



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 412/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 050 934**

**(hier: Kostenentscheidung)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Gruber und Wiegele

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 5. Februar 2019 wird unter Zurückweisung der Beschwerde der Antragstellerin und der Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin im Übrigen im Kostenpunkt abgeändert. Von den Kosten des Lösungsverfahrens gegen das Gebrauchsmuster 20 2011 050 934 tragen die Antragsgegnerin 7/10 und die Antragstellerin 3/10.
2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 9/10 und die Antragstellerin 1/10.

**Gründe:**

**I.**

Die Beteiligten streiten – nach Rücknahme der gegen die Teillöschung des Gebrauchsmuster 20 2011 050 934 (i. F.: Streitgebrauchsmuster) gerichteten Beschwerde der Antragsgegnerin (i. F.: Hauptsachebeschwerde) – über die Auferlegung der Kosten im erstinstanzlichen Lösungsverfahren.

1. Das am 8. August 2011 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 12. Oktober 2011 mit der Bezeichnung „Heizgerät“ und den Schutzansprüchen 1 – 10 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Es betrifft einen sog. Terrassenheizer umfassend eine an eine Brennstoffversorgung angeschlossene, sich in vertikaler Richtung erstreckende und zu einer in radialer Richtung zumindest weitgehend umfänglichen Wärmeabgabe konzipierten Brennereinheit mit einem Brenner und mit einem Wärmestrahler (vgl. Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift (GS)).

Schutzanspruch 1 lautet in der eingetragenen Fassung wie folgt (mit einer von der Antragsgegnerin eingeführten Merkmalsgliederung):

- M1** Heizgerät, umfassend
- M2** eine
- M2.1** an eine Brennstoffversorgung angeschlossene,
- M2.2** sich in vertikaler Richtung erstreckende
- M2.3** und zu einer in radialer Richtung zumindest weitgehend umfänglichen Wärmeabgabe konzipierten
- M2** Brennereinheit (3)
- M2.4** mit einem Brenner (10)
- M2.5** und mit einem Wärmestrahler (11),  
dadurch gekennzeichnet, dass
- M3** die Brennereinheit (10) über einen [zweiten Wärmestrahler (12)]
- M3.1** oberhalb des ersten Wärmestrahlers (11) angeordneten
- M3.2** und gegenüber dem ersten Wärmestrahler (11) in radialer Richtung auskragenden
- M3** zweiten Wärmestrahler (12) verfügt
- M3.3** mit einer Emittorfläche (14),
- M3.3.1** deren Lotrechte in radialer Richtung von der Brennereinheit (3) wegweisend
- M3.3.2** und winklig zur Lotrechten der Emittorfläche des ersten Wärmestrahlers (11) angeordnet ist,

**M3.3.3** welche Emittorfläche (14) zu dem Brenner (10) bzw. dem ersten Wärmestrahler (11) derart angeordnet ist, damit seine Emittorfläche (14) von den heißen Abgasen des Brenners (10) angeströmt ist.

Wegen der weiteren, abhängigen Schutzansprüche 2 – 10 wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen.

Das Streitgebrauchsmuster war Gegenstand mehrerer, seit dem Jahre 2016 beim LG ... und beim LG ... anhängiger Rechtsstreitigkeiten, in welchen die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin Ansprüche wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters und wettbewerbsrechtliche Ansprüche geltend gemacht hat. Es ist in Kraft.

Auf den mit Beantragung des Streitgebrauchsmusters gestellten Rechercheantrag hat das DPMA gem. Recherchebericht v. 25. Juni 2012 diverse Druckschriften ermittelt.

