



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 8/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 200 23 971**

(hier: Kostenauflegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2016 aufgehoben.
2. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens und die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsgegner auferlegt.

## G r ü n d e

### I.

Der Antragsgegner war Inhaber des Gebrauchsmusters 200 23 971 „Netzanschluß-Tischgerät“. Das Gebrauchsmuster wurde mit Eingabe vom 22. Dezember 2007, eingegangen am 24. Dezember 2007 angemeldet. Der Antragsgegner hat in der Anmeldung erklärt, dass er das Streitgebrauchsmuster aus der Europäischen Patentanmeldung EP 00108695.8 mit Anmeldetag 22. April 2000 abgezweigt habe (i. F.: Stammanmeldung). Ferner nahm er in dieser Anmeldung für das Streitgebrauchsmuster die inländische Priorität 7. Mai 1999 aus der deutschen Patentanmeldung 199 27 354.5 in Anspruch (i. F.: Voranmeldung).

Die Europäische Stammanmeldung, für die der Antragsgegner ebenfalls die Priorität 7. Mai 1999 aus der DE 199 27 354 beansprucht hatte, führte zur Erteilung eines Europäischen Patents unter der Nummer EP 1050938 (i. F.: Stammpatent).

Gegen die Erteilung des Europäischen Stammpatents hat die Antragstellerin vor dem Europäischen Patentamt (EPA) Einspruch erhoben. Mit Beschluss vom 23. Juli 2013 hat die Einspruchsabteilung des EPA das Europäische Stammpatent widerrufen, wobei dieser Entscheidung u. a. folgender Sachverhalt zu Grunde lag: Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte mitgeteilt, dass Anmeldetag der Voranmeldung DE 199 27 354 der 1. Juni 1999 gewesen sei. Einen Berichtigungsantrag des Antragsgegners, das Datum dieser Voranmeldung auf 7. Mai 1999 zu korrigieren, hat das DPMA zurückgewiesen. Seine dagegen gerichtete Beschwerde hat der Antragsgegner zurückgenommen.

Hiervon ausgehend ist die Einspruchsabteilung des EPA zu dem Ergebnis gekommen, dass der für die Europäische Stammanmeldung beanspruchte und bei deren Einreichung benannte Prioritätstag nicht mit dem für die deutsche Voranmeldung rechtskräftig registrierten Anmeldetag übereinstimmt. Es hat die für die Europäische Stammanmeldung beanspruchte Priorität 7. Mai 1999 daher nicht als gültig angesehen und für die Neuheitsprüfung des Gegenstands des Europäischen Stammpatents auf dessen Anmeldetag, den 22. April 2000, abgestellt.

Am 7. Mai 2008 stellte die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 2. Mai 2008 Löschantrag und machte geltend, dass das Gebrauchsmuster, dem nach ihrer Auffassung lediglich der Zeitrang vom 22. April 2000 zukomme, nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei und beantragte dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Am 23. Juni 2008 erklärte der Antragsgegner einen Teilwiderspruch gegen den Löschantrag im Umfang des mit einem weiteren Schriftsatz vom 23. Juni 2008 nachgereichten Schutzanspruchs 1 anstatt des ursprünglichen Hauptanspruchs und erklärte einen entsprechenden Teilverzicht. Die Schutzansprüche 2 bis 23 blieben unverändert.

Der nachgereichte Schutzanspruch 1 lautete:

Netzanschluss-Tischgerät (11), das am Rande (45) einer Arbeitsplatte (44) befestigbar und mit wenigstens einer Netzanschluss-Steckdose (16) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass es aus mehreren auch unterschiedlich bestückbaren Modulen (12) zusammengesetzt ist, die nebeneinander aufgereiht sind, wobei diese Modul-Aufreihung (12-12-12) durch Endkappen (20) abgeschlossen ist, über welche die Aufreihung (12-12-12) am Rand (45) der Arbeits-Platte (44) mittels deren Rand (45) umschließender, in die Endkappen (20) eingeschobener Schraubzwingen (40) fixierbar ist.

Mit Eingabe vom 25. August 2008 beantragte der Antragsgegner, das Lösungsverfahren auszusetzen bis zur Bestätigung des 7. Mai 1999 als gültigen Prioritätstag des Streitgebrauchsmusters und den Lösungsantrag „dann zurückzuweisen, insoweit er das Gebrauchsmuster in der Fassung des eingeschränkten Anspruchs 1 erfasst.“ Ausgehend vom 7. Mai 1999 als gültigem Prioritätsdatum sei die erfinderische Tätigkeit gegeben. Die Anmeldung zweier von der Antragstellerin in ihrem Lösungsantrag als zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltungen, nämlich des Geschmacksmusters DE 499 05 225 vom 29. Mai 1999 und des Gebrauchsmusters DE 299 18 758 vom 1. Juni 1999 lägen beide nach dem in Anspruch genommene Prioritätsdatum vom 7. Mai 1999. Die Gültigkeit des Prioritätsdatums sei daher eine vorgreifliche Frage, so dass das Lösungsverfahren auszusetzen sei.

Am 31. Januar 2014 erklärte die Antragstellerin „den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt“, da die Schutzdauer des Gebrauchsmusters am 20. April 2010 abgelaufen sei, und beantragte, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nachdem der Antragsteller der Erledigterklärung nicht widersprochen hatte, hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Beschluss vom 3. Februar 2016 der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt und dies wie folgt begründet:

Im Teilwiderspruch gegen den Löschungsantrag liege ein sofortiges Teil-Anerkennung des Antragsgegners nach § 93 ZPO. Die Antragstellerin habe den Antragsgegner vor dem Löschungsantrag nicht zur Löschung des Streitgebrauchsmusters aufgefordert und insbesondere habe die Antragstellerin nicht zum Verzicht des Streitgebrauchsmusters aufgefordert. In dem parallel zum Teilwiderspruch erklärten „Teilverzicht“ könne kein rechtsgestaltender materiell-rechtlicher Verzicht gesehen werden, da ein solcher sich nur auf selbständige Teile des Gebrauchsmusters beziehen könne, die Gegenstand eines ganzen Anspruchs oder einer Alternativlösung in einem Schutzanspruch seien. Deshalb könne der „Teilverzicht“ nur als Teilwiderspruch ausgelegt werden. Der Antragsgegner habe nicht der Erledigungserklärung zugestimmt, sondern diese sei aufgrund des mangelnden Widerspruchs vor Ablaufs der Notfrist gem. § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO fingiert worden. Es entspreche nicht der Billigkeit, in eine solche Fiktion ein „freiwilliges“ sich Begeben des Antragsgegners in die Rolle des Unterlegenen hineinzuzinterpretieren.

Deshalb müssten die Kosten nach der Beurteilung der Zulässigkeit und Begründetheit des Löschungsantrags verteilt werden.

Der Löschungsantrag hätte bezüglich des beschränkten Schutzbegehrens keinen Erfolg gehabt. Der Anspruch 1 basiere auf dem Anspruch 1 vom 22. Dezember 2007, ergänzt um das Merkmal g), das seine Stütze in der Gebrauchsmusterschrift im letzten Satz des Abschnittes [0005] habe. Der geltende Anspruch 1 sei zulässig. Da der gesamte Inhalt des geltenden Anspruchs 1 bereits in der das Prioritätsdatum 1. Juni 1999 begründenden deutschen Patentanmeldung 199 27 354.5 enthalten sei (siehe Offenlegungsschrift DE 199 27 354 A1, Ansprüche 1 und 3 sowie Sp. 1, Z. 45–51), sei für alle Merkmale a) bis g) des geltenden

Anspruchs 1 das Prioritätsdatum 1. Juni 1999 maßgeblich. Dieses Datum sei für den relevanten Stand der Technik entscheidend. Denn dies sei der vom DPMA bestätigte Anmeldetag der deutschen Patentanmeldung 199 27 354.5, welche die Prioritätsanmeldung zu der Europäischen Patentanmeldung EP 00108695.8 sei, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden sei. Die Entgegenhaltung EP 066 637 A1 (D9) zeige als einzige alle Merkmale mit Ausnahme, dass das Netzanschluss-Tischgerät keine in die Endkappen 20, 21 eingeschobenen Schraubzwingen für dessen Fixierung aufweise. Neuheit liege damit vor. Ebenso liege auch ein erfinderischer Schritt vor. Die D9 enthalte keine Anregung, Schraubzwingen für die Fixierung des Netzanschluss-Tischgeräts in die Endkappen 20, 21 einzuschieben. Soweit die einzigen im damaligen Verfahren befindlichen Druckschriften jeweils ein gattungsgemäßes Netzanschluss-Tischgerät zeigten, das mittels den Rand einer Arbeitsplatte umschließender Schraubzwingen an der Arbeitsplatte fixierbar sei, zeige keine dieser Druckschriften ein Netzanschluss-Tischgerät mit Abschluss-Endkappen entsprechend dem Merkmal, dass die Modul-Aufreihung (11-11-11) durch Endkappen (20, 21) abgeschlossen sei. Folglich fehle auch eine Anregung, die Schraubzwingen in Endkappen einzuschieben. Keine der sich im Verfahren befindenden Druckschriften könne für sich oder in Kombination mit weiteren Druckschriften den nötigen erfinderischen Schritt in Frage stellen.

Der Beschluss wurde der Antragstellerin am 8. Februar 2016 zugestellt.

Am 3. März 2016 hat die Antragstellerin dagegen Beschwerde eingelegt. Sie ist nach wie vor der Meinung, dass dem Streitgebrauchsmuster nur der Zeitrang 22. April 2000 zukomme, da die Priorität der Patentanmeldung 199 27 354, der 1. Juni 1999, in der Europäischen Patentanmeldung, von dem das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden sei, nicht wirksam in Anspruch genommen worden sei. Auch in der Entscheidung über den Widerruf des Europäischen Patents vom 23. Juli 2013 sei festgestellt worden, dass der Prioritätsanspruch nicht gültig sei und dem Europäischen Patent der Zeitrang vom 22. April 2000 zu-

komme. Da somit auch das Gebrauchsmuster DE 299 18 758 U1 als Stand der Technik zu berücksichtigen sei, das textgleich mit der vermeintlich prioritätsbegründenden DE 199 27 354 A1 sei, hätte der Löschantrag auch bezüglich des beschränkten Schutzbegehrens Erfolg gehabt.

Die Antragstellerin beantragt,

den angegriffenen Beschluss abzuändern und dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die isolierte Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2016 ist form- und fristgerecht eingelegt, auch im Übrigen zulässig und ist auch begründet.

1.

Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmustersenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig.

Der Gebrauchsmustersenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Ge-

brauchsmusterabteilung über Löschanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Löschantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2.

Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sind dem Beschwerdegegner nach billigem Ermessen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, da der Löschantrag auch hinsichtlich des beschränkten Schutzanspruchs nach dem bisherigen Sach- und Streitstand Erfolg gehabt hätte (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91a Abs. 1 ZPO). Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten des Löschantrags ist eine lediglich summarische Prüfung angezeigt.

a) Der beschränkt verteidigte Anspruch 1

“Netzanschluss-Tischgerät (11), das am Rande (45) einer Arbeits-Platte (44) befestigbar und mit wenigstens einer Netzanschluss-Steckdose (16) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass es aus mehreren auch unterschiedlich bestückbaren Modulen (12) zusammengesetzt ist, die nebeneinander aufgereiht sind, wobei diese Modul-Aufreihung (12-12-12) durch Endkappen (20) abgeschlossen ist, über welche die Aufreihung (12-12-12) am Rand (45) der Arbeits-Platte (44) mittels deren Rand (45) umschließender, in die Endkappen (20) eingeschobener Schraubzwingen (40) fixierbar ist.“

ist durch das Gebrauchsmuster DE 299 18 758 U1 mit Anmeldetag 25. Oktober 1999 und eingetragen am 20. Januar 2000, neuheitsschädlich getroffen (vgl. Ansprüche 1, 3 und 4 und Seite 2, 2. Absatz der Beschreibung).

b) Das Gebrauchsmuster DE 299 18 758 U1 gehört auch zum Stand der Technik, der dem Streitgebrauchsmuster entgegengehalten werden kann (vgl. § 3 GebrMG).

