



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 416/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 103 085**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Wiegele und Dr.-Ing. Schwenke

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2020 in der Fassung der schriftlichen Ausfertigung, die den Beteiligten mit Amtsschreiben vom 20. Februar 2020 übermittelt worden ist, wird dahingehend abgeändert, dass Satz 2 des Tenors, wonach der Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen werde, gestrichen wird.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.
3. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

### **Gründe:**

#### **I.**

Gegenstand der Beschwerde ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 21. Januar 2020. Mit diesem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Gebrauchsmuster 20 2015 103 085 (i. F.: Streitgebrauchsmuster) teilgelöscht, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag 2 vom 14. März 2019 hinausgeht. Ferner hat sie - gemäß der schriftlichen Ausfertigung des Beschlusses - den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten des Lösungs-

verfahrens 75% der Antragsgegnerin und 25% der Antragstellerin auferlegt. Der beschwerdegegenständliche Beschluss ist von der Antragstellerin insoweit angefochten worden, als der Löschantrag zurückgewiesen wurde und ihr Kosten auferlegt wurden.

Das am 12. Juni 2015 unter Beanspruchung der ausländischen (italienischen) Priorität 18. Juni 2014, AN2014A000098 beantragte Streitgebrauchsmuster ist am 14. September 2015 mit der Bezeichnung „Detektionseinheit für Briefkästen“ und den Schutzansprüchen 1 – 12 eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft eine Detektionseinheit für Briefkästen, welche auch auf Schließfächer oder Postfächer für Banken und dergleichen angewendet werden könne (Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Es bestehe das Problem, dass ein Hinweis darauf, dass Post ausgeliefert worden sei, nicht sofort gelesen werde, wenn ein Briefkasten nicht täglich überprüft werde oder die für die Prüfung des Briefkastens zuständige Person verhindert sei (Abs. 0002 – 0004 GS.). Zweck der vorliegenden Erfindung ist es, die genannten Nachteile mittels einer neuen Detektionseinheit für Briefkästen zu beheben, die, wenn sie auf einen Briefkasten angewendet werde, den Benutzer informiere, dass der Briefkasten nicht leer sei (Abs. 0005 GS.).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Detektionseinheit für Briefkästen, umfassend:
  - einen Briefkasten (1);
  - Detektionsmittel (2), die im Inneren des Briefkastens (1) vorgesehen sind, um die Anwesenheit von Post zu erfassen; eine Warneinrichtung (3), die operativ mit den genannten Detektionsmitteln (2) verbunden ist, um einen Benutzer über das Vorhandensein von Post in dem besagten Briefkasten zu informieren (1).

Es schließen sich die abhängigen Schutzansprüche 2 – 12 an, zu deren Wortlaut auf die GS. verwiesen wird.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin den als „Antrag auf Teillöschung“ bezeichneten Löschungsantrag vom 22. November 2018 gestellt, und zwar mit dem Ziel, dass das Streitgebrauchsmuster „im Umfang der aktuell registrierten Ansprüche 1 – 6 und 8“ zu löschen sei. Die Antragstellerin hat den Teillöschungsantrag auf den Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gestützt und die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gegenüber der DE 295 15 057 U1 (D1) nicht neu bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Auch der Gegenstand der weiteren angegriffenen Schutzansprüche 2 – 6 und 8 sei von der D1 vorweggenommen worden. Ferner hat sie auf die im Recherchebericht zur Prioritätsanmeldung genannten Entgegenhaltungen als ebenfalls der Schutzfähigkeit der angegriffenen Schutzansprüche aus ihrer Sicht entgegenstehenden Stand der Technik verwiesen. Außerdem sei der Gegenstand der angegriffenen Schutzansprüche 1 – 6 und 8 nicht neu bzw. nicht erfinderisch gegenüber den von der Antragstellerin seit 2013 hergestellten und vertriebenen Briefkästen mit dem Posteingangsmelder „PEM 600“.

Der Teillöschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 13. Dezember 2018 zugestellt worden. Sie hat dem Teillöschungsantrag mit Schriftsatz vom 31. Dezember 2018, eingegangen am selben Tag, widersprochen. Mit weiterem Schriftsatz vom 14. März 2019 hat sie beantragt, „den Löschungsantrag im Rahmen des Hauptantrags und/oder der Hilfsanträge 1 – 3 zurückzuweisen“. Ferner hat sie – „soweit das Gebrauchsmuster im Umfang einer dieser Haupt- und Hilfsanträge aufrechterhalten wird“ - die Erklärung abgegeben, dass die nachgereichten Schutzansprüche nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen die Bedeutung einer schuldrechtlich bindenden Erklärung der Antragsgegnerin an die Allgemeinheit haben sollten, dass Schutz gegen jedermann nur noch im Umfang der neuen, beschränkten Schutzansprüche geltend gemacht werden solle, und verbindlich erklärt werde, dass aus dem über die neuen, beschränkten Schutzansprüche hinausgehenden Teil des Streitgebrauchsmusters Ansprüche auch für die Vergangenheit nicht geltend gemacht werden würden.

Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 14. März 2019 lautet wie folgt:

1. Detektionseinheit für Briefkästen, umfassend:
  - einen Briefkasten (1);
  - Detektionsmittel (2), die im Inneren des Briefkastens (1) vorgesehen sind, um die Anwesenheit von Post zu erfassen; eine Warneinrichtung (3), die operativ mit den genannten Detektionsmitteln (2) verbunden ist, um einen Benutzer über das Vorhandensein von Post in dem besagten Briefkasten zu informieren (1), wobei die Warneinrichtung (3) von elektronischer Art ist, umfassend eine elektronische Vorrichtung (4), die operativ mit der Warneinrichtung (3) verbunden ist, um dem Benutzer ein Warnsignal über die Anwesenheit von Post im Briefkasten (1) zu senden, wobei die elektronische Vorrichtung (4) ein Telekommunikationsmodul (4) umfasst, welches das besagte Warnsignal sendet, wenn die genannten Detektionsmittel (2) das Vorhandensein von Post in dem genannten Briefkasten (1) erfassen, wobei das Warnsignal eine Textnachricht und/oder eine E-Mail sein kann.

Es schließen sich geänderte Unteransprüche 2 – 9 an, zu deren Wortlaut auf die patentamtlichen Akten verwiesen wird.

Zum Wortlaut der Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019 wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 14. März 2019 unterscheidet sich von der Fassung nach Hauptantrag dadurch, dass am Ende des Anspruchstextes folgendes eingefügt ist:

„wobei das elektronische Kommunikationsmodul (4) aus einem GSM-Modul besteht, das GSM-Modul (4) ist mit einer wiederaufladbaren Batterie und einem Solarpanel verbunden, um versorgt zu werden.“

Es schließen sich die geänderten Schutzansprüche 2 – 9 an, zu deren Wortlaut auf die patentamtlichen Akten verwiesen wird.

Zum Wortlaut der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 vom 14. März 2019 wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.

Aus Sicht der Antragsgegnerin sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegenüber der D1 schutzfähig. Die von der Antragstellerin vorgetragene Vorbenutzung hat die Antragsgegnerin bestritten, wobei aus ihrer Sicht der weitere Vortrag der Antragstellerin nicht geeignet sei, die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters im nunmehr verteidigten Umfang in Frage zu stellen.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 2. April 2018 weitere Entgegenhaltungen zum Stand der Technik in das Verfahren eingeführt und im Einzelnen vorgetragen, dass diese die zusätzlichen Merkmale nach neuem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3 vorweggenommen hätten. Zudem hat sie hinsichtlich des Schutzanspruchs 4 nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 Unklarheit beanstandet. Ferner hat sie ihren Vortrag zu der von ihr behaupteten Vorbenutzung ergänzt.

Mit Amtsschreiben vom 21. Juni 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass ihre Antragstellung unklar sei, da der Löschantrag auf eingetragene Schutzansprüche gerichtet sei, diese die Antragsgegnerin durch neuen Hauptantrag ersetzt habe, während seitens der Antragstellerin keine Anpassung ihres Antrags erfolgt sei.

In ihrem Schriftsatz vom 25. Juni 2019 hat die Antragstellerin die Auffassung vertreten, dass aus ihrer Sicht die Antragsgegnerin die eingetragenen Schutzansprüche nicht ersetzt habe. Bei entsprechenden Anträgen der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung werde die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 nach neuem Hauptantrag

bzw. 1 - 3 nach Hilfsantrag 1 beantragen. Den Hilfsanträgen 2 und 3 werde die Antragstellerin aber aus Kostengründen nicht entgegengetreten, obwohl sie eine Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters auch in diesem Umfang für nicht gerechtfertigt erachte.