2. Mit Schriftsatz v. 10. Juli 2017, eingegangen am 11. Juli 2017 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters wegen fehlender Schutzfähigkeit beantragt, weil der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters nicht ausführbar offenbart sei, gegenüber dem im Löschantrag benannten Stand der Technik nicht neu sei und keinen erfinderischen Schritt aufweise. Auch die Schutzansprüche 2 – 8 enthielten, wie die Antragstellerin im Löschantrag ausgeführt hat, nichts Schutzfähiges.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 4. August 2017 zugestellten Löschantrag mit Schriftsatz v. 24. August 2017, eingereicht am selben Tag, widersprochen, und zwar in dem Umfang, in welchem sich „dieser auf ein Heizgerät mit den kumulativen Merkmalen der eingetragenen Ansprüche 1, 3, 5 und 7 bezieht“, wobei in Anlage eine Anspruchsfassung mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 7 beigefügt war, mit dem das Streitgebrauchsmuster „verteidigt wird“.

Schutzanspruch 1 i. d. F. v. 24. August 2017 unterscheidet sich von der eingetragenen Fassung dadurch, dass die nachfolgend genannten Merkmale in den Schutzanspruch eingefügt worden sind (unter Fortschreibung der o.g. Merkmalsgliederung):

- M3.4** dass der zweite Wärmestrahler (12) einen die Emittorfläche (14) tragenden Boden (13) aufweist,
- M3.5** der mit geringem Abstand zum oberen Abschluss einer aus Brenner (10) und Wärmestrahler (11) gebildeten Baugruppe angeordnet ist
- M4** und dass die Brennereinheit (3) über einen weiteren,
  - M4.1** mit vertikalem Abstand zu dem zweiten Wärmestrahler (12)
  - M4.2** und unterhalb des ersten Wärmestrahlers (11) angeordneten
  - M4.3** und gegenüber dem ersten Wärmestrahler (11) in radialer Richtung auskragenden
    - M4** dritten Wärmestrahler (16) verfügt
    - M4.4** mit einer Emittorfläche (17),
      - M4.4.1** deren Lotrechte in radialer Richtung von der Brennereinheit (3) wegweisend
      - M4.4.2** und winklig zur Lotrechten der Emittorfläche des ersten Wärmestrahlers (11)
      - M4.4.3** und des zweiten Wärmestrahlers (12) angeordnet ist,
    - M5** wobei zumindest eine Emittorfläche (14, 17) einer der beiden zusätzlichen Wärmestrahler (12,16) wenigstens teilweise eine zu dem anderen Wärmestrahler (16 bzw. 14) hin abstrahlende Emittorfläche aufweist.

Gemäß Widerspruchsbeurteilung v. 2. November 2017 ist die Antragsgegnerin davon ausgegangen, dass die Fassung des Streitgebrauchsmusters v. 24. August 2017 schutzfähig sei. Die Antragstellerin habe das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der Schutzansprüche 1 – 8 angegriffen. In dem parallelen Verletzungsrechtsstreit habe die Antragsgegnerin die Antragstellerin nur im Umfang der „kumulativen Ansprüche 1, 3, 5, 7 und 9 in Anspruch genommen“. Die Verteidigung des

Streitgebrauchsmusters in eingeschränktem Umfang stelle ein sofortiges Anerkenntnis der Löschung des Streitgebrauchsmusters in darüberhinausgehenden Umfang dar. Der verteidigte Anteil des Streitgebrauchsmusters sei mit 20% zu bemessen, so dass der Antragstellerin von den Kosten 80% aufzuerlegen seien.

In ihrer Stellungnahme v. 16. März 2018 hat die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass sie das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang angegriffen habe; auch die Schutzansprüche 9 und 10 enthielten nichts schutzfähiges. Der Auffassung der Antragsgegnerin, wonach sie mit der Beschränkung des Streitgebrauchsmusters bereits 80% von dessen Umfang aufgegeben habe, teile die Antragstellerin ausdrücklich. Sie habe die Antragsgegnerin auch nicht mit dem Löschantrag „überfallen“. Sie hat dazu das Konvolut eines zwischen den Anwälten der Beteiligten im Zeitraum Oktober bis Anfang Dezember 2016 stattgefundenen Schriftwechsels vorgelegt, bei dem es um die gütliche Beilegung der vorgenannten, beim LG ... und beim LG ... anhängigen Rechtsstreitigkeiten geht. Im Rahmen dieses Schriftwechsels habe sie u.a. die Einreichung eines Löschantrags angekündigt. Im Ergebnis seien der Antragsgegnerin die Kosten des Löschantragsverfahrens in vollem Umfang aufzuerlegen.

Mit Zwischenbescheid vom 28. September 2018 teilt die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mit, dass mit der Löschung des Streitgebrauchsmusters zu rechnen sei.

In ihrer hierauf eingereichten Stellungnahme v. 21. November 2018 trägt die Antragsgegnerin weiter zur Schutzfähigkeit der mit Widerspruch gegen den Löschantrag verteidigten Fassung vor. Sie legt ferner 7 Hilfsanträge vor, darunter Hilfsantrag 1 mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 7.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung v. 24. August 2017 dadurch, dass das nachfolgend genannten Merkmale in den Schutzanspruch eingefügt worden ist (unter Fortschreibung der o.g. Merkmalsgliederung):

**M3.6** wobei der obere Abschluss dieser Baugruppe durch ein Blech (11.1) gebildet ist, sodass durch Wärmestrahlung der Boden (13) des zweiten Wärmestrahlers (12) und infolge der thermischen Leitfähigkeit des Bodens (13) auch die Emittorfläche (14) erwärmt ist,

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 5. Februar 2019 hat die Antragsgegnerin eine geänderte Fassung des Hilfsantrags 1, die gegenüber der vorgenannten Fassung nur Änderung einer Ziffernbezeichnung im Rückbezug des Schutzanspruchs 3 aufweist, und einen weiteren Hilfsantrag 1a vorgelegt. Die Antragstellerin hat die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters und vollständige Kostenauflegung zu Lasten der Antragsgegnerin beantragt. Die Antragsgegnerin hat als Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster in der Fassung der mit Anlage zum Widerspruch vom 24. August 2017 eingereichten Schutzansprüche, hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 und 1a v. 5. Februar 2019 und der Hilfsanträge 2 – 7 v. 21. November 2018 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 5. Februar 2019 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 hinausgeht, den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten 60% der Antragstellerin und 40% der Antragsgegnerin auferlegt. Zur Begründung führt die Gebrauchsmusterabteilung i. W. aus:

Die Antragsgegnerin habe dem Löschantrag im Umfang des dem Widerspruchsschriftsatz v. 24. August 2017 beigefügten Anspruchssatzes widersprochen. Diese Anspruchsfassung sei auch zulässig. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dieser Fassung sei zwar ausführbar offenbart. Er werde jedoch durch die in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen D1 und die D5 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 sei zulässig. Sie werde durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich getroffen und sei für den Fachmann auch nicht nahegelegt. Die

Kostenquote entspreche der Reduktion des Streitgebrauchsmusters im Rahmen des Lösungsverfahrens.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 28. März 2019 zugestellt worden. Hinsichtlich der Zustellung an die Antragsgegnerin befindet sich in der Akte ein mit Datum „15. Mai 2015“ versehenes Empfangsbekenntnis ihres Verfahrensbevollmächtigten.

**3.** Gegen die in diesem Beschluss getroffene Kostengrundentscheidung richtet sich die mit Schriftsatz v. 18. April 2019 erhobene und am selben Tag eingegangene Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit Schriftsatz v. 15. Mai 2019 begründet hat.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise die Kostenquote von 60% zu Lasten der Antragstellerin und 40% zu Lasten der Antragsgegnerin unangemessen sei. Unstreitig seien die Beteiligten hinsichtlich der verteidigten Fassung des Streitgebrauchsmusters davon ausgegangen, dass diese nur 20% des wirtschaftlichen Werts der eingetragenen Fassung des Streitgebrauchsmusters ausmache. Die weitere Einschränkung des Streitgebrauchsmusters (durch die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung) lasse nur noch ein „Rumpfschutzrecht“ übrig. Durch die Einschränkungen des Streitgebrauchsmusters in der verteidigten Fassung seien eine Vielzahl von Ausführungsformen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen worden. Die Antragstellerin habe der Antragsgegnerin den Lösungsantrag angedroht und im Laufe des parallelen Verletzungsverfahrens, in welchem die Antragsgegnerin Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin geltend gemacht habe, den Lösungsantrag vorab mitgeteilt, um die Möglichkeit einer Einigung offenzuhalten, die die Antragsgegnerin allerdings abgelehnt habe. Der Lösungsantrag sei für die Antragsgegnerin absehbar gewesen. Da aber auch die von der Antragsgegnerin als

Hauptantrag verteidigte Fassung des Streitgebrauchsmusters sich als nicht rechtsbeständig, sondern nur in der weiter eingeschränkten Fassung als schutzfähig erwiesen habe, müsse bei der Kostenquote ein weiterer Abschlag erfolgen. Es sei davon auszugehen, dass das Streitgebrauchsmuster nunmehr keinen wesentlichen wirtschaftlichen Wert mehr aufweise, so dass die Kosten der Antragsgegnerin in vollem Umfang aufzuerlegen seien.

Die hilfsweise von der Antragsgegnerin erhobene Anschlussbeschwerde hält sie für unzulässig, da die Erhebung der Anschlussbeschwerde bedingungsfeindlich sei.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß, siehe die Schriftsätze der Antragstellerin v. 18. April 2019, Bl. 8/9 d. A. und vom 27. Dezember 2019, Bl. 61 ff. d. A.),  
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 5. Februar 2019 im Kostenpunkt aufzuheben und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen,  
sowie,  
die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise, diese zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hat in Erwiderung auf die Kostenbeschwerde der Antragstellerin mit Schriftsatz v. 24. September 2019 beantragt,  
diese Kostenbeschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Hilfsweise hat sie mit gleichem Schriftsatz Anschlussbeschwerde erhoben mit dem Antrag (sinngemäß),  
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 5. Februar 2019 im Kostenpunkt abzuändern und von den Kosten des Lösungsverfahrens 80% der Antragstellerin und 20% der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin hat bezweifelt, dass die Antragstellerin eine isolierte Kostenbeschwerde erheben könne. Der Senat hat mit Schreiben v. 27. September 2019

darauf hingewiesen, dass eine isolierte Anfechtung von Kostenentscheidungen der Gebrauchsmusterabteilung abweichend von § 99 ZPO zulässig sein könnte. Des Weiteren ist die Antragsgegnerin der Auffassung, ihre Anschlussbeschwerde sei zulässig, da sie an eine innerprozessuale Bedingung geknüpft sei. Es sei zwischen den Beteiligten keineswegs unstreitig, dass der Schutzzumfang des Streitgebrauchsmusters infolge der als Hauptantrag verteidigten Fassung wesentlich eingeschränkt sei. Aus Sicht der Antragsgegnerin sei vielmehr die Einschränkung des Schutzanspruchs 1 wirtschaftlich nicht relevant, was auch dadurch dokumentiert sei, dass die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin im parallelen Verletzungsverfahren voll obsiegt habe. Ferner die Antragstellerin die Antragsgegnerin vor Einreichung des Löschantrags nicht „abgemahnt“ und ihr keine Gelegenheit gegeben habe, ein Lösungsverfahren bezüglich des nicht verteidigten Umfangs zu vermeiden.

4. Mit Schriftsatz v. 12. Juni 2019, eingegangen am selben Tag, hat die Antragsgegnerin zudem Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 5. Februar 2019 erhoben (Bl. 33/34 d. A.), wobei sie ihren Antrag dahingehend formuliert hat, „die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster im Umfange des Hauptantrags aus der ersten Instanz zu bestätigen“.

Diese selbständig eingelegte Hauptsachebeschwerde ist der Antragstellerin am 23. Juli 2019 zugestellt worden (Bl. 39 d. A.).

Noch bevor die Antragstellerin auf diese Hauptsachebeschwerde erwidert hatte, hat die Antragsgegnerin gemäß Schriftsatz v. 11. September 2019 die Beschwerde zurückgenommen (Bl. 42 d. A.).

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Antragsgegnerin auch die Kosten der von ihr eingelegten und zurückgenommenen Hauptsachebeschwerde aufzuerlegen seien. Ihre Verfahrensbevollmächtigten hätten unmittelbar nach Zustellung der

Beschwerde diese an die Antragstellerin weitergeleitet und eine Registerrecherche durchgeführt, so dass bereits durch die nach Zustellung der Beschwerde erfolgte Beratung der Antragstellerin eine Geschäftsgebühr entstanden sei. Die Kostenpflicht der Antragsgegnerin bezüglich der zurückgenommenen Hauptsachebeschwerde ergebe sich aus dem Gesetz, wobei es unerheblich sei, welche erstattungsfähigen Kosten entstanden seien; dies sei eine Frage der Kostenfestsetzung.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, der bezüglich ihrer Rücknahme der Hauptsachebeschwerde gerichtete Kostenantrag der Antragstellerin gehe ins Leere, weil der Antragstellerin keine erstattungsfähigen Kosten entstanden seien.

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

## **II.**

Die Kostenbeschwerde der Antragstellerin und die darauf erhobene Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin sind jeweils nur teilweise begründet.

**1.** Der Senat ist in der Besetzung mit einem juristischen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern des Bundespatentgerichts gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 2. Alt. GebrMG für die vorliegende Entscheidung zuständig.

Werden gegen einen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung über einen Löschungsantrag von einem Beteiligten eine Hauptsachebeschwerde und von dem anderen Beteiligten eine auf den Kostenausspruch der Gebrauchsmusterabteilung isolierte Beschwerde eingelegt, so richtet sich die Besetzung des Senats nach der

Hauptsache (BPatGE 10, 256), so dass die nach § 18 Abs. 3 Satz 2 2. Alt. GebrMG begründete Zuständigkeit in der Besetzung mit einem juristischen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern maßgebend ist. Fällt – wie hier – die wirksam erhobene und anhängig gewordene Hauptsachebeschwerde weg, so bleibt es bei dieser Zuständigkeit (vgl. BPatGE 10, 256 zur Senatsbesetzung nach Erledigung der Hauptsache). Dies muss auch dann gelten, wenn die Hauptsachebeschwerde durch Rücknahme entfallen ist. Denn dies ändert nichts daran, dass eine Hauptsachebeschwerde zumindest anhängig war, die mit der zugleich anhängigen Kostenbeschwerde ein einheitliches, in die Zuständigkeit der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern fallendes Beschwerdeverfahren gebildet hatte, in dessen Rahmen die Kostenentscheidung für die entfallene Hauptsache letztlich nur eine Annexentscheidung darstellt, bei der auch technische Aspekte in Zusammenhang mit der Bewertung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters zu berücksichtigen sind.

**2.** Die Kostenbeschwerde der Antragstellerin ist zulässig.

Eine isolierte Anfechtung von Kostenentscheidungen der Gebrauchsmusterabteilung ist – abweichend von § 99 ZPO – zulässig. (vgl. dazu z.B. BPatGE 7, 134 und 12, 193). Das DPMA ist eine Verwaltungsbehörde und somit Teil der öffentlichen Gewalt i. S. d. Art. 19 Abs. 4 GG. Die hieraus resultierende Rechtsweggarantie schließt die Anwendbarkeit von § 99 ZPO vorliegend aus. Die Kostenbeschwerde der Antragstellerin erfüllt auch im Übrigen die Zulässigkeitsvoraussetzungen; insbesondere ist sie form- und fristgemäß eingelegt worden.

**3.** Auch die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig.

**a.** Die Antragsgegnerin konnte ihre Anschlussbeschwerde hilfsweise erheben (vgl. BGH NJW 1984, 1240, 1241). Zwar sind Prozesshandlungen grundsätzlich

bedingungsfeindlich. Da die Antragsgegnerin aber die Anschlussbeschwerde daran geknüpft hat, dass der Senat die Kostenbeschwerde der Antragstellerin für zulässig erachtet, liegt hier eine zulässige innerprozessuale Bedingung vor.

**b.** Der Zulässigkeit der Anschlussbeschwerde steht auch nicht entgegen, dass die Antragstellerin ihre Hauptsachebeschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 5. Februar 2019 zurückgenommen hatte. Denn Anschlussbeschwerde ist auch dann zulässig, wenn der Anschlussbeschwerdeführer auf sein (selbständiges) Beschwerderecht verzichtet hat (§ 567 Abs. 3 ZPO). Falls er schon selbständig Beschwerde erhoben, diese aber zurückgenommen hat, kann nichts Anderes gelten (vgl. auch BPatGE 15, 90), zumal ansonsten ein Wertungswiderspruch entstünde.

**4.** Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sind der Antragsgegnerin nach billigem Ermessen die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens zu 7/10 und der Antragstellerin zu 3/10 aufzuerlegen, da dies dem Erfolg des Lösungsantrags entspricht und die Billigkeit keine andere Entscheidung erfordert (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

**a.** Gegenstand des Lösungsverfahrens war das Streitgebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung. Da die Eintragung des Streitgebrauchsmusters ein Akt der öffentlichen Verwaltung ist, bedarf es zu seiner Beseitigung ebenfalls eines Aktes der öffentlichen Gewalt, hier: in Form eines Lösungsbeschlusses, so dass sich der Lösungsantrag nur gegen die eingetragenen Schutzansprüche richten kann (vgl. z.B. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 16, Rn. 7 m. w. N.). Da die Antragstellerin im erstinstanzlichen Verfahren die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt hatte, ist es auch in vollem Umfang Gegenstand dieses Lösungsverfahrens geworden.

**b.** Auch wenn die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster bereits in ihrem Widerspruch gegen den Löschantrag nur noch teilweise, nämlich im Umfang der ihrem Widerspruch vom 24. August 2017 beigefügten geänderten Schutzansprüche 1 – 7 verteidigt hat, ist eine (teilweise) Auferlegung der Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens auf die Antragstellerin nach §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO insoweit nicht geboten. Denn die Antragsgegnerin hat durch ihr Verhalten der Antragstellerin zur Erhebung des Löschantrags Veranlassung gegeben.

Zwar ist hierbei grundsätzlich vorauszusetzen, dass der Löschantragsteller den Inhaber des angegriffenen Gebrauchsmusters unter substantiiertes Angabe der geltend gemachten Lösungsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat (vgl. BPatGE 26, 139, 140; 21, 38, 39). Unstreitig hatte die Antragsgegnerin die Antragstellerin vor Stellung des Löschantrags jedoch bereits gerichtlich in Anspruch genommen. Für das Nichtigkeitsverfahren ist anerkannt, dass in Fällen, in denen bereits Verletzungsklage erhoben ist, der Patentinhaber ohne Vorwarnung mit dem Gegenangriff der Nichtigkeitsklage rechnen muss (vgl. z.B. BPatG, Beschluss v. 14. November 2012, 3 Ni 16/12, II.1.2; Busse, PatG, 9. Aufl., § 84, Rn. 23). Im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren kann nichts Anderes gelten.

Unerheblich ist, dass die Antragsgegnerin die Antragstellerin nur aus einer eingeschränkten Anspruchsfassung gerichtlich in Anspruch genommen hat. Dies bewirkt gerade nicht eine gleichsam automatische Einschränkung des eingetragenen Gebrauchsmusters. Die Antragstellerin muss vielmehr, wie ausgeführt (s.o. 4. a.), den Löschantrag gegen die eingetragene Fassung stellen. Die Antragsgegnerin hat im Übrigen auch nicht auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG), da weder die eingeschränkte gerichtliche Geltendmachung noch die eingeschränkte Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im beschwerdegegenständlichen Lösungsverfahren eine einem Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster entsprechende Wirkung haben.

c. Maßgebend für die bei einem Teil-Unterliegen beider am Lösungsverfahren Beteiligten zu bestimmende Kostenquote ist im vorliegenden mithin eine Gegenüberstellung der eingetragenen Fassung des Streitgebrauchsmusters und der Anspruchsfassung, wie sie die Gebrauchsmusterabteilung gemäß dem erstinstanzlichen Hilfsantrag – nach Rücknahme der Hauptsachebeschwerde der Antragsgegnerin nunmehr auch bestandskräftig – als schutzfähig erachtet hat.

Bei der Beurteilung der Kostenquote ist der Senat an prozentuale Angaben der Beteiligten, selbst wenn diese unstreitig sein mögen nicht gebunden; diese können allenfalls eine gewisse Indizwirkung für die im Rahmen der von Amts wegen anhand der konkreten Fallumstände vom Senat zu treffenden zu bestimmenden Kostenquote haben. Die Ergebnisse des das Streitgebrauchsmuster betreffenden Verletzungsverfahrens vermögen bei dieser Beurteilung ebenfalls nichts Wesentliches beizutragen, denn dort geht es darum, ob und inwieweit eine bestimmte Handlung der Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in der dort geltend gemachten Fassung verletzt.

Die letztgenannte Fassung unterscheidet sich von der eingetragenen Fassung durch die vorgenannten Merkmale M3.4, M3.5, M4, M4.1, M4.2, M4.3, M4.4, M4.4.1, M4.4.2, M4.4.3, M5 sowie M3.6. Die Merkmale 3.4 und 3.5 konkretisieren den erfindungsgemäß vorgesehenen zweiten Wärmestrahler (12) dahingehend, dass dieser einen die Emittorfläche (14) tragenden Boden (13) aufweist, welcher mit geringem Abstand zum oberen Abschluss einer aus Brenner (10) und Wärmestrahler (11) gebildeten Baugruppe angeordnet ist. Bereits die über das Merkmal 3.4 erfolgte Konkretisierung bewirkt mit Blick auf die ohne diese Merkmale denkbaren Ausführungsformen eine nicht mehr nur unerhebliche, im Rahmen der wirtschaftlichen Bewertung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters vernachlässigbare Beschränkung dieses Gegenstands. Diese Einschränkung wird durch das weitere, diese Baugruppe betreffende Merkmal M3.5 noch verstärkt. Die Merkmalsgruppe M4 – M4.4.3 betrifft einen zu den zwei schon nach der eingetragenen Fassung vorgesehenen Wärmestrahlern zusätzlich vorgesehenen dritten Wärmestrahler, der

entsprechend dieser Merkmalsgruppe ausgestaltet ist. Das Merkmal M5 definiert eine geometrische Bedingung für zumindest eine Emittorfläche des zweiten oder dritten Wärmestrahlers, während über das Merkmal M3.6 ganz konkret der Abschluss der Baugruppe in Form eines Blechs gefordert wird.

Somit ist eine weitere, deutlich spürbare Beschränkung des Gegenstands des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters gegeben, die die „Bewegungsfreiheit“ von Konkurrenten der Antragsgegnerin im Segment der „Terrassenheizer“ in durchaus erheblicher Weise gegenüber der eingetragenen Fassung ausweitet.

