



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 19/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2013 105 681.2

(hier: Beschwerde gegen Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Löschantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Löschantragstellerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 13. Dezember 2013 angemeldeten und am 27. Januar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2013 105 681. 2 (Streitgebrauchsmuster). Das Streitgebrauchsmuster nahm die innere Priorität aus einem älteren, am 12. August 2013 eingetragenen Gebrauchsmuster 20 2013 103 363.4 (Prioritätsgebrauchsmuster) in Anspruch, das die Antragsgegnerin am 25. Juli 2013 angemeldet hatte. Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster hatten dieselbe Bezeichnung, nämlich „Decke mit reduziertem Füllgewicht“. Beim Streitgebrauchsmuster waren allerdings zwei weitere Unteransprüche (Schutzansprüche 11 und 12) hinzugetreten. Darüber hinaus waren in diesem gegenüber dem Prioritätsgebrauchsmuster weitere Ausführungsformen beschrieben und auch eine zusätzliche Zeichnung angefügt worden (Figur 3). Nachdem die Antragstellerin mit Schreiben vom 1. April 2014 der Antragsgegnerin hinsichtlich des Prioritätsgebrauchsmusters eine Löschungsandrohung übersandt hatte, hatte die Antragsgegnerin auf das Prioritätsgebrauchsmuster verzichtet.

Hinsichtlich des Streitgebrauchsmuster waren von der Antragsgegnerin am 10. Juli 2014 neue Schutzansprüche zur Registerakte nachgereicht worden. Der neue, eingeschränkte Hauptanspruch war eine Kombination der Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 11 und 12, wobei die Antragsgegnerin zusätzlich erklärt hatte, sie werde weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft über die neuen Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem das Streitgebrauchsmuster geltend machen, und sie verzichte für den Fall eines künftigen Löschantrags unwiderruflich und bedingungslos darauf, das Streitgebrauchsmuster in einem weitergehenden Umfang zu verteidigen.

Die Antragstellerin hat mit einer am 29. August 2014 beim DPMA eingegangenen Eingabe die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, wobei sie ihren Antrag ausdrücklich auch gegen die von der Antragsgegnerin am 10. Juli 2014 zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche gerichtet hat.

Die Antragsgegnerin hat auf den ihr am 7. Oktober 2014 mit entsprechender Erklärungsaufforderung zugestellten Löschungsantrag mit einer am 7. November 2014 beim DPMA eingegangenen Eingabe reagiert und erklärt, dass sie dem Löschungsantrag nicht widerspreche. Sie sei der Auffassung, dass sie der Antragstellerin keine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben habe und diese daher die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen habe. Vor Stellung des Löschungsantrags sei sie von der Antragstellerin nicht zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert worden.

Die Antragstellerin ist dem Kostenantrag entgegengetreten. Ihrer Auffassung nach sei ihrem Löschungsantrag eine umfangreiche Korrespondenz mit der Antragsgegnerin vorangegangen. Die Antragstellerin habe die Antragsgegnerin seinerzeit davon überzeugen können, dass das Prioritätsgebrauchsmuster lösungsreif sei, worauf die Antragsgegnerin schließlich auf das Prioritätsgebrauchsmuster verzichtet habe. In diesem Zusammenhang sei die Antragsgegnerin darauf hingewiesen worden, dass auch zum Streitgebrauchsmuster ein Löschungsantrag in Vorbereitung sei. Der Geschäftsleitung der Antragsgegnerin sei z. B. vom anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin unmissverständlich klargemacht worden, dass nach Abschluss einer ergänzenden Recherche mit der Stellung eines Löschungsantrags zu rechnen sei und dass die Antragsgegnerin einen Löschungsantrag nur durch einen vollständigen Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster abwenden könne. Jedenfalls am 26. Juni 2014 sei dies dem anwaltlichen Vertreter der Antragsgegnerin nochmals per E-Mail von der Geschäftsleitung der Antragstellerin mitgeteilt worden.

Mit Beschluss vom 2. Oktober 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA im Wege einer isolierten Kostenentscheidung die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens gemäß § 93 ZPO i. V. m §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG der Antragstellerin auferlegt. Die Entscheidung hat die Abteilung damit begründet, dass die Antragsgegnerin den Lösungsantrag sofort anerkannt und durch ihr sonstiges Verhalten keinen Anlass zur Stellung des Lösungsantrags gegeben habe. Die Antragstellerin habe kein Verhalten der Antragsgegnerin aufgezeigt, aus dem sich vernünftigerweise die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens hätte ergeben können. Eine schriftliche Lösungsaufforderung betreffend das Streitgebrauchsmuster sei offensichtlich nicht erfolgt. Dabei wäre an der Kostentragung durch die Antragstellerin auch dann im Ergebnis festzuhalten, wenn zugunsten der Antragstellerin die von ihr behaupteten telefonisch erfolgten Hinweise auf einen bevorstehenden Lösungsantrag als wahr unterstellt werden könnten. Eine qualifizierte Lösungsaufforderung müsse bestimmten Kriterien der Deutlichkeit, der Nachprüfbarkeit und Ernsthaftigkeit genügen. Hierzu stehe bereits im Widerspruch, dass die Antragstellerin der Antragsgegnerin im behaupteten, telefonischen Hinweis mitgeteilt habe, dass vor Stellung des Lösungsantrags noch eine ergänzende Recherche zum Stand der Technik durchgeführt werde. Für die Gebrauchsmusterabteilung sei nicht ersichtlich, dass eine schriftliche, inhaltlich vollständige und ausreichend befristete Lösungsaufforderung mit Sicherheit ohne Erfolg geblieben wäre.

