



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 402/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 018 838**

**(hier: Kostenentscheidung nach Erledigung in der Hauptsache)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Rippel und Brunn

beschlossen:

1. Die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
2. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juni 2018 ist wirkungslos.

### **Gründe:**

#### **I.**

Das aus der europäischen Patentanmeldung EP 09 00 4711.9, welche den Anmeldetag 31. März 2009 aufweist und die ausländische Priorität 31. März 2008, NL-1035226 beansprucht, abgezwigte Gebrauchsmuster 20 2009 018 838 (i.F.: Streitgebrauchsmuster) ist am 11. November 2013 unter der Bezeichnung „Gerät zum Befeuchten einer Oberfläche“ und mit den Schutzansprüchen 1 – 15 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Es ist Ende März 2019 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Befeuchten einer Fläche, insbesondere der Oberfläche eines Mikrofaser-tuchs (vgl. Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift (i.F.: GS.)). Gegenüber dem Stand der Technik bestehe Bedarf für eine Vorrichtung, mit welcher Mikrofaser-Produkte wie Tücher in einer präzisen und reproduzierbaren Art und Weise an dem Ort, an dem sie verwendet werden, befeuchtet werden können (vgl. Abs. [0006] GS.).

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet (mit einer von der Gebrauchsmusterabteilung verwendeten Merkmalsgliederung) wie folgt:

- M1 Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
- M2 ein Transferelement,
- M3 das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten Behälter anordenbar ist, und
- M4 eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche.

Schutzanspruch 2 lautet:

Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement plattenförmig ist und eine Einrichtung zum Dosieren von Flüssigkeit besitzt, wobei das Bewegungsmittel dazu ausgelegt ist, das plattenförmige Transferelement während der Bewegung aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche im Wesentlichen horizontal zu halten.

Schutzanspruch 3 lautet:

Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosiereinrichtung mindestens eine Öffnung von bestimmten Abmessungen in dem plattenförmigen Transferelement enthält.

Schutzanspruch 5 lautet:

Befeuchtungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement länglich ist.

Schutzanspruch 6 lautet:

Befeuchtungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben werden kann.

Schutzanspruch 15 lautet:

Befeuchtungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es aus feuchtigkeitsbeständigen Materialien gefertigt ist.

Zum Wortlaut der weiteren, abhängigen Schutzansprüche 4, 7 – 14 wird auf die GS. verwiesen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 13. Mai 2015 (Teil-) Löschantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 – 3, 5 und 15 gestellt. Sie hat als Lösungsgrund fehlende Schutzfähigkeit geltend gemacht, weil der Gegenstand der angegriffenen Schutzansprüche nicht neu sei. Sie hat zum Stand der Technik die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen in das Lösungsverfahren eingeführt:

D1: DE 34 23 939 A1,

D2: US 5 996 160 A,

D3: EP 0 781 524 A2,

D4: JP S49-112053 U.

Der Teil-Löschantrag ist der Antragsgegnerin am 8. Juni 2015 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 22. Juni 2015, eingegangen am selben Tag, widersprochen, und ist in der Begründung ihres Widerspruchs vom 24. November 2015 der Auffassung der Antragstellerin entgegengetreten. Mit diesem Schriftsatz hat sie eine geänderte Anspruchsfassung vorgelegt und erklärt, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang dieses neuen Hauptantrags „aufrechterhalten“ werden solle.

Nach weiteren zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen hat die Gebrauchsmusterabteilung sich mit Zwischenbescheid vom 20. März 2018 vorläufig zum Sach- und Streitstand geäußert und als weitere Entgegenhaltung die

D5: US 4 948 078 A

in das Verfahren eingeführt.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 12. Juni 2018 weitere geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 4 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 19. Juni 2018 hat die Antragstellerin den Teil-Löschungsantrag auf den Schutzanspruch 6 des Streitgebrauchsmusters erweitert. Die Antragsgegnerin hat diesem erweiterten Teil-Löschungsantrag in der mündlichen Verhandlung widersprochen. Die Antragstellerin hat beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und 15 zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2019 beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen und weitere Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 3 – 6 eingereicht. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster wie folgt verteidigt:

- im Umfang der Fassung der angegriffenen Schutzansprüche vom 24. November 2015 (nunmehr Hilfsantrag 1),
- im Umfang der als Hilfsantrag 1 eingereichten Fassung der angegriffenen Schutzansprüche vom 12. Juni 2018 (nunmehr Hilfsantrag 2),
- im Umfang der als Hilfsanträge 3 – 6 in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2018 eingereichten Fassung der angegriffenen Schutzansprüche,
- im Umfang der als Hilfsanträge 2 – 4 eingereichten Fassung der angegriffenen Schutzansprüche vom 12. Juni 2018 (nunmehr Hilfsanträge 7 – 9).

