



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 431/13

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 016 090**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich und der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2013 aufgehoben. Der Löschungsantrag wird als unzulässig verworfen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten beider Rechtszüge.

**Gründe**

**I.**

Das am 14. November 2007 unter der Bezeichnung „Wärmespeicherelement“ unter Inanspruchnahme der inneren Priorität 20 2007 003 438 vom 6. März 2007 angemeldete Streitgebrauchsmuster 20 2007 016 090 ist am 14. Februar 2008 mit 32 Schutzansprüchen eingetragen und am 20. März 2008 bekanntgemacht worden. Es ist nach einer Schutzdauer von acht Jahren am 1. Juni 2016 erloschen, nachdem die Inhaberin und Antragsgegnerin die Aufrechterhaltungsgebühr nicht gezahlt hat.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 24. November 2011 Löschungsantrag in vollem Umfang gestellt und sich neben

den im Rahmen einer amtsseitigen Recherche ermittelten Entgegenhaltungen E1 – E7 auf die weiteren, von ihr eingeführten Entgegenhaltungen D1 – D8 und S1 – S7 als vorveröffentlichten Stand der Technik berufen. Diesem am 26. Januar 2012 zugestellten Löschungsantrag hat die Antragsgegnerin am 31. Januar 2012 widersprochen.

Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, in welcher die Antragsgegnerin die Zurückweisung des Löschungsantrags als Hauptantrag und hilfsweise die Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters in den Fassungen gemäß ihren Hilfsanträgen 1 und 2 beantragt hat, hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Beschluss vom 7. Juni 2013 die Löschung des Streitgebrauchsmusters verfügt, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht neu gegenüber dem maßgebenden Stand der Technik sei, der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht ursprünglich offenbart gewesen sei und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Der Beschluss ist der Antragstellerin am 29. Juni 2013 zugestellt worden.

Dagegen hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 22. Juli 2013, per Fax eingegangen am gleichen Tage, Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses „das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang aufrechtzuerhalten“ (Bl. 29 d. A.). Mit weiterem Schriftsatz vom 25. März 2014 hat sie Hilfsanträge 1 und 2 mit geänderten Schutzansprüchen 1 - 30 bzw. 1 – 29 eingereicht. Die Antragstellerin hat mit Schriftsätzen vom 17. Januar 2014 bzw. 31. Juli 2014 zur Beschwerdebegründung bzw. den Hilfsanträgen der Antragsgegnerin Stellung genommen. Sie hat keinen ausdrücklichen Sachantrag gestellt, aber sich konkret mit der Beschwerde und Beschwerdebegründung der Antragstellerin auseinandergesetzt und die Auffassung vertreten, dass die Gebrauchsmusterabteilung die Löschung des Streitgebrauchsmusters aufgrund richtiger Beurteilung der fehlenden Neuheit beschlossen habe und es weitere Argumente gebe, „warum die Beschwerde abzuweisen“ sei (Bl. 36 d. A.).

Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat keine der Beteiligten, auch nicht hilfsweise, gestellt.

Mit eingehendem Senatshinweis vom 15. September 2016 (Bl. 103/104 d. A.) ist die Antragstellerin darauf aufmerksam gemacht worden, dass nach aktuellem Registerstand das Streitgebrauchsmuster erloschen sei, so dass der Löschungsantrag nur noch im Wege eines Feststellungsantrags weiterverfolgt werden könne und insoweit die Darlegung eines individuellen Rechtsschutzinteresses erforderlich sei. Ihr ist eine Stellungnahmefrist von einem Monat ab Zustellung eingeräumt worden. Die vorgenannten Hinweise sind der Antragstellerin am 19. September 2016 zugestellt worden (Bl. 105 d. A.).

Die Antragstellerin hat sich innerhalb der vorgenannten Frist nicht geäußert. Insbesondere hat sie weder geänderte Anträge eingereicht, noch zum Vorliegen eines individuellen Rechtsschutzinteresses vorgetragen.

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

## II.

Das Löschungsbegehren der Antragstellerin ist unzulässig, so dass der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufzuheben und der beschwerdegegenständliche Löschungsantrag zu verwerfen ist.

1. Die Antragstellerin hat in Bezug auf ihr Löschungsbegehren kein Rechtsschutzinteresse.

a) Das Streitgebrauchsmuster ist erloschen, nachdem die Antragsgegnerin die Aufrechterhaltungsgebühr für das neunte und zehnte Jahr des Gebrauchsmusterschutzes nicht rechtzeitig gezahlt hat (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 GbmG i. V. m. §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1 PatKostG). Mit dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters entfällt das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin für die Weiterverfolgung des Löschungsantrags (§§ 15, 16 GbmG) i. S. e. Popularantrags (vgl. BGH GRUR 1983, 725, 728 – Ziegelsteinformling). Hierbei handelt es sich um ein in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu berücksichtigendes Erfordernis für die Zulässigkeit des Löschungsantrags.

b) Bei dieser Sachlage wäre der beschwerdegegenständliche Löschungsantrag nur dann zulässig, wenn die Antragstellerin ein eigenes, individuelles Rechtsschutzinteresse geltend machen könnte (vgl. BGH, a. a. O. und Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 16 GbmG, Rn. 16). Ein solches Rechtsschutzinteresse hat die Antragstellerin – auch nach eingehendem gerichtlichen Hinweis vom 15. September 2016 - weder geltend gemacht noch in sonstiger Weise Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse ergeben könnte.

c) Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster schriftsätzlich auch in vollem Umfang verteidigt. Da, wie ausgeführt, das Vorliegen eines individuellen Rechtsschutzinteresses eine von Amts wegen zu berücksichtigende Voraussetzung für die Zulässigkeit des vorliegenden Löschungsantrags ist, ist dem Senat eine sachliche Überprüfung von Löschungsgründen i. S. d. § 15 Abs. 1 GbmG verwehrt.

Nach alledem waren der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufzuheben und der beschwerdegegenständliche Löschungsantrag als unzulässig zu verwerfen.

2. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GbmG i. V. m. § 78 PatG).

a) Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GbmG i. V. m. § 78 Nr. 1 PatG) hat keine der Beteiligten gestellt.

b) Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war auch aus sonstigen Gründen, insbesondere aus Gründen der Sachdienlichkeit (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GbmG i. V. m. § 78 Nr. 3 PatG) nicht angezeigt.

Für eine analoge Anwendung der Bestimmungen des Nichtigkeitsverfahrens über die Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung ist hier kein Raum (vgl. BGH Mitt. 1996, 118, 119 – Flammenüberwachung). Der BGH hat es dementsprechend nicht beanstandet, dass der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat ohne mündliche Verhandlung über die Beschwerde einer Löschantragstellerin gegen den ihren Löschantrag zurückweisenden Beschluss entschieden hat, nachdem weder Termins Antrag gestellt worden noch aus Sicht des Senats eine Beweisaufnahme angezeigt war (BGH, a. a. O.).

Soweit Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 18 GbmG, Rn. 15 und Kubis in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., § 18 GbmG, Rn. 11 die Auffassung vertreten, dass in Löschantragbeschwerdeverfahren Durchführung einer mündlichen Verhandlung i. d. R. als notwendig bzw. sachdienlich zu erachten sei, ergibt sich hieraus keine andere Beurteilung der Frage, ob im vorliegenden Fall die Durchführung einer mündlichen Verhandlung geboten war. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wäre sachdienlich gewesen, wenn Tat- und/oder Rechtsfragen zu klären gewesen wären, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten. Dies wird z. B. bei der Erörterung und Klärung von Neuheit und erfinderischem Schritt bei mehreren, sachlich zu prüfenden Anträgen (Haupt- und Hilfsanträgen) unter Berücksichtigung mehrerer Entgegenhaltungen auch regelmäßig der Fall sein. Hier liegt der Fall aber anders. Nachdem der Antragsteller eingehend auf das Erfordernis einer Umstellung seines Antrags und der Geltendmachung eines individuellen Rechtsschutzbedürfnisses hingewiesen worden ist und hierauf nichts vorgetragen hat, liegen Sach- und Rechtsfragen, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten,

nicht vor. Hieran ändern auch die von der Antragsgegnerin eingereichten Haupt- und Hilfsanträge nichts, denn an einer inhaltlichen Befassung mit diesen Anträgen ist der Senat – wie ausgeführt – mangels eines zulässigen Löschantrags gehindert.

c) Der Senat konnte nach alledem entscheiden, ohne dass ein – weiterer – Hinweis an die Antragstellerin geboten gewesen wäre. Sie ist, wie bereits ausgeführt, eingehend auf die infolge des Erlöschens des Streitgebrauchsmusters eingetretene Änderung der Sach- und Rechtslage hingewiesen worden. Nach diesen Hinweisen und ausgehend von den vorgenannten Bestimmungen und der vorgenannten Rechtsprechung musste die Antragstellerin damit rechnen, dass der Senat, nachdem die Antragstellerin innerhalb der gesetzten Frist auf den Hinweis nichts vorgetragen und auch keine Fristverlängerung erbeten hat, ohne mündliche Verhandlung entscheiden kann.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GbmG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO. Eine abweichende Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen ist nicht angezeigt.

### **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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schlenk

Dr. Krüger

Bb