



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 412/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 014 503

(hier: Hauptsacheerledigung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und Dipl.-Phys. Dr. Zebisch

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragsgegners 1 wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegner 1 hat die der Antragstellerin aufgrund des Beschwerdeverfahrens entstandenen Kosten zu tragen. Im Übrigen tragen die Beteiligten ihre aufgrund des Beschwerdeverfahrens entstandenen Kosten selbst.

Gründe

I.

Die Beteiligten streiten über die Frage, ob das gegen das Gebrauchsmuster 20 2006 014 503 (i. F.: Streitgebrauchsmuster) gerichtete Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

Das am 21. September 2006 unter Inanspruchnahme der ausländischen Priorität 9. Juni 2006, 95120629 TW angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 14. Dezember 2006 unter der Bezeichnung „LED-Beleuchtungsvorrichtung mit der Fähigkeit zur schnellen Verstellung der Brennweite“ und mit den Schutzansprüchen 1 - 8 eingetragen worden. Es ist Ende September 2016 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen. Die Antragsgegner 1 und 2 waren Inhaber des Streitgebrauchsmusters.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 20. April 2015 Lösungsantrag gestellt. Sie hat insbesondere die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters durch den Stand der Technik nahegelegt sei. Die Antragsgegner 1 und 2 haben dem ihnen am 7. Mai 2015 zugestellten Lösungsantrag mit Schriftsatz vom Montag, den 8. Juni 2015, per Fax am gleichen Tag eingereicht, widersprochen.

Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten in einem Zwischenbescheid vom 7. Juli 2016 ihre vorläufige Auffassung zu den Erfolgsaussichten des Lösungsantrags mitgeteilt hat, haben die Antragsgegner 1 und 2 mit Schriftsatz vom 15./17. August 2016 einen geänderten Schutzanspruch 1 eingereicht.

Nach Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2016 die Hauptsache für erledigt erklärt und um Kostenentscheidung nach § 91a ZPO gebeten. Die Antragsgegner 1 und 2 haben

der Erledigterklärung mit Schriftsatz vom 8. November 2016 widersprochen, da es wichtig sei, den Bestand des Streitgebrauchsmusters „in der eingeschränkten Form“ festzustellen.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 7. März 2017 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist, und den Antragsgegnern die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zur Begründung dieses Beschlusses führt die Gebrauchsmusterabteilung aus, dass der Lösungsantrag zum Zeitpunkt des Ablaufs der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters zulässig und begründet gewesen sei. Dabei könne dahingestellt bleiben, ob die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters oder eine von den Antragsgegnern mit Schriftsatz vom 15./17. August 2016 eingereichte Anspruchsfassung maßgebend gewesen sei, da in beiden Fällen die Schutzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters mangels Vorliegen eines erfindrischen Schritts zu verneinen sei. Auf die nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters seitens der Antragstellerin erklärten Hauptsacheerledigung sei festzustellen, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt sei.

Der Beschluss ist den Antragsgegnern am 27. März 2017 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegner mit Schriftsätzen vom 24. und 26. April 2017, am jeweils gleichen Tag per Fax eingereicht, Beschwerde eingelegt, wobei im Rubrum des Beschwerdeschriftsatzes zunächst beide Antragsgegner genannt wurden. Mit dem Schriftsatz vom 24. April 2017 wurde zunächst ein Betrag i. H. v. 200,- € und mit dem Schriftsatz vom 26. April 2017 ein weiterer Betrag i. H. v. 500,- € als Beschwerdegebühr eingezahlt. Mit einem weiteren Schriftsatz vom 26. April 2017, wiederum am selben Tag per Fax eingereicht, teilen die Verfahrensbevollmächtigten „zur Klarstellung“ mit, dass die Beschwerde (nur) für den Antragsgegner 1 „geführt“

werde. Daraufhin ist von den als Beschwerdegebühr eingezahlten Beträgen ein Teilbetrag i. H. v. 200,- € an die Antragsgegner rückerstattet worden.

In seiner Beschwerdebegründung legt der Antragsgegner 1 einen Sachantrag vor mit dem Inhalt, dass der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung auf Basis eines geänderten, mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssatzes mit neuen Schutzansprüchen 1 – 7 aufgehoben und die Kostenentscheidung zugunsten des Antragsgegners 1 geändert werden solle. Der neu eingereichte Schutzanspruch 1 stelle eine Kombination des Schutzanspruchs 1 in der eingetragenen Fassung mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 8 der eingetragenen Fassung dar. Diese Fassung sei ggü. dem Stand der Technik neu und erfinderisch.

Der Antragsgegner 2 hat im Beschwerdeverfahren keine Erklärungen und Anträge eingereicht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Beschwerde in erster Linie als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen sei. Wenn, wie im vorliegenden Fall, die Antragstellerin nicht mehr die Feststellung der Unwirksamkeit sondern die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache beantragt habe, fehle es an einem schutzwürdigen Interesse der Antragsgegner an der Feststellung, dass ihr Schutzrecht mit einer bestimmten, neu vorgenommenen Einschränkung schutzfähig sei. Das Streitgebrauchsmuster sei zudem im vorliegenden Fall in der Fassung vom 15./17. August 2017 nur noch eingeschränkt verteidigt worden, die mit der Beschwerdebegründung eingereichte Fassung der Schutzansprüche sei demgegenüber unzulässig erweitert. Im Übrigen sei auch die mit Beschwerdebegründung eingereichte Fassung nicht schutzfähig. Sollte der Beschwerde stattgegeben werden, seien die Kosten nach § 97 Abs. 2 ZPO gleichwohl beiden Antragsgegnern aufzuerlegen, weil sie die neu eingereichte Fassung der Schutzansprüche bereits im Lösungsverfahren hätten vorbringen können.

In einem mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 11. Oktober 2018 verbundenem Hinweis vom 18. Juli 2018 hat der Senat Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde geäußert.

Der Antragsgegner 1 hat sich weder zur Beschwerdeerwiderung noch zu dem vorgenannten Hinweis des Senats weiter geäußert. Mit Schriftsatz vom 31. Juli 2018 haben die Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners 1 und des Antragsgegners 2 angekündigt, nicht zur mündlichen Verhandlung am 11. Oktober 2018 zu erscheinen, und ihr Mandat niedergelegt. Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 6. September 2018 angekündigt, ebenfalls nicht zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen, und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten. Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 10. September 2018 den Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben und angekündigt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

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

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners 1 ist zulässig, aber unbegründet. Die Gebrauchsmusterabteilung hat im Ergebnis zu Recht festgestellt, dass das gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2006 014 503 gerichtete Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

1. Beschwerdeführer ist nur der Antragsgegner 1. Mit dem noch während der Beschwerdefrist gemäß den §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 2 Satz 1 PatG eingegangenen Schriftsatz vom 26. April 2017 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegner 1 und 2 erklärt, dass Beschwerdeführer nur der Antragsgegner 1 sein solle. Zudem ist im Ergebnis nur eine Beschwerdegebühr i. H. v. 500,- € (§§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 PatKostG i. V. m. mit Nr. 401 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG – Gebührenverzeichnis) gezahlt worden, da der ursprünglich gezahlte Betrag von 200,- € offenkundig versehentlich entrichtet wurde und die Verfahrensbevollmächtigten mit der Zahlung einer Beschwerdegebühr gemäß Schriftsatz vom 26. April 2017 unterstrichen haben, dass die Beschwerdegebühr nur für den Antragsgegner 1 eingezahlt wurde.

Der Antragsgegner 2 ist als Mitinhaber des Streitgebrauchsmusters jedoch notwendiger Streitgenosse des Antragsgegners 1 (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 59 ZPO) und daher zwar nicht weiterer Beschwerdeführer, aber weiterer Verfahrensbeteiligter auf Seiten des Antragsgegners 1.

Sowohl der Antragsgegner 1 als Beschwerdeführer als auch der Antragsgegner 2 als weiterer Verfahrensbeteiligter sind im Übrigen durch ihre bisherigen Verfahrensbeteiligten auch nach deren Mandatsniederlegung im Beschwerdeverfahren weiter vertreten. Die Antragsgegner 1 und 2 sind in Taiwan ansässig; die Bestellung eines anderen Verfahrensbevollmächtigten ist nicht angezeigt worden, so dass die Mandatsniederlegung der bisherigen Verfahrensbevollmächtigten noch nicht wirksam geworden ist (§ 28 Abs. 1, Abs. 4 GebrMG)

2. Die Beschwerde des Antragsgegners 1 ist zulässig. Insbesondere hat er die Beschwerde rechtzeitig unter Entrichtung der Beschwerdegebühr erhoben (s. o. Ziff. 1). Ferner konnte der Antragsgegner 1 allein für sich Beschwerde einlegen, da bei mehreren Gebrauchsmusterinhabern jeder Inhaber beschwerdeberechtigt ist; insoweit gelten die gleichen Grundsätze wie bei Beschwerden in Patentsachen (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Aufl., § 73, Rn. 106 und § 74, Rn. 7). Un-

erheblich für die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde ist, ob der Antragsgegner 1 nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters ein eigenes Interesse an der Feststellung der Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ggf. auch mit einem geänderten Anspruchssatz hat, wenn der Antragsteller ein eigenes Feststellungsinteresse nicht geltend macht, sondern das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt; dies ist eine Frage der Begründetheit der Beschwerde (s. u. Ziff. 3.).

3. Das beschwerdegegenständliche Lösungsverfahren war in der Hauptsache erledigt, nachdem die Antragstellerin nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der rückwirkenden Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nicht mehr geltend gemacht hat, so dass auf die einseitig gebliebene Erklärung der Erledigung der Hauptsache durch die Antragstellerin dies durch Beschluss auch festzustellen war. Denn die Frage, ob ein Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist, tritt als Verfahrensgegenstand an die Stelle des bisherigen Lösungsbegehrens, wenn der Antragsteller – wie hier – die Hauptsache für erledigt erklärt und der Antragsgegner dem nicht zustimmt.

a) Es entspricht ständiger und gefestigter Rechtsprechung, dass mit dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers für die Weiterverfolgung des Lösungsantrags (§§ 15, 16 GebrMG) i. S. e. Popularantrags entfällt und das Verfahren vom Antragsteller nur mit dem Ziel der rückwirkenden Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters weiterverfolgt werden kann, wenn er ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Unwirksamkeit hat (vgl. z. B. BGHZ 64, 155, Tz. 11 – Lampenschirm; GRUR 1983, 725, 728, Tz. 40 - Ziegelsteinformling).

In diesem Zusammenhang ist ferner zu berücksichtigen, dass das gebrauchsmusterrechtliche, als kontradiktorisches Verfahren zwischen Antragsteller und Gebrauchsmusterinhaber gestaltete Lösungsverfahren ebenfalls nach ständiger

Rechtsprechung dem Anliegen dient, schutzunwürdige Scheinrechte zu beseitigen, und damit in erster Linie der Wahrung öffentlicher Belange (vgl. z. B. bereits BGH GRUR 1962, 140, Tz. 3 – Stangenführungsrohre). Hiervon ausgehend ist ein vom Gebrauchsmusterinhaber selbst gestellter Löschungsantrag als unzulässig zu erachten, zumal ein Verfahren mit dem vom Gebrauchsmusterinhaber verfolgten Zweck, den Rechtsbestand des betr. Gebrauchsmusters feststellen zu lassen, nicht geboten ist (so bereits die Entscheidung des damaligen 1. Beschwerdesenats des DPA vom 18. Juli 1955, Bl. f. PMZ 1955, 299; vgl. auch Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 16, Rn. 48; Loth, GebrMG, 2. Aufl., § 15, Rn. 8). Denn dem Gebrauchsmusterinhaber steht kein rechtlich erhebliches Interesse an der (weiteren) Durchführung eines vom Löschungsantragsteller in der Hauptsache für erledigt erklärten Löschungsverfahrens zu (Mitt. 1956, 36). Vielmehr kommt es für die Zulässigkeit der Fortsetzung des Verfahrens zum Zwecke der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nach dessen Erlöschen allein auf das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers an, während das Interesse des Antragsgegners an der Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters die (weitere) Durchführung des Verfahrens nicht rechtfertigt (vgl. auch Benkard, PatG, 11. Aufl., § 15 GebrMG, Rn. 7a).

Der Antragsgegner 1 hat nach alledem kein eigenes rechtlich erhebliches Interesse an der weiteren Durchführung des Löschungs- bzw. Feststellungsverfahrens, auch nicht mit einem geänderten, eingeschränkten Anspruchssatz, nachdem die Antragstellerin das Löschungsverfahren nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters für erledigt erklärt hat.

b) Das beschwerdegegenständliche Löschungsverfahren ist auch im Übrigen in der Hauptsache erledigt, nachdem das Streitgebrauchsmuster durch Zeitablauf erloschen ist (§ 23 Abs. 1 GebrMG) und die Antragstellerin kein eigenes Feststellungsinteresse in Bezug auf die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters geltend gemacht hat. Auf die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters schutzunfähig war oder ein sonstiger Löschungsgrund nach

§ 15 GebrMG vorlag, kommt es aber entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung nicht an. Insoweit ist folgendes maßgebend zu berücksichtigen:

aa) Der o. g. Zweck des Lösungsverfahrens ist mit Erlöschen des Streitgebrauchsmusters erreicht.

bb) Eine Fortsetzung des Verfahrens mit einer inhaltlichen Überprüfung, ob das Streitgebrauchsmuster schutzfähig war oder nicht, kann nur aufgrund eines entsprechenden Feststellungsinteresses des Antragstellers erfolgen (s. o. a). Erklärt der Antragsteller nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt, macht er gerade kein eigenes Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens und an einer Sachentscheidung bzgl. des Bestands des Streitgebrauchsmusters geltend. Wenn sich der Antragsgegner-/Gebrauchsmusterinhaber dieser Erklärung nicht anschließt und vielmehr die Fortsetzung des Verfahrens betreibt, macht hingegen nur noch er ein Interesse an einer Sachentscheidung über den Bestand des Streitgebrauchsmusters geltend; ein rechtlich relevantes Interesse des Gebrauchsmusterinhabers hieran ist aber aus den oben unter a) genannten Gründen gerade nicht gegeben. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der BGH gemäß Beschluss vom 26. Juni 2012, X ZB 4/11 – Sondensystem, Tz. 7 – 9 ein patentrechtliches Einspruchsverfahren als in der Hauptsache erledigt erachtet, nachdem das Streitpatent durch Verzicht erloschen war, der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis mehr hatte und auch für eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen kein Raum mehr bestand. Das muss aus den unter a) genannten Gründen erst recht für das gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren gelten.

cc) Da, wie bereits ausgeführt, das gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung von Scheinrechten dient, nicht aber einer eventuellen Neugestaltung des Streitgebrauchsmusters durch den Inhaber, besteht auch und gerade dann kein Grund, das Verfahren fortzusetzen, wenn der Inhaber das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang

einer eingeschränkten Fassung geltend machen will. Auch insoweit steht dem Inhaber kein rechtlich relevantes Interesse an einer Sachentscheidung mehr zu, wenn das Streitgebrauchsmuster erloschen ist und der Antragsteller kein Feststellungsinteresse hat oder geltend macht, und zwar selbst dann, wenn der Antragsgegner mit einer eingeschränkten Fassung des Streitgebrauchsmusters möglicherweise weiteren Feststellungsanträgen Dritter entgegenwirken könnte (was der Antragsgegner 1 vorliegend auch gar nicht geltend gemacht hat). Denn es bleibt ihm unbenommen, eingeschränkte Schutzansprüche mit der Erklärung, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang dieser Ansprüche geltend zu machen, beim DPMA einzureichen, was auch nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters noch möglich ist (vgl. die Senatsentscheidung vom 11. Dezember 1986, 5 W (pat) 400/86, Bl. f. PMZ 1988, 20).

c) Nach alledem hat die Gebrauchsmusterabteilung im Ergebnis zu Recht festgestellt, dass das beschwerdegegenständliche Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt war, nachdem die Antragstellerin nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters kein Feststellungsinteresse in Bezug auf die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters geltend gemacht und die Hauptsache einseitig für erledigt erklärt hat.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91, 100 Abs. 3 ZPO.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Nachdem die Beteiligten mit Schriftsätzen vom 31. Juli 2018 bzw. 6. September 2018 erklärt haben, nicht zu der auf 11. Oktober 2018 bestimmten mündlichen Verhandlung zu erscheinen, ist hierin zugleich ein beiderseitiger, konkludenter Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu sehen.

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, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Fi