



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 9/21

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 011 911**

(hier: Kostenauflegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin zu 1 und 2 werden zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Verfahrens haben die Beschwerdeführerin zu 1 und zu 2 zu tragen.

## G r ü n d e

### I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 1 war ursprünglich alleinige Inhaberin des am 24. August 2007 angemeldeten und am 8. Januar 2009 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2007 011 911 mit der Bezeichnung „Kantenleiste für Möbelstücke“ (i.F.: Streitgebrauchsmuster). Das Streitgebrauchsmuster ist am 31. August 2017 durch Zeitablauf erloschen.

Mit Urteil des OLG ... vom 15. September 2016, dieses in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 14. Oktober 2016, wurde die dortige Beklagte und vorliegende Antragsgegnerin, verurteilt, der dortigen Klägerin und vorliegenden Beschwerdeführerin 2 eine Mitberechtigung am Streitgebrauchsmuster einzuräumen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt darin einzuwilligen, dass die Beschwerdeführerin 2 neben der Antragsgegnerin als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen wird, und die im Rahmen der Anmeldung in Bezug auf das Streitgebrauchsmuster geführte Korrespondenz mit dem deutschen Patent- und Markenamt Zug um Zug gegen Erstattung der Beklagten entstandener anteiliger Kosten für die Ausarbeitung, Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung in Höhe eines Mitinhaberanteils von 30 % zur Verfügung zu stellen. Das OLG hatte die Revision gegen dieses Urteil nicht zugelassen. Es ist nach Zurückweisung der von beiden Beteiligten eingelegten Nichtzulassungsbeschwerden durch Beschluss des BGH vom 4. September 2018 rechtskräftig geworden. Seit 7. März 2019 ist die Beschwerdeführerin 2 als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters im Register eingetragen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 25. August 2011 Löschungsantrag gestellt, gerichtet auf die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters. Der Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 13. Oktober 2011 zugestellt.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag am 24. Oktober 2011 widersprochen und beantragt, den Löschantrag kostenpflichtig zurückzuweisen. Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2012 beantragte sie, das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung aufrechtzuerhalten und den Löschantrag zurückzuweisen, sowie hilfsweise das Streitgebrauchsmuster gemäß dem Hilfsantrag 1 vom 24. Januar 2012 aufrechtzuerhalten. Am 18. Dezember 2013 beantragte sie die Aussetzung des Löschanfahrens wegen der o.g., von der Beschwerdeführerin 2 gegen die Antragsgegnerin geführten Vindikationsklage, was die Gebrauchsmusterabteilung mit Bescheid vom 20. November 2014 nicht in Aussicht gestellt hat.

Am 16. März 2015 reichte sie einen neuen Hilfsantrag 1 ein, der den Hilfsantrag vom 24. Januar 2012 ersetzen sollte. Dieser Hilfsantrag wurde zwar anlässlich der Begründung eines Widerspruchs gegen den Löschantrag einer weiteren Antragstellerin eingeführt, jedoch hat die Antragsgegnerin eindeutig erklärt, dass der Hilfsantrag vom 24. Januar 2012 durch den neuen Hilfsantrag ersetzt werden soll.

Mit Schreiben vom 13. September 2017 hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragstellerin mitgeteilt, dass das Streitgebrauchsmuster nach Ablauf der Schutzdauer erloschen sei und eine Stellungnahme sowie ggf. geänderte Anträge anheimgestellt.

Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2017 hat die Antragstellerin, das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Dieser wurde der Antragsgegnerin mit Hinweis auf die Regelungen des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO am 8. November 2017 zugestellt.

Am 22. Februar 2019 beantragte die Antragsgegnerin unter Hinweis auf das oben genannte Urteil des OLG die Änderung der Person des Anmelders dahingehend, dass nunmehr auch noch die Beschwerdeführerin 2 Anmelderin sei.

Mit Zwischenbescheid vom 1. April 2020 wies die Gebrauchsmusterabteilung darauf hin, dass voraussichtlich die Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens zu tragen haben werde. Dem Hauptantrag stünde die E01 (DE 42 08 991) neuheitsschädlich entgegen. Das mit einem Schmelzkleber vorbeschichtete Kantenband gemäß Entgegenhaltung E01 zeige alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags hätte ausgehend von der Entgegenhaltung E05 für den Fachmann nahegelegen. Zwar seien in dieser Entgegenhaltung zur Dicke der Profile keine Angaben enthalten, jedoch seien Struktur-schichten mit einer Dicke von 0,8 bis 5 mm gängig. Die Bereichsauswahl sei nur eine Anwendung auf gängige Profile.

Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 beantragten mit Schriftsatz vom 21. September 2020, die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Ergänzend beantragte die Beschwerdeführerin zu 2 die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Wiedereröffnung des Lösungsverfahrens. Hilfsweise begehrten sie eine Anhörung vor der Gebrauchsmusterabteilung. Darüber hinaus erklärte die Beschwerdeführerin 2 ausdrücklich den Beitritt zum Gebrauchsmusterlösungsverfahren.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2020 wurden der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt, da der Lösungsantrag voraussichtlich Erfolg gehabt hätte. Der Anspruch 1 des Hauptantrags sei gegenüber der Entgegenhaltung E01 (DE 42 08 991 A1) nicht neu und beim Anspruch 1 des Hilfsantrags fehle ausgehend von der Entgegenhaltung E05 (DE 38 29 675 A1) ein erfinderischer Schritt. Im Rubrum des Beschlusses sind als Beteiligte die Antragstellerin und die Beschwerdeführerin 1 genannt. Die von der Beschwerdeführerin 2 beantragte Wiedereinsetzung und Wiedereröffnung des Verfahrens wurden lediglich in den Gründen des Beschlusses abgelehnt, und zwar dahingehend, dass mit Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters die Erledigung eingetreten sei. In den Gründen des Beschlusses wurde ebenfalls der Beitritt der Beschwerdeführerin 2 abgelehnt, da bis zum Ablauf

der Schutzdauer nur die Beschwerdeführerin 1 und die Antragstellerin am Verfahren beteiligt waren und es im vorliegenden Beschluss lediglich darum gehe, wer von diesen beiden am Verfahren Beteiligten die Kosten zu tragen habe.

Im Anschreiben, mit dem der Beschluss dem Vertreter der Beschwerdeführerinnen am 18. Dezember 2020 zugestellt wurde, sind als Anmelder/Inhaber „A...KG ua“ angegeben.

Gegen diesen Beschluss haben die seinerzeitigen Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerinnen mit Schriftsatz vom 18. Januar 2021, eingegangen am selben Tag, sowohl namens der Antragsgegnerin als auch namens der Beschwerdeführerin 2 Beschwerde eingelegt und eine Beschwerdegebühr von 400 Euro entrichtet. Die Beschwerden richten sich sowohl gegen die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Beitritts und gegen die Kostenentscheidung. Zudem wurde eine Zwischenentscheidung über die Zulässigkeit des Beitritts der Beschwerdeführerin 2 beantragt.

Die Beschwerdeführerinnen sind der Ansicht, dass die angegriffene Kostengrundentscheidung auf Rechtsfehlern beruhe. Die Beschwerdeführerin 2 sei als Mitinhaberin des Gebrauchsmusters notwendige Streitgenossin. Sie sei als materiell-rechtlich Berechtigte auch Beteiligte des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen, auch als sie noch nicht im Register eingetragen gewesen sei. Das Lösungsverfahren hätte sich nicht in der Hauptsache erledigt, da sie einer Erledigung als materiell Berechtigte hätte zustimmen müssen. Eine Kostenentscheidung hätte nicht ergehen dürfen. Das Hauptsacheverfahren sei wiederzueröffnen. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung sei zwingend.

Die Beschwerdeführerinnen beantragen, den Beschluss vom 14. Dezember 2020 aufzuheben und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen und eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Ergänzend beantragt die Beschwerdeführerin 2, sie zumindest als Nebenintervenientin zuzulassen sowie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Wiedereröffnung des Lösungsverfahrens.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1 zurückzuweisen und den Beitritt der Beschwerdeführerin 2 sowie die Wiedereinsetzung und die Wiedereröffnung des Verfahrens zur Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters abzulehnen. Rein vorsorglich widerspricht sie auch dem Beitritt der Beschwerdeführerin zu 2.

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

## II.

1. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die im angefochtenen Beschluss getroffene Kostenentscheidung, die in vollem Umfang, insbesondere auch zum Vorliegen einer übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache vom Senat überprüft werden kann. Hingegen betrifft der angefochtene Beschluss gerade nicht die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters, an dem die Beschwerdeführerin 2 nunmehr als Mitberechtigte beteiligt ist. Es handelt sich folglich um eine sog. Beschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung.

Für die Entscheidung über Beschwerden gegen eine solche isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmustersenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig.

Der Gebrauchsmustersenat 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, da eine solche auch gar nicht vorliegt, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, 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.** Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 ist zwar zulässig, aber nicht begründet.

**a.** Die Voraussetzungen für eine zulässige und wirksam eingelegte Beschwerde sind im vorliegenden hinsichtlich der Beschwerdeführerin 2 erfüllt.

**aa.** Die Beschwerdeführerin 2 hat ihre Beschwerde form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhoben (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 1 und 2 PatG).

**bb.** Im vorliegenden Fall kann die Beschwerdeführerin 2 auch als Beteiligte i.S.d. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 74 Abs. 1 PatG angesehen werden.

Zwar ist die Beschwerdeführerin 2 nicht im Rubrum des angegriffenen Beschlusses als Beteiligte benannt worden. Es kommt insoweit allerdings darauf an, wer aktiv oder passiv am Verfahren teilgenommen hat, nicht aber, ob die Beteiligung zu Recht oder zu Unrecht erfolgt oder abgelehnt worden ist (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 18, Rn. 43 m.w.N.). Letzteres ist vielmehr in Zusammenhang mit der Begründetheit der Beschwerde zu prüfen. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin 2 mit Schriftsatz vom 21. September 2020 ausdrücklich den Beitritt zum Lösungsverfahren erklärt und konkrete Anträge gestellt. Dieses war zwar

in der Hauptsache erledigt (s. dazu unten), jedoch noch im Kostenpunkt anhängig (vgl. Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 91a, Rn. 9), so dass die Erklärung des Beitritts zum Verfahren nicht gleichsam von vorneherein ins Leere gegangen ist. Ferner wurden in den Gründen des angefochtenen Beschlusses ihre Anträge auf Wiedereinsetzung und Wiedereröffnung des Verfahrens und ihr Beitritt, letzteres zumindest inzident, abgelehnt.

**cc.** Die Beschwerdeführerin 2 war durch den angefochtenen Beschluss auch beschwert. Zum einen sind, wie dargelegt, ihre Anträge auf Wiedereinsetzung und Wiedereröffnung des Verfahrens und ihr Beitritt zum Verfahren zumindest inzident abgelehnt worden. Zum anderen bezieht sich die im angefochtenen Beschluss ausgesprochene Kostenentscheidung zwar ausschließlich auf eine Kostentragung im Verhältnis zwischen Antragstellerin und Antragsgegnerin; sie enthält jedoch keinen Kostenausspruch zu Lasten der Beschwerdeführerin 2, so dass gegen diese deshalb auch kein Kostenfestsetzungsbeschluss gemäß § 103 Abs. 1 ZPO ergehen könnte. Dies schließt im vorliegenden Fall aber eine die Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin 2 begründende Beschwerde nicht aus, da ihre Antragstellung gemäß Schriftsatz vom 21. September 2020 auf eine Kostentragung der Antragstellerin und damit auf eine Grundlage für eine Erstattung eigener Kosten gerichtet war; hinter dieser Antragstellung blieb der angefochtene Beschluss zurück, so dass nach alledem eine Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin 2 im vorliegenden Fall nicht zu verneinen war; ob der Kostenausspruch der Gebrauchsmusterabteilung zutreffend war, ist daher eine Frage der Begründetheit der Beschwerde, nicht der Zulässigkeit.

**b.** Die Gebrauchsmusterabteilung ist zu Recht davon ausgegangen, dass das Lösungsverfahren durch übereinstimmende Erklärung der Beteiligten in der Hauptsache erledigt war.



**aa.** Die Antragstellerin erklärte mit Eingabe vom 11. Oktober 2017 das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt. Diese Erklärung wurde der Antragsgegnerin am 10. November 2017 mit Hinweis auf die im Gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren anzuwendende Regelung des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO zugestellt. Innerhalb der Notfrist von zwei Wochen gemäß § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO hat die Lösungsantragsgegnerin der Erledigungserklärung nicht widersprochen.

**bb.** Eines Einverständnisses der Beschwerdeführerin 2 bedurfte es insoweit nicht.

Zum Zeitpunkt der Erledigungserklärung der Antragstellerin und der mangels Widerspruch der Antragsgegnerin nach § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO gesetzlich fingierten Zustimmungserklärung der Antragsgegnerin hatte die Beschwerdeführerin 2 ihren Beitritt zum Verfahren noch gar nicht erklärt, dass ihr mangels Verfahrensbeteiligung zum damaligen Zeitpunkt die Erledigungserklärung der Antragstellerin gar nicht zuzustellen war.

Sie hat diesen Beitritt erst mit Schriftsatz vom 21. September 2020, also nahezu drei Jahre nach Hauptsacheerledigung erklärt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Streitgenossenschaft nach den §§ 59 oder 60 ZPO gar nicht mehr vor. Denn mit übereinstimmender Erklärung der Hauptsacheerledigung endet die Anhängigkeit des Lösungsantrags ohne Sachentscheidung und bleibt, wie bereits ausgeführt, nur noch im Kostenpunkt anhängig (vgl. Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 91a, Rn. 9, 12). Das Streitgebrauchsmuster bzw. sein Bestand war mithin zum Zeitpunkt des Beitritts der Beschwerdeführerin 2 gar nicht mehr Gegenstand des Verfahrens, sondern nur noch die nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Hauptsacheerledigung vorliegenden Sach- und Streitstands zu treffende Kostenentscheidung (§§ 91a Abs. 1 ZPO). Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, wenn die Gebrauchsmusterabteilung den Beitritt der Beschwerdeführerin 2 als Streitgenossin auf Seiten der Antragsgegnerin verneint hat.

Ohne Erfolg macht die Beschwerdeführerin 2 auch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geltend. Dies kann sich nur auf die Frist des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO beziehen, jedoch war die Jahresfrist nach §§ 21 Abs. 1 GebrMG, 123 Abs. 2 Satz 4 PatG zum Zeitpunkt des Schriftsatzes der Beschwerdeführerin 2 vom 21. September 2020 längst abgelaufen.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin 2 durch die von der Antragstellerin und der Antragsgegnerin bewirkten, das Lösungsverfahren in der Hauptsache beendenden Erklärungen auch nicht in eigenen Rechten beeinträchtigt wurde. Zum einen blieb das Streitgebrauchsmuster durch diese Hauptsacheerledigung in seinem Bestand bzw. seiner Wirksamkeit unberührt. Zum anderen hat die Beschwerdeführerin 2 selbst in ihrer Eigenschaft als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters nach Erledigung der Hauptsache kein rechtlich erhebliches Interesse an der Fortführung des Lösungs- bzw. Feststellungsverfahrens. Das gebrauchsmusterrechtliche, als kontradiktorisches Verfahren zwischen Antragsteller und Gebrauchsmusterinhaber gestaltete Lösungsverfahren dient nach ständiger Rechtsprechung dem Anliegen, schutzunwürdige Scheinrechte zu beseitigen, und damit in erster Linie der Wahrung öffentlicher Belange (vgl. z. B. bereits BGH GRUR 1962, 140, Tz. 3 – Stangenführungsrohre). Hiervon ausgehend ist ein vom Gebrauchsmusterinhaber selbst gestellter Lösungsantrag als unzulässig zu erachten, zumal ein Verfahren mit dem vom Gebrauchsmusterinhaber verfolgten Zweck, den Rechtsbestand des betr. Gebrauchsmusters feststellen zu lassen, nicht geboten ist (so bereits die Entscheidung des damaligen 1. Beschwerdesenats des DPA vom 18. Juli 1955, Bl. f. PMZ 1955, 299; vgl. auch Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 16, Rn. 59; Loth, GebrMG, 2. Aufl., § 15, Rn. 8). Denn dem Gebrauchsmusterinhaber steht kein rechtlich erhebliches Interesse an der (weiteren) Durchführung eines vom Lösungsantragsteller in der Hauptsache für erledigt erklärten Lösungsverfahrens zu (Mitt. 1957, 36). Vielmehr kommt es für die Zulässigkeit der Fortsetzung des Verfahrens zum Zwecke der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nach dessen Erlöschen allein auf das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers an, während das Interesse des Antragsgegners

an der Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters die (weitere) Durchführung des Verfahrens nicht rechtfertigt (vgl. auch Benkard, PatG, 11. Aufl., § 15 GebrMG, Rn. 7a; vgl. auch den Senatsbeschluss vom 4. Oktober 2018, 35 W (pat) 412/17).

