



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 17/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2013 102 673

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Eisenrauch und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe:

I.

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Kostenentscheidung nach Ziff. 2 des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 27. Juli 2021, mit welchem die Kosten des das Streitgebrauchsmuster 20 2013 102 673 betreffenden Löschungsverfahrens gegeneinander aufgehoben wurden; mit der – hier nicht beschwerdegegenständlichen Hauptsacheentscheidung – hatte die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht.

Das am 20. Juni 2013 angemeldete Streitgebrauchsmuster wurde am 1. Juli 2013 mit den Schutzansprüchen 1-10 und der Bezeichnung „Folienbeutel“ eingetragen. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

Folienbeutel (1), insbesondere Müllbeutel, wobei der Folienbeutel (1) ein Verschlussband (6) aufweist, das aus einem anderen Material besteht als ein Beuterkörper (2) des Folienbeutels (1) und an einer Außenseite des Folienbeutels (1) angeordnet ist, wobei das Verschlussband (6) eine Länge aufweist, die geeignet ist, den Folienbeutel (1) nach einer Befüllung zu verschließen, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlussband (6) über mindestens ein Klebeetikett (7) lösbar an dem Folienbeutel (1) fixiert ist.

Zum Wortlaut der weiteren, abhängigen Schutzansprüche 2-10 wird auf die Gebrauchsmusterschrift (i.F.: GS.) verwiesen.

Auf den von der Antragsgegnerin mit Anmeldung des Streitgebrauchsmusters gestellten Rechercheantrag hat das DPMA gemäß Recherchebericht v. 13. Februar 2014 diverse Druckschriften als Entgegenhaltungen ermittelt, darunter bezüglich der Schutzansprüche 1-4, 7-9 in der Kategorie „X“ (mögl. neuheitsschädlich) die DE 27 42 382 A1, die DE 80 17 613 U1, die DE 88 10 313 U1 und die DE 20 2009 002 030 U1 sowie bezügl. der Schutzansprüche 5, 6, 10 die EP 0 587 940 A2 in der Kategorie „Y“ (mögl. erfinderischem Schritt entgegenstehend).

Der Antragsteller hat einen mit dem Datum „16. Dezember 2020“ versehenen Schriftsatz beim DPMA eingereicht, wonach er einen „Teil-Löschungsantrag“ gegen das Streitgebrauchsmuster stelle; der Antragsschriftsatz ist am 16. Oktober 2020 beim DPMA eingegangen. Im Antragsschriftsatz wird der Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10 zu löschen“.

In einer „Klarstellung zum Löschungsantrag“ führt der Antragsteller ferner aus, dass sich der Löschungsantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche „in ihrer aktuellen (zu breiten) Fassung“ richte. Ferner behalte sich der Antragsteller vor, falls die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in einer eingeschränkten Fassung verteidigen werde, eine Löschung auch im Umfang dieser eingeschränkten Schutzansprüche zu beantragen, sollte auch insoweit ein Löschungsgrund bestehen. Ein

Löschungsanspruch bestehe, weil der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10 am Anmeldetag nicht neu bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Hierzu verweist der Antragsteller auf den o.g. Recherchebericht des DPMA sowie auf den Recherchebericht des EPA zur parallelen europäischen Anmeldung EP 2 815 986.

Der Antragsteller gehe davon aus, dass die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag entweder nicht widersprechen oder das Streitgebrauchsmuster mit neuen, beschränkten Schutzansprüchen verteidigen werde, weswegen er davon absehe, detailliert zur mangelnden Neuheit bzw. zum fehlenden erfinderischen Schritt vorzutragen. Anlass zum Löschungsantrag bestehe, weil die Antragsgegnerin einer Aufforderung zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster nicht nachgekommen sei.

Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 27. Oktober 2020 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz v. 16. November 2020, eingegangen am 17. November 2020, widersprochen.

Mit Widerspruchseinlegung hat sie in erster Linie das Rechtsschutzziel verfolgt, dass der Löschungsantrag als unzulässig verworfen werden solle.

Der Löschungsantrag sei nur zum Zweck des Generierens von Gebühren gestellt. Er enthalte ferner keine ausreichende Angabe von Tatsachen, auf die der Löschungsantrag gestützt werde und keine Begründung, auf die die Antragsgegnerin reagieren könne. Zudem sei der Löschungsantrag unbestimmt, weil einerseits „Teil-Löschungsantrag“ gestellt sei, andererseits dieser gegen alle eingetragenen Schutzansprüche gerichtet sei.

Der Löschungsantrag sei auch unbegründet. Es sei nicht ersichtlich, warum Neuheit und erfinderischer Schritt fehlen sollten.

Ferner hat die Antragsgegnerin geänderte Anspruchsfassung mit neuen Schutzansprüchen 1-5 eingereicht. Hilfsweise solle das Streitgebrauchsmuster im Umfang dieser geänderten Schutzansprüche „aufrechterhalten werden.“

Schutzanspruch 1 in dieser geänderten Fassung lautet wie folgt:

Folienbeutel (1), insbesondere Müllbeutel, wobei der Folienbeutel (1) ein Verschlussband (6) aufweist, das aus einem anderen Material besteht als ein Beutelkörper (2) des Folienbeutels (1) und an einer Außenseite des Folienbeutels (1) angeordnet ist, wobei das Verschlussband (6) eine Länge aufweist, die geeignet ist, den Folienbeutel (1) nach einer Befüllung zu verschließen, wobei das Verschlussband (6) an einer Außenseite des Folienbeutels (1) an der zu einem Boden des Folienbeutels (1) abgewandten Seite lösbar fixiert ist und das Verschlussband (6) in einer Ausgangsposition in einer Seitenfalte des Folienbeutels (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlussband (6) über mindestens ein Klebeetikett (7) lösbar an dem Folienbeutel (1) fixiert ist und das Verschlussband (6) zusätzlich endseitig an einer Bodennaht (5) des Folienbeutels (1) fixiert ist, wobei das Verschlussband (6) aus der Bodennaht (5) herausziehbar ist.

Wegen der geänderten, abhängigen Schutzansprüche 2-5 wird auf die Akten verwiesen.

Der Antragsteller hat im weiteren erstinstanzlichen Verfahren die Auffassung vertreten, der Löschantrag enthalte ausreichende Tatsachenangaben über den geltend gemachten Lösungsgrund. Da das Gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren als Popularverfahren ausgestaltet sei, komme es auf die Motivation des Antragstellers nicht an, zumal die Anmeldung von Scheinschutzrechten missbräuchlich sei; dem wolle der Antragsgegner entgegenwirken. Da die eingetragenen Schutzansprüche zu breit seien, jedoch eingeschränkte, schutzfähige Fassungen möglich seien, gegen die sich der Löschantrag nicht richte, sei auch die Bezeichnung als „Teil-Löschantrag“ klar.

Bei der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag v. 16. November 2020 sei hingegen das Fehlen eines erfinderischen Schritts „nicht mehr so offensichtlich“.

Nachdem die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 29. Januar 2021 erklärt hatte, dass sie das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang des Hilfsantrags v. 16. November 2020 verteidige und diese Fassung zu ihrem Hauptantrag werde, habe aus Sicht

des Antragstellers die Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen den Löschantrag im über diese Fassung hinausgehenden Umfang zurückgenommen. Er – der Antragsteller – habe auch keinen über diese Fassung hinausgehenden Löschantrag gestellt, so dass auch keine weitergehende Sachentscheidung mehr erforderlich sei. Da der Löschantrag nur gegen die eingetragene Fassung, nicht aber gegen die eingeschränkte Fassung v. 16. November 2020 gerichtet gewesen sei, habe der Antragsteller auch in vollem Umfang obsiegt, so dass die Kosten des Löschantragsverfahrens auch in vollem Umfang der Antragsgegnerin aufzuerlegen seien.

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen, der streitgegenständliche Löschantrag sei in vollem Umfang gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtet gewesen, zumal einzelne Schutzansprüche nicht ausgenommen gewesen seien. Nachdem der Antragsteller den Löschantrag gegen die Fassung v. 16. November 2020 nicht weiterverfolge, sei darin eine Rücknahme des Löschantrags zu sehen, der die Antragsgegnerin zustimme. Bei der Kostenentscheidung sei zu berücksichtigen, inwieweit das Streitgebrauchsmuster beschränkt worden sei. Im vorliegenden Fall sei es angemessen, wenn jeder Beteiligter seine eigenen Kosten trage.

Mit Zwischenbescheid v. 18. Mai 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag insoweit Erfolg haben werde, als er über die Anspruchsfassung v. 16. November 2020 hinausgehe. Der Löschantrag sei voraussichtlich als zulässig und auf vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtet zu erachten. Da die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgehe, dass die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Fassung v. 16. November 2020 verteidige, und im Umfang dieser Anspruchsfassung von einer Teilrücknahme des Löschantrags auszugehen sei, käme Kostenaufhebung in Betracht. Die Gebrauchsmusterabteilung hat die Beteiligten ferner gefragt, ob Einverständnis mit Entscheidung im schriftlichen Verfahren bestehe.

Der Antragsteller hat sich mit Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt. Da es unzulässig sei, dem Antragsgegner eine bestimmte Anspruchsfassung von Seiten des Antragstellers vorzugeben, Gegenstand und Umfang des Löschungsantrags zu unterscheiden seien und sein Löschungsantrag unter Verweis auf die Rechtsprechung nicht als Antrag auf vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters anzusehen sei, sei eine Auferlegung der Kosten auf die Antragsgegnerin angezeigt.

Die Antragsgegnerin hat ebenfalls Einverständnis mit Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt und bestätigt, dass sie das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Fassung v. 16. November 2020 verteidige.

Mit Beschluss v. 27. Juli 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag v. 16. November 2020 hinausgeht, und die Kosten des Lösungsverfahrens gegeneinander aufgehoben.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat diese Entscheidung i.W. wie folgt begründet: Der Löschungsantrag sei zulässig; insbesondere habe er hinreichende Tatsachenangaben zum Lösungsgrund enthalten.

Die Antragsgegnerin habe ihren ursprünglich uneingeschränkt erklärten Widerspruch gegen den Löschungsantrag teilweise zurückgenommen, soweit dieser über die Fassung nach Hilfsantrag hinausgehe; insoweit sei das Streitgebrauchsmuster ohne weitere Prüfung zu löschen.

Da der Löschungsantrag nicht gegen die Anspruchsfassung v. 16. November 2020 gerichtet gewesen sei, sei auch insoweit keine inhaltliche Prüfung mehr angezeigt. Für die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenaufhebung sei das Unterliegensprinzip maßgebend. Der ursprüngliche Löschungsantrag sei gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gerichtet gewesen. Hätte die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag nicht widersprochen, wäre das Streitgebrauchs-

muster gemäß dem Antragsprinzip in vollem Umfang zu löschen gewesen. Ein fehlender Widerspruch führe nicht zu einer Erweiterung des Löschungsantrags. Die Anpassung des auf vollständige Löschung gerichteten Löschungsantrags an die geänderte Anspruchsfassung v. 16. November 2020 stelle eine Teilrücknahme des Löschungsantrags dar. Aus Billigkeitsgründen sei keine andere Kostenentscheidung geboten. Aus dem Löschungsantrag sei nicht konkret ersichtlich gewesen, welcher Teil des Streitgebrauchsmusters vom Löschungsantrag nicht umfasst gewesen sein sollte, insbesondere nicht aufgrund der Bezugnahme auf den Recherchebericht des DPMA. Die vom Antragsteller zitierte Rechtsprechung sei auch nicht von einem beschränkten (Teil-)Löschungsantrag ausgegangen, sondern im konkreten Fall sei eine Abweichung vom Unterliegensprinzip aus Billigkeitsgründen erfolgt, zumal im Bezugsfall konkret absehbar gewesen sei, was den Antragsteller in der angegriffenen Fassung des dortigen Gebrauchsmusters „gestört“ habe. Im vorliegenden Fall seien hierzu jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich; insbesondere sei nicht erkennbar gewesen, in welchem Umfang den Antragsteller hier das Streitgebrauchsmuster „gestört habe“. Es könne unter Billigkeitsgesichtspunkten nicht berücksichtigt werden, dass Antragsteller „irgendeine“ beschränkte Fassung nicht angreifen wollte.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 30. Juli 2021 zugestellt worden.

Gegen die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, die er mit Schriftsatz v. 3. August 2021, eingegangen am 10. August 2021 erhoben hat.

Aus Sicht des Antragstellers sind die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin (in vollem Umfang) aufzuerlegen. Eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters habe er nicht beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung habe entgegen der Senatsentscheidung v. 17. Dezember 2009, 35 W (pat) 24/08 nicht zwischen Gegenstand und Umfang des Löschungsantrags unterschieden. Der Antragsteller habe einen Teillöschungsantrag gestellt, mit welchem nur die eingetragene Fassung angegriffen worden sei. Dieser könne nicht als ein auf vollständige

Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichteter Antrag angesehen werden. Gegenstand des Löschungsantrags seien zwar alle Schutzansprüche gewesen, jedoch nur in der eingetragenen, weil aus Sicht des Antragstellers zu breiten Fassung. Eine weitergehende Forderung habe der Antragsteller initial nicht gestellt. Hingegen sei nicht jeder ggf. später eingeschränkte Schutzanspruch, mit dem die „zu große Breite“ beseitigt werde, Gegenstand des Löschungsantrags gewesen. Vielmehr habe der Antragsteller die Geltendmachung weitergehender Löschungsforderungen von der konkreten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters durch die Antragsgegnerin abhängig gemacht. Verzichte der Antragsgegner auf einen Widerspruch, sei das Streitgebrauchsmuster gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen, nicht hingegen, weil der Antragsteller eine vollständige Löschung beantragt habe.

Mithin werde mit einer vollständigen Löschung ebenso wie mit der tatsächlich erfolgten Teillöschung dem gestellten Antrag entsprochen. Denn mit dem auf die eingetragenen Schutzansprüche gerichteten Löschungsantrag habe der Antragsteller der Antragsgegnerin einen Spielraum überlassen, innerhalb dessen sie sich entscheiden könne, in welchem Umfang sie dem Löschungsanspruch entsprechen wolle (bis hin zum Teilwiderspruch). Eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters sei seitens des Antragstellers jedoch nicht gefordert gewesen. Die von der Gebrauchsmusterabteilung vorgenommene Auslegung der Antragstellung entgegen ihrem Wortlaut verkehre die tatsächliche Antragstellung in ihr Gegenteil und habe an dessen Stelle alternative Fakten gesetzt: Aus dem Spielraum zur Einschränkung werde ein Spielraum von Null. Nach alledem sei die Antragsgegnerin durch die Löschung der eingetragenen Ansprüche voll unterlegen und habe die Kosten des Lösungsverfahrens in vollem Umfang zu tragen. Unzutreffend sei demgegenüber, dem Antragsteller Kosten aufzuerlegen, da ihm vorliegend (in der Sache) alles zugesprochen worden sei, was er gefordert habe. Eine andere Sichtweise widerspreche der bisherigen Senatsrechtsprechung und der Kommentarliteratur.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 27. Juli 2021 im Kostenpunkt (Ziff. 2 des Beschlusstextes) aufzuheben und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Der vom Antragsteller eingereichte Lösungsantrag sei gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 – 10, d.h. gegen alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichtet gewesen. Wenn der Lösungsantrag vollumfänglich Erfolg gehabt hätte, dann wäre auch eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters erfolgt. Die Bezeichnung des Lösungsantrags als „Teil-Lösungsantrag“ sei daher unbeachtlich. Bei einem gegen einzelne Schutzansprüche gerichteten Teilantrag wäre hingegen der Antrag auf Teillöschung klar gewesen. Da sich der Antragsteller im vorliegenden Fall mit der „Aufrechterhaltung“ des Streitgebrauchsmusters in der beschränkten Fassung gemäß Hilfsantrag v. 16. November 2020 einverstanden erklärt habe, sei dies als Teilrücknahme des Lösungsantrags anzusehen. Nachdem die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang des Hilfsantrags v. 16. November 2020 verteidigt habe, habe sie ihrerseits durch diese Beschränkung auf einen Teil des Streitgebrauchsmusters verzichtet. Daher seien vorliegend die beiden Beteiligten jeweils nur teilweise erfolgreich gewesen, ein vollständiges Unterliegen der Antragsgegnerin sei nicht gegeben.

Der Senat hat die Beteiligten mit Hinweis v. 27. April 2022 auf Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde des Antragstellers aufmerksam gemacht und angekündigt, ohne mündliche Verhandlung entscheiden zu wollen.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz v. 2. Mai 2022 erklärt, mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden zu sein.

Der Senat hat mit weiterem gerichtlichem Schreiben v. 24. Mai 2022 den Beteiligten mitgeteilt, dass er eine Entscheidung nicht vor dem 13. Juni 2022 treffen werde.

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

II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber unbegründet, da die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend die Kosten des Lösungsverfahrens gegeneinander aufgehoben hat.

1. Auch wenn der am 16. Oktober 2020 eingegangene Lösungsantrag als „Teil-Lösungsantrag“ bezeichnet wurde, ist er gleichwohl so aufzufassen, dass er gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2013 102 673 in vollem Umfang gerichtet war.

a. Allein die Tatsache, dass der Antrag ausdrücklich auf Löschung des Streitgebrauchsmusters „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1-10“ gerichtet war, bedeutet nicht zwingend, dass es sich um einen Antrag handelt, mit welchem das Streitgebrauchsmuster in einem bestimmten, nur eingeschränkten Umfang angegriffen werden soll. Denn bei der „eingetragenen Fassung“ handelt es sich um nichts anderes, als die korrekte Bezeichnung dessen, was Gegenstand des Lösungsantrags ist. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom Deutschen Patent- und Markenamt, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung, bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann (vgl. BGH, GRUR 1998, 910 – Scherbeneis). Lösungsanträge sind

daher stets gegen die eingetragene Fassung zu richten. Im vorliegenden Fall umfasste das Streitgebrauchsmuster die Schutzansprüche 1 - 10, so dass der Antrag auch gegen alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichtet war.

b. Auch in sonstiger Hinsicht ist nicht ersichtlich, in welchem Umfang der Löschungsantrag beschränkt gewesen sein soll.

aa. Der Löschungsantrag war, wie ausgeführt, gegen alle eingetragenen Schutzansprüche gerichtet.

bb. Zur Begründung des Löschungsantrags hat der Antragsteller lediglich auf den zum Streitgebrauchsmuster übermittelten Recherchebericht des DPMA v. 13. Februar 2014 verwiesen, der hinsichtlich aller Schutzansprüche entweder die fehlende Neuheit oder das Fehlen eines erfinderischen Schritts aus den ermittelten Entgegenhaltungen als zumindest möglich dargelegt hat.

cc. Im Übrigen war im Löschungsantrag lediglich davon die Rede, dass die eingetragenen Schutzansprüche „zu weit“ seien. Eine Konkretisierung dessen, was etwa im Zusammenhang mit welchen konkreten Merkmalen im Einzelnen „zu weit“ sei, hat der Antragsteller nicht vorgenommen, im Gegenteil: Er hat sich ausdrücklich vorbehalten, den Löschungsantrag auch gegen eingeschränkte Schutzansprüche weiterzuverfolgen, wenn ein „Löschungsgrund auch insoweit bestehen sollte“.

dd. Es mögen damit zwar die Minimalvoraussetzungen für einen zulässigen Löschungsantrag nach § 16 Satz 2 GebrMG erfüllt sein. Eine irgendwie bestimmbare, substantielle Beschränkung des Löschungsantrags lässt sich hieraus nicht ableiten. Etwas Anderes ist auch nicht dem Senatsbeschluss v. 17. Dezember 2009, 35 W (pat) 24/08 zu entnehmen, der wiederum auf die Entscheidung des 2. Senats d. BPatG v. 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode - Bezug nimmt; denn in der letztgenannten Entscheidung hat die dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in welcher Weise die dort streitige Anspruchsfassung modifiziert werden könnte.

c. Der Senat vermag der Auffassung des Antragstellers, er habe mit seinem Löschungsantrag der Antragsgegnerin einen „Spielraum“ überlassen, in welchem Umfang sie sich gegen den Löschungsantrag wehren wolle, und dies bestimme letztlich auch den Umfang des Löschungsantrags und damit den Maßstab für ein (Teil-)Unterliegen im Rahmen der nach § 17 Abs. 4 GebrMG von Amts wegen zu treffenden Kostenentscheidung, nicht zu folgen.

aa. Im gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren gilt das Antragsprinzip, d.h. auch dann, wenn die Antragsgegnerin überhaupt nicht (oder verspätet) widerspricht, ist das Streitgebrauchsmuster nur in dem Umfang zu löschen, in welchem es angegriffen wird. Wird kein Widerspruch eingelegt oder erfolgt dieser verspätet, so ändert sich dadurch nicht der Umfang des Löschungsantrags, sondern nur der Prüfungsmaßstab dahingehend, dass keine inhaltliche Prüfung des Löschungsantrags stattfindet und das Streitgebrauchsmuster ohne diese Sachprüfung gelöscht wird. Die Löschung erfolgt aber eben nur in dem Umfang, in welchem dieser aus dem Löschungsantrag selbst ersichtlich ist. Von einem Teillöschungsantrag kann daher nur ausgegangen werden, wenn bereits aus dem Löschungsantrag selbst eindeutig ersichtlich ist, in welchem Umfang das Streitgebrauchsmuster angegriffen wird.

bb. Sinn und Ziel des gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahrens ist die Beseitigung eines (löschungsreifen) Schutzgegenstands aus dem Register, auf welchen sich die mit Eintragung des Streitgebrauchsmusters entstandenen Wirkungen nach § 11 GebrMG (Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers am Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, Verbotswirkungen gegenüber Dritten) beziehen. Löschung bzw. Teillöschung bedeutet daher 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 Wirkungen mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche mehr zu begründen vermag. Umfang und Erfolg eines Löschungsantrags

sind daher daran zu messen, ob der Schutzgegenstand ganz oder – in bestimmbarer Weise – zum Teil angegriffen wird und ob und inwieweit dieser Schutzgegenstand vernichtet oder eingeschränkt wird.

cc. 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 (s.o.) vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den Beteiligten entsprechend verteilten Kostenrisiko aus, wobei die Möglichkeit zu Korrekturen über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG besteht.

ee. Die Auffassung des Antragstellers, er habe mit seinem Lösungsantrag der Antragsgegnerin einen „Spielraum“ überlassen, in welchem Umfang sie sich gegen den Lösungsantrag wehren wolle, und dies bestimme letztlich auch den Umfang des Lösungsantrags und damit den Maßstab für ein (Teil-) Unterliegen im Rahmen der nach § 17 Abs. 4 GebrMG von Amts wegen zu treffenden Kostenentscheidung, hat einen völlig unbestimmten und daher unzulässigen Antrag zum Gegenstand. Ein Antrag, welcher - wie im Schriftsatz des Antragstellers vom 13. Juni 2022 skizziert - allgemein auf eine Beseitigung „der zu großen Breite der Schutzansprüche“ gerichtet ist, würde letztlich darauf hinauslaufen, dass das Kostenrisiko stets den Antragsgegner träfe, egal wie er sich gegen einen vom Umfang her unbestimmten Teillösungsantrag verteidigt, wenn der Antragsteller nach Einreichung geänderter Schutzansprüche dann den Lösungsantrag einfach nicht weiterverfolgt. Er würde z.B. auch dann voll die Kosten tragen, wenn die eingeschränkte Verteidigung des Streitgebrauchsmusters bei streitiger Entscheidung nur zu einem verhältnismäßig geringeren Verlust des gemeinen Werts seines Schutzrechts führen würde. Dies würde dem genannten, aus dem Gesetz folgenden Leitbild der Verteilung des Kostenrisikos im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren diametral zuwiderlaufen.

Darüber hinaus trifft es nicht zu, dass stets der Antragsteller das Risiko einer „zu weiten“ Antragstellung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren zu tragen hätte und eine Vermeidung dieses Risikos nicht möglich wäre. Der Antragsteller übersieht insoweit, dass dieses Risiko in effektiver Weise durch den ohne Weiteres möglichen Teilangriff auf einzelne Schutzansprüche, insbesondere auf den Hauptanspruch und ggf. weitere, ausgewählte Unteransprüche minimiert werden kann, wobei Unteransprüche, deren Gegenstand möglicherweise als schutzfähig in Betracht kommt, von einem solchen Teilangriff ausgenommen werden können.

d. Zwar ist zutreffend, dass der Antragsteller das Streitgebrauchsmuster nur in der Form beschränkt angreifen kann, dass er nicht alle, sondern – wie auch oben dargelegt - nur einzelne Schutzansprüche angreift, nicht hingegen, indem er der Antragsgegnerin eine bestimmte Anspruchsfassung vorgibt, die er für schutzfähig erachtet oder die ihn zumindest nicht „stört“. Die Gestaltung der Anspruchsfassung ist vielmehr Sache der Antragsgegnerin (vgl. BGH GRUR 1997, 272, Rn. 19 – Schwenkhebelverschluss; BGH GRUR 2008, 309, Rn. 41 – Schussfädentransport). Hieraus aber abzuleiten, dass dem Antragsteller eine Art „fließendes“, an die Formulierung von Anspruchsfassungen angepasstes, aber ansonsten unbestimmtes und vor allem jegliche Kostenrisiken ausschließendes Antragsrecht zusteht, greift weitaus zu kurz. Auch wenn der Antragsteller formal keine bestimmte Anspruchsfassung in das Verfahren einführen kann, hindert dies ihn nicht daran, bei Stellung des Lösungsantrags oder im weiteren Verfahren darzulegen, welche Anspruchsfassung ihn nicht „stört“ oder zumindest, bei welchen konkreten, von ihm aus welchen konkreten Gründen beanstandeten Anspruchsmerkmalen unter welchen Voraussetzungen er eine eingeschränkte Fassung akzeptieren und in diesem Umfang den Lösungsantrag nicht weiterverfolgen würde (vgl. z.B. BPatG v. 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode -, auf die der Senatsbeschluss v. 17. Dezember 2009, 35 W (pat) 24/08 Bezug nimmt). Soweit dann von einer teilweisen Rücknahme des Lösungsantrags auszugehen ist, kann der auch bei der Kostenfolge nach

§§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 GebrMG i.V.m. §§ 82 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO anwendbare Billigkeitsvorbehalt in sachgerechter Weise Abhilfe schaffen.

e. Nach alledem ist der streitgegenständliche Löschantrag ungeachtet seiner Bezeichnung gerade nicht als Teil-Löschantrag anzusehen, da er – wie ausgeführt – in keiner Weise erkennen lässt, in welchem Umfang er beschränkt gewesen sein sollte, obwohl dies mit Blick auf das dem Lösungsverfahren zugrundeliegenden Antragsprinzip geboten gewesen wäre. Die seitens der Gebrauchsmusterabteilung erfolgte Auslegung des Löschantrags dahingehend, dass er gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gerichtet war, ist in keiner Weise zu beanstanden.

2. Der Antragsteller hat den Löschantrag teilweise zurückgenommen, indem er bei Abschluss des schriftlichen Verfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung, mit welchem sich die Beteiligten gemäß ihren Schriftsätzen vom 28. bzw. 30. Mai 2021 übereinstimmend einverstanden erklärt haben, die Löschung des Streitgebrauchsmusters nur noch in dem Umfang begehrt hat, als dieses über die geänderten Schutzansprüche 1 - 5 gemäß Hilfsantrag v. 16. November 2020 hinausgeht, die die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 29. Januar 2021 zum Gegenstand ihres Hauptantrags gemacht hat.

a. Reicht die Antragsgegnerin geänderte, eingeschränkte Anspruchsfassungen ein und macht sie diese im weiteren Verfahren zum Gegenstand ihres Hauptantrags, bedarf es im Fall eines gegen die eingetragenen Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichteten Löschantrags keines seitens des Antragstellers geänderten, oder gar „erweiterten“ Löschantrags.

Nachgereichte Schutzansprüche führen auch dann, wenn sie Gegenstand des Hauptantrags der Antragsgegnerin werden, nicht automatisch zu einer entsprechenden Beschränkung des Schutzgegenstands des Streitgebrauchsmusters. Wohl aber kann darin eine Teilrücknahme eines ursprünglich uneingeschränkt erklärten

Widerspruchs gegen den Löschantrag gesehen werden (vgl. BGH GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe; GRUR 1998, 910 - Scherbeneis). Nachgereichte Schutzansprüche ersetzen daher nicht automatisch die eingetragenen Schutzansprüche. Zur (Teil-) Löschung bedarf es also auch im Fall nachgereichter Schutzansprüche eines entsprechenden Ausspruchs der Gebrauchsmusterabteilung im Lösungsverfahren oder des Senats im Beschwerdeverfahren. Die Teillösung in dem über die verteidigte Anspruchsfassung hinausgehenden Umfang erfolgt entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG dann eben nur ohne Sachprüfung, ob insoweit ein Lösungsgrund vorliegt.

Dies bedeutet, dass sich auch im Fall von nachgereichten Schutzansprüchen der Löschantrag weiter gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet. Hält der Antragsteller in diesem Fall an seinem Löschantrag fest, bedarf es keines neuen Antrags; der Löschantrag wird unverändert auf vollumfängliche Löschung gerichtet anzusehen sein. Stellt der Antragsteller in diesem Fall den Antrag, das Streitgebrauchsmuster (auch) im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche zu löschen, ist hierin kein neuer, erst recht kein erweiterter Löschantrag zu sehen, sondern nur eine Klarstellung dahingehend, dass der Antragsteller nach wie vor auf der vollständigen Löschung des Streitgebrauchsmusters bzw. der angegriffenen Schutzansprüche (im Fall eines gegen diese ausgewählten Schutzansprüche gerichteten Teillöschantrags) besteht. Gelingt es dem Antragsgegner in diesen Fällen nicht, eine beschränkte, keinen der geltend gemachten Lösungsgründe erfüllende Anspruchsfassung vorzulegen, erfolgt die Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang oder - bei einem gegen einzelne Schutzansprüche gerichteten Teillöschantrag – im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche.

b. Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller dagegen auf die mit Schriftsatz v. 29. Januar 2021 von der Antragsgegnerin „ausdrücklich und verbindlich“ abgegebene Erklärung, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang des Hilfsantrags

(v. 16. November 2020) zu verteidigen, so dass der Hilfsantrag zu ihrem Hauptantrag werde, mit Stellungnahme v. 10. Februar 2021 verbindlich erklärt, er beantrage die Löschung der eingetragenen Schutzansprüche 1 – 10 des Streitgebrauchsmusters nur noch, soweit diese über die Anspruchsfassung gemäß neuem Hauptantrag und vorherigem Hilfsantrag der Antragsgegnerin hinausgeht. Er hat diese Antragstellung in seinen weiteren Schriftsätzen vom 22. März 2021, 30. Mai 2021 und 16. Juni 2021 bestätigt. Da, wie ausgeführt, von einem ursprünglich auf vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichteten Löschantrag auszugehen ist und der Antragsteller diesen bei Abschluss des schriftlichen Verfahrens gemäß seinen Schriftsätzen v. 10. Februar 2021, 22. März 2021, 30. Mai 2021 und 16. Juni 2021 in nur noch eingeschränktem Umfang weiterverfolgt hat, ist von einer entsprechenden Teilrücknahme des streitgegenständlichen Löschantrags auszugehen.

3. Aus § 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. §§ 82 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO folgt, dass in diesem Fall der Antragsteller zumindest anteilig die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen hat, es sei denn, dass aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenentscheidung angezeigt ist. Derartige Billigkeitsgründe sind vorliegend jedoch nicht gegeben.

a. Ob Billigkeitsgründe eine von der Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO abweichende Kostenverteilung erforderlich erscheinen lassen, ist eine von den konkreten Fallumständen abweichende Einzelfallentscheidung. Eine abweichende Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen kann z.B. dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Antragsteller einen Löschantrag zurücknimmt, nachdem der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster nur noch in einer eingeschränkten Fassung verteidigt, und die Einschränkung gerade auf einer Anregung des Antragstellers beruht, etwa nachdem dieser dargelegt hat, mit welchen Merkmalen oder welcher Anspruchsfassung er sich einverstanden erklären könnte (siehe z.B. BPatG v. 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode).

b. Eine solche Fallgestaltung ist im vorliegenden Fall aber gerade nicht gegeben. Der Antragsteller hat im Löschantrag – im Wesentlichen unter Verweis auf einen nicht von ihm, sondern von der Antragsgegnerin auf ihre Kosten veranlassten und vom DPMA erstellten Recherchebericht - selbst lediglich das Minimum dessen vorgetragen, was für einen zulässigen Löschantrag noch als ausreichend angesehen werden kann. Irgendwelche Anregungen oder Konkretisierungen, auf welche gerade die von der Antragsgegnerin zunächst als Hilfsantrag und später als Hauptantrag verfolgte Anspruchsfassung zurückzuführen sein könnten, sind nicht ersichtlich. Zu der Anspruchsfassung nach neuem Hauptantrag hat der Antragsteller zudem in seinem Schriftsatz v. 13. Dezember 2020 lediglich erklärt, dass insofern das Fehlen eines erfinderischen Schritts „zumindest nicht mehr offensichtlich“ sei. Die Offensichtlichkeit ist jedoch kein Kriterium für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters. Vielmehr ergibt sich aus diesem Vorbringen, dass der Antragsteller das Vorliegen eines Lösungsgrundes weiterhin zumindest für möglich hält, sich damit aber nicht weiter im Einzelnen auseinandersetzen möchte, und so in Kauf nimmt, dass ein möglicherweise weiterhin nicht rechtsbeständiges Schutzrecht im Register erhalten bleibt, für dessen Beseitigung es eines weiteren Löschantrags mit erneutem Lösungsverfahren bedarf.

Bei dieser Sachlage sprechen keinerlei Billigkeitsgründe dafür, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens in vollem Umfang aufzuerlegen und den Antragsteller von einer anteiligen Kostentragung zu entlasten.

c. Auch die Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ des 3. Senats v. 29. April 2008 (GRUR 2009, 46) in einer Nichtigkeitssache führt nicht zu einer anderen Betrachtung. Der 3. Senat hatte entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgründen dann die Kosten voll trägt, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und der Nichtigkeitskläger sich damit sofort einverstanden erklärt. Der 3. Senat hat diese Entscheidung wesentlich damit begründet, dass die Möglichkeit der

beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents den Nichtigkeitsbeklagten insoweit entlaste, als er nicht den Weg des selbständigen Beschränkungsverfahrens gehen müsse, und dadurch eine unbillige kostenmäßige Verschiebung des Beschränkungsverfahrens in das Nichtigkeitsverfahren stattfinde. Ein selbständiges Beschränkungsverfahren sieht das Gebrauchsmusterrecht aber nicht vor, so dass insoweit auch keine kostenmäßige Verschiebung ins Löschungsverfahren stattfindet. Im Übrigen hatten die dortigen Nichtigkeitskläger detailliert zur Patentfähigkeit vorgetragen, so dass für den Nichtigkeitsbeklagten die Möglichkeit bestand, darauf auch einzugehen und sein Schutzbegehren entsprechend anzupassen. Auch hierdurch unterscheiden sich die der Entscheidung „Ionen austauschverfahren“ zugrundeliegenden Fallumstände vom vorliegenden Sachverhalt in erheblicher Weise.

d. Die Senatsentscheidung 35 W (pat) 24/08 v. 17. Dezember 2009 führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn diese Entscheidung nimmt, wie bereits ausgeführt, Bezug auf die Entscheidung des 2. Senats d. BPatG v. 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode. In der letztgenannten Entscheidung hatte die dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in welcher Weise die dort streitige Anspruchsfassung modifiziert werden könnte. Dass einem Löschungsantragsteller stets dann seine Kosten in vollem Umfang zuzusprechen seien, wenn er im Falle der Verteidigung eines im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche angegriffenen Streitgebrauchsmusters mit eingeschränkten Schutzansprüchen bei erstbesten Gelegenheit erklärt, er verfolge seinen Löschungsantrag nicht weiter und verlange nunmehr seine Kosten in vollem Umfang, da er vollinhaltlich obsiegt habe, ohne selber sich über den Löschungsantrag und dort enthaltene Bezugnahme auf einen Recherchebericht hinaus inhaltlich mit der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters auseinandergesetzt oder ansonsten in irgendeiner Weise inhaltlich zum Verfahren beigetragen zu haben – mit der Folge, dass ein Scheinrecht möglicherweise nur durch ein weiteres Scheinrecht ersetzt wird, so dass der Zweck des Löschungsverfahrens gar nicht erreicht wird -, ergibt sich weder aus der vorgenannten Entscheidung, noch aus der vom Antragsteller zitierten Kommentarliteratur. Ein solches

Ergebnis wäre auch mit Blick auf die bei der Kostenentscheidung in gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren zu berücksichtigenden Billigkeitsgründe nicht vertretbar. Vielmehr baut der Senat, orientiert am Sinn und Zweck des gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahrens, im vorliegenden Fall konsequent auf der Rechtsprechung des BGH gemäß den grundlegenden Entscheidungen GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe; GRUR 1998, 910 – Scherbeneis auf, vermeidet erhebliche Rechtsunsicherheiten und berücksichtigt die gesetzgeberischen Grundentscheidungen bei den anzuwendenden Kostenbestimmungen sowie insbesondere die dabei einzubeziehenden Billigkeitserwägungen.

4. Die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenaufhebung ist auch aus anderen Gründen nicht zu beanstanden.

Nachdem die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster gemäß den o.g. Ausführungen nur noch im Umfang der Anspruchsfassung v. 16. November 2020 verteidigt hat, ist von einer Teilrücknahme ihres ursprünglich uneingeschränkt erklärten Widerspruchs gegen den streitgegenständlichen Lösungsantrag in dem Umfang zu sehen, in welchem die eingetragenen (und in vollem Umfang angegriffenen) Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters über diese Anspruchsfassung hinausgehen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat daher zu Recht das Streitgebrauchsmuster in diesem, über die Anspruchsfassung v. 16. November 2020 hinausgehenden Umfang ohne weitere inhaltliche Prüfung entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG gelöscht.

Die Anspruchsfassung v. 16. November 2021 stellt mit Blick auf die dort enthaltenen, das Verschlussband des beanspruchten Folienbeutels betreffenden Merkmale eine mehr als nur unerhebliche Einschränkung des Schutzbereichs des Streitgebrauchsmusters dar. Eine Kostenaufhebung ist auch unter Berücksichtigung des § 92 Abs. 1 ZPO vor diesem Hintergrund angemessen, aber auch ausreichend, so dass auch unter diesem Aspekt eine weitergehende Auferlegung von Kosten auf die Antragsgegnerin nicht angezeigt ist.

5. Da eine mündliche Verhandlung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 128 Abs. 3 ZPO, der als gesetzgeberische Grundsatzentscheidung zum Erfordernis mündlicher Verhandlungen bei reinen Kostenentscheidungen auch dem § 17 Abs. 2 Satz 5 GebrMG n.F. vorgeht, nicht erforderlich ist, konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

6. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.

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 durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Eisenrauch

Dr. Nielsen