Zum Wortlaut der Anspruchsfassungen nach den vorgenannten, erstinstanzlichen Hilfsanträgen wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2018 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und 15 gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diesen Beschluss i.W. wie folgt begründet:

Der Gegenstand der Schutzansprüche 1 und 15 nach Hauptantrag sei nicht schutzfähig, da er durch die D5, die den nächstkommenden Stand der Technik darstelle, neuheitsschädlich getroffen werde.

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei zwar zulässig, weise insbesondere keine unzulässige Erweiterung auf. Ihr Gegenstand sei jedoch durch die D5 ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen. Gleiches gelte für Schutzanspruch 6 nach Hilfsantrag 1.

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 stimme mit der Fassung des Schutzanspruchs 6 nach Hilfsantrag 1 überein und sei mangels Neuheit ebenfalls nicht schutzfähig.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 enthalte eine Kombination der Fassungen des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsanträgen 1 und 2 und sei aus den dort genannten Gründen nicht schutzfähig.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 weise zwar eine zulässige Fassung auf, enthalte gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 3 jedoch lediglich Wirkungsangaben, die nicht geeignet seien, die Neuheit gegenüber der D5 zu begründen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 enthalte zwar ebenfalls eine zulässige Fassung, unterscheide sich gegenüber den Merkmalen nach Hilfsantrag 3 wiederum lediglich durch Wirkungsangaben, die nicht geeignet seien, die Neuheit gegenüber der D5 zu begründen.

Gleiches gelte bezüglich der Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6. Der Gegenstand des Hilfsantrags 7 sei nicht schutzfähig, da er durch die D5 ebenfalls neuheitsschädlich getroffen werde.

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 stelle eine Kombination der Merkmale der Hilfsanträge 7 und 2 und sei aus den dazu genannten Gründen nicht schutzfähig.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 werde schließlich durch die D5 ebenfalls neuheitsschädlich getroffen.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 29. Oktober 2018 und der Antragsgegnerin am 1. November 2018 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 30. November 2018 erhobene und am selben Tag eingereichte Beschwerde.

Sie hat das Streitgebrauchsmuster weiterhin in erster Linie in der eingetragenen Fassung verteidigt, jedoch auch hilfsweise mit neuen, gegenüber der ersten Instanz geänderten Antragsfassungen gemäß den mit Beschwerdebegründung vom 5. Februar 2019 eingereichten Hilfsanträgen 1 – 5.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt (unter Fortführung der vorgenannten Merkmalsgliederung und wiederum optischer Hervorhebung der gegenüber der eingetragenen Fassung):

- M1 Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
- M2 ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
- M3 das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit gefüllten befüllbaren Behälter anordenbar ist, und
- M4 eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:

- M1 Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
- M2 ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,

- M3 das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit ~~gefüllten~~ befüllbaren Behälter ~~anordenbar~~ angeordnet ist, und
- M4 eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:

- M1 Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche, umfassend
- M2 ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
- M3 das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit ~~gefüllten~~ befüllbaren Behälter anordenbar ist, und
- M4 eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche
- M5 und die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben werden kann.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:

- M1 Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche Oberfläche eines Mikrofaser-tuchs, umfassend
- M2 ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
- M3 das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit ~~gefüllten~~ befüllbaren Behälter anordenbar ist, und
- M4 eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 vom 5. Februar 2019 lautet wie folgt:

- M1 Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Fläche Oberfläche eines Mikrofaser-tuchs, umfassend
- M2 ein Transferelement für das Transferieren von Flüssigkeit,
- M3 das in einem mindestens teilweise mit Flüssigkeit ~~gefüllten~~ befüllbaren Behälter ~~anordenbar~~ angeordnet ist, und

- M4 eine Einrichtung zum Bewegen des Transferelements aus dem Behälter zu der zu befeuchtenden Fläche
- M5 und die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben werden kann
- M6 und das Transferelement länglich ist.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung den Offenbarungsgehalt der D5 unzutreffend interpretiert habe, da die D5 die Merkmale des Gegenstands des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart habe. Insbesondere seien die Merkmale M2 und M4 neu. Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 weise auch einen erfinderischen Schritt auf, da die D5 keine Anregung gebe, den dort beschriebenen Gegenstand in Richtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung nach dem eingetragenen Schutzanspruch 1 abzuändern. Auch der Gegenstand nach den neuen Hilfsanträgen 1 – 5 sei schutzfähig.

