

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 35 W (pat) 11/22

**Entscheidungsdatum:** 16. Mai 2023

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** GebrMG § 18 Abs. 2 Satz 1, PatG §§ 73, 74 Abs. 1, 79 Abs. 2

Entscheidung: Schranknivelliervorrichtung.

Text Leitsatz:

Ein Dritter, der am Eintragungsverfahren nicht beteiligt war, kann einen Beschluss, mit welchem die eingetragene Fassung eines Gebrauchsmusters berichtigt wurde, nicht mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht anfechten. Die Überprüfung, ob eine derartige Berichtigung zu Recht und wirksam erfolgt ist, ist vielmehr Gegenstand eines gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten Lösungsverfahrens (in Weiterentwicklung der Rechtsprechung gem. BPatGE 44, 209 – „Nutmutter“).

---



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 11/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 011 517**

(hier: Beschwerde gegen Berichtigungsbeschluss)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Mai 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

**Gründe**

**I.**

Das Beschwerdeverfahren betrifft das Gebrauchsmuster 20 2014 011 517 mit der Bezeichnung „Schranknivellier Vorrichtung“ (Streitgebrauchsmuster), das durch Abzweigung aus der europäischen Patenanmeldung EP 14 81 5452 als Anmeldetag den 8. Oktober 2014 erhalten hat. Die am 16. August 2021 eingereichten Anmeldeunterlagen umfassten 68 Seiten Beschreibung (einschließlich Zusammenfassung), 21 Seiten mit 96 Schutzansprüche sowie 18 Blatt Zeichnungen. Zusätzlich waren von der Rechtsvorgängerin der jetzigen Gebrauchsmusterinhaberin zwei weitere Sätze Anmeldeunterlagen eingereicht worden, die in der Kopfzeile (d.h. auf allen Seiten rechts oben) den Aufdruck „einzutragende Fassung“ enthielten: Der eine Satz bestand aus 12 Seiten mit 33 Schutzansprüchen; der andere Satz bestand aus

87 Seiten, die als Beschreibung bezeichnet waren, in der jedoch ab Seite 67 wiederum alle 96 ursprünglich eingereichten Schutzansprüche in durchnummerierter Form aufgelistet waren. Ein Anzeichen dafür, dass es sich hierbei nicht (mehr) um Schutzansprüche handelte, gab der vorangestellte Hinweis: „Hiermit werden auch die folgenden Erfindungsgegenstände offenbart: ...“.

Nachdem die Eintragung des Streitgebrauchsmusters durch die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) verfügt worden war, wurde dieses am 28. Oktober 2021 mit 96 Schutzansprüchen eingetragen; sodann erfolgten am 9. Dezember 2021 die Bekanntmachung des Gebrauchsmusters im Patentblatt und die Herausgabe der entsprechenden Gebrauchsmusterschrift (U1-Schrift).

Mit Eingabe vom 28. April 2022 hat die Gebrauchsmusterinhaberin sich an das DPMA gewandt und bemängelt, dass die Eintragung des Streitgebrauchsmusters nicht in Übereinstimmung mit dem Eintragungsantrag, nämlich nicht mit den beantragten 33 Schutzansprüchen, erfolgt sei, sowie um Herausgabe einer korrigierten, neuen Gebrauchsmusterschrift gebeten. Die Gebrauchsmusterstelle hat daraufhin mit Berichtigungsbeschluss vom 5. Mai 2022, der von einem Beamten im gehobenen Dienst erlassen wurde, Folgendes beschlossen:

„Die Eintragung vom 28.10.2021 wird dahingehend berichtigt, dass statt der Anmeldeunterlagen die eigens eingereichten Eintragungsunterlagen für die Schrift zu verwenden sind.“

In Umsetzung dieses Beschlusses erfolgte sodann am 9. Juni 2022 eine entsprechende Veröffentlichung im Patentblatt sowie die Herausgabe einer berichtigten Gebrauchsmusterschrift (U9-Schrift), mit der das Streitgebrauchsmuster seitdem als mit 33 Schutzansprüchen eingetragen ausgewiesen wird.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hatte bereits am 22. November 2021 Klage beim Landgericht eingereicht, mit der sie die Beschwerdeführerin u.a. wegen Verletzung

des Streitgebrauchsmusters in Anspruch nimmt, wobei die Klage gegenwärtig noch anhängig ist. In Reaktion auf die Klage hat die Beschwerdeführerin am 18. März 2022 beim DPMA einen Antrag auf vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters gestellt. Nach Kenntnis vom Berichtigungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 5. Mai 2022 hat die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 1. November 2022 einen weiteren Löschantrag beim DPMA eingereicht, der sich gezielt gegen die Fassung des Streitgebrauchsmusters in der durch die U9-Schrift publizierten Fassung richtet.

Mit der vorliegenden Beschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin zusätzlich gegen den Berichtigungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 5. Mai 2022.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht im Weg einer „Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten“ hätte geändert werden dürfen. Ihre Befugnis zur vorliegenden Beschwerde bedürfe keiner weiteren Erläuterung, da sie durch die nachträgliche Änderung der bisher eingetragenen Schutzansprüche erheblich beschwert sei. Die Schutzansprüche gemäß der U9-Schrift enthielten sowohl unzulässige Erweiterungen als auch neue, bisher nicht unter Schutz gestellte Gegenstände. Durch die neuen Schutzansprüche sei ihre Verteidigungsmöglichkeit im Verletzungsprozess vor dem Landgericht erheblich eingeschränkt worden. Der Berichtigungsbeschluss sei „im Lösungsverfahren ergangen“, an dem sie unstreitig beteiligt sei; hierdurch werde sie auch formal zur vorliegenden Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss berechtigt. Der angegriffene Berichtigungsbeschluss sei zudem ein „ausbrechender Rechtsakt“, gegen den ihr jedenfalls mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG ein effektiver Rechtsschutz gewährt werden müsse.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Berichtigungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2022 aufzuheben und

ihr höchstvorsorglich, für den Fall, dass die Beschwerde nicht fristgerecht eingelegt worden sein sollte, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Ferner regt die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt,

die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin nicht zur Beschwerde berechtigt sei. Eine solche Berechtigung stünde nur solchen Personen zu, die durch den Inhalt der Entscheidung bestimmt und somit förmlich am Verfahren beteiligt seien. Dass die hiesige Beschwerdeführerin den vorliegenden Berichtigungsbeschluss, der im Eintragungsverfahren ergangen sei, als für sie nachteilig ansehe, mache sie für dieses Verfahren noch nicht zu einer beschwerdeberechtigten Verfahrensbeteiligten. Die Beschwerdeführerin sei durch den Berichtigungsbeschluss im Übrigen auch nicht wirklich beschwert, da eine Rückführung der Registerlage auf den erklärten Willen einer Anmelderin oder Gebrauchsmusterinhaberin rechtlich möglich und zulässig sein müsse. Eine solche Rückführung könne - falls nötig - auch in anderer Weise als durch Berichtigung geschehen.

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

## II.

1. Die Beschwerde ist nicht zulässig, da die Beschwerdeführerin nicht befugt ist, den vorliegenden Berichtigungsbeschluss mit der Beschwerde anzugreifen.

Die Beschwerde gegen den hier in Rede stehenden Berichtigungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 5. Mai 2022 ist zwar gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 73 Abs. 1 PatG statthaft; ein Beschwerderecht steht aber nach § 74 Abs. 1 PatG nur Personen zu, die an einem Verfahren vor dem DPMA tatsächlich, also formell, beteiligt waren (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 43 - m.w.N.). Bei Verfahren, die die Eintragung oder Erteilung eines Schutzrechts zum Gegenstand haben, trifft dies nur auf den Anmelder oder den Schutzrechtsinhaber zu (vgl. *Kubis* in *Fitzner/Lutz/Bodewig*, PatRKomm, 4. Aufl., PatG, § 74 Rn. 5 - m.w.N.). Die Gebrauchsmusterinhaberin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass eine Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin nicht alleine deshalb gegeben sein könne, weil diese durch den Berichtigungsbeschluss möglicherweise materiell beschwert sei. „Wirtschaftlich interessierte“ Dritte - so wie die vorliegende Beschwerdeführerin - erhalten auch dann nicht ohne weiteres eine Beschwerdeberechtigung, wenn deren Betätigungsfreiheit durch das entstandene Recht berührt wird (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 11. Aufl., § 74 Rn. 16).

Die Beschwerdeführerin geht auch insoweit fehl, indem sie meint, ihre Beschwerdeberechtigung folge aus dem Umstand, dass die Berichtigung des Streitgebrauchsmusters zu einem Zeitpunkt erfolgt sei, zu dem das von ihr initiierte Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bereits anhängig war. Dieser Sichtweise, die von einem Vorrang oder einer Klammerwirkung des Löschungsverfahrens im Verhältnis zu anderen Verfahren ausgeht, steht die gesetzliche Regelung des § 10 Abs. 1 GebrMG entgegen, wonach die Änderung oder Berichtigung von Registereintragungen der Gebrauchsmusterstelle obliegt, während die Gebrauchsmusterabteilung als Spruchkörper ausschließlich zur Bearbeitung von Löschungsanträgen berufen ist.

Die vorliegende Beschwerde war letztlich gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 2 PatG als unzulässig zu verwerfen. Die Regelung lässt eine Ent-

scheidung ohne mündliche Verhandlung zu, wobei aus Sicht des erkennenden Senats die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder sachdienlich noch aus sonstigen Gründen geboten erschien.

2. Die Beschwerdeführerin wird hierdurch insbesondere mit Blick auf das Rechtsschutzgebot des Art. 19 Abs. 4 GG auch nicht rechtlos gestellt. Vielmehr ist die Frage der Wirksamkeit des beschwerdegegenständlichen Berichtigungsbeschlusses und damit der das Streitgebrauchsmuster betreffenden Eintragungsverfügung Prüfungsgegenstand des von der Beschwerdeführerin eingeleiteten Lösungsverfahrens, dessen Ergebnis wiederum mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht einer richterlichen Überprüfung zugeführt werden kann. In diesem Zusammenhang ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Gebrauchsmusterabteilung muss sich im Rahmen eines Lösungsverfahrens im Zweifel auch Klarheit darüber verschaffen, ob und ggf. in welcher rechtswirksamen Fassung das angegriffene Streitgebrauchsmuster eingetragen ist; ohne diesen ersten Schritt fehlt der anschließenden Prüfung, in welchem Umfang Lösungsgründe nach § 15 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 GebrMG vorliegen, die notwendige Entscheidungsgrundlage (BPatGE 44, 209, 213 - „Nutmutter“). Im vorliegenden Fall besteht zu dieser Untersuchung Anlass. In welcher Fassung das hier in Rede stehende Streitgebrauchsmuster Gegenstand des Lösungsverfahrens ist, hängt davon ab, ob der von der Gebrauchsmusterstelle am 5. Mai 2022 erlassene Berichtigungsbeschluss Wirksamkeit entfaltet und zu einer Änderung des eingetragenen Gegenstandes geführt hat.

Im vorliegenden Fall deutet einiges darauf hin, dass der genannte Beschluss eine Reihe von gravierenden Mängeln aufweisen könnte, die einzeln oder zumindest in der Summe geeignet sein könnten, die Wirksamkeit des Berichtigungsbeschlusses in Zweifel zu ziehen:

a) In der Sache handelt es sich beim angefochtenen Beschluss um einen rechtsgestaltenden Akt der Gebrauchsmusterstelle, der auf die Abänderung der Eintragungsverfügung abzielt. Der im Tenor des Beschlusses enthaltene Ausspruch, dass die „Eintragung vom 28.10.2021“ berichtigt werde, erscheint bereits auf den ersten Blick unzutreffend und könnte auf einem grundlegenden Missverständnis über das gebrauchsmusterrechtliche Eintragungsverfahren beruhen. Denn bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters handelt es sich um keinen maßgeblichen, berichtigungsbedürftigen Rechtsakt; in welcher Fassung ein Gebrauchsmuster zur Eintragung gelangt, richtet sich vielmehr nach der Eintragungsverfügung (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 und § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG), die - in rechtlicher und zeitlicher Hinsicht - der Eintragung (einem rein technischen Akt) und der Publikation des Gebrauchsmusters vorgelagert ist (vgl. *Eisenrauch* in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatR-Komm, 4. Aufl., GebrMG, § 8 Rn. 9; Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 8 Rn. 36 f.; BGH GRUR 2003, 226, 227 re. Sp. - „Läägeünerloage“). Jedoch lässt das elektronische Aktenverwaltungssystem des DPMA eine Akteneinsicht in die Eintragungsverfügung eingetragener Gebrauchsmuster nicht zu, wovon auch der erkennende Senat nicht ausgenommen ist. Dies ist nicht zuletzt mit Blick auf die Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 1 GebrMG nicht lediglich misslich, sondern aus Sicht des Senats ein korrekturbedürftiger Mangel bei der elektronischen Aktenführung. Dies vermag aber an der rechtlichen Qualität einer Eintragungsverfügung, die der eines Erteilungsbeschlusses bei Patenten entspricht (vgl. Benkard/*Nobbe*, GebrMG, 11. Aufl., § 8 Rn. 13 a. E.), nichts zu ändern.

b) Aus den vorstehend unter a) gemachten Ausführungen folgt, dass der im vorliegenden Fall von der Gebrauchsmusterinhaberin seinerzeit mit Eingabe vom 28. April 2022 gestellte, als Berichtigungsantrag auszulegende Antrag wohl nicht der Rechtsbehelf der ersten Wahl gewesen sein dürfte. Hat die Gebrauchsmusterstelle - wie im vorliegenden Fall - einem Gebrauchsmuster eine vom Antrag abweichende Fassung gegeben, so muss der Gebrauchsmusterinhaber, wenn er diesen Mangel behoben haben möchte, die Eintragungsverfügung mit der Beschwerde anfechten (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 37; Benkard/*Nobbe*,

GebrMG, 11. Aufl., § 8 Rn. 13 a. E.; BPatGE 24, 149, 150). Hinsichtlich der Frist für die Einlegung der Beschwerde und für die Zahlung der Beschwerdegebühr dürfte zunächst davon auszugehen sein, dass – mangels einer Rechtsbehelfsbelehrung - diese Frist mindestens ein Jahr ab Zugang der Gebrauchsmusterschrift (U1-Schrift) beim Gebrauchsmusterinhaber beträgt (vgl. hierzu § 18 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 47 Abs. 2 PatG). Ob der Anmelder eine solche Beschwerde zeitlich unbegrenzt einlegen kann, erscheint fraglich, bedarf hier aber keiner Entscheidung.

c) Problematisch am vorliegenden Berichtigungsbeschluss könnte ferner erscheinen, dass der Tenor lediglich in allgemeiner Form ausspricht, dass nunmehr im Weg der Berichtigung „die eigens eingereichten Eintragungsunterlagen“ an die Stelle der bisher eingetragenen Unterlagen treten sollen. Ein Beschluss, mit dem eine Eintragsverfügung nachträglich abgeändert wird, muss die zur Eintragung bestimmten Beschreibungsseiten, Schutzansprüche und Zeichnungen bereits im Tenor so konkret benennen, wie dies bei einer Eintragsverfügung selbst der Fall ist und dies (mutmaßlich) auch bei der hier beanstandeten Eintragsverfügung geschehen war. Im vorliegenden Fall dürfte die Auslegung des Tenors anhand der Entscheidungsgründe nur bedingt weiterhelfen, weil dort auf die „87 Beschreibungsseiten“ der „einzutragenden Fassung“ verwiesen wird. Dies erscheint aber deswegen problematisch, weil diese 87 Seiten - wie oben beschrieben -, beginnend mit Seite 67, in durchnummerierter Form nochmals alle 96 ursprünglich eingereichten Schutzansprüche enthalten (jetzt allerdings wohl zutreffend als Teile der Beschreibung veröffentlicht, vgl. U9-Schrift, S. 26-33). In der Art und Weise, wie die Gebrauchsmusterinhaberin diese Unterlagen gestaltet hat, könnte ein wesentlicher Grund dafür liegen, dass die Gebrauchsmusterstelle irrtümlich eine nicht antragsgemäße Eintragung verfügt hat. Der Senat hat jedenfalls Zweifel, dass diese Unterlagen aus sich heraus ohne weiteres unmittelbar und eindeutig erkennen lassen, welche Anspruchsfassung denn nun für das Streitgebrauchsmuster eingetragen werden sollte.

d) Die hier in Rede stehende Berichtigungsentscheidung ist ferner von einer Be-  
diensteten des DPMA im gehobenen Dienst und damit wohl unter Verletzung der

funktionellen Zuständigkeit erlassen worden. Denn Entscheidungen, die in die gesetzliche Zuständigkeit der Gebrauchsmusterstelle fallen, dürfen nur dann von Beamten im gehobenen Dienst oder vergleichbaren Tarifbeschäftigte erlassen werden, wenn es sich hierbei um ein Geschäft handelt, das nach § 2 oder § 7 WahrnV auf diese übertragen worden ist. Eine Entscheidung, die auf eine inhaltliche Abänderung einer bereits erlassenen Eintragungsverfügung gerichtet ist, dürfte nicht zu solchen Geschäften gehören. Vielmehr dürften solche Entscheidungen - sofern rechtlich möglich und geboten - dem Leiter oder der Leiterin der Gebrauchsmusterstelle vorbehalten sein, also einem rechtskundigen Mitglied des DPMA iSv § 10 Abs. 1 GebrMG i.V.m. § 26 Abs. 2 Satz 2 PatG, das die Befähigung zum Richteramt nach dem DRiG besitzen muss.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG bestand vorliegend kein Raum. Die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig folgt unmittelbar aus § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 74 Abs. 1 PatG. Weder sind Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung iSv § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG ersichtlich geworden noch erfordern die Fortbildung des Rechts und/oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung iSv § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

4. Von einer Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Beschwerdeführerin oder die Gebrauchsmusterinhaberin hat der erkennende Senat abgesehen. Der erkennende Senat geht hier von einem zweiseitigen Beschwerdeverfahren aus, sodass sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Kostengrundentscheidung grundsätzlich stellt. Da sich die Beschwerde jedoch nicht gegen eine Entscheidung richtet, die im Lösungsverfahren ergangen ist, beantwortet sich die Frage, ob ein Kostenauflegung zu erfolgen hat, nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 80 Abs. 1 PatG (vgl. BPatGE 47, 23, 28 - „Papierauflage“). Hiernach entspricht es der Billigkeit weder die eine noch die andere Verfahrensbeteiligte mit den Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu belasten.

**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 einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch