

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	35 W (pat) 11/23
Entscheidungsdatum:	25. Januar 2024
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	GebrMG § 8 Abs. 1 und Abs. 3; PatG § 49 Abs. 2

Entscheidungsname: „Antrieb für mobile Gegenstände“

Leitsatz:

Die Zurücknahme der Anmeldung eines Gebrauchsmusters kann bis zu dessen Eintragung (und nicht lediglich bis zur Verfügung der Eintragung) erklärt werden. Der Anmelder hat somit auch bis zum Ende einer nach § 8 Abs. 1 Satz 3 GebrMG i. V. m. § 49 Abs. 2 PatG gewährten Aussetzung der Eintragung die Möglichkeit zu entscheiden, ob er die Anmeldung weiterverfolgen möchte. Führt die Anmeldung zur Eintragung des Gebrauchsmusters, weil die Anmeldung nicht rechtzeitig zurückgenommen wurde, ist die Eintragung auch dann im Patentblatt bekanntzumachen und die Gebrauchsmusterschrift zu publizieren, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich der Eintragung widerspricht.



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 11/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2022 000 758.2

(hier: Beschwerde gegen die Eintragung eines Gebrauchsmusters)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Januar 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin
wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Beschwerdeverfahren betrifft das Gebrauchsmuster 20 2020 000 758.2 („Streitgebrauchsmuster“) mit der Bezeichnung

„Antrieb für mobile Gegenstände, der Fahrtwind, Wind und Luft für die Erzeugung von Energie nutzt und für die Kühlung von Motoren, Generatoren und anderen, gegenstandszugehörigen Maschinen und Technologien nutzen kann“,

das am 24. Juli 2023 ins Register für Gebrauchsmuster eingetragen wurde.

Das Streitgebrauchsmuster geht auf eine Anmeldung der Gebrauchsmusterinhaberin zurück, die diese am 24. März 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht hatte. Zu den eingereichten Unterlagen zählte auch das amtliche Formular „Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters“ (G 6003), das die Gebrauchsmusterinhaberin unter ihrer Firma ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben hatte. Mit dem Eintragungsantrag hatte die Gebrauchsmusterinhaberin ferner eine Lizenzinteresseerklärung abgegeben und den Antrag gestellt, die Eintragung und Bekanntmachung ihres Gebrauchsmusters bis zum Ablauf von 15 Monaten nach dem Anmeldetag, also bis zum 24. Juli 2023, auszusetzen. Die Gebrauchsmusterstelle des DPMA hat diesem Antrag mit Bescheid vom 29. Juni 2022 entsprochen, wobei dort allerdings als Enddatum der Aussetzung versehentlich der „25.07.2022“ angegeben worden war. Die Eintragung des Streitgebrauchsmusters erfolgte schließlich aber - wie vorgesehen - am 24. Juli 2023. Mit parallelem Schreiben vom selben Tag hat die Gebrauchsmusterstelle die Gebrauchsmusterinhaberin über die Eintragung des Streitgebrauchsmusters informiert und ihr die entsprechende Gebrauchsmusterurkunde übersandt.

Mit Eingabe vom 29. Juli 2023, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat die Gebrauchsmusterinhaberin gegen die Eintragung des Streitgebrauchsmusters „Widerspruch“ eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass ihre Anmeldung zum Zeitpunkt der Eintragung nicht mehr anhängig gewesen sei und daher kein Raum mehr für die Eintragung bestanden habe. Die Anmeldung des Streitgebrauchsmusters habe als zurückgenommen gegolten, da sie (die Gebrauchsmusterinhaberin) das Prioritätsrechts aus dieser Anmeldung zwischenzeitlich für ihre spätere Patentanmeldung 10 2023 001 346.3 in Anspruch genommen habe.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mit Bescheid vom 3. August 2023 der Gebrauchsmusterinhaberin mitgeteilt, dass deren Eingabe vom 29. Juli 2023 als Beschwerde gegen die Eintragsverfügung behandelt werde. Zudem hat die Gebrauchsmusterstelle mit parallelem Schreiben vom 3. August 2023 der Gebrauchsmusterinhaberin eine entsprechende Rechtsmittelbelehrung zugestellt. Die Gebrauchsmusterstelle ist der Auffassung, dass die Eintragung des Streitgebrauchsmusters „gesetzesgemäß“ verfügt worden sei, da die Gebrauchsmusteranmeldung zum Zeitpunkt der Eintragsverfügung noch anhängig, insbesondere auch nicht durch den Eintritt einer Rücknahmefiktion wegen einer Prioritätsinanspruchnahme erledigt gewesen sei.

Mit Eingabe vom 8. August 2023 hat die Gebrauchsmusterinhaberin ergänzend vorgebracht, sie wünsche die „unverzögliche und vollständige Unkenntlichmachung bzw. Löschung des Titels der Erfindung aus dem Register“ sowie aller ggf. in das Register eingetragenen Daten, die Rückschlüsse auf den Gegenstand der Erfindung oder auf sie selbst zuließen. Zu den zu löschen Daten gehörten alle persönlichen Daten wie Name, Anschrift und andere Kontaktdaten.

Die Beschwerdegebühr in tarifmäßiger Höhe von 200,00 € hat die Gebrauchsmusterinhaberin am 21. August 2023 entrichtet.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt (sinngemäß),

die Eintragungsverfügung, die am 24. Juli 2023 zur Eintragung des Gebrauchsmusters 20 2022 000 758.2 geführt hat, aufzuheben und alle ihre persönlichen Daten sowie alle Daten, die Rückschlüsse auf den Gegenstand der Anmeldung zuließen, aus dem Register für Gebrauchsmuster zu löschen.

Mit Schreiben vom 18. September 2023 hat die Leiterin der Gebrauchsmusterstelle erklärt, dass der Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin nicht abgeholfen werde, und die Eingabe der Gebrauchsmusterinhaberin vom 29. Juli 2023 dem Bundespatentgericht zu Entscheidung vorgelegt.

Gemäß ihrem Bescheid vom 3. August 2023 hat die Gebrauchsmusterstelle bis auf weiteres von der Bekanntmachung der Eintragung des Streitgebrauchsmusters im Patentblatt und von der Publikation einer Gebrauchsmusterschrift abgesehen.

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

II.

1. Bei der Eingabe der Gebrauchsmusterinhaberin vom 29. Juli 2023, mit der diese „Widerspruch“ gegen die am 24. Juli 2023 erfolgte Eintragung des Streitgebrauchsmusters eingelegt hat, handelt es sich der Sache nach um eine Beschwerde im Sinne von § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 73 Abs. 1 PatG, die sich gegen eine Verfügung der Eintragung im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG richtet.

Der „Widerspruch“ der Gebrauchsmusterinhaberin kann insbesondere nicht lediglich als Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster im Sinne von § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG ausgelegt werden, da dies offensichtlich nicht dem von der Gebrauchsmusterinhaberin angestrebten Rechtserfolg entsprochen hätte. Durch einen Verzicht wäre das Streitgebrauchsmuster lediglich für die Zukunft („ex nunc“) beseitigt worden und jegliche Publikation wäre unberührt geblieben.

a) Die vorliegende Beschwerde gegen die Verfügung der Eintragung ist statthaft. Ob und mit welchen Unterlagen ein Gebrauchsmuster zur Eintragung gelangt, richtet sich 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, PatRKomm, 4. Aufl., GebrMG, § 8 Rn. 9; *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 8 Rn. 36 f.; BGH GRUR 2003, 226, 227 re. Sp. - „Läageünnerloage“). Die rechtliche Qualität der Eintragungsverfügung entspricht somit der eines Erteilungsbeschlusses bei Patenten (vgl. *Benkard/Nobbe*, GebrMG, 12. Aufl., § 8 Rn. 14). Fühlt sich daher eine Gebrauchsmusterinhaberin durch die Eintragung ihres Gebrauchsmusters in rechtlicher Hinsicht beschwert und möchte sie die Eintragung - so wie hier - ungeschehen machen, so kann die Eintragungsverfügung in einem solchen Fall - wovon auch die Gebrauchsmusterstelle des DPMA zu Recht ausgegangen ist - mit der Beschwerde angefochten werden (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 37; *Benkard/Nobbe*, GebrMG, a. a. O.; BPatGE 24, 149, 150 und Beschluss vom 16. Mai 2023 - 35 W (pat) 11/22 -, veröffentlicht in JURIS - Das Rechtsportal®, Rn. 23 f.). Hierbei handelt es sich um ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf effektiven Rechtsschutz, was nicht zuletzt aus Art. 19 Abs. 4 GG folgt.

b) Ferner hat die Gebrauchsmusterinhaberin die Frist für die Einlegung der Beschwerde gegen die Eintragungsverfügung und für die Zahlung der Beschwerdegebühr, die gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG und

§ 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG grundsätzlich einen Monat beträgt, eingehalten. Abweichend ist hier allerdings davon auszugehen, dass diese Frist - mangels Rechtsbehelfsbelehrung und mangels Zustellung der Eintragungsverfügung - (mindestens) ein Jahr ab Zugang der Gebrauchsmusterurkunde bei der Gebrauchsmusterinhaberin betrug. Dies folgt aus § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 47 Abs. 2 Satz 3 PatG. Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob sich die Frist für die Zahlung der Beschwerdegebühr wiederum auf einen Monat ab Zustellung der Rechtsmittelbelehrung (vgl. den parallelen Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 3. August 2023) verkürzt hat; selbst bei Annahme dieser Rechtslage wäre die Zahlung der Beschwerdegebühr, die bereits am 21. August 2023 bewirkt worden war, rechtzeitig gewesen.

2. In der Sache bleibt die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin jedoch ohne Erfolg.

a) Das Streitgebrauchsmuster ist am 24. Juli 2023 in rechtlich nicht zu beanstandender Weise eingetragen worden. Die Grundlage hierfür bildete der von der Gebrauchsmusterinhaberin am 24. März 2022 zusammen mit ihrer Anmeldung auf dem Vordruck G 6003 abgegebene „Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters“. Die Anmeldung nebst dem Eintragungsantrag konnte nicht, wie Gebrauchsmusterinhaberin fälschlich meint, aufgrund einer Rücknahmefiktion gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG erledigt worden sein. In § 40 Abs. 5 Satz 2 PatG ist ausdrücklich bestimmt, dass die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts aus einer Gebrauchsmusteranmeldung bei dieser keine Rücknahmefiktion zur Folge hat, wenn es sich bei der Nachanmeldung - wie hier - um eine Patentanmeldung handelt.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat ihre Anmeldung auch nicht zurückgenommen. Diese Möglichkeit bestand für die Gebrauchsmusterinhaberin bis unmittelbar vor

der Eintragung des Streitgebrauchsmusters, hier also bis kurz vor Ablauf der 15-monatigen Aussetzungsfrist, die gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 GebrMG i. V. m. § 49 Abs. 2 PatG am 24. Juli 2023 ablief. Bis zur Eintragung war die Anmeldung noch anhängig, weshalb die Erklärung einer Zurücknahme bis dahin durchaus noch Wirksamkeit entfaltet hätte (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 4 Rn. 219). Der vorliegende Sachverhalt bietet allerdings keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Gebrauchsmusterinhaberin zwischenzeitlich die Zurücknahme ihrer Anmeldung erklärt hätte.

Unter diesen Umständen musste der Gebrauchsmusterinhaberin klar sein, dass unmittelbar nach Ablauf der gewährten, 15-monatigen Aussetzungsfrist mit der Eintragung des Streitgebrauchsmusters zu rechnen war. Die Gebrauchsmusterstelle hatte zudem keine Veranlassung, vor der Verfügung der Eintragung nochmals bei der Gebrauchsmusterinhaberin nachzufragen, ob die Eintragung des Streitgebrauchsmusters nunmehr gewollt war. Für eine nochmalige Aussetzung der Eintragung über die nach § 8 Abs. 1 Satz 3 GebrMG i. V. m. § 49 Abs. 2 PatG bereits gewährte Zeitspanne hinaus bestand keine Rechtsgrundlage. Ferner hatte die Gebrauchsmusterinhaberin zusammen mit ihrer Anmeldung auch eine Lizenzinteresseerklärung abgegeben und damit letztlich signalisiert, dass mit der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters durchaus der Erwerb eines Schutzrechts und nicht nur die Begründung eines Anmelde-tags und Prioritätsrechts gewollt war.

b) Aus den vorstehend unter a) gemachten Ausführungen folgt, dass der Gebrauchsmusterinhaberin bezogen auf das Register für Gebrauchsmuster keine besonderen Rechte auf Entfernung oder Unkenntlichmachung von Daten zustehen. Welche persönlichen Daten der Gebrauchsmusterinhaberin und Daten, die sich auf das Streitgebrauchsmuster beziehen, im Register zu vermerken sind und damit dem Zugriff der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ergibt sich damit auch hier unmittelbar aus § 8 Abs. 5 bis 8 GebrMG.

c) Die Gebrauchsmusterstelle wird nunmehr die Bekanntmachung der Eintragung des vorliegenden Streitgebrauchsmusters im Patentblatt und die Publikation der entsprechenden Gebrauchsmusterschrift (U1-Schrift) nachzuholen haben. Für die Herausgabe einer Gebrauchsmusterschrift besteht zwar keine gesetzliche Verpflichtung (vgl. BGH GRUR 2003, 226, 227 re. Sp., Nr. 4 - „Läägeünnerloage“); dennoch dürfte die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf haben, in herkömmlicher und gewohnter Weise, wie bei anderen, eingetragenen Gebrauchsmustern, die ggf. geeignet sind, Schutzwirkungen zu entfalten, informiert zu werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren beteiligten Gebrauchsmusterinhaberin 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