Aus Sicht der Antragstellerin sei der eingetragene Schutzanspruch 1 derart breit formuliert, dass die Lehre der D5 dessen Gegenstand neuheitsschädlich vorwegnehme. Auch die weiteren Entgegenhaltungen D1 – D4 würden den Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 neuheitsschädlich treffen, so dass sich die Frage, ob ein erfinderischer Schritt vorliege, sich nicht stelle. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 – 5 vom 5. Februar 2019 sei durch die D5, aber auch durch die D1 – D4 vorweggenommen.

Mit Ladung vom 17. Januar 2020 hatte der Senat Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 19. November 2020 bestimmt und in einem Ladungszusatz die Beteiligten darauf hingewiesen, dass nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters (hier: Ende März 2019) das Verfahren als Feststellungsverfahren nur dann fortgeführt werden könne, wenn die Antragstellerin insoweit ein eigenes Feststellungsinteresse geltend machen könne.

Die Antragstellerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 13. März 2020 die Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen. Für den Fall, dass sich die Antragstellerin nicht der Erledigungserklärung anschließe, werde die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragstellerin verweist insoweit auf einen zwischen den Beteiligten beim LG ... anhängigen Rechtsstreit, in welchem die Antragsgegnerin Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster 20 2013 011 946 geltend mache; das dortige Streitgebrauchsmuster, betreffe zwar einen Gegenstand, der über denjenigen des vorliegenden Streitgebrauchsmusters weit hinausgehe, aber eine mit der des Streitgebrauchsmusters identische Dosiervorrichtung aufweise. Die Antragstellerin müsse daher befürchten, auch aus dem vorliegenden Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 23. März 2020 die Auffassung vertreten, dass zwar ein Rechtsschutzinteresse des Schutzrechtsinhabers nicht erforderlich sei, die Antragsgegnerin aber aufgrund der teilweisen Löschung des Streitgebrauchsmusters in eigenen Rechten betroffen sei und ein rechtliches, zumindest aber ein praktisches Interesse an der Weiterführung des Verfahrens habe, zumal sie zumindest theoretisch Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin geltend machen könne.

Der Senat hat in einem weiteren Hinweis vom 2. April 2020 die Beteiligten darauf aufmerksam gemacht, dass die Erledigungserklärung der Antragstellerin vergleichbar sein könne mit der Erledigungserklärung einer Klägerin in einem zivilprozessualen Rechtsstreit, bei übereinstimmender Erledigungserklärung nur noch über die Kosten entschieden werden müsse. Ferner hat der Senat auf die Fiktion des Einverständnisses des Gegners zur Erledigungserklärung nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO hingewiesen.

Die Antragsgegnerin, der zu diesem Zeitpunkt der Schriftsatz der Antragstellerin vom 13. März 2020 versehentlich noch nicht zugestellt war, hat mit weiterem Schriftsatz vom 9. April 2020 die Auffassung vertreten, dass die Frist des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO erst mit Zustellung der Erledigungserklärung beginne, sie aber bereits widerspreche, da aus ihrer Sicht ein erledigendes Ereignis noch nicht eingetreten sei. Insbesondere werde bei einer übereinstimmenden Erledigungserklärung der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung bestandskräftig.

Mit weiterem Hinweis vom 29. April 2020 hat der Senat die Zustellung des Schriftsatzes der Antragstellerin vom 13. März 2020 nachgeholt und den Beteiligten mitgeteilt, dass auch der Senat davon ausgehe, dass die Frist des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO erst mit Zustellung dieses Schriftsatzes beginne. Ferner hat der Senat darauf hingewiesen, dass im Falle einer übereinstimmenden Erledigungserklärung der angefochtene Beschluss als wirkungslos erachtet werden könne.

Die Antragsgegnerin hat sodann mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 der Erledigungserklärung der Antragstellerin vom 13. März 2020 zugestimmt und beantragt, der Antragstellerin sämtliche Kosten aufzuerlegen und festzustellen, dass der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung wirkungslos geworden sei.

Die Antragstellerin hat hierzu, ebenso wie zu den Schriftsätzen der Antragsgegnerin vom 23. März und vom 9. April 2020 und den Senatshinweisen vom 2. und 29. April 2020 keine Stellungnahme abgegeben.

Der Senat hat mit Verfügung vom 3. Juli 2020 den Termin zur mündlichen Verhandlung am 19. November 2020 aufgehoben und den Beteiligten mitgeteilt, dass – ausgehend von einer (nunmehr) übereinstimmenden Erledigungserklärung der Beteiligten – das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache abgeschlossen sei und der Senat ohne mündliche Verhandlung über die Kosten entscheiden werde.

Weitere Äußerungen oder Stellungnahmen der Beteiligten sind nicht eingegangen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Nachdem die Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO angezeigt, wobei über die gesamten Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu entscheiden ist (Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a, Rn. 30).

1. Die Erklärungen der Beteiligten über die Erledigung des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache sind wirksam.

a. Zwar hat die Antragstellerin im Schriftsatz vom 13. März 2020 in Ziff. I. die Hauptsache für erledigt erklärt, während sie in Ziff. II. hilfsweise die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt und zu dem aus ihrer Sicht insoweit gegebenen Feststellungsinteresse vorgetragen hat. Da Ziff. II. darauf aufbaut, dass gerade kein erledigendes Ereignis eingetreten ist, könnte die Auffassung vertreten werden, dass sie damit die Erledigungserklärung gemäß Ziff. I. in gewisser Weise selbst in Frage gestellt hat. Der Senat sieht sich aber an den Wortlaut des eindeutig als Erledigungserklärung formulierten Antrags I. der anwaltlich vertretenen Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 13. März 2020 gebunden und geht davon aus, dass eine Hauptsacheerledigung, d.h. ein Verfahrensabschluss ohne Sachentscheidung von der Antragstellerin gewollt war, zumal eine Kostentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen

zu treffen ist; hiermit ist zumindest eine – wenn auch die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters unberührt lassende – inzidente Aussage zum Vorliegen des geltend gemachten Löschungsantrags verbunden.

Die Antragstellerin hat den Hinweisen des Senats zur ihrer Erledigungserklärung auch in keiner Weise widersprochen.

Nach alledem ist von einer wirksamen Erledigungserklärung der Antragstellerin auszugehen.

**b.** Die Antragsgegnerin hat der Erledigungserklärung der Antragstellerin wirksam zugestimmt.

Soweit sie in ihrem Schriftsatz vom 9. April 2020 der Erledigungserklärung der Antragstellerin vom 13. März 2020 widersprochen hat, steht dies einer Zustimmung der Antragsgegnerin zur Hauptsacheerledigung nicht entgegen. Zum einen war zu diesem Zeitpunkt die Erledigungserklärung der Antragstellerin an die Antragsgegnerin noch gar nicht zugestellt, so dass auch die Frist des §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO noch gar nicht zu laufen begonnen hatte, deren Ablauf die Fiktion einer Zustimmungserklärung der Antragsgegnerin zur Hauptsacheerledigung zur Folge gehabt hätte. Zum anderen konnte die Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen die Erledigungserklärung der Antragstellerin durch ihre spätere, mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 erfolgte Zustimmung zur Hauptsacheerledigung gleichsam widerrufen, weil die Antragstellerin durch den vorherige Nicht-Zustimmung der Antragsgegnerin noch keine konkrete Rechtsstellung erlangt hat, auf die sie sich eingestellt hat (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., Einl. III., Rn. 22); vielmehr hat sie durch die spätere Zustimmung der Antragsgegnerin ja verfahrensrechtlich das erlangt, was Gegenstand ihres Hauptantrags nach Ziff. I. ihres Schriftsatzes vom 13. März 2020 war.

**c.** Es ist daher von einer übereinstimmenden Erklärung der Erledigung des Löschungs- und des Löschungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache durch die

Beteiligten auszugehen. Eine weitergehende Prüfung, ob die Hauptsache tatsächlich erledigt ist, ist nicht angezeigt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a; Rn. 22).

**2.** Der Senat hat daher unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstands zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses (hier: Zustimmungserklärung der Antragsgegnerin gem. Schriftsatz vom 18. Mai 2020) nach billigem Ermessen gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO eine Kostenentscheidung zu treffen, wobei über die gesamten Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu entscheiden ist (Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a, Rn. 30). Dabei ist auf den voraussichtlichen Ausgang des Löschungsbeschwerdeverfahrens abzustellen, wenn es nicht zu einer Erledigung der Hauptsache gekommen wäre (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO; 37. Aufl., § 91a, Rn. 47). Vorliegend kommt es maßgeblich auf eine Prüfung der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang seiner mit dem streitgegenständlichen Löschungsantrag angegriffenen Schutzansprüche an. Jedoch ist insoweit lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 24 m.w.N.).

**3.** Die Antragsgegnerin hat die angegriffenen Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und 15 des Streitgebrauchsmusters als Hauptantrag in der eingetragenen Fassung verteidigt. So ist auch ihr mit Beschwerdeschrift vom 30. November 2018 angekündigter Sachantrag für die Beschwerdeinstanz zu verstehen. Ferner hat sie mit ihrer Beschwerdebegründung vom 5. Februar 2019 geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 5 eingereicht. Diese hat sie zwar nicht zum Gegenstand einer ausdrücklichen Antragstellung gemacht. Jedoch ist davon auszugehen, dass sie das Streitgebrauchsmuster hilfsweise in der Reihenfolge der vorgenannten Hilfsanträge verteidigen wollte, so dass diese Hilfsanträge bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen sind.

**4.** Nach entsprechend den vorgenannten Grundsätzen summarischer Prüfung des Sach- und Streitstands ist davon auszugehen, dass die Beschwerde der Antragsgegnerin im Umfang ihres beschwerdeinstanzlichen Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 – 3 erfolglos geblieben wäre, wohingegen die Beschwerde im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4 voraussichtlich Erfolg gehabt hätte.

**a.** Die Antragsgegnerin hat dem verfahrensgegenständlichen Löschantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung des Bestands der angegriffenen Schutzansprüche 1 – 3, 5, 6 und 15 durchzuführen war (§ 17 Abs. 1, Abs. 2 GebrMG). Sie hat diesen Widerspruch im weiteren Verfahren weder ganz noch teilweise zurückgenommen, sondern, wie ausgeführt, als Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung verteidigt.

**b.** Als im vorliegenden Fall zuständiger Fachmann wird – entsprechend den Ausführungen im angefochtenen Beschluss – ein Maschinenbauingenieur (FH) mit langjährigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Entwicklung, der Konstruktion und der Herstellung von Reinigungsgeräten anzusehen sein.

**c.** Im Umfang des Hauptantrags wäre die Beschwerde der Antragsgegnerin voraussichtlich erfolglos geblieben, weil insoweit der von der Antragstellerin geltend gemachte Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit als erfüllt erachtet worden wäre (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG). Denn es ist davon auszugehen, dass ein Gegenstand mit allen Merkmalen des eingetragenen Schutzanspruchs 1 aus der Entgegenhaltung D2 (US 5 996 160 A) vorbekannt war.

Die D2 (vgl. Abstract und Fig.) zeigt eine Einstiegsmatte zum Reinigen von Schuhsohlen, die dabei eine Vorrichtung zum Befeuchten und Reinigen der Schuhsohlen aufweist (Merkmal M1). Die Vorrichtung zur Befeuchtung gemäß der D2 (vgl. Fig. 3 sowie Sp. 2, Z. 45 – 67) umfasst radial auf einer Welle angeordnete Borsten als Transferelemente zur Beförderung von Reinigungsflüssigkeit (Merkmal M2), wobei

diese Transferelemente in einem teilweise mit Flüssigkeit gefüllten Flüssigkeitsreservoir als Behälter angeordnet sind (Merkmal M3). Durch die drehbar gelagerten Wellen der Bürsten weist die Vorrichtung nach der D2 (vgl. Fig. 3 und Sp. 3, Z. 1 – 18) eine Einrichtung dafür auf, dass die Borsten als Transferelemente aus dem Behälter (unterhalb des Flüssigkeitsspiegels) in Richtung der Schuhsohlen als zu befeuchtende Flächen bewegt werden (Merkmal M4).

**d.** Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 wäre voraussichtlich als nicht schutzfähig erachtet worden.

Dieser Gegenstand unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag dadurch, dass das Transferelement nach Merkmal M2 die Zweckangabe „für das Transferieren von Flüssigkeit“ aufweist und der Behälter in Merkmal M3 „befüllbar“ (anstelle „gefüllt“) ist.

Diese Merkmale sind jedoch ebenfalls aus der D2 vorbekannt. Die Bürsten fördern als Transferelemente eine Reinigungsflüssigkeit aus einem gefüllten – und ebenso befüllbaren – Reservoir zur Unterseite der Schuhsohle (vgl. Fig. 3 sowie Sp. 2, Z. 45 – 67 und Sp. 3, Z. 1 – 18).

**e.** Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wäre ebenfalls als nicht schutzfähig zu erachten gewesen.

Er enthält – wie in Hilfsantrag 1 – bei Merkmal M2 die Zweckangabe „für das Transferieren von Flüssigkeit“ und eine Modifikation des Merkmals M3 dahingehend, dass der Behälter zum einen (wie nach Hilfsantrag 1) „befüllbar“ und zudem das Transferelement in dem Behälter „angeordnet“ ist (anstelle „anordenbar“).

Diese Modifikationen führen jedoch bezüglich der fehlenden Neuheit gegenüber der D2 zu keiner anderen Beurteilung. Gemäß den o.g. Ausführungen hat die D2 vorweggenommen, dass die im Flüssigkeitsreservoir angeordneten (oder anordenbaren) Bürsten als Transferelemente eine Reinigungsflüssigkeit aus einem gefüllten (oder befüllbaren) Reservoir zur Unterseite der Schuhsohle fördern.

**f.** Ferner ist auch hinsichtlich des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 von fehlender Schutzfähigkeit auszugehen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 dadurch, dass das weitere Merkmal M5

„und die Bewegungseinrichtung durch die zu befeuchtende Fläche betrieben werden kann“

eingefügt wurde.

Aber auch in dieser Fassung ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht neu, da auch das Merkmal M5 von der D2 vorweggenommen wurde. Gemäß D2, Sp. 3, Z. 1 – 18 wird die Einrichtung zum Bewegen des Transferelements durch eine Längsbewegung der zu befeuchtenden Schuhsohle über die drehbar gelagerten Borsten betrieben.

**g.** Eine anderweitige Beurteilung der Erfolgsaussichten der Beschwerde der Antragsgegnerin ist jedoch hinsichtlich der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4 geboten.

**aa.** Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 enthält gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag 3 im Merkmal 1 die Angabe, dass die beanspruchte Vorrichtung zu der Befeuchtung einer Oberfläche eines Mikrofasertuchs dient.

**bb.** Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 wird, was auch nach dem schriftsätzlichen Vorbringen der Beteiligten nicht streitig ist, als zulässig zu erachten sein.

**cc.** Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 wird auch als neu zu erachten sein.

Soweit die beanspruchte Vorrichtung zur Befeuchtung der Oberfläche eines Mikrofasertuchs dient, wird hierin keine ausschließliche Verwendungsangabe zu sehen sein. Denn die mit dem Streitgebrauchsmuster beanspruchte Vorrichtung muss dazu geeignet sein, die Übertragung einer bestimmten Menge an Flüssigkeit aus

dem Behälter auf die zu befeuchtende Oberfläche eines Mikrofasertuchs zu gewährleisten (vgl. Abs. [0005] – [0007] GS.). Dies stellt zugleich ein technisches Merkmal dar, mit dem der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters näher spezifiziert wird. Ein derartiger Gegenstand wird durch die D2 jedoch nicht vorweggenommen. Die Vorrichtung nach der D2 ist eine Reinigungsvorrichtung für Schuhsohlen, die eine den vorgenannten Anforderungen der Eignung für die Befeuchtung eines Mikrofasertuchs nicht aufweist.

Auch die D5 (US 4 948 078 A) hat den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht in neuheitsschädlicher Weise vorweggenommen. Denn die D5 hat das Merkmal M4 nicht offenbart. Im Gegensatz zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters kann die Plattform, nachdem der Schwamm auf ihr abgelegt wurde, mittels einer Kraftausübung entgegen der Richtung der Kraft der die Plattform abstützenden Federelemente in den Behälter hinein bewegt werden, um den auf der Plattform befindlichen Schwamm zu befeuchten. Anschließend wird die Plattform mittels der Federelemente als Einrichtung zum Bewegen zwar aus dem Behälter hinausbewegt, aber nicht i.S.d. Merkmals M4 zu einer zu befeuchtenden Fläche, da während dieser Bewegung die Plattform als Transfermittel mit dem schon befeuchteten Schwamm bereits direkt in Kontakt steht.

**dd.** Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 wird auch nicht als nahegelegt zu erachten sein.

Wie oben unter **cc.** ausgeführt, muss die Vorrichtung zur Befeuchtung der Oberfläche eines Mikrofasertuchs dazu geeignet sein, die Übertragung einer bestimmten Menge an Flüssigkeit aus dem Behälter auf die zu befeuchtende Oberfläche des Mikrofasertuchs zu gewährleisten. Hierfür wird der Fachmann (s. dazu oben **b.**) jedoch nicht die in der D2 offenbarte Vorrichtung in Erwägung ziehen, da diese aufgrund ihrer Funktion als Reinigungsvorrichtung für Schuhsohlen für den Transfer einer entsprechend genau bestimmten Menge an Flüssigkeit aus dem Behälter auf die zu befeuchtende Fläche nicht geeignet ist.

Auch ausgehend von der D5 ist die Ausgestaltung der vom Streitgebrauchsmuster beanspruchten Vorrichtung für den Fachmann nicht nahegelegt. Denn auch die Vorrichtung nach D5 ist für die Übertragung einer genau bestimmten Menge an Flüssigkeit aus dem Behälter auf die zu befeuchtende Fläche und damit gerade für die bestimmungsgemäße Befeuchtung der Oberfläche eines Mikrofasertuchs nicht geeignet.

5. Die Beschwerde der Antragsgegnerin hätte, falls sich das vorliegende Löschungs-Beschwerdeverfahren nicht in der Hauptsache erledigt hätte, nach alledem im Rahmen einer summarischen Prüfung voraussichtlich teilweise zum Erfolg geführt. Auch wenn dies zu einer wohl nicht unerheblichen Einschränkung des Streitgebrauchsmusters geführt hätte, überwiegt bei diesen Erfolgsaussichten keine der Beteiligten eindeutig. Im Rahmen des dem Senat gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO obliegenden, billigen Ermessens ist somit eine Kostenaufhebung für beide Instanzen unter Berücksichtigung der §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 GebrMG i.V.m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 92, 97 ZPO angemessen.

6. Aufgrund der übereinstimmenden Erklärung der Erledigung des Löschungs- und Löschungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache durch die Beteiligten, ist analog des gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG anwendbaren § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO davon auszugehen, dass der angefochtene Beschluss wirkungslos wird und als vorhergehende Entscheidung nicht mehr rechts- bzw. bestandskräftig werden kann (vgl. Thomas/Putzo, 40. Aufl., § 91a, Rn. 21; Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 91a, Rn. 12; Baumbach/Lauterbach, ZPO, 78. Aufl., § 91a, Rn. 109, jeweils m.w.N.). Auf den entsprechenden Antrag der Antragstellerin war diese Wirkung durch Beschluss auszusprechen (§§ 18 Abs. 2 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO).

7. Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 91a, 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden (vgl. auch Zöller, ZPO, 32. Auflage, § 91a, Rn. 23).

8. Da eine isolierte Kostenentscheidung in einer patentgerichtlichen Beschwerdesache nach § 18 Abs. 4 GebrMG nicht rechtsbeschwerdefähig ist (vgl. BGH GRUR 1967, 94 – Stute, sowie die weiteren Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 100, Rn. 11) und auch die Voraussetzungen für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 574 ZPO nicht gegeben sind, insbesondere eine grundsätzliche Bedeutung einer im vorliegenden Verfahren relevanten Rechtsfrage nicht ersichtlich ist (§ 574 Abs. 2 ZPO) nicht ersichtlich ist, sieht der Senat von einer weitergehenden Rechtsmittelbelehrung ab.

Metternich

Rippel

Brunn