Eine Zulassung der Beschwerdeführerin 2 zum Verfahren als Nebenintervenientin wäre jedoch angezeigt gewesen.

Gemäß 66 Abs. 1 ZPO setzt die Zulassung als Nebenintervenientin ein rechtliches Interesse der Beschwerdeführerin 2 am Obsiegen einer Beteiligten, hier: der Antragsgegnerin voraus. Auch wenn, wie ausgeführt, der Bestand bzw. die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters durch die angefochtene Kostenentscheidung unberührt bleibt und sich diese Kostenentscheidung gerade nicht gegen die Beschwerdeführerin 2 und Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters richtet, so ist zu berücksichtigen, dass ein weiteres, auf Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters gerichtetes Feststellungsverfahren dadurch nicht ausgeschlossen wird und bei Bestand der Kostentscheidung diese möglicherweise für das Innenverhältnis zwischen Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 2 als Mitinhaberinnen des Streitgebrauchsmusters von Belang sein kann.

Nach alledem war ein hinreichendes rechtliches Interesse der Beschwerdegegnerin 2 i.S.d. § 66 Abs. 1 ZPO in Bezug auf die Beschwerde der Antragsgegnerin bei Abgabe ihrer Beitrittserklärung vom 21. September 2020 gegeben.

Auch dies ändert allerdings nichts daran, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt war. Denn die Beschwerdeführerin 2 hätte das Lösungsverfahren in der Lage annehmen müssen, in der es sich zum Zeitpunkt ihres Beitritts befand (§ 67 Satz 1 ZPO), d.h. der Beitritt als Nebenintervenientin hätte sich gerade nicht rückwirkend auf die durch übereinstimmende Erklärung der Beteiligten bewirkte Hauptsacheerledigung ausgewirkt; die Beschwerdeführerin 2 hätte sich zudem auch gar nicht in Widerspruch zu den Handlungen und Erklärungen der Antragsgegnerin als Hauptbeteiligte setzen können (vgl. nochmals § 67 Satz 1

ZPO), also auch nicht dazu, dass diese der Erledigungserklärung der Antragstellerin nicht widersprochen und so die übereinstimmende Erledigung der Hauptsache herbeigeführt hat.

Nach alledem ist nicht zu beanstanden, dass die Gebrauchsmusterabteilung eine „Wiedereröffnung“ des Hauptsacheverfahrens und eine Wiedereinsetzung der Beschwerdeführerin 2 abgelehnt hat und von einer wirksamen Erledigung des Lösungsverfahrens in der Hauptsache ausgegangen ist.

**c.** Geht man davon aus, dass die Zulassung der Beschwerdeführerin 2 als Nebenintervenientin zum erstinstanzlichen Verfahren angezeigt war, so besteht gleichwohl kein Anlass für eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG, da die Sache entscheidungsreif ist und der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, der Antragsgegnerin die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen, in der Sach auch nicht zu beanstanden ist (s.u. d.).

**d.** Nach Maßgabe des Sach- und Streitstands bei Hauptsacheerledigung und unter Berücksichtigung billigen Ermessen und sonstiger Billigkeitserwägungen (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 91a Abs1 Satz 1 ZPO) hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 1 die Kosten des Lösungsverfahrens zu Recht auferlegt.

Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten des streitgegenständlichen Lösungsantrags – bezogen auf den Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses – ist lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 91a, Rn. 27), die, wie ebenfalls bereits ausgeführt, eine materielle Entscheidung über Bestand oder Nicht-Bestand des Streitgebrauchsmusters in einem möglichen neuen Feststellungsverfahren weder ersetzt noch präjudiziert.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Auferlegung der Kosten auf die Antragsgegnerin nicht zu beanstanden. Bis zum erledigenden Ereignis hätte der Löschantrag voraussichtlich in vollem Umfang Erfolg gehabt.

**aa.** Schutzanspruch 1 nach zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses anhängigen Hauptantrags der Antragsgegnerin lautet:

Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthält.