aa) Die Auffassung der Antragstellerin, dass der Europäischen Patentanmeldung EP 00108695.8 lediglich als Zeitrang der 22. April 2000 zukommt, ist zu teilen. Da das Streitgebrauchsmuster von der Europäischen Patentanmeldung EP 00108695.8 (Europäisches Patent EP 1050938) abgezweigt wurde, kommt ihm dessen Anmeldetag zu (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG). Zwar bleibt in Fällen der Gebrauchsmusterabzweigung auch eine für die Stammanmeldung beanspruchte Priorität erhalten (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG). Es handelt sich insoweit um eine unmittelbar kraft Gesetzes eintretende Rechtsfolge, die z. B. eine nochmalige Prioritätsbeanspruchung in der Abzweigungserklärung nicht voraussetzt (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 5, Rn. 57 m. w. N.). Das im Falle der Abzweigung so entstehende Prioritätsrecht ist mithin akzessorisch zum Prioritätsrecht der Stammanmeldung, aus der das betreffende Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist. Erweist sich nach den für die Stammanmeldung geltenden Bestimmungen, also im Falle Europäischer Stammanmeldungen nach den einschlägigen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und der Ausführungsordnung zum EPÜ (AusfOEPÜ), einschließlich der hierfür maßgebenden formellen Voraussetzungen, dass eine für diese Stammanmeldung beanspruchte Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, schlägt dies auf die Prioritätsbeanspruchung beim abgezweigten Gebrauchsmuster unmittelbar durch.

Im vorliegenden Fall kommt es somit entscheidend allein darauf an, welche Priorität die Europäische Patentanmeldung 00108695.8 hatte. Diese Frage ist abschließend durch den Beschluss der Einspruchsabteilung des EPA vom 23. Juli 2013 entschieden worden, wonach in dieser Europäischen Patentanmeldung zu Unrecht die Priorität vom 7. Mai 1999 des Patents DE 199 27 354 in Anspruch genommen wurde. Der Europäischen Patentanmeldung kommt mithin lediglich der Zeitrang des Tages zu, an dem sie angemeldet wurde; dies war der 22. April 2000. Unerheblich ist, dass das aus der Voranmeldung entstandene

Patent DE 199 27 354 mit der Priorität vom 1. Juni 1999 erteilt wurde, da es sich insoweit gerade nicht um die Stammanmeldung handelt, aus der das vorliegende Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist.

bb) Soweit in der Abzweigungserklärung vom 24. Dezember 2007 ausdrücklich die Priorität vom 7. Mai 1999 der Patentanmeldung DE 199 27 354 als in Anspruch genommene innere Priorität angegeben ist, lässt sich daraus auch nach § 6 GebrMG keine eigene Priorität begründen. Unabhängig davon, dass das DPMA bei der Eintragung des Gebrauchsmusters 200 23 971 offenkundig aufgrund der entsprechenden Korrektur den Anmeldetag der Voranmeldung 199 27 354 auf den 1. Juni 1999 geändert hat, kommen weder der 7. Mai 1999 noch der 1. Juni 1999 als Prioritätsdatum in Betracht, da die für die Inanspruchnahme einer inneren Priorität nach § 6 Abs. 1 Satz 1 GebrMG maßgebliche Jahresfrist für die Abgabe der Prioritätserklärung zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldeunterlagen für das Streitgebrauchsmuster längst abgelaufen war.

c) Es entspricht auch im Übrigen der Billigkeit dem Antragsgegner die Kosten aufzuerlegen, da es in der Sphäre des Antragsgegners gelegen hätte, sofort auf eine Patenterteilung mit dem seiner Ansicht nach richtigen Anmeldetag hinzuwirken und nicht erst Jahre danach, wenn alle Fristen für eine Beschwerde gegen eine seiner Ansicht nach mit falschem Zeitrang erteilte Patenterteilung verstrichen sind. Unter diesen Umständen kann es kostenrechtlich auch nicht mehr dem Antragsgegner zum Vorteil gereichen, dass er einen Teil des Löschungsanspruchs mit Erklärung („Teilwiderspruch“) vom 23. Juni 2008 sofort anerkannt und parallel hierzu mit einer sogenannten „Scherbeneis“-Erklärung neue Schutzansprüche zur Registerakte der Gebrauchsmusterstelle eingereicht hat (vgl. BGH, GRUR 1998, 910 ff. – „Scherbeneis“). In allen diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass es der Billigkeit entspricht, wenn der letztlich im vollen Umfang Unterliegende, also im vorliegenden Fall der Antragsgegner, die Verfahrenskosten zu tragen hat (vgl. Goebel, GRUR 1999, 833, 837).

3.

Da die Beschwerde Erfolg hat, hat der Beschwerdegegner auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

### 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 einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa