

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2022 wird abgeändert. Das Streitgebrauchsmuster 20 2017 002 680 wird insoweit gelöscht, als es über den Gegenstand der Antragsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 vom 25. Oktober 2023 hinausgeht.
2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 80% und der Antragsteller 20%. Der Kostenausspruch bezüglich der Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens gemäß Ziff. 2 des angefochtenen Beschlusses bleibt unberührt.

Gründe:

I.

Das am 19. Mai 2017 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 21. August 2018 mit den Schutzansprüchen 1 – 26 und der Bezeichnung „Behälter für eine Spritzpistole sowie Vorrichtung zum Versprühen oder Verspritzen einer Substanz mit einem solchen Behälter“ eingetragen worden.

Gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 – 26 richtet sich der als Teil-Löschungsantrag bezeichnete Löschungsantrag des Antragstellers vom 24. Juli 2020. Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 10. August 2020 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 8. September 2020, eingegangen am 9. September 2020, rechtzeitig widersprochen. Im weiteren Löschungsverfahren, in welchem die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 16. März 2021 u.a. Hilfsanträge 1 und 2 mit geänderten Anspruchsfassungen eingereicht hat, fand am 7. April 2022 eine mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung statt, in welcher die Antragsgegnerin eine weitere geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag 3 eingereicht hat. Der Antragsteller hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 – 26 sowie der Hilfsanträge 1 und 2 beantragt und erklärt, zu Hilfsantrag 3 keinen Antrag zu stellen. Die Antragsgegnerin hat die Zurückweisung des Streitgebrauchsmusters beantragt und hilfsweise das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsanträge 1 und 2 vom 16. März 2022, 3 vom 7. April 2022 und 4 – 10 vom 16. März 2022 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 7. April 2022 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag 3 hinausgeht und von den Kosten des Löschungsverfahrens 80% der Antragsgegnerin und 20% dem Antragsteller auferlegt. Sie hat diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sei nicht schutzfähig, da er von der als E6 in das Verfahren eingeführten Druckschrift DE 203 21 212 U1 neuheitsschädlich getroffen werde. Die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 wiesen, ausgehend von der E6 in Kombination mit dem fachmännischen Wissen keinen erfinderischen Schritt auf. Soweit der Antragsteller die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 nicht angreife, sei von einer Teil-Rücknahme des Löschungsantrags auszugehen.

Gegen diesen ihr am 16. Mai 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom 14. Juni 2022, eingegangen mit einem SEPA-Mandat am selben Tag, und begründet mit Schriftsatz vom 28. November 2022. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand der eingetragenen Fassung von der E6 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen werde und vom Stand der Technik auch nicht nahegelegt sei. Dies gelte auch für die Anspruchsfassungen nach den erstinstanzlichen Hilfsanträgen 1 und 2.

Der Antragsteller ist der Auffassung der Antragsgegnerin insbesondere unter Verweis auf seinen erstinstanzlichen Vortrag und den angefochtenen Beschluss entgegengetreten.

Der Senat hat mit Hinweis vom 13. Oktober 2023 als vorläufige Auffassung erhebliche Zweifel an der Schutzzfähigkeit des Gegenstands des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sowie der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 geäußert.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2023 neben den Hilfsanträgen BPatG 1 und BPatG 2, die den erstinstanzlichen Hilfsanträgen 1 und 2 entsprechen, noch zwei weitere Hilfsanträge BPatG 3 und BPatG 4 mit jeweils geänderten Anspruchsfassungen eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung am 7. November 2023 hat der Senat nach Erörterung der Sach- und Rechtslage den Beteiligten mit Blick auf die beiderseits bestehenden Risiken eine einvernehmliche Beilegung des Verfahrens dahingehend vorgeschlagen, dass die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Hauptantrags und der Hilfsanträge BPatG 1 und BPatG 2 nicht weiter verteidigt, während der Antragsteller erklärt, dass sich sein Löschantrag nur insoweit gegen das Streitgebrauchsmuster richtet, als dieses über die Fassung nach Hilfsan-

trag BPatG 3 hinausgeht, er aber bezüglich Hilfsantrag BPatG 3 keinen Antrag stellen wolle, wobei die Kostenquote gemäß dem angefochtenen Beschluss dem Senat für beide Rechtszüge angemessen erscheine.

Die Antragsgegnerin hat daraufhin den Antrag gestellt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2022 abzuändern und den Löschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2017 002 680 im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 zurückzuweisen.

Der Antragsteller hat erklärt,

dass sich sein Löschungsantrag nur insoweit gegen das Streitgebrauchsmuster richtet, als dieses über die Fassung nach Hilfsantrag BPatG 3 hinausgeht, er aber bezüglich der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 keinen Antrag stellt.

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

II.

1. Die Antragsgegnerin hat mit ihrer gemäß ihrer Antragstellung in der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2023 nur auf die Fassung nach beschwerdeinstanzlichem Hilfsantrag BPatG 3 gerichteten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters ihren Widerspruch gegen den ursprünglichen Löschungsantrag teilweise zurückgenommen (vgl. BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis), und zwar insoweit, als das Streitgebrauchsmuster über den Umfang der Schutzansprüche nach Hilfsantrag BPatG 3 hinausgegangen ist.

2. Es kann dahinstehen, ob der ursprüngliche Löschungsantrag sich gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gerichtet hat oder allein die eingetragene Fassung dessen Gegenstand war. Denn unabhängig davon, ob es sich bei einer auf eine andere als die eingetragene Fassung gerichteten Weiterverfolgung des Löschungsantrags um eine Erweiterung eines ursprünglichen Teil-Löschungsantrags oder um eine Einschränkung eines ursprünglich in vollem Umfang gestellten Löschungsantrags handelt, ist gemäß der zu seinem Antrag abgegebenen Erklärung des Antragstellers in der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2023 Gegenstand seines Löschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur insoweit, als es über die Anspruchsfassung nach BPatG 3 vom 7. November 2023 hinausgeht.

3. Nach alledem ist in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG das Streitgebrauchsmuster ohne weitere Sachprüfung zu löschen, als es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 hinausgeht. Im Umfang der Anspruchsfassung nach BPatG 3 ist der vom Antragsteller eingereichte Löschungsantrag indessen nicht, jedenfalls nicht mehr anhängig. Eine Sachentscheidung zu dieser Anspruchsfassung ist daher nicht weiter angezeigt. Vielmehr war, wie in Ziff. 1 des Tenors ausgesprochen, der angefochtene Beschluss entsprechend abzuändern.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 269 Abs. 3 ZPO. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum einen die Beteiligten diese Kostenverteilung gemäß Vorschlag des Senats nicht in Frage gestellt haben und zum anderen beide Seiten ihr Rechtsschutzziel nicht mehr in demselben Umfang verfolgt haben, wie dies im erstinstanzlichen Lösungsverfahren der Fall war, wobei die Antragsgegnerin ihr Rechtsschutzziel aber weitaus umfangreicher eingeschränkt hat als der Antragsteller. 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.