



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 14/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 106 084

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juli 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2022 in Ziffer 2. aufgehoben.
2. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Die weitergehende Beschwerde der Antragsgegnerin und die Beschwerde des Antragstellers werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Gebrauchsmuster 20 2017 106 084 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem Teillösungsantrag, dem die Antragsgegnerin zuletzt nicht mehr widersprochen hat, im beantragten Umfang gelöscht worden. Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat dem Antragsteller 20% und der

Antragsgegnerin 80% der Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Die Verfahrensbeteiligten streiten im Beschwerdeverfahren um die Kosten des Lösungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2017 106 084 mit der Bezeichnung „Verschlusseinrichtung für einen Beutel“, das am 10. Januar 2019 mit einem Hauptanspruch und 10 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Auf Antrag der Antragsgegnerin ist ein patentamtliches Rechercheverfahren durchgeführt worden, das gemäß dem Recherchebericht vom 17. Juli 2018 zu dem Ergebnis geführt hat, dass die Gegenstände der Schutzansprüche 1, 3 und 4 sowie 6 bis 11 in die Kategorie „X“ fielen, also nach Auffassung des Prüfers nicht schutzfähig waren.

Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 15. August 2020 unter Fristsetzung zum 15. September 2020 auf, auf das Streitgebrauchsmuster (insgesamt) zu verzichten. Zur Begründung hat er lediglich ausgeführt, dass das Gebrauchsmuster Schutzansprüche umfasse, deren Gegenstände nicht schutzfähig seien. Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum Anmeldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fanden sich in dem genannten Schreiben nicht. Mit Schreiben vom 15. September 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, reichte die Antragsgegnerin neue Schutzansprüche 1 bis 10 zu den Akten und erklärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche 1 bis 10 geltend mache. Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 16. September 2020 im Register vermerkt. Der neue, eingeschränkte Hauptanspruch 1 kombinierte den ursprünglichen Hauptanspruch 1 mit dem ursprünglichen Unteranspruch 5.

Mit Schreiben vom 18. Januar 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, beantragte der Antragsteller, das Streitgebrauchsmuster „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 bis 11 zu

löschen“. Ergänzend merkte er an, dass sich der Löschantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche in ihrer aktuellen (aus Sicht des Antragstellers „zu breiten“) Fassung richte. Zur Begründung führte er – wie im Schreiben vom 15. August 2020 – lediglich unter Verweis auf den amtlichen Recherchebericht aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig sei. Weitere Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik fanden sich nicht. Der Teillöschantrag wurde der Antragsgegnerin mit Postzustellungsurkunde am 4. Februar 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom 23. Februar 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 24. Februar 2021, erklärte die Antragsgegnerin, dass dem Teillöschantrag „im Umfang der mit Eingabe vom 15. September 2020 zur Gebrauchsmusterakte nachgereichten Ansprüche widersprochen“ werde. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, den Löschantrag als unzulässig zu verwerfen und dem Antragsteller die Kosten des Löschantragsverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung der Unzulässigkeit des Löschantrages war ausgeführt, dass der Antragsteller Rechtsanwalt sei und innerhalb eines kurzen Zeitraums eine Vielzahl von lediglich rudimentär begründeten Gebrauchsmusterlöschanträgen gestellt habe. Der Antragsteller könne kein eigenes schutzwürdiges Interesse an den Löschanträgen vorweisen und habe die Löschanträge lediglich mit der Absicht gestellt, Rechtsanwaltsgebühren zu erzielen. Im Übrigen sei das Streitgebrauchsmuster im Umfang der am 15. September 2020 nachgereichten Schutzansprüche rechtsbeständig.

Der Antragsteller erklärte mit Schriftsatz vom 3. Mai 2021, seinen Löschantrag zu erweitern und nunmehr - mit dem Ziel einer unkomplizierten Verfahrensbeendigung - zu beantragen, das Streitgebrauchsmuster im Umfang des eingetragenen Schutzanspruchs 11 zu löschen, soweit dieser über den am 15. September 2020 nachgereichten Schutzanspruch 10 hinausgehe. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Antragsteller für sich entschieden habe, dass ihn zwar die eingetragene Fassung des Schutzanspruchs 11 störe, die Fassung im Umfang des nachgereichten Schutzanspruchs 10 aber nicht. Mit Zwischenbescheid vom 17. Dezember 2021

teilte die Gebrauchsmusterabteilung den Verfahrensbeteiligten mit, dass der Löschantrag voraussichtlich teilweise Erfolg haben werde. Weiterhin hat die Gebrauchsmusterabteilung neue, von Amts wegen ermittelte Druckschriften als Stand der Technik in das Verfahren eingeführt. In der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2022 beantragte der Antragsteller, das Streitgebrauchsmusters teilweise, nämlich im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 bis 11 zu löschen und erklärte dazu, dass alle Bezüge und Rückbezüge auf Schutzanspruch 5 nicht vom Umfang des Löschantrags umfasst sein sollten. Zudem beantragte er, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Antragsgegnerin erklärte, dass sie dem durch teilweise Rücknahme geänderten Löschantrag nicht widerspreche und beantragte, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Auf die mündliche Verhandlung vom 13. August 2021 beschloss die Gebrauchsmusterabteilung, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzansprüche 1 bis 4 (umfänglich) sowie im Umfang seiner Schutzansprüche 6 bis 11, soweit sie über den Rückbezug auf Schutzanspruch 5 hinausgingen, gelöscht werde. Weiterhin legte die Gebrauchsmusterabteilung in Ziffer 2. des oben genannten Beschlusses dem Antragsteller 20 % und der Antragsgegnerin 80 % der Kosten des Lösungsverfahrens auf, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91, 92 ZPO. Entgegen des Vortrags der Antragsgegnerin sei kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Antragstellers zu erkennen. Die Stellung eines Löschantrags gegen ein Gebrauchsmuster sei jedermann auch ohne eigenes Rechtsschutzinteresse möglich, § 15 Abs. 1 GebrMG. Ein Rechtsmissbrauch könne nur angenommen werden, wenn der Rechtsgebrauch zu Zwecken erfolge, die zu schützen unter keinem denkbaren Gesichtspunkt gerechtfertigt sei. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Der Löschantrag vom 18. Januar 2021 werde als Teillöschantrag ausgelegt, der die Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 bis 11 vollumfänglich erfasse. Damit stelle der Antrag, wie ihn der Antragsteller zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2023 gestellt habe, eine teilweise Rücknahme des Löschantrags dar. Da der mit dem in der mündlichen Verhandlung

geänderten Löschantrag angegriffene Teil des Streitgebrauchsmusters von der Antragsgegnerin nicht verteidigt worden sei, habe die Gebrauchsmusterabteilung die Teillöschung des Streitgebrauchsmusters im beantragten Umfang ohne Sachprüfung angeordnet. Der Antragsteller habe die anteiligen Kosten für die teilweise Rücknahme des Löschantrags zu tragen hat, § 269 Abs. 3 ZPO analog.

Ein sofortiges Anerkenntnis der Antragsgegnerin im Sinne von § 93 ZPO liege nicht vor. Zwar habe die Antragsgegnerin dem Löschantrag vom 18. Januar 2021 im über die nachgereichten Schutzansprüche hinausgehenden Umfang nicht widersprochen. Der Antragsteller sei jedoch durch das Verhalten der Antragsgegnerin zur Stellung des Löschantrags veranlasst worden. Nach dem Erhalt der Löschungsaufforderung vom 15. August 2020 habe die Antragsgegnerin zwar neue Schutzansprüche zur Akte gereicht und erklärt, dass das Gebrauchsmuster nur im Umfang der beschränkten Schutzansprüche geltend gemacht werde. Die Einreichung neuer Schutzansprüche stelle aber keinen Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster dar, da die Antragsgegnerin lediglich eine schuldrechtliche Erklärung abgegeben habe, die keine materielle Veränderung des Gebrauchsmusters bewirkt habe. Der Antragsteller müsse sich mit den nachgereichten Schutzansprüchen nicht zufriedengeben, weil eine materielle Veränderung des Gebrauchsmusters durch Verzicht oder Löschung eine größere Rechtssicherheit erzeuge, als eine schuldrechtliche Erklärung. So könne beispielsweise über die Grenzen der schuldrechtlichen Erklärung oder deren Wirksamkeit Streit entstehen.

Gegen diesen Beschluss haben die Antragsgegnerin und der Antragsteller form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Anders als das Patentgesetz

sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschränkungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf sein Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen. Eine Neufassung sei jedoch wegen des fehlenden Beschränkungsverfahrens nicht möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft auf die neuen Schutzansprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910, 913 – „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein mögliches Lösungsverfahren sei die Verzichtserklärung als bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen. Eine solche Erklärung habe die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 15. September 2020 abgegeben.

Ein Teilverzicht auf das Streitgebrauchsmuster, insbesondere auf die Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 bis 11, sei dagegen nicht möglich gewesen, weil die nachgereichten Schutzansprüche 6 bis 10 auf den Schutzanspruch 5 rückbezogen seien. Die eingeschränkten Schutzansprüche gemäß der Erklärung vom 15. September 2020 seien weder nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung noch nach der zuletzt geäußerten Auffassung des Antragstellers inhaltlich zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung habe zudem nicht darlegen können, aus welchem Umstand das höhere Maß an Rechtssicherheit nach der Teillöschung des Streitgebrauchsmusters resultieren solle. Hiervon ausgehend habe die Antragsgegnerin den Lösungsantrag sofort anerkannt und dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Lösungsantrag zu stellen, so dass vorliegend die Kostenauflegung nach § 93 ZPO erfolgen müsse.

Weiterhin werde die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung beschränkter Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der

Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit genommen, sein Schutzrecht ohne Lösungsverfahren zu beschränken, so dass er stets der negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu prüfenden Lösungsantrages ausgesetzt sei. Nach der Einschränkung der Schutzansprüche habe der Antragsteller keinen Anlass mehr, Schutzansprüche anzugreifen, die den Gegenstand der nachgereichten Schutzansprüche nicht mehr umfassten. Entgegen der Auffassung des Antragstellers und der Gebrauchsmusterabteilung gewährleiste ein Lösungsverfahren, das sich gegen nicht mehr verteidigte Schutzansprüche richte, nicht mehr Rechtsklarheit oder Rechtssicherheit als nachgereichte Schutzansprüche. Denn das DPMA veröffentliche weder nach einer schuldrechtlichen Schutzrechtsbeschränkung im Sinne einer „Scherbeneiserklärung“ noch nach Abschluss eines Lösungsverfahrens eine neue Gebrauchsmusterschrift. Außenstehende müssten sich in jedem Fall durch die Einsicht in die Gebrauchsmusterakte darüber informieren, in welchem Umfang das Gebrauchsmuster noch rechtsbeständig sei. Im Übrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Lösungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwägungen geleitet sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitgebrauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebührenerzielungsinteresse.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

1. Den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2022 in Ziffer 2. aufzuheben und dem Antragsteller - unter Zurückweisung der Beschwerde des Antragstellers - die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.
2. Dem Antragsteller die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat sinngemäß beantragt,

1. Den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2022 in Ziffer 2. aufzuheben und der Antragsgegnerin - unter Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin - die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.
2. Der Antraggegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
3. Dem Antragsteller die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass die Gebrauchsmusterabteilung seine Erklärung, nach der Bezüge und Rückbezüge auf Schutzanspruch 5 nicht vom Lösungsantrag umfasst sein sollten, zu Unrecht als teilweise Rücknahme des Lösungsantrages gewertet habe. Mit dem Lösungsantrag sei der Schutzanspruch 5 des Streitgebrauchsmusters nicht angegriffen worden. Damit seien auch die Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 bis 11 nicht angegriffen worden, soweit sich deren Umfang mit dem Umfang des Schutzanspruches 5 überschneide. Der schriftsätzlich beantragte Lösungsantrag habe denselben Umfang wie der in der mündlichen Verhandlung beantragte (und so tenorierte) Lösungsantrag. Die vollständige Löschung der Schutzansprüche 1 bis 4 sei unzulässig, weil deren vollständige Löschung nie beantragt worden sei, sondern nur die Löschung der Schutzansprüche 1 bis 4 soweit diese nicht auf Schutzanspruch 5 bezogen seien. Im Ergebnis habe dies aber für den Schutzzumfang des Streitgebrauchsmusters in seiner jetzigen Form keine Bedeutung. Gleiches gelte für die Schutzansprüche 6 bis 11. Letztlich habe der Antragsteller mit seiner Erklärung, nach der Bezüge und Rückbezüge auf Schutzzumfang 5 nicht vom Umfang des Lösungsantrages umfasst sein sollten, lediglich auf den Umstand hingewiesen, dass die Schutzansprüche 1 bis 4 und

6 bis 11, soweit sie Überschneidungen mit Schutzanspruch 5 aufwiesen, nie Gegenstand des Löschantrages gewesen seien. Insofern sei die Antragsgegnerin vollumfänglich unterlegen. Eine teilweise Kostenauflegung auf den Antragsteller sei demnach nicht gerechtfertigt. Eine Anwendung von § 93 ZPO komme schon deswegen nicht in Betracht, weil die Antragsgegnerin vor dem Eingang des Löschantrages zur Vermeidung von Kosten gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte erklären können, dass sie auf die Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 bis 11 verzichte und aus diesen Schutzansprüchen für die Vergangenheit sowie hinsichtlich des Schutzanspruches 5 sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft Ansprüche nur im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche geltend mache. Weiterhin übersehe die Antragsgegnerin, dass das nachträgliche Nachreichen von eingeschränkten Schutzansprüchen für die Kostenentscheidung im Lösungsverfahren keine Relevanz habe. Eine schuldrechtliche bindende Selbstbeschränkung sei etwas anderes als ein materieller Rechtsverzicht.

Ein Rechtsmissbrauch liege nicht vor. Denn das Gebrauchsmuster sei ein ungeprüftes Recht und jedermann könne den Antrag stellen, dieses zu löschen. Gleichzeitig gebe es keine Institution, die im öffentlichen Interesse die Löschung zu Unrecht eingetragener Gebrauchsmuster verfolge. Dies sei, insbesondere im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten problematisch. Das Nachreichen neuer Schutzansprüche sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur eine Ergänzung zum Teilverzicht. Das Bundespatentgericht halte dagegen nachgereichte Schutzansprüche für einen angemessenen Ersatz für einen Teilverzicht. Das führe aber hinsichtlich der Kosten des Lösungsverfahrens zu einer ungebührlichen Privilegierung der Inhaber zu Unrecht eingetragener Gebrauchsmuster. Soweit der Gebrauchsmusterinhaber vor der Stellung des Löschantrages beschränkte Schutzansprüche nachgereicht habe, bemesse sich das Maß des Obsiegens und Unterliegens im Sinne von § 91 ZPO nach dem Maß, in dem die Löschung über die nachgereichten Schutzansprüche hinausgehe. Diese Privilegierung sei aber nur berechtigt, soweit sie Schutzansprüche betreffe, auf die nicht verzichtet werden könne. Die Rechtsprechung des

Bundespatentgerichts gewähre dieses Privileg aber ganz offensichtlich unabhängig von der Frage, ob die betreffenden Schutzansprüche verzichtbar seien oder nicht. Dies widerspreche der „Scherbeneis“-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat teilweise Erfolg, da die Kosten des Lösungsverfahrens aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls billigerweise gegeneinander aufzuheben sind. Dies folgt aus einer Anwendung von §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO. Die zulässige Beschwerde des Antragstellers bleibt damit ohne Erfolg.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat 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 Lösungsanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Lösungsantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Lösungsantrag 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. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, wie sich aus §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO ergibt. Hierbei kommt es grundsätzlich darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Dem folgend und ausgehend von einem Teillöschantrag des Löschantragstellers gemäß Schriftsatz vom 18. Januar 2021 und einer teilweisen Rücknahme dieses Teillöschantrages in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2022 hat die Gebrauchsmusterabteilung die Kosten des Lösungsverfahrens im Verhältnis 80 zu 20 geteilt und die Anteile des Obsiegens und Unterliegens im Sinne von § 92 ZPO am Umfang der Rücknahme des Löschantrages bemessen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Löschantrag von der Gebrauchsmusterabteilung teilweise abgewiesen oder vom Antragsteller teilweise zurückgenommen wurde (vgl. *Herget* in: Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 92 Rn. 3). Der Gesetzgeber hat aber über den Verweis auf die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet. Ob Billigkeitsgründe eine vom Unterliegensprinzip abweichende Kostenverteilung erforderlich machen, ist eine nach den konkreten Fallumständen zu treffende Einzelfallentscheidung. Eine Kostenentscheidung nach § 93 ZPO, die die Antragsgegnerin für angezeigt hält, kommt vorliegend dagegen nicht in Betracht, weil die Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 23. Februar 2021 dem Löschantrag widersprochen bzw. beantragt hat, den Löschantrag als unzulässig zu verwerfen.

2.1. Die angefochtene Kostengrundentscheidung erweist sich vorliegend, indem sie der Antragsgegnerin weitüberwiegend mit den Verfahrenskosten belastet, als unbillig. Der Antragsgegnerin darf mit Blick auf das inhaltlich unzureichende Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 15. August 2020 nicht zur Last gelegt werden, dass sie das Streitgebrauchsmuster durch die am 15. September 2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüchen in bestimmter Weise verteidigt und

sich dadurch mit Blick auf ein späteres Lösungsverfahren teilweise ihrer Verteidigungsmöglichkeiten begeben hat. Dies folgt im Wesentlichen aus dem Umstand, dass der Antragsteller bei seinem späteren Lösungsantrag - was nachfolgend noch näher ausgeführt wird - zugutekam, dass (ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren) die beschränkte Verteidigung eines mit einem Teillösungsantrag angegriffenen Gebrauchsmusters nicht durch die Aufnahme von Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs in den Hauptanspruch möglich ist und im Widerspruch zum Antragsgrundsatz steht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1529, Rz. 46 - „Tischgrill“; GRUR 2023, 1274, 1282, Rz. 150 - „Anschlussklemme“).

Eine ausschließlich auf der Grundlage von §§ 91, 92 ZPO getroffene Auferlegung von Kosten kann im Einzelfall unbillig i. S. d. §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG sein, wenn sich ein Lösungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Lösungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nachgereicht hat verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche mehr geltend zu machen („Scherbeneis“-Erklärung) und dagegen der Lösungsantragsteller - wie hier geschehen - eine vom Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche abweichende Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92).

Die Erklärung eines Gebrauchsmusterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Rechte mehr aus dem Gebrauchsmuster geltend machen zu wollen, ist eine an die Allgemeinheit gerichtete, schuldrechtlich bindende Selbstbeschränkung des Inhabers auf den Gegenstand der nachgereichten Schutzansprüche. Darüber hinaus bedeutet diese „Scherbeneis“-Erklärung einen „vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“). Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist allerdings ein vom DPMA, einer Be-

hörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, der nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann; dies hat zur Folge, dass der Löschantragsteller seinen Löschantrag weiterhin gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff. - „Tischgrill“; Busse/Keukenschrijver, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 57). Im Falle eines Löschantrags führt die „Scherbeneis“-Erklärung zwingend dazu, dass mit Ablauf der in § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist das entsprechende Streitgebrauchsmuster „ex tunc“ teilgelöscht ist, was wiederum aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG folgt. Ein Gebrauchsmusterinhaber muss deshalb beachten, dass er sein Schutzrecht zwingend nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzansprüche verteidigen, d. h. auch einem späteren Löschantrag nur noch in diesem Umfang wirksam widersprechen kann (BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“).

2.2. Bei der hier zu treffenden Kostenentscheidung ist der Umstand zu beachten, dass der Antragsteller der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben (Verzichtsaufforderung) vom 15. August 2020 keine Möglichkeit eingeräumt hatte zu erkennen, in welcher Weise sie das Streitgebrauchsmuster schuldrechtlich mit einer „Scherbeneis“-Erklärung beschränken könnte, um einen Löschantrag zu vermeiden. Eine ernsthafte Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu dessen Löschung muss grundsätzlich mit nachprüfbaren Fakten versehen sein, auf die sich das Begehren stützt. Es trifft zwar zu, dass die Anforderungen an ein Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 100 f. - m. w. N.); in kostenrechtlicher Hinsicht kann es

aber - wie der vorliegende Fall zeigt - angezeigt sein, in einer Verzichtsaufforderung mehr Informationen zu liefern, als zu deren Wirksamkeit notwendig sind.

Das Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 lieferte der Antragsgegnerin nur wenige aussagekräftige Informationen. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechtsauffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Sätzen auf den Recherchebericht vom 17. Juli 2018 verwiesen sowie auf den dort genannten Stand der Technik. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbesondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmusters, nicht. Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal nahe, dass der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor dem Abfassen der Verzichtsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt, dass „Letzteres [die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen aus dem Recherchebericht (...) bereits bekannt (ist)“.

2.3. Dem mit Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 übersandten Verlangen des Antragstellers ist die Antragsgegnerin sodann in angemessener Weise durch die Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzansprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekommen. Die hierbei abgegebene „Scherbeneis“-Erklärung war völlig eindeutig, klar und damit ohne jeden Zweifel wirksam. Die Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise rechtswirksam entgegenzutreten zu können, ist unstreitig (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 69 ff. - „Tischgrill“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22 - m. w. N.). Die von der Antragstellerin am 15. September 2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche 1 bis 10 zeichneten sich zudem dadurch aus, dass in den neuen Hauptanspruch in zulässiger Weise einerseits die Merkmale des ursprünglichen, nicht angegriffenen Unteranspruchs 5 eingefügt wurden. Die neuen Schutzansprüche bedeuteten eine sachdienliche und deutliche, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzbegehrens. Diese neuen Schutzansprüche hätten ohne weiteres im Wege einer Teillöschung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG von

Gesetzes wegen an die Stelle der eingetragenen Schutzansprüche treten können, sofern der vorliegende Löschantrag auf eine vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtet gewesen wäre.

Grundsätzlich gilt zwar, dass die Auferlegung von Kosten auf einen Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff. ZPO in der Regel billig ist, wenn das angegriffene Gebrauchsmuster auf den Löschantrag hin in einem Umfang gelöscht wird, der über die mit der „Scherbeneis“-Erklärung verteidigten, neuen Schutzansprüche hinausgeht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1531, Rz. 78 ff. - „Tischgrill“). Dies ist zwar vorliegend der Fall, jedoch ist ein besonderer Sachverhalt gegeben, der aus Gründen der Billigkeit - wie bereits oben angedeutet - eine andere Bewertung nahelegt. Die Antragsgegnerin hätte grundsätzlich die Chance gehabt, dem Löschantrag mit einer zulässigen und rechtsbeständigen Anspruchsfassung zu widersprechen und damit zu ihren Gunsten die Kostenfolge des § 93 ZPO herbeizuführen. Dem Antragsteller ist zwar grundsätzlich kein Vorwurf zu machen, dass er später - in Abweichung von seinem Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 - lediglich einen Teilangriff gegen Streitgebrauchsmuster gewählt hat, der der Antragsgegnerin nur noch eine unzureichende Verteidigung mit den zuvor am 15. September 2020 zur Registerakte nachgereichten Anspruchsfassung übrigließ. Diese im vorliegenden Zusammenhang von der „Scherbeneis“-Rechtsprechung des BGH bedingten, verfahrensrechtlichen Besonderheiten müssen sich der Antragsteller in gleicher Weise wie die Antragsgegnerin zurechnen lassen, was letztlich die hier getroffene Kostengrundentscheidung rechtfertigt.

2.4. Aus der Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ des BPatG, die in einem Patentnichtigkeitsverfahren ergangen ist (vgl. BPatGE 51, 45, 50) folgt vorliegend keine andere Einschätzung. Der 3. Senat des BPatG hatte dort entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgründen auch dann die Kosten voll zu tragen habe, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und der Nichtigkeitsklä-

ger sich damit sofort einverstanden erklärt habe. Diese Entscheidung ist im Wesentlichen damit begründet worden, 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 statfinde. Der Unterschied zum vorliegenden Fall besteht aber gerade darin, dass das Gebrauchsmusterrecht ein selbständiges Beschränkungsverfahren nicht vorsieht, sodass insoweit auch keine kostenmäßige Verschiebung ins Lösungsverfahren stattfinden kann. Im Übrigen hatte die dortige Nichtigkeitsklägerin bereits im Vorfeld detailliert zur Patentfähigkeit des geschützten Gegenstandes vorgetragen, sodass für die Nichtigkeitsbeklagte von Anfang an die Möglichkeit bestand, ihr Schutzbegehren entsprechend anzupassen.

2.5. Der Vortrag des Antragstellers, dass die Gebrauchsmusterabteilung zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass der vom Antragsteller in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2022 zuletzt gestellte Teillöschungsantrag gegenüber dem schriftsätzlich gestellten Teillöschungsantrag ein Weniger bzw. eine Teilrücknahme im Sinne von § 269 Abs. 3 ZPO darstelle, kann nach dem oben ausgeführten als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Zwar geht letztlich auch der Antragsteller von einer teilweisen Rücknahme des Teillöschungsantrages aus, wenn er in der Beschwerdebegründung ausführt, dass die umfängliche Löschung der Schutzansprüche 1 bis 4 durch die Gebrauchsmusterabteilung unzulässig sei, weil er die vollständige Löschung dieser Schutzansprüche nie beantragt habe, sondern nur soweit diese nicht auf Schutzanspruch 5 bezogen seien. Vor dem Hintergrund einer auf Billigkeitserwägungen beruhenden Kostenverteilung, die maßgeblich das unzureichende Aufforderungsschreiben des Antragstellers berücksichtigt, kommt es im Ergebnis nicht auf die Frage an, ob der Antragsteller seinen Antrag teilweise zurückgenommen hat oder nicht.

3. Dafür, dass sich der Antragsteller mit seinem Löschantrag in anderer Hinsicht rechtsmissbräuchlich verhalten habe, gibt der vorliegende Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Beim patentamtlichen Löschanverfahren handelt es sich um einen „Populärrechtsbehelf“, an dessen Einlegung stets auch ein öffentliches Interesse besteht. Daher kann selbst bei einer Einlegung einer Vielzahl von nicht begründeten Verzichtsaufforderungen und anschließenden Löschanträgen durch eine Person grundsätzlich kein rechtsmissbräuchliches Verhalten gesehen werden.

4. Der erkennende Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 128 Abs. 3 und 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die Regelungen des § 128 Abs. 3 und 4 ZPO, sind als gesetzgeberische Grundsatzentscheidung zum Erfordernis einer mündlichen Verhandlung anzusehen, die bei Kostenentscheidungen auch dem § 17 Abs. 2 Satz 5 GebrMG vorgeht. Dem Antrag des Antragstellers auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung musste daher nicht Folge geleistet werden (vgl. auch: *Kubis* in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, GebrMG, § 18 Rn. 11). Im Übrigen hatten die beiden Verfahrensbeteiligten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 92, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschanverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

6. Für eine Erstattung der Beschwerdegebühr, wie vom Antragsteller beantragt, bestand kein Raum. Eine solche Erstattung ist zwar nach § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG möglich, sofern dies der Billigkeit entspricht. Wie sich aber aus den o. g. Ausführungen ergibt, lässt das patentamtliche Verfahren jedoch weder Verfahrensfehler noch eine unangemessene Sachbehandlung erkennen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.