



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 5/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen des Gebrauchsmusters 20 2011 050 933

(hier: Kostenauflegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. August 2020 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 5. Februar 2019 in Ziffer 2 des Tenors aufgehoben.
2. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens hat die Antragstellerin zu 40 % und die Antragsgegnerin zu 60% zu tragen.
3. Die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
4. Die weitergehende Beschwerde und die weitergehende Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2011 050 933 „Heizgerät“. Das Gebrauchsmuster wurde am 8. August 2011 angemeldet.

Der ursprünglich eingetragene Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters lautet:

„Heizgerät, umfassend eine an eine Brennstoffversorgung angeschlossene, sich in vertikaler Richtung erstreckende und zu einer umfänglichen Wärmeabgabe konzipierte Brenneinheit (3) mit einer die Brenneinheit (3) in Wärmeabstrahlrichtung erfassenden Schutzeinrichtung (9), etwa einem Schutzgitter, welchem Heizgerät (1) ein Windschutz (14) zugeordnet ist, durch den, wenn in seiner Benutzungsstellung befindlich, ein Sektor der Wärmeabstrahlrichtung der Brenneinheit (3) abgeschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Windschutz (14) zwischen der Brenneinheit (3) und der Schutzeinrichtung (9) geführt zwischen einer Nichtbenutzungsstellung und einer Benutzungsstellung verstellbar gehalten ist.“

Am 11. Juli 2017 stellte die Antragstellerin Löschantrag und machte geltend, dass das Gebrauchsmuster die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, zudem seien der jeweilige Gegenstand der Schutzansprüche 1, 2 und 5 bis 8 nicht neu bzw. der jeweilige Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 8 nicht erfinderisch, und beantragte, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Im Zwischenbescheid vom 28. September 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, dass der Löschantrag voraussichtlich Erfolg haben würde, da der Schutzanspruch 1 nicht neu sei. Die Entgegenhaltungen AU 00200323464 A1 (D7) und US 00000610231 A (D8) stünden der Neuheit des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters entgegen. Überdies seien die zusätzlichen Merkmale der Schutzansprüche 2, 5, 6, 7, 8 durch die D7 und die Schutzansprüche 2 und 6 durch die D8 nahegelegt. Der Schutzanspruch 3 sei durch die D1 nahegelegt.

Die Antragsgegnerin verteidigte weiterhin das eingetragene Gebrauchsmuster und hält es gegenüber der D7 deshalb für neu, weil D7 lediglich eine horizontale Verschwenkbarkeit des Windschutzes (Reflektors) zeige, das

Streitgebrauchsmuster aber bei richtiger Auslegung verlange, dass bei der Nichtbenutzungsstellung der Windschutz einen Sektor der Wärmeabstrahlung der Brenneinheit nicht abschatte, sich mithin nicht zwischen der Wärmeeinheit und der in radialer Richtung außerhalb des Windschutzes befindlichen Schutzeinrichtung befinde. In der D7 befinde sich der Reflektor immer in der Benutzungsstellung, wie diese Stellung im Streitgebrauchsmuster definiert sei.

Darüber hinaus legt sie mit der Eingabe vom 21. November 2018 u. a. den Hilfsantrag 1 vor, in dem der Schutzanspruch 1 durch folgendes Merkmal aus der Beschreibung ergänzt wurde: „und es sich bei der Nichtbenutzungsstellung des Windschutzes (14) um eine abgesenkte Stellung handelt, während die Benutzungsstellung gegenüber dieser Stellung angehoben ist“.

In einem Urteil des Landgerichts ... hatte das Landgericht ... ebenfalls argumentiert, dass die Nichtbenutzungsstellung nicht bloß eine Stellung sei, in der die gleichgroße Fläche nur horizontal verschoben abgedeckt werde, da man sonst an dem Gegenstand die Benutzungsstellung und die Nichtbenutzungsstellung nicht unterscheiden könnte.

Die Löschantragstellerin argumentiert im Schriftsatz vom 15. Januar 2019 zum Hauptantrag, dass durch den Bezug zum Windschutz die Windrichtung bei der Benutzungsstellung impliziert sei und daher die Nichtbenutzungsstellung auch eine solche sein könne, bei der der Schutz auch nur in horizontaler Stellung verschoben sein könne, also aus der Windrichtung weg. Falls dem Hilfsantrag 1 vom 21. November 2018 wider Erwarten stattgegeben werde, handele es sich um eine extrem konkrete Ausführungsform, so dass dann der Löschantrag zu 80 % erfolgreich wäre, was bei einer Kostenverteilung berücksichtigt werden müsse.

Mit Beschluss vom 5. Februar 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags 1 vom 21. November 2018 hinausgeht und im Übrigen den Löschantrag

zurückgewiesen. Die Kosten des Verfahrens wurden der Antragstellerin zu 70 % und der Antragsgegnerin zu 30% auferlegt.

Dieser Beschluss wurde der Löschantragstellerin am 25. März 2019 zugestellt.

Am 18. April 2018 hat die Antragstellerin gegen den Kostenausspruch dieses Beschlusses Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass die Kostenverteilung im Beschluss vom 5. Februar 2019 völlig abwegig sei. Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusters sei durch die Einschränkung erheblich eingeschränkt. Es sei nur eine sehr enge Ausführungsform übriggeblieben, die wirtschaftlich nahezu bedeutungslos sei. Der Restwert sei so weit zu vernachlässigen, dass die Kosten des Lösungsverfahrens vollständig von der Antragsgegnerin zu tragen seien.

Die Antragstellerin beantragt,

die Kosten des Lösungs- und Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin in vollem Umfang aufzuerlegen. Hilfsweise hat sie mündliche Verhandlung beantragt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Hilfsweise hat sie Anschlussbeschwerde eingelegt und beantragt, die Kostenquotelung dahingehend abzuändern, dass die Antragstellerin 90% und sie 10% trage.

Die Antragsgegnerin ist der Meinung, dass es unzulässig sei, lediglich eine Beschwerde gegen die Kostengrundscheidung einzulegen. Falls der Senat die

Beschwerde als zulässig ansehe, so macht sie im Wege der Anschlussbeschwerde geltend, dass durch den Hilfsantrag 1 das Gebrauchsmuster nur minimal eingeschränkt worden sei, da die abgesenkte Stellung in der Nichtbenutzungsstellung die einzige wirtschaftlich vertretbare Maßnahme sei. Auch der Ausgang des Verletzungsverfahrens zeige, dass die Einschränkung des Schutzanspruchs 1 wirtschaftlich nicht relevant sei. Das OLG ... habe nach Einschränkung des Schutzanspruchs 1 mit Urteil vom ... die Berufung gegen das landgerichtliche Urteil zurückgewiesen. Die Antragsgegnerin hält die bedingt eingelegte Anschlussbeschwerde aufgrund einer innerprozessualen Bedingung für zulässig.

Die Antragstellerin hält die hilfsweise eingelegte Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin für unzulässig, da eine Anschlussbeschwerde bedingungsfeindlich sei. Den Ausgang des Verletzungsverfahrens vor dem OLG ... hält sie für irrelevant.

Die Beteiligten wurden mit Schreiben vom 27. September 2019 darauf hingewiesen, dass eine isolierte Beschwerde wegen der Rechtsweggarantie des Art 19 GG zulässig sein dürfte.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Kostenbeschwerde ist wirksam eingelegt. Die Höhe der Beschwerdegebühr beträgt 200 Euro (und nicht 500 Euro), vgl. GebVerz Nr. 401 300 zu § 2 Abs1 PatG (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 18 Rdn. 55). Es handelt sich nicht um eine Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung über einen Löschungsantrag, für die nach der Nr. 401 100 eine Beschwerdegebühr von 500 Euro zu entrichten wäre, sondern um

einen der anderen Fälle, für die nach Nr. 401 300 eine Gebühr von 200 EUR zu entrichten ist.

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2019 ist statthaft, form- und fristgerecht eingelegt, und auch im Übrigen zulässig. Soweit die Beschwerdegegnerin § 99 Abs. 1 ZPO für anwendbar hält, steht dem schon die Rechtswegsgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG entgegen. § 99 Abs. 1 ZPO betrifft Entscheidungen eines Gerichts, bei denen die Kostenentscheidung nicht angefochten werden kann, wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird. Auf eine Entscheidung einer Verwaltungsbehörde ist diese Vorschrift wegen der Rechtswegsgarantie nicht anwendbar.

In der Sache hat die Beschwerde teilweise Erfolg, nämlich dahingehend, dass die Antragsgegnerin 60% der Kosten des Lösungsverfahrens und die Antragstellerin 40 % der Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen hat.

1. Für die Entscheidung über eine Beschwerde, bei der die Hauptsache nicht angegriffen wurde, und die sich nur gegen die Kostenentscheidung richtet, 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 Gebrauchsmusterabteilung über Lösungsanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Lösungsantrag angegriffen, sondern lediglich die Kostenentscheidung. Damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Lösungsantrag 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 Antragsgegner nach billigem Ermessen die Kosten des Verfahrens zu 60 % und der Antragstellerin zu 40 % aufzuerlegen, da dies dem Erfolg des Löschungsantrags 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).

Entscheidend für die Kostenentscheidung ist grundsätzlich das Maß des Unterliegens. Dies ist durch einen Vergleich des eingetragenen Gebrauchsmusters mit dem, was nach der (rechtskräftigen) Teillöschung noch übrigbleibt, zu ermitteln.

Bei dem ursprünglich eingetragenen Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters, der wie folgt lautet:

„Heizgerät, umfassend eine an eine Brennstoffversorgung angeschlossene, sich in vertikaler Richtung erstreckende und zu einer umfänglichen Wärmeabgabe konzipierte Brennereinheit (3) mit einer die Brennereinheit (3) in Wärmeabstrahlrichtung einfassenden Schutzeinrichtung (9), etwa einem Schutzgitter, welchem Heizgerät (1) ein Windschutz (14) zugeordnet ist, durch den, wenn in seiner Benutzungsstellung befindlich, ein Sektor der Wärmeabstrahlrichtung der Brennereinheit (3) abgeschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Windschutz (14) zwischen der Brennereinheit (3) und der Schutzeinrichtung (9) geführt zwischen einer Nichtbenutzungsstellung und einer Benutzungsstellung verstellbar gehalten ist.“

ergibt die Auslegung, dass dabei auch dann geführte Verstellungen unter das Gebrauchsmuster fallen, wenn sich bei einer Verstellung die Größe der Fläche, die abgeschattet ist, nicht verändert.

Im Gebrauchsmuster ist die Benutzungsstellung derart definiert, dass in dieser Stellung durch den Windschutz, der sich zwischen Brennereinheit und Schutzeinrichtung befindet, ein Teil der Brennereinheit abgeschattet ist. Dieser

Windschutz ist zwischen einer Nichtbenutzungsstellung und einer Benutzungsstellung verstellbar gehalten. Da die Nichtbenutzungsstellung im Gebrauchsmuster nicht näher definiert ist und die abgesenkte Stellung nur eine Ausgestaltung sein soll, also auch alle anderen geführten Verstellmöglichkeiten umfassen kann, ist das eingetragene Gebrauchsmuster so weit auszulegen, dass alle Arten von geführten Verstellungen darunter fallen, selbst wenn sich bei einer Verstellung die Größe der Fläche, die abgeschattet ist, nicht verändert.

Durch das beschränkende Merkmal „und es sich bei der Nichtbenutzungsstellung des Windschutzes (14) um eine abgesenkte Stellung handelt, während die Benutzungsstellung gegenüber dieser Stellung angehoben ist“, mit dem das Gebrauchsmuster nach der bestandskräftig gewordenen Teillöschung noch gilt, sind nicht mehr alle geführten Verstellungen, sei es nach oben, nach unten, zur Seite nach rechts oder nach links oder auch durch ein Umklappen zu berücksichtigen, sondern nur noch durch das Absenken. Da die verbleibende Möglichkeit der geführten Verstellung durch das Absenken nur noch eine von vielen Varianten darstellt, auch wenn dies eine nicht unerhebliche Möglichkeit der geführten Verstellungen ist, sieht der Senat den Erfolg für die Antragstellerin größer als die Hälfte. Da zwar viele Verstellmöglichkeiten durch die Einschränkung weggefallen sind, jedoch eine ganz wesentliche Verstellmöglichkeit geblieben ist, bewertet der Senat den Erfolg des Löschungsantrags mit 60 %. Soweit die Antragstellerin nunmehr meint, es sei praktisch nichts übriggeblieben, ist dies nicht nachvollziehbar. Immerhin ist eine Ausgestaltung durch eine Verstellung im Wege der Absenkung eine recht praktikable Ausgestaltung. Es sind daher nicht sämtliche Ausgestaltungen als gleichwertig zu behandeln, so dass eine Quotelung der Kosten des Lösungsverfahrens von 60 %, die die Antragsgegnerin zu tragen hat, und 40 %, die die Antragstellerin zu tragen hat, angemessen ist, nicht dagegen die von der Antragstellerin ursprünglich gewünschte Quotelung von 80% zu 20% oder die von der Gebrauchsmusterabteilung vorgenommene Quotelung der Kosten.

3. Die hilfsweise eingelegte Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie die Kostenquotelung dahingehend abgeändert haben will, dass die Antragstellerin 90% und sie 10% trage, hat keinen Erfolg.

Die hilfsweise für den Fall, dass der Senat die Beschwerde der Antragstellerin als zulässig ansieht, eingelegte Anschlussbeschwerde ist zwar zulässig (vgl. Busse, PatG, 8. Aufl. § 73 Rdnr. 213), zumal es auch in der ZPO eine hilfsweise Anschlussberufung oder –beschwerde gibt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Ausfl. § 524 Rdnr 12, § 567 Rdnr 18). In der Sache hat die Anschlussbeschwerde jedoch keinen Erfolg. Dies folgt aus den obigen Ausführungen zur Beschwerde der Antragstellerin, auf die Bezug genommen wird.

4. Die Entscheidung, die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegeneinander aufzuheben, beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.

5. Der Senat konnte gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i. V. m. § 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

prä