Mit Zwischenbescheid vom 1. August 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 des neuen Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 Erfolg haben werde. Da nicht klar sei, ob von einer Teilrücknahme des Widerspruchs der Antragsgegnerin gegen den Löschantrag auszugehen sei, hat sich die Gebrauchsmusterabteilung zu allen Anspruchsfassungen geäußert, wobei sie zusätzlich zu den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D1 – D20 eine weitere Entgegenhaltung von Amts wegen als D21 in das Verfahren eingeführt hat. Nach vorläufiger Auffassung sei der Gegenstand der angegriffenen Schutzansprüche 1 - 6, 8 in der eingetragenen Fassung nicht neu ggü. den Entgegenhaltungen D15 und D21. Gleiches sei in Bezug auf den Gegenstand der Schutzansprüche 1-3 nach neuem Hauptantrag und Hilfsantrag 1 der Fall. Eine Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 sei hingegen nicht beantragt; diese seien daher nicht Gegenstand des Verfahrens.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 21. Januar 2020 hat die Antragsgegnerin erklärt, dass sie als Hauptantrag die neue Anspruchsfassung vom 14. März 2019 stelle und insofern einen Teilwiderspruch erhebe. Ihre lt. Protokoll der mündlichen Verhandlung „abschließenden“ Anträge haben die Beteiligten wie folgt gestellt:

Die Antragsgegnerin hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, soweit es über den Hauptantrag vom 14. März 2019 hinausgeht, hilfsweise, soweit es über die Fassung der Hilfsanträge 1 - 3 vom 14. März 2019 hinausgeht.

Die Antragstellerin hat sodann beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 nach Hauptantrag vom 14. März 2019 zu löschen, hilfsweise, im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 nach Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019

zu löschen. Ferner hat die Antragstellerin erklärt, in Bezug auf die Hilfsanträge 2 und 3 der Antragsgegnerin keinen Antrag zu stellen.

Gemäß Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2020 hat die Vorsitzende der Gebrauchsmusterabteilung nach Beratung sodann folgenden Beschluss verkündet:

- „1. Das Streitgebrauchsmuster wird gelöscht, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 14. März 2019 hinausgeht.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt zu 75% die Antragsgegnerin und zu 25% die Antragstellerin.“

Die schriftliche, mit Gründen versehene Ausfertigung des Beschlusses ist der Antragstellerin am 25. Februar 2020 und der Antragsgegnerin am 21. Februar 2020 mit Amtsschreiben vom 20. Februar 2020 zugestellt worden.

In der den Beteiligten zugestellten Fassung lautet der Beschlusstenor wie folgt:

- „1. Das Streitgebrauchsmuster wird gelöscht, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 14. März 2019 hinausgeht. Im Übrigen wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Verfahrens trägt zu 75% die Antragsgegnerin und zu 25% die Antragstellerin.“

Mit Schreiben vom 12. März 2020 hat die Antragsgegnerin die Berichtigung des Beschlusses beantragt, weil ihre Adresse im Rubrum fehlerhaft bezeichnet worden sei. Mit Berichtigungsbeschluss vom 28. April 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung das Beschlussrubrum antragsgemäß berichtigt.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit Schriftsatz vom 25. März 2020, eingegangen am selben Tag, erhoben hat, und mit welcher sie zwei Rechtsschutzziele verfolgt:

Zum einen verlangt sie die Streichung von Satz 2 der Ziff. 1 des Tenors in der den Beteiligten zugestellten Beschlussfassung, zum anderen, dass der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens in vollem Umfang auferlegt werden.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Löschung des Streitgebrauchsmusters umfassender erfolgt sei, als dies durch die Antragstellerin beantragt worden sei. So sei der nicht-angegriffene Schutzanspruch 7 durch Rückbezug auf den geänderten Schutzanspruch 1 erheblich eingeschränkt. Entsprechendes gelte für die nicht angegriffenen Schutzansprüche 9 - 12. Sie wehre sich jedoch nicht gegen eine weitgehende Löschung des Streitgebrauchsmusters, da sie insoweit nicht beschwert sei, sondern gegen eine nachträgliche Änderung des Tenors des angefochtenen Beschlusses. Sie sei dadurch beschwert, dass abweichend vom verkündeten Beschluss der Lösungsantrag im Übrigen zurückgewiesen worden sei. Es seien drei Lösungsanträge - einer als Hauptantrag, zwei hilfsweise - gestellt gewesen. Es sei nicht nachvollziehbar, in welchem Umfang welcher Lösungsantrag zurückgewiesen worden sei. Bei der Kostenentscheidung sei zu berücksichtigen, dass zwar zuerst Teillösungsantrag gegen die „aktuell registrierten Ansprüche 1 - 6 und 8“ gestellt worden sei. Dieser sei aber nicht gegen mögliche künftige, durch die Antragsgegnerin vorgelegte, eingeschränkte Fassungen gerichtet gewesen.