Der Senat teilt nach der insoweit gebotenen summarischen Prüfung die Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, dass davon auszugehen ist, dass der Gegenstand dieses Schutzanspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber der Entgegenhaltung E01 (DE 42 08 991 A1) nicht neu ist. Als Fachmann ist ein Team, bestehend aus einem Chem.-Ing. (FH) mit Erfahrung in industrieller Klebstoffverarbeitung und einem Möbelbautechniker anzusehen. Das mit einem Schmelzkleber vorbeschichtete Kantenband gemäß Entgegenhaltung E01 zeigt alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters. Die Entgegenhaltung E01 zeigt ein Kantenband, welches eine Polyolefinschicht 13 und mindestens eine Haftvermittlerschicht 11 enthält. Die Haftvermittlerschicht ist ein polare Gruppen enthaltender Kunststoff. Die Kantenbänder gemäß E01 sind zusätzlich mit einem Schmelzkleber vorbeschichtet. Auch im Schmelzkleber selbst sind sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthalten. Es ist als fachnotorisch bekannt anzusehen, dass thermoplastische Kunststoffe, u.a. Polypropylen (PP), schmelzklebende Eigenschaften aufweisen, daher auch als Schmelzkleber bezeichnet werden und auch als Schmelzschicht verwendbar sind. Zudem besteht nur ein relativer Unterschied zwischen polaren und unpolaren Anteilen im Molekülaufbau. Der unpolare Werkstoff Polypropylen (PP) bekommt durch eine chemische Modifikation polare Anteile.

**bb.** Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin lautet (Änderungen zum Hauptantrag sind unterstrichen):

Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Strukturschicht aus Polypropylen mit einer Dicke im Bereich von 0,8 bis 5 mm sowie eine unmittelbar mit der Strukturschicht verbundene Schmelzschicht (3), wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) chemisch derart modifiziert ist, dass er sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthält, so dass die Schmelzschicht durch Aufschmelzen stoffschlüssig sowohl an polaren als auch an unpolaren Werkstoffen unmittelbar anbindbar ist.

Beim Anspruch 1 des Hilfsantrags vom 16. März 2016 fehlt ausgehend von der Entgegenhaltung E05 (DE 38 29 675 A1) ein erfinderischer Schritt. Die Entgegenhaltung E05 beschreibt, ein Verfahren zur Verklebung von Profilen aus polymerem Werkstoff, z.B. Profile aus Polypropylen an Holzwerkstoffen. Im Allgemeinen fallen hierunter insbesondere Kantenleisten. Die Polymere der Schmelzkleber werden chemisch derart modifiziert, dass sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthalten sind. Allgemein ist bekannt, dass Haftvermittlerschichten üblicherweise nur in sehr dünner Schicht aufgetragen werden und üblicherweise keinen Film hinterlassen. Die Schmelzschicht ist dadurch an die Werkstoffe unmittelbar anbindbar. Strukturschichten mit einer Dicke von 0,8 bis 5 mm sind gängig. Die Bereichsauswahl des Hilfsantrags trägt nicht zur Lösung bei, sondern ist eine gängige Anwendung bei Profildicken.

**3.** Die form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin zu 1 ist ebenfalls zulässig. Sie ist jedoch ebenfalls unbegründet, da die Gebrauchsmusterabteilung nach Maßgabe des Sach- und Streitstands bei Hauptsacheerledigung und unter Berücksichtigung billigen Ermessens und sonstiger Billigkeitserwägungen (§§ 17 Abs. 4 GebMVG, 91a Abs1 Satz 1 ZPO) der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 1 die

Kosten des Lösungsverfahrens zu Recht auferlegt hat; insoweit wird auf die oben unter 2. c. erfolgten Ausführungen Bezug genommen.

4. Da die Beschwerden keinen Erfolg haben, haben die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Billigkeitsgründe, die eine anderweitige Kostentragung geboten erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.

5. Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung. Wie bereits ausgeführt, ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ausschließlich die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung nach übereinstimmender Erledigungserklärung. Die Frage der Beteiligung der Beschwerdeführerin 2 war dabei nur inzidenter zu prüfen. Da über den Bestand oder die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters gerade nicht entschieden wurde, sondern der streitgegenständliche Lösungsantrag als nicht mehr anhängig zu erachten ist, geht es gerade nicht (mehr) um eine Entscheidung über einen Lösungsantrag, d.h. um keine Hauptsacheentscheidung, sondern um eine Nebenentscheidung; die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist daher auch nach § 17 Abs. 3 Satz 1 GebrMG nicht angezeigt.

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine Zulassungsgründe (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 100 PatG) ersichtlich sind.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur 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 schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer