



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 411/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 002 208

(hier: Kostenentscheidung nach Erledigung in der Hauptsache)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und des Richters Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Von den Kosten des Lösungsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt tragen die Antragsgegnerin 80 % und die Antragstellerin 20 %. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 25% und die Antragstellerin 75%.

Gründe:

I.

Das Streitgebrauchsmuster ist am 17. April 2008 mit der Bezeichnung „Wallet-Verpackung“ und den Schutzansprüchen 1 bis 8 unter der Nummer 20 2008 002 208.8 eingetragen worden. Es ist im Februar 2018 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:

Warenverpackungseinheit, umfassend

- einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt, insbesondere aus Karton, Pappe und/oder Kunststoffolie, und
- einen an einem Basisfeld (21) des Zuschnitts befestigten Blister (11), der ein Produkt, insbesondere eine Tablette, Kapsel oder ein Dragee, aufnimmt.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin (Beschwerdeführerin 1 und Beschwerdegegnerin 2) mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2013 Löschantrag eingereicht. Zum Stand der Technik hat sie im Löschantrag und im weiteren Verfahren die druckschriftlichen Entgegnungen E1 bis E12 in das Verfahren eingeführt. Sie hat als Löschungsgrund mangelnde Schutzfähigkeit geltend gemacht. Der Löschantrag ist der Antragsgegnerin am 16. Januar 2014 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 18. Februar 2014, den sie per Fax am selben Tag eingereicht hat, widersprochen.

Mit Widerspruchsbegründung vom 17. April 2014 legte die Antragsgegnerin eine neue Anspruchsfassung mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 8 als Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2 mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 7 bzw. 1 bis 6 vor. Sie hat die Auffassung vertreten, dass diese durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht vorweggenommen und nicht nahegelegt sei.

Die Antragstellerin hat hierauf mit Schriftsatz vom 16. Mai 2014 erwidert und insbesondere die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des geänderten Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag durch die E9 neuheitsschädlich getroffen werde. Entsprechendes gelte für Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1, während der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 durch eine Kombination der E9 und der E12 nicht erfinderisch sei.

Die Antragsgegnerin hat darauf mit Schriftsatz vom 29. August 2014 reagiert und weitere Hilfsanträge 3 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 7), 4 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 6) und 5 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 6) eingereicht.

Mit Zwischenbescheid vom 22. Juni 2017 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass mit einer Löschung des Gebrauchsmusters zu rechnen sei. Die eingetragene Fassung sei nicht mehr maßgebend, da die Antragsgegnerin durch Einreichung eines neuen Hauptantrags den

Widerspruch gegen den Löschantrag im darüber hinausgehenden Umfang teilweise zurückgenommen habe. Der Gegenstand des Schutzanspruchs nach Hauptantrag sei zwar zulässig und ausführbar, werde jedoch durch die E9 neuheitsschädlich getroffen. Gleiches gelte für den Hilfsantrag 1. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sei durch die E12 neuheitsschädlich vorweggenommen. Der Gegenstand des jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 3, 4 und 5 sei in allen Fällen unzulässig erweitert.

Mit Schriftsatz vom 20. November 2017 hat die Antragsgegnerin einen weiteren Hilfsantrag 3a mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 7 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts am 19. Dezember 2017 hat die Antragsgegnerin nochmals geänderte Anspruchsfassungen, und zwar die Hilfsanträge 4 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 6) und 5 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 6) eingereicht.

Die Antragstellerin hat die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt.

Die Antragsgegnerin hat gemäß Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2017 das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag im Umfang des Hilfsantrags 1 vom 17. April 2014 verteidigt. Schutzanspruch 1 nach diesem erstinstanzlichen Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 17. April 2014) hat folgenden Wortlaut:

Warenverpackungseinheit, umfassend

- einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt, insbesondere aus Karton, Pappe und/oder Kunststoffolie,
- welcher zwei Stirnfelder (25, 26) und mehr als vier seitliche Felder (21, 22 — 24, 27 — 29) umfasst, und

- einen an einem Basisfeld (21) des Zuschnitts befestigten Blister (11), der ein Produkt, insbesondere eine Tablette, Kapsel oder ein Dragee, aufnimmt,
- wobei die seitlichen Felder um den Blister gewickelt sind.

Sodann hat sie hilfsweise das Streitgebrauchsmuster in folgender Reihenfolge verteidigt:

Hilfsantrag 1 (= Hilfsantrag 3 vom 29. August 2014), wobei Schutzanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

Warenverpackungseinheit, umfassend

- einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt, insbesondere aus Karton, Pappe und/oder Kunststoffolie, welcher zwei Stirnfelder (25, 26) und mehr als vier seitliche Felder (21, 22 - 24, 27 - 29) umfasst, und
- einen an einem Basisfeld (21) des Zuschnitts befestigten Blister (11), der ein Produkt, insbesondere eine Tablette, Kapsel oder ein Dragee, aufnimmt,
- wobei die seitlichen Felder um den Blister gewickelt sind,
- wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem der seitlichen Felder (23) abgeklappt werden können,
- wobei die Stirnfelder (25, 26) jeweils Laschen (45, 46) aufweisen, die im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld (21) eingreifen.

Hilfsantrag 2 (= Hilfsantrag 3a vom 20. November 2017); zum Wortlaut des Schutzanspruchs 1 nach diesem erstinstanzlichen Hilfsantrag 2 wird auf die Akten verwiesen.

Hilfsantrag 3 (= Hilfsantrag 4 vom 19. Dezember 2017); zum Wortlaut des Schutzanspruchs 1 nach diesem erstinstanzlichen Hilfsantrag 3 wird ebenfalls auf die Akten verwiesen.

Hilfsantrag 4 (= Hilfsantrag 5 vom 19. Dezember 2017), wobei Schutzanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

Warenverpackungseinheit, umfassend

- einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt, insbesondere aus Karton, Pappe und/oder Kunststoffolie, welcher zwei Stirnfelder (25, 26) und mehr als vier seitliche Felder (21, 22 - 24, 27 - 29) umfasst,

und

- einen an einem Basisfeld (21) des Zuschnitts befestigten Blister (11), der ein Produkt, insbesondere eine Tablette, Kapsel oder ein Dragee, aufnimmt,
- wobei das Basisfeld (21) eine Ausnehmung (12) aufweist, in der der Blister (11) befestigt ist,
- wobei der Blister (11) eine napfartige Ausstülpung (13 - 15) zur Aufnahme des Produkts sowie eine Abdeckung der Ausstülpung (13 - 15) umfasst,
- wobei die seitlichen Felder um den Blister gewickelt sind,
- wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem Deckfeld (23) senkrecht abgeklappt werden können,
- wobei dieses Deckfeld (23) entlang von Faltnlinien (32, 33) nicht durchgängig mit den beiden benachbarten seitlichen Feldern (22, 24) verbunden ist, sondern sich zu sich beiden Enden der Faltnlinien (32, 33) Einschnitte jeweils in Richtung der verlängert gedachten Faltnlinie (32, 33) befinden,
- wobei die Stirnfelder (25, 26) jeweils Laschen (45, 46) aufweisen, die im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung (53) zwischen dem oberen Rand der Ausnehmung (12) und der Ausstülpung (13) und in eine Vertiefung (55) zwischen dem unteren Rand der Ausnehmung (12) und der Ausstülpung (15) eingreifen.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2017 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über den Gegenstand der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 5 vom 19. Dezember 2019 hinausgeht. Sie hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und von den Kosten der Antragstellerin 1/10 und der Antragsgegnerin 9/10 auferlegt. Sie begründet diesen Beschluss wie folgt:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 17. April 2014) sei zwar ursprünglich offenbart, aber von der E9 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Fassungen des jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 (= Hilfsantrag 3 vom 29. August 2014), Hilfsantrag 2 (= Hilfsantrag 3a vom 20. November 2017) und Hilfsantrag 3 (= Hilfsantrag 4 vom 19. Dezember 2017) seien unzulässig erweitert, weil bestimmte Merkmale in der Ursprungsoffenbarung (Beschreibung) gegenüber der Formulierung im jeweiligen Schutzanspruch 1 nur eingeschränkt offenbart worden seien. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4 (= Hilfsantrag 5 vom 19. Dezember 2017) sei jedoch zulässig, weil die zusätzlichen Merkmale in dieser Anspruchsfassung in den eingetragenen Schutzansprüchen 1 und 2 und der Beschreibung so wie beansprucht offenbart seien. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 (= Hilfsantrag 5 vom 19. Dezember 2017) sei von keiner im Verfahren befindlichen Entgeghaltung vorweggenommen worden und sei durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 17. Januar 2018 und der Antragsgegnerin am 1. Februar 2018 zugestellt worden.

Gegen den vorgenannten Beschluss haben beide Beteiligte selbständig Beschwerde eingelegt, und zwar

- die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Februar 2018, eingereicht per Fax am selben Tag und unter Beifügung einer Einzugsermächtigung;

- die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 01. März 2018, eingereicht per Fax am selben Tag unter Beifügung einer Einzugsermächtigung.

Gemäß ihrer Beschwerdebegründung vom 10. Juli 2018 verfolgt die Antragstellerin weiter die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters. Sie ist der Auffassung, dass in Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 (= Hilfsantrag 5 vom 19. Dezember 2017) das Merkmal „wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem Deckfeld (23) senkrecht abgeklappt werden können“ so in der ursprünglichen Beschreibung nicht offenbart worden sei, so dass eine unzulässige Erweiterung vorliege. Zudem sei der Schutzanspruch 1 unklar. Es fehle aber auch insoweit an einem erfinderischen Schritt. Das Merkmal „wobei die Stirnfelder (25, 26) jeweils Laschen (45, 46) aufweisen, die im zusammengefalteten Zustand der Walletverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung (53) zwischen dem oberen Rand der Ausnehmung (12) und der Ausstülpung (13) und in eine Vertiefung (55) zwischen dem unteren Rand der Ausnehmung (12) und der Ausstülpung (15) eingreifen“, durch das sich der Gegenstand des Hilfsantrags 4 (= Hilfsantrag 5 vom 19. Dezember 2017) vom Stand der Technik unterscheide, sei ausgehend von der E9 eine im handwerklichen Können des Fachmanns liegende Maßnahme.

Die Antragsgegnerin legt mit ihrer Beschwerdebegründung vom 19. Juli 2018 erneut geänderte Anspruchssätze als neuen Hauptantrag (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 7) und neue Hilfsanträge 1 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 7) und 2 (mit geänderten Schutzansprüchen 1 bis 6) vor.

Die Anspruchsfassung nach neuem Hauptantrag entspricht derjenigen des Hilfsantrags 1 gemäß mündlicher Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 19. Dezember 2017 (= ursprünglich Hilfsantrag 3 vom 29. August 2014); zum Wortlaut des Schutzanspruchs 1 nach nunmehr beschwerdeinstanzlichem Hauptantrag wird auf S. 4/5 dieses Beschlusses verwiesen.

Wegen des Wortlauts des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und nach Hilfsantrag 2 wird auf die Beschwerdebegründung der Antragsgegnerin vom 19. Juli 2018 verwiesen.

Die Antragsgegnerin hat ferner geltend gemacht, dass das Streitgebrauchsmuster erloschen sei, was der Weiterverfolgung des Löschantrags entgegenstehe. Den neuen Hauptantrag und die neuen Hilfsanträge habe sie für den Fall eingereicht, dass die Antragstellerin ihren Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umstelle und hierfür ein Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin festzustellen sei. Sie ist weiter der Auffassung, dass der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung mit Blick auf die Rechtsprechung des BGH zur unzulässigen Erweiterung fehlerhaft sei, weil die Fassung nach erstinstanzlichem Hauptantrag eine zulässige, den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehörende Verallgemeinerung enthalte. Hiervon ausgehend sei die Anspruchsfassung nach neuem Hauptantrag zulässig. Ihr Gegenstand sei auch schutzfähig, insbesondere nicht von der E9 vorweggenommen. Ebenso seien die Anspruchsfassungen nach den neuen Hilfsanträgen 1 und 2 zulässig und ihre Gegenstände schutzfähig.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2018 ihren Sachvortrag auf Feststellung der Unwirksamkeit umgestellt und zu ihrem Feststellungsinteresse folgendes vorgetragen:

Die Antragsgegnerin habe der..., eine 100%ige Tochter der Antragstellerin mit Schreiben vom 29. April 2015 mitgeteilt, dass die ... ein Produkt „Reinigungstabletten für Kaffeevollautomaten“ vertrieben habe, welches das Streitgebrauchsmuster verletze, so dass hieraus Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz resultieren könnten. Mit Blick auf das seinerzeit laufende Lösungsverfahren hat sich die Antragsgegnerin die Geltendmachung ihrer Rechte gegen die ... vorbehalten. Die Antragstellerin habe ihrerseits nach der mündlichen Verhandlung und der Zustellung des angefochtenen Beschlusses die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 08. Februar 2018

aufgefordert, auf alle Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin, ihre Lieferanten und mit ihr in sonstiger Weise verbundenen Unternehmen zu verzichten. Darauf habe die Antragsgegnerin mit dem Angebot einer einvernehmlichen Beilegung reagiert, wonach die Antragstellerin den Löschungsantrag zurücknehmen, die Antragsgegnerin auf alle Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster verzichten, die Antragstellerin ihrerseits auf mögliche, aus der Auseinandersetzung um das Streitgebrauchsmuster entstandene Ansprüche verzichten und jeder seine Kosten selber tragen solle. Die Antragstellerin sei allerdings nicht bereit, auf Kosten zu verzichten, nachdem die Gebrauchsmusterabteilung eine Kostenlast von 9/10 zu Lasten der Antragsgegnerin ausgesprochen habe, ebenso nicht auf mögliche Schadensersatzansprüche wegen unberechtigter Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster. Dies beseitige das Feststellungsinteresse der Antragstellerin nicht.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 23. Oktober 2019 hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass die Umstellung des (Sach-) Antrags der Antragstellerin von Löschung auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters eine aus Sicht des Senats zulässige, insbesondere sachdienliche Antragsänderung darstelle. Allerdings bedürfe es aus Sicht des Senats der Erörterung, ob das für den Übergang vom Löschungs- zum Feststellungsverfahren auf Seiten der Antragstellerin erforderliche Feststellungsinteresse nach dem bisherigen Sach- und Streitstand ohne weiteres bejaht werden kann.

Die Antragsgegnerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 04. Dezember 2019 dem Senat das Einverständnis mit der Erledigungserklärung der Antragstellerin vom 27. November 2019 mitgeteilt und Kostenentscheidung nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands im schriftlichen Verfahren beantragt.

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

II.

Nachdem beide Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO angezeigt, wobei über die gesamten Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu entscheiden ist (Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a, Rn. 30).

1. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 04. Dezember 2019 dem Senat das Einverständnis mit der Erledigungserklärung der Antragstellerin vom 27. November 2019 mitgeteilt und Kostenentscheidung nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands im schriftlichen Verfahren beantragt. Mithin ist eine Sachentscheidung des Senats zum Bestand bzw. zur Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nicht mehr angezeigt.

2. Eine Kostenauflegung zu Lasten der Antragsgegnerin ist nicht deswegen angezeigt, weil sie der Erledigterklärung der Löschantragstellerin zugestimmt hat. Anders als dies in den Senatsentscheidungen BPatGE 24, 169 und BPatGE 45, 21 ausgesprochen wurde, wäre dies mit Blick auf die Umstände des vorliegenden Einzelfalls unbillig. Vor allem ist das Streitgebrauchsmuster nicht durch Verzicht der Antragsgegnerin erloschen, sondern durch Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Antragsgegnerin durch ihre Erledigterklärung in die Rolle der Unterlegenen begeben hat (vgl. hierzu auch der Senatsbeschluss vom 7. Juni 2018, 35 W (pat) 402/16).

3. Vielmehr ist die Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen.

3.1 Dabei ist auf den voraussichtlichen Ausgang des Löschungsbeschwerdeverfahrens abzustellen, wenn es nicht zu einer Erledigung der Hauptsache gekommen wäre (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO; 37. Aufl., § 91a, Rn. 47). Da als erledigendes Ereignis das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters bei nicht (mehr) Geltendmachen eines Feststellungsinteresses der Antragstellerin bzgl. einer Sachentscheidung anzusehen ist, kommt es vorliegend maßgeblich auf eine Prüfung der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters an. Jedoch ist insoweit lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 24 m.w.N.).

3.2 Die Antragsgegnerin hat in der Beschwerdeinstanz schriftsätzlich als Sachantrag beantragt, dass unter Abänderung des aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2017 gefassten Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts festzustellen sei, dass das Streitgebrauchsmuster nur insoweit von Anfang an unwirksam war, als sein Gegenstand über den Gegenstand der als Hauptantrag beigefügten Fassung von Schutzansprüchen hinausgeht, hilfsweise nur insoweit von Anfang an unwirksam war, als sein Gegenstand über den Gegenstand der als Hilfsantrag 1 beigefügten Fassung von Schutzansprüchen hinausgeht, weiter hilfsweise nur insoweit von Anfang an unwirksam war, als sein Gegenstand über den Gegenstand der als Hilfsantrag 2 beigefügten Fassung von Schutzansprüchen hinausgeht und die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen sei.

Die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters ist nach alledem nicht mehr Prüfungsgegenstand. Denn die Antragsgegnerin hat zum einen den Widerspruch gegen den Löschungsantrag dadurch teilweise zurückgenommen, dass sie in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung die Anspruchsfassung

nach ursprünglichem Hilfsantrag 1 vom 17. April 2014 zum Gegenstand ihres Hauptantrags gemacht und das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang dieser beschränkten Anspruchsfassung verteidigt hat. Im darüber hinausgehenden Umfang wäre das Streitgebrauchsmuster entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen gewesen sein (vgl. BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis).

Ausgehend von der zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses vorliegenden Antragslage ist zum anderen von einer noch weiteren Beschränkung der Verteidigung des Streitgebrauchsmusters auszugehen, da die Antragsgegnerin gemäß ihrem beschwerdeinstanzlichen Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Anspruchsfassung nach ursprünglichem Hilfsantrag 3 vom 29. August 2014 verteidigen wollte.

3.3 Bei der eingeschränkten Verteidigung eines mit Löschantrag angegriffenen Gebrauchsmusters gelten aber die bei der eingeschränkten Verteidigung eines erteilten Patents zu beachtenden Grundsätze entsprechend (vgl. BGH GRUR 2005, 316 – Fußbodenbelag). Dementsprechend sind auch die Grundsätze, die der BGH in Zusammenhang mit der Verteidigung eines mit Einspruch angegriffenen Patents mit einer beschränkten Anspruchsfassung in der Beschwerdeinstanz genannt hat (GRUR 1998, 904, Tz. 21 – Polymermasse), auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu beachten. Insbesondere sind geänderte Ansprüche nur dann zur Verteidigung des Streitgebrauchsmusters geeignet, wenn sie inhaltlich zulässig sind, was von Amts wegen zu prüfen ist und nicht die Einführung eines neuen Widerrufgrunds darstellt.

3.4 Nach summarischer Prüfung ist davon auszugehen, dass die Beschwerde der Antragsgegnerin im Umfang ihres beschwerdeinstanzlichen Hauptantrags Erfolg gehabt hätte, während die Beschwerde der Antragstellerin voraussichtlich ohne Erfolg geblieben wäre.

3.4.1 Im vorliegenden Fall ist – als Ergebnis der nach dem o. g. summarischen Prüfung – davon auszugehen, dass im Falle einer Sachentscheidung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht als unzulässig erweitert erachtet worden wäre (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

3.4.1.1 Der Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag der Beschwerde vom 19. Juli 2018 (= Hilfsantrag 3 vom 29. August 2014 im erstinstanzlichen Lösungsverfahren) kann zur Erleichterung von Bezugnahmen nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wie folgt wiedergegeben werden:

M1 Warenverpackungseinheit, umfassend

M1.1 einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt, insbesondere aus Karton, Pappe und/oder Kunststoffolie,

M1.1.1 welcher zwei Stirnfelder (25, 26) und

M1.1.2 mehr als vier seitliche Felder (21, 22 - 24, 27 - 29) umfasst, und

M1.1.3 einen an einem Basisfeld (21) des Zuschnitts befestigten Blister (11), der ein Produkt, insbesondere eine Tablette, Kapsel oder ein Dragee, aufnimmt,

M.1.1.2.1 wobei die seitlichen Felder um den Blister gewickelt sind,

M1.1.2.2 wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem der seitlichen Felder (23) abgeklappt werden können,

M1.1.2.3 wobei die Stirnfelder (25, 26) jeweils Laschen (45, 46) aufweisen,

M1.1.2.3.1 die im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld (21) eingreifen.

Diese Fassung des Schutzanspruchs 1 ist durch Aufnahme folgender Merkmale

„welche zwei Stirnfelder (25, 26) und mehr als vier seitliche Felder (21, 22-24, 27-29) umfasst“ (M 1.1.1, M 1.1.2),

„wobei die seitlichen Felder um den Blister gewickelt sind, wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem der seitlichen Felder (23) abgeklappt werden können“ (M 1.1.2.1, M 1.1.2.2) und

„wobei die Stirnfelder (25, 26) jeweils Laschen (45, 46) aufweisen, die im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld (21) eingreifen“ (M1.1.2.3, M 1.1.2.3.1)

gegenüber dem eingetragenen Schutzanspruch 1 beschränkt worden.

Auf den Schutzanspruch 1 sind die folgenden Unteransprüche 2 bis 7 direkt oder indirekt zurückbezogen.

3.4.1.2 Als zuständiger Fachmann hat ein Ingenieur (FH) der Verpackungstechnik mit mehrjähriger Erfahrung zu gelten.

3.4.1.3 Die Antragstellerin verweist auf ihren Schriftsatz vom 10. Juli 2018 und macht geltend, dass der damalige Hilfsantrag 4 – in der mündlichen Verhandlung übergebene Anspruchsfassung mit der Bezeichnung Hilfsantrag 5 – nicht zulässig sei, da das Merkmal **M1.1.2.2** „wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem der seitlichen Felder (23) ~~senkrecht~~ abgeklappt werden können“ weder explizit noch implizit und auch nicht unmittelbar und eindeutig den ursprünglichen Unterlagen entnehmbar sei, was eine unzulässige Erweiterung darstelle.

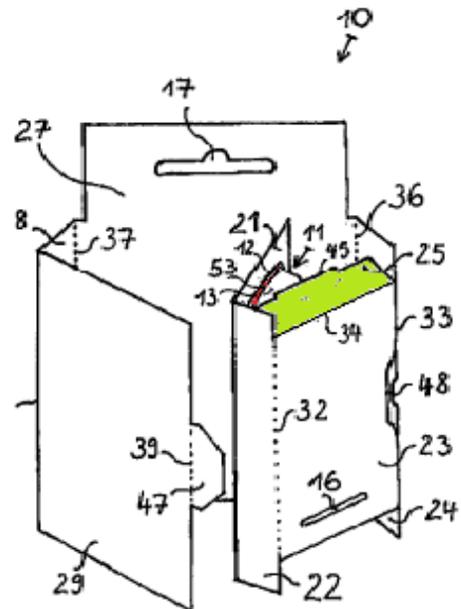
Die erfindungsgemäße Warenverpackungseinheit (10) soll gemäß Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag der Beschwerde einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt aufweisen. Aus Abs. [0011] i.V.m. Abs. [0023] sowie [0031] bis Abs. [0037] i.V.m. Figur 2 ergibt sich, dass der faltbare Zuschnitt der Warenverpackungseinheit zwei Stirnfelder (25, 26) und mehr als vier seitliche Felder (21, 22-24, 27-29) umfasst und diese Felder 21 bis 29 im zusammengefalteten Zustand einen geschlossenen Quader bilden.

Eines der seitlichen Felder, das Basisfeld, dient mit ihrer Ausnehmung zur Befestigung von Blistern mit Produkten. Die seitlichen Felder sind im zusammengefalteten Zustand um den Blister gewickelt. Im Gegensatz zu üblichen Wallet-Verpackungen sind die Stirnseiten der zusammengefalteten Verpackung nicht offen, da die Stirnfelder (25, 26) des Falztuschnitts erfindungsgemäß zur Ausbildung eines geschlossenen Quaders von einem der seitlichen Felder, dem Deckfeld (23), abgeklappt werden. Die Stirnfelder (25, 26) weisen zusätzlich jeweils Laschen (45, 46) auf, um im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine entsprechende Vertiefung (53, 55) in das Basisfeld (21) eingreifen zu können.

Diese beiden abgeklappten Stirnfelder mit ihren jeweiligen Laschen sollen dem Quader zusätzliche Stabilität verleihen und das in dem zusammengefalteten Zuschnitt befestigte Produkt gegen Stoß und Druckeinwirkung schützen.

Weil die zusammengefaltete Warenverpackungseinheit durch die Ausprägung des faltbaren Zuschnitts gemäß M 1.1 einen geschlossenen Quader bilden soll, muss der faltbare Zuschnitt Stirnfelder aufweisen, die von einem der seitlichen Felder gemäß Merkmal M1.1.2.2 abgeklappt werden können und die gemäß M1.1.2.3 jeweils Laschen (45, 46) aufweisen, die im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld (21) eingreifen.

Da in Figur 2 das Basisfeld (21) mit befestigtem Blister schon nach innen abgeklappt ist, ist ohne weiteres erkennbar, dass die restlichen seitlichen Felder um den Blister (11) gewickelt werden, wobei der Blister in einer Ausnehmung (12) des Basisfeldes (21) befestigt ist. In den Figuren 1 und 2 und Abs. [0037] ist dazu beschrieben, dass zwischen dem oberen Rand der Ausnehmung (12) und den Produktausstülpungen (13, 15) des eingesetzten Blisters Vertiefungen (53, 55, rot markiert) ausgebildet sind. Weiter geht aus Figur 2 hervor, dass die Stirnfelder (25, 26 grün markiert in rechter Darstellung) von einem der seitlichen Felder (23) abgeklappt werden. Mit ihren jeweiligen Laschen (45, 46) greifen die Stirnfelder (25, 26) im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine der beiden Vertiefungen (53, rot markiert) in dem Basisfeld (21) ein. Dadurch ergibt sich eine Verbindung der jeweiligen Lasche mit der entsprechenden Vertiefung an den Stirnseiten, so dass dem Quader erfindungsgemäß die Stabilität gegen die Druckeinwirkung verliehen wird.



(Fig. 2 des Streitgebrauchsmusters, mit einem grün markierten Stirnfeld und einer rot markierter Vertiefung)

Somit ist zwar in dem geltenden Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag Beschwerde nicht wörtlich beschrieben, dass das seitliche Feld ein Deckfeld sein soll. Der Fachmann erkennt jedoch ohne weiteres, dass das Seitenfeld, von dem die Stirnfelder

abgeklappt werden können, dasjenige Seitenfeld sein muss, das im zusammengefalteten Zustand dem Basisfeld (21) gegenüberliegt. Zudem greifen die Laschen der abgeklappten Stirnfelder in eine Vertiefung des Basisfeldes ein. Hieraus folgt, dass das seitliche Feld, von dem die Stirnfelder abgeklappt sind, das Basisfeld abdeckt und damit dem „Deckfeld“ entspricht. Dementsprechend muss das seitliche Feld das Deckfeld sein (vgl. Figur 2).

Aus den vorgenannten Gründen ist in der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag der Beschwerde das Merkmal **M1.1.2.2** „wobei die Stirnfelder (25, 26) von einem der seitlichen Felder (23) abgeklappt werden können“ zulässig.

3.4.1.4 Eine unzulässige Erweiterung ist auch in Bezug auf das Merkmal **M1.1.2.3.1** nicht gegeben. Aus dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung, auch mit Blick auf Abs. [0037] erkennt der Fachmann, dass es nur auf die Arretierung der Laschen in einer Vertiefung (i.S.v. einer Versteifung des Verpackungs-Quaders) ankommt, nicht aber auf die genaue Ausgestaltung der Vertiefung. Die gebrauchsmustergemäße Vertiefung stellt lediglich eine vorteilhafte Ausgestaltung dar, bei der die Vertiefung zwischen der Ausstülpung des Blisters und der hierfür vorgesehenen Ausnehmung gebildet wird.

3.4.2 Im vorliegenden Fall – ebenfalls als Ergebnis einer summarischen Prüfung – ist davon auszugehen, dass im Falle einer Sachentscheidung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag der Beschwerde als schutzfähig erachtet worden wäre (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. § 1 GebrMG).

3.4.2.1 Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag der Beschwerde ist als ausführbar zu erachten.

Anhand der Figuren 1 bis 2 mit dazugehöriger Beschreibung ist für den Fachmann ohne Zweifel erkennbar, welches das seitliche Feld mit den Stirnfeldern im Faltschnitt sein soll. Der Fachmann ist somit ohne weiteres in der Lage, die im Anspruch angegebene Erfindung auszuführen.

3.4.2.2 Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag der Beschwerde ist – nach summarischer Prüfung – neu.

Die **E9** offenbart eine Warenverpackungseinheit umfassend einen zu einem im Wesentlichen geschlossenen Quader faltbaren Zuschnitt, welcher zwei Stirnfelder 78 und mehr als vier seitliche Felder umfasst. An einem Basisfeld des Zuschnitts ist ein Blister 36 befestigt, der ein Produkt, insbesondere eine Tablette, Kapsel oder ein Dragee, aufnimmt. Dabei sind die seitlichen Felder um den Blister gewickelt, wobei die Stirnfelder 78 von einem der seitlichen Felder abgeklappt werden können (vgl. Figuren 6 und 7). Das entspricht den Merkmalen M1 bis M1.1.2.2. Die Stirnfelder 78 weisen jeweils auch Laschen gemäß Merkmal M1.1.2.3 auf. Nicht offenbart ist jedoch Merkmal M1.1.2.3.1, wonach die Laschen im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld eingreifen.

Die E1 (vgl. Figur 1, Sp. 3, Z. 7-11), die E2 (vgl. Figur 4, Sp. 4, Z. 55-62, Sp. 5, Z. 11-18, Anspr. 8, 9), die E3 (Figur 1, S. 3, Z. 20-22), die E4 (Figuren 3-6), die E6 (Figur 3, S. 6), die E8 (Figuren 1-3, Sp. 6, Abs. [0022]-[0026]), die E10 (vgl. Figur 4, Sp. 5, Z. 43-51), die E11 (vgl. Figur 1, Abs. [0011]-[0015]), die E12 (vgl. Figur 1, Abs. [0030]) und die E13 (vgl. Figuren 1-5) offenbaren jeweils eine Warenverpackungseinheit mit den Merkmalen M1 bis M1.1.2.3, es fehlt jedoch das Merkmal M1.1.2.3.1.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 ist daher neu.

3.4.2.3 Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag der Beschwerde beruht – wiederum nach summarischer Prüfung – auch auf einem erfinderischen Schritt.

Soweit die Antragstellerin der Auffassung ist, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei, da der Unterschied zwischen den Ausführungen der E9 und dem Streitgebrauchsmuster darin bestehe, dass in der E9 die Stirnfelder von einem Basisfeld und im Gebrauchsmuster die Stirnfelder von einem Deckfeld abgeklappt würden und der Fachmann auf der Suche nach zusätzlicher Stabilität für die Warenverpackungseinheit sich je nach Eignung der einen oder der anderen Ausführungsform bedienen würde, kann dem nicht gefolgt werden.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag der Beschwerde ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt, denn keine der Druckschriften E1 bis E13 gibt dem Fachmann einen Hinweis auf eine Anordnung, die Stirnfelder mit Laschen in ein Deckfeld anzuordnen, so dass die Laschen im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld eingreifen (fehlendes Merkmal M1.1.2.3.1).

Die in der Warenverpackungseinheit der Druckschrift **E9** vorgesehene Verschluss-schlitzte sind am Deckfeld vorgesehen und die Stirnfelder mit ihren Verschluss-laschen an dem blisteraufnehmenden Basisfeld angeordnet. Im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit greifen die am Basisfeld angeordneten Laschen in die Verschluss-schlitzte des Deckfelds ein, bevor die Blister in die als Quader gefaltete Verpackungseinheit seitlich eingeschoben werden.

Eine Anordnung der Laschen gemäß dem Merkmal M1.1.2.3.1 ist daher der Druckschrift E9 nicht zu entnehmen.

Darüber hinaus findet sich in der Druckschrift E9 auch kein Anlass oder eine Anregung, der bzw. die es dem Fachmann nahelegt, die Stirnfelder mit den Laschen an

dem Deckfeld anzuordnen, so dass die Laschen im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld eingreifen. Ein solcher Anlass wäre aber nötig. Denn um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.

Selbst eine möglicherweise rein konstruktive Alternative, wie die Antragstellerin argumentiert, führt nicht zu dem Merkmal M1.1.2.3.1, denn eine solche Maßnahme würde zum einen dazu führen, dass die Aufnahme­fläche für die Blister verkleinert werden müsse um am Basisfeld die Verschluss­schlitze vorzusehen und zum anderen, dass im Falle einer Fehlpositionierung oder eines Verrutschen des Blisters am Basisfeld die Verschluss­schlitze verdeckt würden und somit das Eingreifen der Laschen nicht mehr möglich wäre.

Die erfindungsgemäße Lösung des Streitgebrauchsmusters sieht jedoch zur Vereinfachung und Einsparung an Herstellungsschritten vor, das Basisfeld mit einer Ausnehmung zum Befestigen des Blisters vorzusehen. So entstehen am oberen und am unteren Rand dieser Ausnehmung entsprechende Vertiefungen, die die Funktion eines Aufnahmeschlitzes erfüllen.

Auch keine andere der im Verfahren befindlichen Druckschriften sieht vor, dass das Deckfeld Stirnfelder mit Laschen aufweist, die im zusammengefalteten Zustand der Warenverpackungseinheit jeweils in eine Vertiefung in dem Basisfeld eingreifen. Für den Fachmann gibt es in den im Verfahren befindlichen Druckschriften E1 bis E13 keine Vorbilder, die in ihrer Zusammenschau zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag der Beschwerde führen würden.

Somit weist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag der Beschwerde auch einen erfinderischen Schritt auf.

4. Für die Kostenentscheidung ergibt sich hieraus folgendes:

4.1 Die Kostenentscheidung des – nach übereinstimmender Erklärung der Erledigung der Hauptsache wirkungslos gewordenen erstinstanzlichen Beschlusses (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91a, Rn. 21) – konnte nicht unverändert übernommen werden. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund ihres uneingeschränkt erhobenen Widerspruchs gegen den streitgegenständlichen Lösungsantrag zunächst in der eingetragenen Fassung verteidigt, sodann aber ihre Verteidigung durch ihre Antragstellung auf die Anspruchsfassung gem. Hilfsantrag vom 29. August 2014 beschränkt, die auch ihrem beschwerdeinstanzlichen Hauptantrag zugrunde lag; im darüber hinausgehenden Umfang wäre das Streitgebrauchsmuster mithin lösungsreif gewesen (s.o. 3.2).

Ihre Beschwerde hätte allerdings, wie aus dem o.g. folgt, teilweise Erfolg gehabt, da im Falle einer Sachentscheidung der Lösungsantrag in geringerem Umfang zurückgewiesen worden wäre als dies im angefochtenen Beschluss der Gebrauchs-musterabteilung ausgesprochen worden war. Gleichwohl weist die Anspruchsfassung nach nunmehrigem Hauptantrag weiterhin eine erhebliche Einschränkung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters gegenüber der eingetragenen Fassung auf. Insbesondere war nach der eingetragenen Fassung eine quaderförmige Verpackung mit einem daran befestigten Blister allgemein und in äußerst breitem Umfang unter Schutz gestellt. Nunmehr wird jedenfalls eine spezielle Wallet-Verpackung mit mehr als vier seitlichen Feldern, die um den Blister herumgewickelt sind beansprucht, die durch eine spezielle Zu- und Anordnung von versteifenden Stirnfeldern noch weiter beschränkt ist. Hiervon ausgehend und unter Berücksichtigung der für die erstinstanzliche Kostenentscheidung im Übrigen anwendbaren Bestimmungen der §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 92 Abs. 1 Satz 1

ZPO ist entsprechend der summarischen Prüfung des vorliegenden Sach- und Streitstands eine überwiegende Auferlegung der Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens auf die Antragsgegnerin, und zwar zu 80 %, angemessen.

4.2 Der Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens, über die aufgrund der Einlegung wechselseitiger Rechtsmittel beider Beteiligten entsprechend § 92 ZPO einheitlich zu entscheiden und entsprechend zu quoteln ist (vgl. Thomas/ Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 97, Rn. 5) liegt eine andere Sachlage zugrunde als der Entscheidung über die erstinstanzlichen Kosten. Hinsichtlich der Beschwerde der Antragsgegnerin ist davon auszugehen, dass sie diese nur insoweit erhoben hat, als sie durch den angefochtenen Beschluss beschwert war. Sie hat das Streitgebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2017 – wie dargelegt – nur noch eingeschränkt verteidigt. Dann ist davon auszugehen, dass sie nur in diesem Umfang beschwert war und auch nur in diesem Umfang Beschwerde eingelegt hat. Sie hat die Beschwerde jedoch aufgrund des weiter eingeschränkten, nunmehrigen Hauptantrags aber nur noch eingeschränkt weitergeführt, so dass hinsichtlich der Beschwerde der Antragsgegnerin für die Kostenentscheidung trotz des voraussichtlich erfolgreichen Hauptantrags nicht ein vollständiges, sondern nur ein teilweises Obsiegen zugrunde gelegt werden kann. Die Beschwerde der Antragstellerin wäre hingegen in vollem Umfang ohne Erfolg geblieben. Unter Berücksichtigung der für die Entscheidung über die Kosten der Beschwerde im Übrigen maßgebenden §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 1 PatG, 92 ZPO ist es nach alledem angemessen, von den Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin 25% und die Antragstellerin 75% aufzuerlegen.

5. Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 91a, 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden (vgl. auch Zöller, ZPO, 32. Auflage, § 91a, Rn. 23).

6. Da eine isolierte Kostenentscheidung in einer patentgerichtlichen Beschwerdesache nicht rechtsbeschwerdefähig ist (vgl. BGH GRUR 1967, 94 – Stute, sowie die weiteren Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 100, Rn. 11), sieht der Senat von einer Rechtsmittelbelehrung ab.

Metternich

Schenk

Richter