Auf den Hinweis des Senats vom 4. Mai 2022, wonach möglicherweise von einem gegen die angegriffenen Schutzansprüche 1 – 6 und 8, aber im Übrigen uneingeschränkt erhobenen Teillösungsantrag und aufgrund der Antragstellung in der mündlichen Verhandlung möglicherweise teilweise zurückgenommenen Lösungsantrag auszugehen sei, so dass die Beschwerde zwar insoweit Erfolg haben könne, als es um die Streichung des Satzes 2 von Ziff. 1 des Tenors gehe, die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung aber möglicherweise Bestand

habe, hat die Antragstellerin die Auffassung vertreten, dass die vorläufige Auffassung des Senats abwegig sei, da bei der Stellung des Löschantrags zwischen Gegenstand und Umfang zu unterscheiden sei. Die Gebrauchsmusterabteilung habe dies zutreffend erkannt, der Senat könne das Verständnis der Beteiligten nicht nachträglich uminterpretieren. Die nachträgliche Änderung des Beschlusstextes stelle eine Manipulation der Hauptsacheentscheidung dar, um die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote zu begründen. Jedoch sei nichts zurückzuweisen gewesen, da die Antragstellerin bei zutreffender Würdigung ihrer Antragstellung vollständig obsiegt habe. Daher seien auch die Kosten in vollem Umfang der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 21. Januar 2020 in der Fassung der schriftlichen Ausfertigung vom 20. Februar 2020 dahingehend abzuändern, dass Satz 2 von Ziff. 1 des Tenors gestrichen wird und der Antragsgegnerin die gesamten Kosten des Löschantrags- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Soweit die Antragstellerin die Streichung des Satzes 2 von Ziff. 1 des Tenors beantragt, hat die Antragsgegnerin keine Stellungnahme abgegeben. Die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote von 75% Kostenauflegung auf die Antragsgegnerin und 25% Kostenauflegung auf die Antragstellerin sei angemessen. Hierbei sei nicht allein der Grad des Unterliegens zu berücksichtigen, sondern auch Billigkeitsgründe, und in diesem Zusammenhang auch der Gesamtverlauf des Verfahrens und das Verhalten der Beteiligten. Alle Anträge seien

Gegenstand des Verfahrens gewesen, auch zu den Hilfsanträgen 2 und 3 sei eine inhaltliche Befassung und Stellungnahme erforderlich gewesen.

Auf Anfrage des Senats vom 4. Mai 2022 hat sich die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 9. Mai 2022 und die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 10. Mai 2022 mit Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt. Der auf den 19. Mai 2022 bestimmte Termin zur mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufgehoben worden. Für die Beteiligten bestand Gelegenheit zur Einreichung von Schriftsätzen bis zum 10. Juni 2022.

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

## II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragstellerin ist teilweise begründet.

1. Die Antragstellerin hat den beschwerdegegenständlichen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung nicht vollumfänglich angefochten, sondern nur insoweit, als in Satz 2 von Ziff. 1 des Tenors der Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen wurde und der Antragstellerin anteilig zu 25% Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt wurden. Die Teillöschung des Streitgebrauchsmusters, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags 2 hinausgeht, wie in Satz 1 von Ziff. 1 des angefochtenen Beschlusses ausgesprochen, ist daher nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, die inhaltliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses war insoweit daher auch nicht zu überprüfen.

2. Die Antragstellerin ist im Umfang der von ihr erhobenen Umfang auch beschwert, da die Gebrauchsmusterabteilung insoweit formell zu ihrem Nachteil entschieden hat.

3. Bei dem mit der Beschwerde angegriffenen Ausspruch in Satz 2 der Ziff. 1 des Tenors des angefochtenen Beschlusses handelt es sich in der Sache um eine Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung über einen Löschantrag, so dass gem. § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG der Senat in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und zwei technischen Mitgliedern für die vorliegende Entscheidung zuständig ist.

Der Senat konnte ferner ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem sich beide Beteiligte mit Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt haben; hierin ist zugleich die Rücknahme eines Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu sehen, deren Durchführung auch unter Berücksichtigung von Gesichtspunkten der Sachdienlichkeit nicht erforderlich war (vgl. § 17 Abs. 2 Satz 5 GebrMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung).

4. Soweit die Antragstellerin sich gegen die in Satz 2 von Ziff. 1 des Beschlusstextes ausgesprochene Teilzurückweisung ihres Löschantrags wendet, ist die Beschwerde auch begründet.

a. Soweit die schriftliche Ausfertigung des angefochtenen Beschlusses, die den Beteiligten mit Amtsschreiben vom 20. Februar 2020 übermittelt worden ist, in Satz 2 der Ziff. 1 des Tenors den Ausspruch enthält, dass der Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen werde, ist dies schon deswegen fehlerhaft, weil ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Januar 2020 dieser Satz bei Verkündung des angefochtenen Beschlusses gefehlt hat. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Gebrauchsmusterabteilung hierbei von einer Berichtigung des angefochtenen Beschlusses gemäß den – auch für Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung anwendbaren §§ 95 PatG, 329, 319 ZPO (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 17, Rn. 53) - ausgegangen ist.

**b.** Satz 1 von Ziff. 2 des Tenors des angefochtenen Beschlusses stellt sich auch aus anderen Gründen nicht als rechtlich zutreffend dar. Denn über den Umfang hinaus, in welchem die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster nach Maßgabe von Satz 1 der Ziff. 1 teilgelöscht hat, war zum Zeitpunkt des Beschlusses kein Löschantrag mehr anhängig.

**aa.** Der Löschantrag der Antragstellerin vom 22. November 2018 war ein gegen die Schutzansprüche 1 – 6 und 8 gerichteter, aber ansonsten nicht weiter beschränkter Teillöschantrag.

Allein die Tatsache, dass der Teillöschantrag ausdrücklich auf Löschung des Streitgebrauchsmusters „im Umfang der aktuell registrierten Schutzansprüche 1 – 6 und 8“ gerichtet war, bedeutet nicht zwingend, dass es sich um einen Antrag handelt, mit welchem das Streitgebrauchsmuster in einem gegenüber dem Teilangriff gegen bestimmte Schutzansprüche noch weiter eingeschränkten Umfang angegriffen werden soll. Denn bei der „registrierten Fassung“ handelt es sich um nichts anderes, als die korrekte Bezeichnung dessen, was Gegenstand des Löschantrags 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). Löschanträge sind daher stets gegen die eingetragene Fassung zu richten, oder, wenn mit dem Antrag nur gegen einzelne Schutzansprüche angegriffen werden, gegen deren eingetragene Fassung.

Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass von dem Teillöschantrag Anspruchsfassungen ausgenommen sein sollen, bei denen Merkmale der angegriffenen Schutzansprüche miteinander kombiniert werden, wie dies bei den Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag 2 und 3 der Fall ist. Im Teillöschantrag vom 22. No-

vember 2018 hat die Antragstellerin unter Bezugnahme insbesondere auf die Entgegenhaltung D1 abgestellt, aber auch weiteren, aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik vorgetragen, weswegen nicht nur der Gegenstand des Schutzanspruchs 1, sondern auch der weiteren angegriffenen Schutzansprüche aus ihrer Sicht nicht schutzfähig sei. In ihrer mit Schriftsatz vom 2. April 2019 erfolgten Stellungnahme auf die Anspruchsfassungen gem. neuem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3 der Antragsgegnerin vom 2. April 2019 hat die Antragstellerin weitere Entgegenhaltungen zum Stand der Technik ins Verfahren eingeführt und sich konkret zur Relevanz dieser Entgegenhaltungen in Bezug auf Merkmale, die in Kombination in die geänderte Fassung insbesondere des Schutzanspruchs 1 nach neuem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3 eingefügt worden sind, geäußert und hat hiervon ausgehend die Auffassung vertreten, dass auch die geänderten Anspruchsfassungen keinen erfinderischen Schritt aufwiesen. Zudem hat sie Unklarheiten in den geänderten Anspruchsfassungen beanstandet und ergänzend zur Vorbenutzung vorgetragen. Ausdrücklich hat sie erklärt, dass „die Offenlegungsschriften“ – gemeint sind offenkundig die mit dem Schriftsatz vom 2. April 2019 neu ins Verfahren eingeführten, druckschriftlichen Entgegenhaltungen - auch alle „aktuellen Hilfsanträge“ betreffen würden (vgl. S. 2 unten/S.3 oben des Schriftsatzes der Antragstellerin vom 2. April 2019).

Selbst wenn man zugunsten der Antragstellerin unterstellen würde, sie hätte mit dem Teillöschungsantrag über die Beschränkung auf die angegriffenen Schutzansprüche hinaus einen noch weiter eingeschränkten Teillöschungsantrag gestellt, so verdeutlicht der Schriftsatz der Antragstellerin vom 2. April 2019 von seinem objektiven Erklärungsgehalt her, dass sich der Teillöschungsantrag jedenfalls auch gegen die Anspruchsfassungen nach neuem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3 vom 14. März 2019 gerichtet hat.

Der Anfrage der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Juni 2019 hätte es nach alledem gar nicht bedurft. Im Übrigen ist anzumerken, dass nachgereichte Schutzansprüche i. V. m. mit der Erklärung der Gebrauchsmusterinhaberin, dass über sie

hinaus keine Rechte aus dem betreffenden Gebrauchsmuster geltend gemacht werden, oder auch dann, wenn sie Gegenstand des Sachantrags der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung oder in der Beschwerdeinstanz vor dem Senat werden, nicht automatisch zu einer entsprechenden Beschränkung des Schutzgegenstands des Streitgebrauchsmusters führen. Wohl aber kann darin eine Teilrücknahme eines ursprünglich uneingeschränkt erklärten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag 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 Teillöschung in dem über die verteidigte Anspruchsfassung hinausgehenden Umfang erfolgt entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG dann eben nur ohne Sachprüfung, ob insofern ein Lösungsgrund vorliegt. Dies bedeutet, dass sich auch im Fall von nachgereichten Schutzansprüchen der Löschungsantrag weiter gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet. Hält die Antragstellerin in diesem Fall an ihrem Löschungsantrag fest, bedarf es keines neuen Antrags; der Löschungsantrag wird unverändert auf vollumfängliche Löschung der angegriffenen Schutzansprüche gerichtet anzusehen sein. Dies im vorliegenden Fall umso mehr, als – wie oben dargelegt – die Antragstellerin mit ihrem Schriftsatz vom 2. April 2019 deutlich gemacht hat, dass sie ihren Teillöschungsantrag jedenfalls auch in Bezug auf die geänderten Anspruchsfassungen vom 14. März 2019 weiterverfolgt. Dies stellt keine Uminterpretation dar. Vielmehr setzt sich die Antragstellerin selbst, soweit sie die Auffassung vertritt, der Teillöschungsantrag vom 21. November 2018 habe sich nicht auf beschränkte Anspruchsfassungen insbesondere im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 vom 14. März 2019 bezogen, damit in klaren Widerspruch zu ihrem eigenen Vorbringen im Löschungsantrag und in ihrem Schriftsatz vom 2. April 2019.

**bb.** Die Antragstellerin hat den streitgegenständlichen Teillöschungsantrag teilweise zurückgenommen, nämlich in Bezug auf die Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 3 vom 14. März 2019.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die mit weiterem Schriftsatz der Antragstellerin vom 25. Juni 2019 eingereichten Anträge, die den Inhalt und den Umfang des ursprünglichen Teillöschungsantrags und das weitere diesbezüglichen Vorbringen im Schriftsatz vom 2. April 2019 nicht beseitigen können, bereits eine Teilrücknahme des Löschungsantrags darstellen. Denn die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 21. Januar 2020 im Rahmen der abschließenden Antragstellung den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 gem. Hauptantrag vom 14. März 2019 zu löschen, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 gem. Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019 zu löschen; ferner hat sie erklärt, keinen Antrag auf Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 zu stellen. Ausgehend von den o.g. Ausführungen zu Gegenstand und Umfang des streitgegenständlichen Teillöschungsantrags hat sie damit ihren gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 - 6 und 8 gerichteten, aber ansonsten ursprünglich nicht weiter eingeschränkten Teillöschungsantrag teilweise zurückgenommen.