Die Antragstellerin hat gegen diesen Beschluss, der ihrem anwaltlichen Vertreter am 10. Oktober 2018 zugestellt worden war, am 9. November 2018 Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwerdebegründung hat sie u. a. ausgeführt, die Gebrauchsmusterabteilung habe bei ihrer Entscheidung übersehen, dass Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster in einem besonderen Verhältnis zueinandergestanden hätten. Die wirksame Inanspruchnahme des Prioritätsrechts nach § 6 Abs. 1 GebrMG habe die Identität der Erfindungsgegenstände in Vor- und Nachanmeldung vorausgesetzt. In der Sache habe es sich beim Streitgebrauchsmuster um nichts anderes als um eine beschränkte

Aufrechterhaltung des Prioritätsgebrauchsmusters gehandelt. Eine beschränkte Aufrechterhaltung stelle aber keinen Verzicht auf das Schutzrecht dar. Die im Zusammenhang mit dem Prioritätsgebrauchsmuster an die Antragsgegnerin gerichtete Löschungsandrohung vom 1. April 2014 habe in jeder Hinsicht die notwendigen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Löschungsandrohung erfüllt, wobei der Antragsgegnerin klar gewesen sei, dass die Löschungsandrohung sich auch gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtet habe. Durch die am 10. Juli 2014 zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche habe sich die Antragsgegnerin der Löschungsandrohung, die aus Sicht der Antragstellerin den Verzicht der Antragsgegnerin auf das Streitgebrauchsmuster erwarten ließ, offensichtlich nicht gebeugt. Die nachgereichten Schutzansprüche stellten zwar in gewisser Weise ein Entgegenkommen der Antragsgegnerin dar, die Antragstellerin sei aber nicht verpflichtet gewesen, sich hierauf einzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Oktober 2018 aufzuheben und die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Der Antragsgegnerin hat sich zum vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Der angefochtene Beschluss ist nicht zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung hat der Antragstellerin zu Recht die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auferlegt.

1. Die kostenrechtlichen Regelungen von § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m § 84 Abs. 2 PatG führen hier zu einer Anwendung von § 93 ZPO. Dies entspricht auch dem Ergebnis der hier anzustellenden Billigkeitserwägungen.

a) § 93 ZPO bestimmt im Zusammenhang mit einem Gebrauchsmusterlösungsverfahren, dass die Kosten dann der Antragstellerin zur Last fallen, wenn eine Antragsgegnerin einem Lösungsantrag nicht widersprochen hat und diese der Antragstellerin im Vorfeld des Lösungsantrags auch keinen Anlass zur Stellung des Lösungsantrags gegeben hatte (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 86). Vorliegend ist nicht nur die zuerst genannte Tatbestandsvoraussetzung zu dieser Kostenfolge gegeben, sondern auch die zweite.

b) Ein Anlass zur Stellung eines Lösungsantrags besteht in aller Regel nur dann, wenn eine Gebrauchsmusterinhaberin einer gegen ihr Schutzrecht gerichteten Verzichtsaufforderung nebst Androhung eines Lösungsantrags nicht nachgekommen ist (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 94 ff.). Diese Vorgehensweise ist regelmäßig nur dann entbehrlich, wenn eine Antragsgegnerin zuvor bereits gegen eine Antragstellerin entweder Klage wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters erhoben oder der Antragstellerin gegenüber den Erlass einer einstweiligen Verfügung angedroht hat. Insbesondere in diesen Fällen wird ein freiwilliges Nachgeben eines Schutzrechtsinhabers als ausgeschlossen angesehen, sodass hier ausnahmsweise die unvermittelte Einlegung eines Rechtsbehelfs ohne Kostennachteil gerechtfertigt sein kann (vgl. BPatGE 22, 285, 289; *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 109). Der vorliegende Fall liegt jedoch anders, da die Antragsgegnerin - was unstreitig ist

– zu keiner Zeit aus dem Streitgebrauchsmuster – weder in einer der genannten noch in anderer Weise – gegen die Antragstellerin vorgegangen war.

c) Die Antragstellerin irrt, indem sie meint, dass die gegen das Prioritätsgebrauchsmuster gerichtete Verzichtsaufforderung nebst Androhung eines Löschungsantrags vom 1. April 2014 auch das Streitgebrauchsmuster erfasst habe und deshalb eine weitere, ausdrücklich gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtete Anforderung entbehrlich gewesen sei. Diese Annahme scheidet bereits daran, dass es sich bei Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster gerade nicht um Schutzrechte mit identischen Schutzgegenstände gehandelt hatte. Beim Streitgebrauchsmuster waren die Schutzansprüche 11 und 12, darüber hinaus neue Beschreibungsteile sowie eine weitere Zeichnung hinzugetreten, wobei letztere gemäß § 12a Satz 2 GebrMG zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen waren. Hierdurch hat der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters eine deutliche Modifizierung gegenüber dem des Prioritätsgebrauchsmusters erhalten: Als weitere Ausführungsformen waren z. B. „senkrecht übereinanderliegende Steppnähte“ beschrieben, die einen „Scharniereffekt“ ermöglichten, und nunmehr war in der Beschreibung auch von „Decken für den Übergangsbereich“ und von „Winterdecken“ die Rede, die jeweils mit speziellen Füllmengen zu befüllen waren. Im Vergleich zum Prioritätsgebrauchsmusters war die Beschreibung beim Streitgebrauchsmuster von 40 auf insgesamt 55 Absätze und die Zahl der Zeichnungen von 2 auf 3 Figuren angewachsen. Insgesamt ist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach alledem gegenüber demjenigen des Prioritätsgebrauchsmusters in nicht unerheblichem Umfang erweitert worden. Hiergegen als Beleg für die vermeintliche Identität der Gegenstände von Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster die Regelung des § 6 Abs. 1 GebrMG ins Feld zu führen, wie es die Antragstellerin versucht hat, geht an der Sache vorbei. Die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob der Gegenstand der Nachanmeldung gegenüber dem der Voranmeldung erweitert worden ist. Die durch eine solche Erweiterung ausgelöste Rechtsfolge besteht darin, dass dem so entstandenen „Überschuss“ nicht der Prioritätstag, sondern der Einreichungstag der

Nachanmeldung als Zeitrang zukommt (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 6 Rn. 12, 57; BPatG BIPMZ 2015, 142, 143, re. Sp. 2. Abs. - „Schwingungsabsorbierende Aufhängung“).

d) Im Übrigen deutete die gesamte Vorgehensweise der Antragsgegnerin darauf hin, dass von ihr auch beim Streitgebrauchsmusters ein freiwilliges Nachgeben nicht nur nicht ausgeschlossen war, sondern dass das in Rede stehende, weitere Lösungsverfahren vielmehr mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine ausdrücklich gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtete Verzichtsaufforderung nebst Androhung eines Lösungsantrags hätte vermieden werden können. Bei dem, was die Antragstellerin als unredlichen Versuch der Antragsgegnerin, in der Sache wieder zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Prioritätsgebrauchsmusters zurückzukehren, darstellt, handelt es sich tatsächlich um jene Vorgehensweise, die der BGH in seiner „Scherbeneis“-Entscheidung (GRUR 1998, 910 ff.) allen Gebrauchsmusterinhaberinnen mit dem Ziel, unnötige Lösungsverfahren zu vermeiden, eröffnet hat. Die Antragsgegnerin hat durch ihre am 10. Juli 2014 zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche z. B. im Hauptanspruch gezielt die Kombination der Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 11 und 12 aufgegriffen, die gerade jene Modifizierung betrafen, mit denen sich das Streitgebrauchsmuster vom Prioritätsgebrauchsmuster abhob. Hierdurch hatte die Antragsgegnerin den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in recht deutlicher Weise vom Gegenstand des Prioritätsgebrauchsmusters abgesetzt.

Bei der Erklärung, die die Antragsgegnerin zu dem nachgereichten, neuen Anspruchssatz abgegebenen hatte, nämlich sie werde weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft über die neuen Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem das Streitgebrauchsmuster geltend machen und sie verzichte für den Fall eines künftigen Lösungsantrags unwiderruflich und bedingungslos darauf, das Streitgebrauchsmuster in einem weitergehenden Umfang zu verteidigen, handelte es sich nicht, wie die Antragstellerin irrigerweise meint, nur um ein

Entgegenkommen in Form einer schuldrechtlichen Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit, sondern offensichtlich um einen „vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch“ im Sinne der „Scherbeneis“-Entscheidung des BGH (vgl. oben a.a.O). Nach alledem ist die Auffassung der Antragstellerin, sie hätte sich hierauf nicht mehr einlassen müssen, sondern hätte ohne Kostennachteil unverzüglich die Löschung des Streitgebrauchsmusters betreiben können, unzutreffend.

2. Da die vorliegende Entscheidung einen Beschluss des DPMA betrifft, der in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangen ist, ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden. Diese Kosten hat gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Antragstellerin zu tragen, da diese in vollem Umfang unterlegen ist. Dass billigerweise eine andere Entscheidung als angemessen erschiene, ist nicht ersichtlich.

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, 61333 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

Fi