



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 408/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer 1 trägt die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen.

**Gründe**

**I.**

Der Antragsgegner war Inhaber des Gebrauchsmusters DE ... mit der Bezeichnung "...", das am 22. April 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 10. Juli 2008 mit 17 Schutzansprüchen in das Register eingetragen worden ist.

Auf den Lösungsantrag der Antragstellerin hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - das Streitgebrauchsmuster mit Beschluss vom 25. November 2010 teilweise gelöscht und den Lösungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.

Hiergegen haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt, die Löschantragstellerin mit dem Ziel der vollständigen Löschung des Streitgebrauchsmusters, während der Gebrauchsmusterinhaber in erster Linie die vollständige Zurückweisung des Löschantrags angestrebt hat. Hilfsweise hat er das Streitgebrauchsmuster im Umfang mehrerer Hilfsanträge verteidigt.

Mit Schriftsatz vom 29. Februar 2012 hat der Antragsgegner gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet. Nachdem der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 7. März 2012 gegenüber der Antragstellerin auf Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit verzichtet hat, hat die Antragstellerin mit Schriftsätzen vom 8. März 2012 die Hauptsache für erledigt erklärt. Der Antragsgegner hat dieser Erledigungserklärung zugestimmt.

## II.

1. Nachdem die Beteiligten das Lösungsverfahren übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nunmehr gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 a Abs. 1 ZPO noch über die Kosten zu entscheiden. Die Kostenentscheidung bezieht sich auf die Kosten beider Rechtszüge (Hüßtege a. a. O. Rn. 30).

2. Die Kostenentscheidung ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu treffen. Danach fallen die Kosten des gesamten Lösungsverfahrens dem Antragsgegner zur Last.

Der Senat hat der Entscheidung zugrunde gelegt, dass auf Grund des bisherigen Vorbringens und des im Verfahren befindlichen Standes der Technik die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters sowohl in der eingetragenen als auch in den beschränkt verteidigten Fassungen im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen

Stand der Technik - insbesondere die DE 20 2007 015 181 U1 (D2), DE 81 19 228 U1 (D3) und US 4 129 264 (D9) - und dem allgemeinen Fachwissen, wie es z. B. aus dem mit Verfügung vom 7. Februar 2012 in das Verfahren eingeführten Kapitel "Maschinenakustik" aus Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, 15. Auflage 1983 ersichtlich ist, voraussichtlich mangels eines erfinderischeren Schritts hätte verneint werden müssen. Die im Einzelnen beanspruchten Gegenstände lagen für den hier angesprochenen Fachmann, einen Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion von pneumatischen Förderanlagen und zumindest Grundkenntnissen auf dem Gebiet der Maschinenakustik, die sich mit der Entstehung und Verminderung der Geräusche von Maschinen befasst, vor dem Hintergrund des genannten Standes der Technik und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens aus den von der Gebrauchsmusterabteilung I im angefochtenen Beschluss zum Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 genannten Gründen nahe. Das Ankleben von Dämmmaterialien gemäß Hilfsantrag 1A und Hilfsantrag 2A stellt eine fachübliche Maßnahme dar und kann einen erfinderischen Schritt nicht begründen. Auch der Gegenstand, der im Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung I Bestand hatte, wäre voraussichtlich nicht als auf einem erfinderischen Schritt beruhend anzusehen gewesen. Wie sich aus Dubbel (Seite 745) ergibt, ist es üblich, eine Dämmung innenseitig anzubringen. Sofern sich dem oben genannten Fachmann die Aufgabe stellt, eine Dosiereinrichtung, wie sie aus der D2 bekannt ist, mit einer entsprechenden Schalldämmung zu versehen, wird er zur Optimierung auch in Betracht ziehen, den Trichter mit einzuhausen, selbst wenn diese bereits mit einer Dämmung versehen ist.

Baumgärtner

Sandkämper

Schlenk

Cl