Anzumerken ist zunächst, dass die Reihenfolge der Antragstellung in der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2020 insbesondere mit Blick auf das im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren geltende Antragsprinzip, wonach die Antragstellerin bestimmt, in welchem Umfang ein Streitgebrauchsmuster angegriffen wird, insoweit fragwürdig erscheint, als zunächst die Anträge der Antragsgegnerin und erst danach die der Antragstellerin protokolliert wurden. Gleichwohl sind aus der protokollierten Antragstellung Umfang und Gegenstand des Angriffs der Antragstellerin einerseits und der Verteidigung der Antragsgegnerin andererseits hinreichend bestimmbar.

Aus der für die Antragstellerin protokollierten Antragstellung folgt, dass die Antragstellerin den Teillöschungsantrag nur noch insoweit weiterverfolgt, als die eingetragenen und angegriffenen Schutzansprüche 1 - 6 und 8 über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 hinausgehen. Hierin ist eine Teilrücknahme des nach den o.g. Ausführungen zwar nur gegen die Schutzansprüche 1 - 6 und 8 gerichteten, aber ansonsten inhaltlich nicht weiter beschränkten Teillöschungsantrags zu sehen.

Es ist ferner zu berücksichtigen, dass die Schutzansprüche 1 - 3 nach dem von der Antragsgegnerin eingereichten und zum Gegenstand ihrer Antragstellung gemachten Hauptantrag und Hilfsantrag 1 eine Kombination der ursprünglichen und auch angegriffenen Schutzansprüche 1 - 6 darstellen. Die protokollierten Sachanträge der Antragstellerin bezogen sich auch ausdrücklich auf die Schutzansprüche 1 - 3 nach Hauptantrag der Antragsgegnerin bzw. Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin, beides vom 14. März 2019. Hiervon ausgehend sind die Sachanträge der Antragstellerin auch so auszulegen, dass sie weiter die eingetragenen Schutzansprüche 1 - 6 angreift und sich ihr Angriff auch weiterhin gegen keine weiteren Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichtet hat. Jedoch bezieht sich der protokollierte Antrag seinem Wortlaut nach nur auf die Schutzansprüche 1 - 3 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1, nicht aber auf den Schutzanspruch 5 beider Antragsfassungen, der dem ebenfalls angegriffenen Schutzanspruch 8 entspricht. Hieraus folgt, dass die Antragstellerin ihren Teillöschungsantrag auch insoweit teilweise zurückgenommen hat, als dieser auch gegen den ursprünglichen und eingetragenen Schutzanspruch 8.

Nach alledem ist von einer Teilrücknahme des streitgegenständlichen Teillöschungsantrags im oben dargelegten Umfang auszugehen, so dass dieser nur noch in dem Umfang anhängig war, als die (noch) angegriffenen Schutzansprüche über deren Fassung nach Hilfsantrag 2, die die Antragstellerin ja gerade nicht mehr zum Gegenstand ihres protokollierten Sachantrags gemacht hatte, hinausgehen. Hauptantrag und Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019 sind ihrerseits Gegenstand des Teillö-

schungsausspruchs nach Satz 1 von Ziff. 1 des Tenors des angefochtenen Beschlusses geworden. Eine Teilzurückweisung des Löschungsantrags in Bezug auf Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 3 im Tenor des angefochtenen Beschlusses war daher nicht angezeigt, sondern fehlerhaft.

**5.** Die Beschwerde der Antragstellerin hat jedoch keinen Erfolg, soweit sie sich gegen den Kostenausspruch gem. Ziff. 2 des Tenors des angefochtenen Beschlusses wendet.

**a.** Aus § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 82 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO folgt, dass bei Teilrücknahme eines Löschungsantrags die Antragstellerin zumindest anteilig die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen hat, es sei denn, dass aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenentscheidung angezeigt ist.

Im vorliegenden Fall sind solche Billigkeitsgründe nicht ersichtlich.

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 Löschungsantrag 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 vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode).

Im streitgegenständlichen Teillöschungsantrag hat die Antragstellerin alle angegriffenen Schutzansprüche als schutzunfähig erachtet. In ihrer Stellungnahme auf die geänderten Anspruchsfassungen mit Schriftsatz vom 2. April 2019 hat sie, wie bereits ausgeführt, zu den Merkmalen der geänderten Schutzansprüche vorgetragen,

ferner, von welchen Entgegenhaltungen diese vorweggenommen seien, und die Auffassung vertreten, dass auch die geänderten Anspruchsfassungen keinen erfindnerischen Schritt aufwiesen. Im weiteren Schriftsatz vom 25. Juni 2019 hat sie zwar erklärt, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 nach neuem Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 angreifen zu wollen. Sie hat aber auch erklärt, eine „Aufrechterhaltung (des Streitgebrauchsmusters) im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 sachlich für nicht gerechtfertigt zu halten“ und diesen Hilfsanträgen nur aus Kostengründen nicht entgegenzutreten zu wollen.

Bei dieser Sachlage ist eine vollständige Auferlegung der Kosten auf die Antragsgegnerin nicht angezeigt.

**b.** Es ist, wie ausgeführt, einerseits davon auszugehen, dass die Antragstellerin den Löschantrag in Bezug auf die Schutzansprüche 1 - 6 teilweise und den weiteren, ursprünglich angegriffenen Schutzanspruch 8 ganz zurückgenommen hat. Andererseits haben die angegriffenen Schutzansprüche gerade durch die Neufassung des Schutzanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 eine nicht unerhebliche Einschränkung erfahren. In Abwägung dieser konkreten Fallumstände ist die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote von 75% zu Lasten der Antragsgegnerin und 25% zu Lasten der Antragstellerin inhaltlich angemessen.

**c.** Die Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ des 3. Senats vom 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 Lösungsverfahren stattfindet.

**d.** Die Senatsentscheidung 35 W (pat) 24/08 vom 17. Dezember 2009 führt zu ebenfalls keiner anderen Beurteilung. Denn diese Entscheidung nimmt, wie bereits ausgeführt, Bezug auf die Entscheidung des 2. Senats d. BPatG vom 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 Lösungsantragsteller stets dann seine Kosten in vollem Umfang zuzusprechen seien, wenn er im Falle der Verteidigung des teilweise angegriffenen Streitgebrauchsmusters mit eingeschränkten Schutzansprüchen deren Gegenstand zunächst mit Begründung weiter als nicht schutzfähig darlegt, im darauf folgenden Schriftsatz aber seinen mit dem Lösungsantrag vorgetragenen Angriff teilweise nicht mehr fortsetzt, ergibt sich weder aus der vorgenannten Entscheidung, noch aus der vom Antragsteller zitierten Kommentarliteratur.

Es ist vielmehr zu berücksichtigen, dass das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet ist (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO). Hierbei kommt es darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. 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. Die Erwägungen des Senats zur vorliegenden Kostenentscheidung sind am Sinn und Zweck des gebrauchsmusterrechtlichen Lösungs-

verfahrens und konsequent auf der Rechtsprechung des BGH gemäß den grundlegenden Entscheidungen GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe; GRUR 1998, 910 – Scherbeneis orientiert und berücksichtigen die genannte gesetzgeberische Grundentscheidung, bei den anzuwendenden Kostenbestimmungen sowie insbesondere die dabei einzubeziehenden Billigkeitserwägungen.

6. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO. Hierbei geht der Senat davon aus, dass das Schwergewicht der Beschwerde der Antragstellerin die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung darstellt, während der Bestand des Streitgebrauchsmusters so, wie von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochen, nicht Gegenstand dieser Beschwerde war. Am Umfang der Teillöschung und des teilweisen Fortbestands des Streitgebrauchsmusters ändert die Abänderung des Tenors des angefochtenen Beschlusses folglich nichts. Soweit die Antragstellerin Satz 2 von Ziff. 1 des Tenors des beschwerdegegenständlichen Beschlusses angegriffen hat, geht es der Antragstellerin erkennbar darum, dass dann auch von einem vollständigen Unterliegen der Antragsgegnerin im erstinstanzlichen Verfahren mit entsprechender Kostenfolge auszugehen sei. Die Beurteilung von Satz 2 des Ziff. 1 des Tenors des beschwerdegegenständlichen Beschlusses stellt daher letztlich lediglich eine Vorfrage für die Beurteilung der von der Antragstellerin offenkundig in erster Linie verfolgten Anfechtung der Kostenentscheidung dar. Wird diese, wie oben ausgeführt, jedoch nicht abgeändert, so entspricht es der Billigkeit, der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

### 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

Dipl.-Ing. Wiegele

Dr.-Ing. Schwenke