



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 23/21

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 101 352.0156.3**

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Oktober 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 2021 aufgehoben.
2. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens und die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsteller auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Das Gebrauchsmuster 20 2014 101 352 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem Teillöschantrag aufgrund Nichtwiderspruchs bzw. Zustimmung der Löschantragsgegnerin im beantragten Umfang gelöscht worden. Die Verfahrensbeteiligten streiten um die Kosten des Lösungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2014 101 352 mit der Bezeichnung „Isolierkanne“, das am 25. Juni 2015 mit einem Hauptanspruch

und 8 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Auf Antrag der Antragsgegnerin ist ein patentamtliches Rechercheverfahren durchgeführt worden, das gemäß dem Recherchebericht vom 18. Juli 2014 zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Gegenstände der Schutzansprüche 1, 7 und 8 in die Kategorie „X“ fielen.

Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 23. Februar 2021 unter Fristsetzung zum 11. März 2021 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Zur Begründung war lediglich ausgeführt:

„Das Gebrauchsmuster umfasst Schutzansprüche, deren Gegenstände nicht schutzfähig sind, da sie am Anmeldetag nicht neu waren bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Letzteres ist Ihrem Unternehmen aus dem Recherchebericht zum Gebrauchsmuster sowie dem dort genannten Stand der Technik bereits bekannt“.

Weitergehende Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum Anmeldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fanden sich in dem genannten Schreiben nicht.

Mit Schreiben vom 23. Februar 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 25. Februar 2021, reichte die Antragsgegnerin neue Ansprüche 1 bis 8 zu den Akten und erklärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche 1 bis 8 geltend mache. In den neuen Ansprüchen wurde der bisherige Anspruch 1 mit dem bisherigen abhängigen Anspruch 7 zum neuen Anspruch 1 kombiniert. Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 2. März 2021 im Register vermerkt.

Mit Schreiben vom 7. Juni 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 8. Juni 2021, beantragte der Antragsteller die teilweise Löschung des

Streitgebrauchsmusters, nämlich im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 6, 8 und 9. Zur Begründung führte er aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig und die Antragsgegnerin wegen der nachgereichten Schutzansprüche in diesem Umfang zudem an einer Verteidigung des Gebrauchsmusters gehindert sei. Im Hinblick auf den eingetragenen Schutzanspruch 7 erscheine es fraglich, ob insoweit ein erfinderischer Schritt vorliege. Der Antragsteller neige zwar dazu, diese Frage zu verneinen, sehe aber von einem entsprechenden Löschungsantrag ab, weil im Zusammenhang mit diesem Schutzanspruch ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch der Antragsgegnerin nicht feststellbar sei. Im Übrigen werde auf den Recherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und den dort zitierten Stand der Technik verwiesen. Weiterhin sei darauf hinzuweisen, dass die Antragsgegnerin sich widersprüchlich verhalten habe, indem sie einerseits eingeschränkte Schutzansprüche nachgereicht, andererseits aber keinen Verzicht auf die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 6, 8 und 9 erklärt habe. Der Teillöschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 16. Juni 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom 24. Juni 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Juni 2021, erklärte die Antragsgegnerin, dass dem Teillöschungsantrag zugestimmt werde. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen. Der Antragsteller beantragte, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 22. September 2021 legte die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auf, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO. Die Antragsgegnerin sei im Lösungsverfahren vollumfänglich unterlegen. Die Zustimmung der Antragsgegnerin in die Teillöschung sei kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO, da der Antragsteller durch das Verhalten der Antragsgegnerin zur Stellung des Löschungsantrages veranlasst worden sei. Die Antragsgegnerin habe auf das Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 11. Februar 2021 nicht auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet, sondern

beim DPMA eine beschränkte Anspruchsfassung nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung zu den Akten gereicht. Die Einreichung neuer Schutzansprüche nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung sei jedoch kein Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster und könne keine materielle Veränderung des Streitgebrauchsmusters bewirken. Der Antragsteller müsse sich nicht auf die schuldrechtlich beschränkte Anspruchsfassung einlassen, weil die Änderung des Streitgebrauchsmusters durch Verzicht und Löschung ein größeres Maß an Rechtssicherheit gewähre. Weiterhin habe die Antragsgegnerin den Antragsteller nicht gefragt, ob er bereit sei, sich mit der beschränkten Anspruchsfassung zu begnügen. Der Antragsteller habe aufgrund des Verhaltens der Antragsgegnerin nicht davon ausgehen können, dass er das Ziel seiner Rechtsverfolgung auch ohne den Löschungsantrag erreichen werde. Entgegen des Vortrags der Antragsgegnerin sei auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Antragstellers zu erkennen. Zum einen sei für die Stellung eines Löschungsantrages grundsätzlich kein eigenes rechtliches Interesse an der Löschung des Streitgebrauchsmusters erforderlich. Zum anderen falle bei einem ungeprüften Schutzrecht das Risiko eines Löschungsverfahrens ohne Weiteres in die Sphäre des Rechtsinhabers. Das Schreiben vom 11. Februar 2021 erfülle alle Voraussetzungen, die an eine Löschungsaufforderung zu stellen seien.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmusterverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Anders als das Patentgesetz sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschränkungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf sein Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen. Eine Neufassung sei jedoch

wegen des fehlenden Beschränkungsverfahrens nicht möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft auf die neuen Ansprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910, 913 – „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein mögliches Lösungsverfahren sei die Verzichtserklärung als bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen. Eine solche Erklärung habe die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 17. März 2021 abgegeben. Die eingeschränkten Schutzansprüche seien weder nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung noch nach Auffassung des Antragstellers inhaltlich zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung habe zudem nicht darlegen können, aus welchem Umstand das höhere Maß an Rechtssicherheit nach der Teillöschung des Streitgebrauchsmusters resultieren solle. Hiervon ausgehend habe die Antragsgegnerin dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Lösungsantrag zu stellen. Dem Antragsteller komme vor diesem Hintergrund für die Stellung des Lösungsantrags kein Rechtsschutzbedürfnis zu. Weiterhin werde die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung beschränkter Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit genommen, sein Schutzrecht ohne Lösungsverfahren zu beschränken, so dass er stets der negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu prüfenden Lösungsantrages ausgesetzt sei.

Im Übrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Lösungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwägungen geleitet sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitgebrauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebührenerzielungsinteresse. Dies zeige sich auch daran, dass der Antragsteller in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren betrieben habe, denen stets eine inhaltlich nicht begründete Verzichtsaufforderung vorausgegangen sei.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 2021 aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat beantragt,

die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. September 2021 zurückzuweisen.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass eine Anwendung von § 93 ZPO schon deswegen nicht in Betracht komme, weil die Antragsgegnerin vor dem Eingang des Lösungsantrages zur Vermeidung von Kosten gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte erklären können, dass sie auf die Schutzansprüche 1 bis 6, 8 und 9 verzichte. Damit hätte die Antragsgegnerin ein Lösungsverfahren vermeiden können. Der neue Schutzanspruch 7 sei als auf den Schutzanspruch 1 rückbezogener Anspruch auch keine „Kombination“ aus den ursprünglichen Schutzansprüchen 1 und 7. Eine mit der Entscheidung „Scherbeneis“ vergleichbare Interessenlage liege deswegen gar nicht vor. Statt ohne Rechtsnachteile auf die Schutzansprüche 1 bis 6, 8 und 9 zu verzichten, habe sich die Antragsgegnerin widersprüchlich verhalten, indem sie einerseits zum gewohnheitsrechtlich anerkannten Konstrukt des Nachreichens von Schutzansprüchen gegriffen und andererseits an den nicht benötigten, breiteren Schutzansprüchen festgehalten habe. Da das nachträgliche Nachreichen von eingeschränkten Schutzansprüchen eine Ergänzung und kein Ersatz des Teilverzichts sei, hätten die nachgereichten Schutzansprüche für die Kostenentscheidung im Lösungsverfahren keine Relevanz. Im Übrigen habe

die Antragsgegnerin mit ihrem Verhalten auch deswegen Anlass gegeben, den Löschantrag zu stellen, weil der lediglich schuldrechtlich bindende Verzicht auf einen Widerspruch in einem zukünftigen Lösungsverfahren, nicht dem fristgemäßen materiellen Rechtsverzicht entspreche. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten seitens des Antragstellers liege nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat in der Sache Erfolg. Der Antragsteller ist zwar mit seinem Teillöschantrag vom 7. Juni 2021 vollumfänglich durchgedrungen. Die Antragsgegnerin hat jedoch den Anspruch des Antragstellers im Lösungsverfahren sofort anerkannt und auch keinen Anlass zur Stellung des Löschantrages gegeben, so dass die Kosten des Lösungsverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen sind, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 93 ZPO. Die Frage, ob der Antragsteller sich bei der Stellung des Löschantrages rechtsmissbräuchlich verhalten hat, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Löschantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung.



dung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff ZPO. Hierbei kommt es darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Die Löschung bzw. die Teillöschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters bedeuten nicht nur, dass eine Anspruchsfassung ganz oder teilweise aus dem Register gestrichen wird, sondern bedeutet vor allem inhaltlich, dass der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche ganz oder teilweise keine Wirkung mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche mehr zu begründen vermag. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den Beteiligten verteiltem Kostenrisiko aus, wobei über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet. Vorliegend ist das Streitgebrauchsmuster, nachdem die Antragsgegnerin dem Teillöschantrag zugestimmt hat, im beantragten Umfang gelöscht worden, so dass allein nach dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens betrachtet, die Kosten des Lösungsverfahrens grundsätzlich der Antragsgegnerin aufzuerlegen wären.

3. Abweichend von der Verteilung der Kosten nach dem Unterliegensprinzip ist aber auch im Gebrauchsmusterlösungsverfahren die Anwendung von § 93 ZPO allgemein anerkannt (BPatG, Beschluss vom 2. September 2011, Az. 20/10 – „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 57). Voraussetzung ist neben dem sofortigen Anerkenntnis die Feststellung, dass der Antragsgegner nicht durch sein Verhalten Veranlassung zur Stellung des Löschantrages gegeben hat. Vorliegend hat die Antragsgegnerin dem Teillöschantrag nach dessen Zustellung zugestimmt, ohne sich gegen

diesen zu verteidigen oder Einwände zu erheben. Die Antragsgegnerin hat den beschwerdegegenständlichen Teillöschungsantrag damit im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt. Sie hat zudem keinen Anlass zur Stellung des Teillöschungsantrages gegeben.

3.1. Zwar kann die Anwendung des § 93 ZPO in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Einzelfall problematisch sein oder sogar zu unangemessenen Ergebnissen führen, wenn sich ein Löschungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Löschungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nachreicht, verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche geltend zu machen, der Löschungsantrag sich gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet (vgl. dazu den Senatsbeschluss vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18, z. B. GRUR-Prax 2021, 26; amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 – „Grill und Holzkohlekkammer“) und der Löschungsantragsteller eine über den Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche hinausgehende Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92). Denn die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann, so dass der Löschungsantragsteller seinen Löschungsantrag gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (vgl. BGH, GRUR 1998, 910, 912 – „Scherbeneis“). Andererseits bewirkt die Erklärung des Gebrauchsmusterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster geltend zu machen eine an die Allgemeinheit gerichtete Selbstbeschränkung des Inhabers auf die nachgereichten Schutzansprüche (BGH, a.a.O.), so dass der Gebrauchsmusterinhaber zulässigerweise das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzansprüche verteidigen und er auch nur in diesem Umfang dem Löschungsantrag in zulässiger Weise widersprechen kann.

Ob in solchen Fällen die Kostenentscheidung nach dem Unterliegensprinzip oder nach § 93 ZPO zu treffen ist, ist aber eine Frage, die von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt und bei welcher gemäß §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG Billigkeitserwägungen einzubeziehen sind.

Im vorliegenden Fall ist eine Auferlegung der Kosten des Lösungsverfahrens nach § 93 ZPO angezeigt, während eine anderweitige Kostenentscheidung unbillig wäre.

3.2. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung genügte bereits das Schreiben des Antragstellers vom 11. Februar 2021 nicht den Anforderungen, die an ein einen derartigen Lösungsantrag veranlassendes Aufforderungsschreiben zu stellen sind.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Antragsgegner dem Antragsteller Anlass zur Stellung des Lösungsantrages gegeben hat, kommt es maßgeblich auf alle Umstände des Einzelfalls an. Eine Veranlassung zur Stellung des Lösungsantrages ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Antragsgegners vor Verfahrensbeginn gegenüber dem Antragsteller so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne den Lösungsantrag nicht zu seinem Recht kommen (BPatG, Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Busse/Keuken-schrijver, a.a.O.; Zöller, ZPO 34. Aufl., § 93 Rn. 3, m. w. N.) Im Gebrauchsmusterlösungsverfahren wird in der Regel eine schriftliche Aufforderung zum Verzicht auf das betreffende Gebrauchsmuster erforderlich sein. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen - wie hier - dem Lösungsantrag weder eine Abmahnung durch den Gebrauchsmusterinhaber noch ein sonstiger Rechtsstreit wegen einer vorgeblichen Rechtsverletzung vorausgegangen sind. Soweit der Gebrauchsmusterinhaber der Lösungsaufforderung mit einer „Scherbeneis“-Erklärung nachkommt, wird in einem nachfolgenden Lösungsverfahren eine Auferlegung von Kosten auf den Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff ZPO in der Regel nur dann in Betracht

kommen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nicht klar und eindeutig erklärt, dass er das Gebrauchsmuster für die Vergangenheit und die Zukunft nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche geltend mache oder das angegriffene Gebrauchsmuster auf den Löschungsantrag über die „Scherbeneis“-Erklärung hinausgehend gelöscht wird. Insoweit kommt im vorliegend zu entscheidenden Fall dem Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und dem darauf folgenden Verhalten der Antragsgegnerin maßgebliche Bedeutung zu.

In diesem Zusammenhang hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festgestellt, dass der Antragsteller die Antragsgegnerin vor der Stellung des Teillöschungsantrages mit Schreiben vom 11. Februar 2021 unter Fristsetzung aufgefordert hatte, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Ob dem Schreiben auch hinreichend eindeutig zu entnehmen war, dass der Antragsteller das Löschungsbegehren weiterverfolgt werde, falls die Antragsgegnerin am Streitgebrauchsmuster festhalten sollte, muss hier bereits bezweifelt werden, kann hier aber als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn das Schreiben des Antragstellers vom 11. Februar 2021, das die Gebrauchsmusterabteilung ohne nähere Begründung als ausreichend angesehen hat, genügt jedenfalls nicht den inhaltlichen Anforderungen, die an ein Aufforderungsschreiben im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu stellen sind.

Vorliegend ist von Bedeutung, dass eine ernsthafte Aufforderung des späteren Antragstellers zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu dessen Löschung auch mit nachprüfbaren Fakten versehen sein muss, auf die sich das Begehren stützt. Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig erscheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpa-

ckung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 – „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 82, 92 - m. w. N.). Nur dann ist es im Falle eines drohenden Angriffs Sache des Inhabers, sich selbst über die Schutzfähigkeit des Gegenstandes seines Gebrauchsmusters zu vergewissern.

Vorliegend sind die Mindestvoraussetzungen, die an ein ernsthaftes Anforderungsschreiben zu stellen sind, offenkundig nicht erfüllt, da das Schreiben gar keine inhaltliche Begründung erkennen lässt. Das verfahrensgegenständliche Aufforderungsschreiben war gänzlich unsubstantiiert. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechtsauffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Sätzen auf den Recherchebericht des DPMA vom 18. Juli 2014 verwiesen. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbesondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmusters, nicht. Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal nahe, dass der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor dem Abfassen der Löschungsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt, dass „Letzteres [die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen (...) bereits bekannt (ist)“. Auf das unsubstantiierte Aufforderungsschreiben vom 11. Februar 2021 musste sich die Antragsgegnerin nicht einlassen. Insbesondere gab es - entgegen der Auffassung des Antragstellers - für die Antragsgegnerin noch keinen Anlass, von sich aus sich Gedanken über eine angebliche, vollständige Lösungsreife des Streitgebrauchsmusters zu machen. Mangels nachvollziehbarer Begründung war der Antragsgegnerin eine inhaltliche Befassung mit dem Lösungsbegehren unmöglich. Umgekehrt durfte der Antragsteller nicht davon ausgehen, dass er allein aufgrund eines ungenügenden Aufforderungsschreibens sein Lösungsinteresse ohne die Stellung eines Lösungsantrages werde durchsetzen können. Die Relevanz einer einlassungsfähigen inhaltlichen Befassung mit der Schutzfähigkeit des angegriffenen

Gebrauchsmusters verdeutlicht vorliegend bereits der Umstand, dass das Streitgebrauchsmuster nach wie vor noch in Kraft steht, während der Antragsteller im Aufforderungsschreiben von der Antragsgegnerin verlangt hatte, auf das Streitgebrauchsmuster insgesamt und vollumfänglich zu verzichten.

Das Erfordernis einer einlassungsfähigen vorgerichtlichen Aufforderung, in einer bestimmten Art und Weise rechtsverbindlich zu handeln, um eine Kostenregelung nach § 93 ZPO zu vermeiden, ist in anderen Rechtsgebieten auch gesetzlich verankert. Bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen, die gleichfalls kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers voraussetzen, sondern lediglich ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien, bleibt ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO möglich, wenn eine Abmahnung (sofern diese nicht ausnahmsweise verzichtbar ist), den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Nr. 4 UWG nicht genügt. Danach muss die Abmahnung die betreffende Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände klar und verständlich angeben. Nach einer lediglich pauschal formulierten oder sachlich nicht nachvollziehbar begründeten Abmahnung bleibt damit dem Beklagten im Wettbewerbsprozess die Möglichkeit, die (substantiierte) Klage sofort anzuerkennen.

3.3. Aber selbst dann, wenn man davon ausginge, das Schreiben des Antragstellers vom 23. Februar 2021 stelle ein den Anforderungen entsprechendes Aufforderungsschreiben dar, war eine Veranlassung i.S.v. § 93 ZPO im vorliegenden Fall auch deshalb nicht gegeben, weil die Antragsgegnerin dem Verlangen des Antragstellers durch Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzansprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekommen war. Die Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise wirksam entgegenzutreten zu können, wird grundsätzlich bejaht (vgl. Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22 - m.w.N.). Das beschwerdegegenständliche Verfahren unterscheidet sich im Übrigen von der Fallkonstellation des Senatsbeschlusses vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18 (amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 –

„Grill und Holzkohlekommer“), mit der sich der erkennende Senat eher zurückhaltend zur Anwendbarkeit des § 93 ZPO geäußert hat, in dreierlei Hinsicht:

- Die Antragsgegnerin hat dem hier streitgegenständlichen Teillöschungsantrag vorbehaltlos zugestimmt.
- Der Antragsgegnerin war es bereits im Vorfeld des Teillöschungsantrags gelungen, sich auf eine zulässige, mit dem Löschangriff korrespondierende Fassung des Streitgebrauchsmusters schuldrechtlich zu beschränken.
- Dem Antragsteller waren diese neuen Schutzansprüche bekannt, zumindest mit einer Einsicht in die elektronische Gebrauchsmusterakte beim DPMA ohne weiteres ersichtlich.

Im Einzelnen:

Vorliegend ist - entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung - die Antragsgegnerin der Löschungsaufforderung mit einer sachgemäßen „Scherbeneis“-Erklärung vollumfänglich und vorbehaltlos nachgekommen. Der Antragsteller hat seinen späteren Teillöschungsantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 6, 8 und 9 des Streitgebrauchsmusters gerichtet, obwohl die Antragsgegnerin seiner Aufforderung vom 11. Februar 2021, in einer Weise nachgekommen war, die sowohl für die Vergangenheit, als auch und für die Zukunft eine massive, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzbegehrens darstellte. Die nachgereichten Schutzansprüche sind zweifelsfrei zulässig, und die zu diesen abgegebene „Scherbeneis“-Erklärung war völlig klar sowie offensichtlich wirksam. Weshalb sich der Antragsteller nichtsdestoweniger durch die nachgereichten Schutzansprüche zur Stellung des Löschantrags „geradezu provoziert“ gefühlt hatte (Schriftsatz vom 17. Januar 2022, dort Seite 4), bleibt auch insofern unerfindlich, als er von der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben vom 11. Februar 2021 lediglich einen Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster gefordert hatte, der bekanntermaßen

lediglich „ex nunc“ gewirkt hätte. Die „Scherbeneis“-Erklärung bedeutet dagegen einen „vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH, GRUR 1998, 910, 912 – „Scherbeneis“). Sie ist also eine vorweggenommene prozessuale Erklärung, die ebenfalls unwiderruflich ist und im Falle eines Löschungsantrags mit Ablauf der in § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist zwingend zur entsprechenden Teillöschung des Streitgebrauchsmusters „ex tunc“ führt, was wiederum aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG folgt.

3.4. Unschädlich ist, dass die Antragsgegnerin dem Teillöschungsantrag des Antragstellers zugestimmt, und damit letztlich die Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters mit einem Gegenstand bewirkt hat, der umfangreicher geblieben ist, als jeder den sie mit ihren neuen, zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche beansprucht hat (vgl. obige Ausführungen). Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zur „Scherbeneis“-Entscheidung des BGH (vgl. a.a.O.) noch lässt dies in anderer Weise rechtliche Bedenken aufkommen. Wegen des im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren geltenden Verfügungsgrundsatzes (Dispositionsmaxime) kommt eine Löschungswirkung über den beantragten Umfang hinaus auch dann nicht in Frage, wenn eine Antragsgegnerin - so wie hier - durch einen entsprechenden, vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch ihre Bereitschaft ggf. auch zu einer weitergehenden Löschung erklärt hat. Vielmehr stellt diese innerhalb der Widerspruchsfrist abgegebene Erklärung ein sofortiges Anerkenntnis i.S.v. § 93 ZPO dar.

3.5. Nach alledem ist die Antragsgegnerin, deren „Scherbeneis“-Erklärung“ vom Umfang her sogar noch über das hinausging, was der Antragsteller mit seinem Löschungsantrag verfolgt hat, und die – wie ausgeführt – dem Löschungsverlangen des Antragstellers sofort, vollumfänglich und vorbehaltlos nachgekommen ist, billigerweise nach § 93 ZPO von den Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens freizustellen, da sie durch ihr Verhalten zur Stellung des konkreten Löschungsantrags keinen Anlass gegeben hat und dem Löschungsverlangen sofort vorbehaltlos und vollumfänglich nachgekommen ist.



4. Das Vorbringen der Antragsgegnerin, dass der Antragsteller sich aufgrund der in großer Zahl verschickten und inhaltlich nicht begründeten Verzichtsaufforderungen und anschließender Löschungsanträge rechtsmissbräuchlich verhalten habe, kann hiernach als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.