Der Auffassung der Antragsgegnerin, es handele sich bei alledem um eine wirtschaftlich nicht relevante Einschränkung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters kann somit nicht beigetreten werden. Andererseits überzeugt die Auffassung der Antragstellerin, es sei nur noch ein „Rumpfschutzrecht“ übrig, ebenfalls nicht, da der Schutzzumfang der bestandskräftig als schutzfähig erachteten Fassung für die wirtschaftliche „Bewegungsfreiheit“ der Konkurrenten der Antragsgegnerin im Segment der „Terrassenheizer“ nicht als irrelevant zu erachten ist; es ist immer noch eine praktikable und im Wettbewerb auch verwertbare Ausführungsform geblieben. Allerdings erscheinen die Einschränkungen, die das Streitgebrauchsmuster durch die als schutzfähig erachtete Fassung gegenüber der eingetragenen Fassung erfahren hat, zumindest so umfangreich, dass entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung die Kostenlast nicht überwiegend der Antragstellerin aufzubürden und auch nicht zu gleichen Teilen auf die Beteiligten zu verteilen ist, sondern in größerem Umfang der Antragsgegnerin aufzuerlegen ist. In Abwägung aller vorgenannter Umstände ist es angemessen, in Abänderung des angefochtenen Beschlusses die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens zu 3/10 der Antragstellerin und zu 7/10 der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

**5.** Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt aus §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 516 Abs. 3, 92, 97 ZPO.

- a.** Bei wechselseitigen Rechtsmitteln, über die gemeinsam entschieden wird, ist auch gemeinsame Kostenentscheidung angezeigt, bei der im Falle eines Teil-Obsiegens bzw. Teil-Unterliegens entspr. § 92 ZPO eine Kostenquote zu bilden ist (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 97, Rn. 5). Es ist daher in einer einheitlichen Kostengrundentscheidung über die Kosten der von der Antragsgegnerin zurückgenommenen Hauptsachebeschwerde, der Kostenbeschwerde der Antragstellerin und der darauf eingelegten Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin zu entscheiden.
- b.** Hinsichtlich der zurückgenommenen Hauptsachebeschwerde folgt die Kostspflicht der Antragsgegnerin unmittelbar aus dem Gesetz (§§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 516 Abs. 3 ZPO; vgl. auch Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18, Rn. 130 m. w. N.). Diese gesetzliche Kostenfolge ist von Amts wegen auszusprechen (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 516, Rn. 19). Ob und welche Kosten im konkreten Fall erstattungsfähig sind, ist eine Frage der Kostenfestsetzung.
- c.** Ist über die Kosten einer Hauptsachebeschwerde und einer zugleich anhängigen Kostenbeschwerde zu entscheiden, so kommt bei der Bewertung des gegenseitigen Teil-Obsiegens bzw. Teil-Unterliegens der Hauptsachebeschwerde der Antragsgegnerin das wesentliche Gewicht zu, so dass der Antragsgegnerin aufgrund der Rücknahme ihrer Hauptsachebeschwerde auch ein überwiegender Kostenanteil zuzuordnen ist. Allerdings treten die Kostenbeschwerde der Antragstellerin und die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin bei der Bewertung auch nicht derart zurück, dass das insoweit beiderseitige Teil-Obsiegen bzw. Teil-Unterliegen vernachlässigt werden könnte. Insbesondere erscheint es geboten, die Antragstellerin nicht vollständig von den Kosten des Beschwerdeverfahrens freizustellen. In Abwägung aller vorgenannten Umstände ist es vielmehr auch unter Berücksichtigung der gemäß § 84 Abs. 2 PatG einzubeziehenden Billigkeitsaspekte angemessen, von den Kosten des Beschwerdeverfahrens 10% der Antragstellerin und 90% der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

6. Da nach Rücknahme der Hauptsachebeschwerde nur noch die Kostenbeschwerde der Antragstellerin und die dazu eingelegte Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin Gegenstand des Beschwerdeverfahrens waren, konnte der Senat – unmittelbar kraft Gesetzes (vgl. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 128 Abs. 3 ZPO) – ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

### 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

Gruber

Wiegele