

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 421/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In Sachen

...

betreffend das Gebrauchsmuster 92 08 548

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber und Dipl.-Phys. Dr. Kraus

beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge werden der Antragstellerin auferlegt.

Gründe

I

Der Antragsgegner war Inhaber des mit der Bezeichnung "Sicherheitsohrkerzen" eingetragenen Gebrauchsmusters 92 08 548. Es war am 25. Juni 1992 angemeldet und nach der Eintragung zweimal verlängert worden. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

1. Ohrkerzen zur Erzeugung von Wärme im Ohrbereich und Unterdruck im oberen Gehörgang, dadurch gekennzeichnet, daß ein spezielles Baumwoll Naturgewebe und ein Sicherheitsfilter bei der Herstellung verwendet wird.

Die beiden weiteren Schutzansprüche sind auf diesen Anspruch rückbezogen.

Die Antragstellerin hat am 31. Juli 1998 einen Löschungsantrag eingereicht und geltend gemacht, der verwendete Filter lasse die angestrebte Bildung von Wärme und Unterdruck nicht zu. Der Antragsgegner hat der Löschung widersprochen. Der Filter verhindere nur den Durchgang von heißem Wachs und Aschepartikeln beim Abbrennen der Kerze am Ohr, beeinträchtige aber die erwünschte Sog- und Wärmewirkung nicht wesentlich und behindere jedenfalls die beabsichtigte therapeutische Wirkung nicht.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 15. Februar 2000 den Löschungsantrag kostenpflichtig zurückgewiesen. Der mit dem Löschungsantrag geltend gemachte Löschungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) liege nicht vor. Es fehle - anders, als die Antragstellerin meine - nicht an einer technischen Lehre, da mit der unter Schutz gestellten Ohrkerze durchaus die technischen Wirkungen der Wärme- und Unterdruckbildung herbeigeführt werden könnten. Zwar habe sich die Antragstellerin darauf berufen, daß der Antragsgegner in einem Zivilrechtsstreit eine Unterlassungserklärung ua bezüglich der Werbeaussage abgegeben habe, die von ihm vertriebene, mit einem Mikro-Zellstoff-Filter am unteren Ende versehene Sicherheitsohrkerze sei geeignet, Ablagerungen durch Wärme zu lösen und durch leichten Sog der Kaminwirkung nach außen zu befördern. Dies rechtfertige aber keine andere Beurteilung, weil diese Aussage in den Schutzansprüchen als Merkmal nicht enthalten sei.

Gegen diese Entscheidung hat sich die Antragstellerin am 1. März 2000 mit der Beschwerde gewandt. Sie hat vorgetragen, der Zellstoff-Filter habe lediglich verstopfende Funktion, worüber gegebenenfalls ein Sachverständigengutachten eingeholt werden möge.

Dem ist der Antragsgegner entgegengetreten. Die am 30. Juni 2000 fällig gewordene dritte Verlängerungsgebühr hat er aber nicht gezahlt, so daß das Gebrauchsmuster erloschen ist. Die Beteiligten haben hierauf das Verfahren in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

Sie stellen widerstreitende Kostenanträge.

II

Die Belastung der Antragstellerin mit den Kosten des Verfahrens beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 91 Abs 1 ZPO. Denn beide Beteiligten haben den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, und es entspricht billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes, ihr die Kosten aufzuerlegen.

Das erledigende Ereignis ist das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters. Zwar hat der Antragsgegner es herbeigeführt, indem er die Verlängerungsgebühr nicht gezahlt hat. Das rechtfertigt aber entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht die Auferlegung der Kosten auf ihn. Denn damit hat er sich nicht in die Rolle des Unterliegenden im Lösungsverfahren begeben. Dies wird von der Rechtsprechung daraus abgeleitet, daß kein Gebrauchsmusterinhaber verpflichtet ist, sein Gebrauchsmuster nach Ablauf einer Schutzfrist um eine weitere Schutzfrist verlängern zu lassen, aus der Unterlassung also keine nachteiligen Folgerungen für die Kostenentscheidung zu ziehen sind (vgl BPatGE 10, 256, 259; 24, 36; Benkard (9) GebrMG § 17 Rdn 26).

Unterlegen wäre im Rechtsstreit nach dem bisherigen Sach- und Streitstand die Antragstellerin. Denn es läßt sich nicht feststellen, daß der Lösungsantrag im Zeitpunkt der Erledigung begründet gewesen wäre. Die Voraussetzungen für den geltend gemachten Lösungsanspruch mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) sind, soweit ersichtlich, nicht erfüllt.

Wenn die Antragstellerin sich darauf beruft, der unter Schutz gestellte Gegenstand sei durch den vorgesehenen Einsatz eines Zellstoff-Filters hinsichtlich der erstrebten Wärme- und Sogwirkung funktionsunfähig, kann ihr darin nicht gefolgt werden. Der damit geltend gemachte Mangel technischer Brauchbarkeit des Gegenstandes, der im Falle seines Vorliegens in der Tat die Schutzfähigkeit entfallen ließe, läßt sich nach den technischen Gegebenheiten nicht bestätigen.

Bei technisch-fachmännischer Betrachtung ergibt sich nämlich, daß ein Filter grundsätzlich keine verstopfende Wirkung hat, sondern dazu dient, Verunreinigungen oder sonstige bestimmte Partikel/Elemente aus einem Gas- oder Flüssigkeitsstrom herauszunehmen (auszufiltern), den Gas- oder Flüssigkeitsstrom aber möglichst ungehindert passieren zu lassen. Das ist auch beim Gegenstand des Streitgebrauchsmusters so. Hier sollen durch den Filter bei Gebrauch der Kerze etwa entstehende Wachstropfen und Asche an einem Auftreffen auf der Haut und einem Eindringen in den Gehörgang gehindert werden (ursprüngliche Beschreibung S 1, 1e Abs bis S 2, 2. Abs, nachgereichte Beschreibung S 2, 2. Abs, 5. und 6. Abs).

An mehreren Stellen ist darüber hinaus zusätzlich ausdrücklich darauf verwiesen, daß der verwendete Filter die gewünschte Wirkung der Gesamtvorrichtung wie zB die Sogwirkung, nicht beeinträchtigen darf (vgl ursprüngliche Beschreibung S 1, 1e Satz, nachgereichter Schutzanspruch 2a). Wenn aber die vorgesehenen Wirkungen nicht beeinträchtigt werden dürfen, so kann das für den Fachmann nur bedeuten, daß der von ihm zu wählende Filter keinesfalls eine abdichtende oder verstopfende Wirkung haben darf, denn das wäre konträr zur Lehre des Streitgebrauchsmusters. Hierin liegt die mit der Anmeldung offenbarte Lehre zum technischen Handeln; auf diesen objektivierbaren Offenbarungsgehalt, nicht auf subjektive Einschätzungen des Antragsgegners außerhalb der Gebrauchsmusterunterlagen kommt es bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit an.

Die von der Kostentragungspflicht betroffenen Kosten erfassen die beider Rechtszüge. Dies entspricht auch der Billigkeit angesichts des mangelnden Erfolges des Löschantrags in beiden Instanzen.

Goebel

Klosterhuber

Dr. Kraus

Be