



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 10/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 331

(hier: Antrag auf Gebrauchsmusterrecherche)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Zulässigkeit der Durchführung einer das Gebrauchsmuster 20 2015 009 331 (i. F.: Streitgebrauchsmuster) betreffenden Amtsrcherche.

Das am 16. Februar 2017 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internationalen Anmeldung PCT/EP2015/059878 mit Anmeldetag 5. Mai 2015 abgezweigt worden und beansprucht, daraus abgeleitet, die Unionspriorität 17. Juli 2014, CH 01085/14. Es ist am 6. März 2017 mit den Schutzansprüchen 1 – 22 und mit der Bezeichnung „Antennenanordnung und Stecker für eine Antennen-anordnung“ und eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Dagegen richtet sich Löschantrag der Antragstellerin vom 26. Mai 2021, welche der Gebrauchsmusterinhaberin am 8. Juni 2021 zugestellt wurde und welchem

sie am 30. Juni 2021 widersprochen hat. Auf diesen Löschantrag hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Beschluss vom 9. November 2022 das Streitgebrauchsmuster unter Zurückweisung des Löschantrags im Übrigen teilgelöscht, soweit es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 5 hinausgeht und von den Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin 40% und der Gebrauchsmusterinhaberin 60% auferlegt.

Gegen diesen den Beteiligten jeweils am 16. Dezember 2022 zugestellten Beschluss haben die Gebrauchsmusterinhaberin am 12. Januar 2023 und die Antragstellerin am 16. Januar 2023 Beschwerde eingelegt. Diese Beschwerde ist beim Senat unter dem Az. 35 W (pat) 408/23 derzeit anhängig.

Am 24. März 2023 hat die Antragstellerin eine das Gebrauchsmuster betreffende Recherche nach § 7 GebrMG unter Zahlung der Recherchegebühr beim Deutschen Patent- und Markenamt (i. F.: DPMA) beantragt, wobei der Recherche die Schutzansprüche nach Hilfsantrag 5 zugrunde zu legen seien.

Nachdem der Rechercheantrag der Gebrauchsmusterinhaberin mitgeteilt worden war, hat sie mit Schriftsatz vom 13. April 2023 beantragt, den Rechercheantrag der Antragstellerin zurückzuweisen, da das DPMA nach Erhebung der Beschwerde gegen den Teillösungsbeschluss vom 9. November 2022 nicht mehr zuständig sei, die Antragstellerin hinsichtlich des Rechercheantrags kein Rechtsschutzinteresse habe und auch die Einschränkung auf Hilfsantrag 5 unzulässig sei.

Die Gebrauchsmusterstelle hat dazu mit Amtsschreiben vom 8. Mai 2023 Stellung genommen und mitgeteilt, Gegenstand der Recherche, die nach Auffassung des DPMA zulässig sei, sei die eingetragene Fassung und nicht die Fassung nach Hilfsantrag 5.

Mit weiterem Schriftsatz vom 17. Mai 2023 ist die Antragstellerin der Auffassung des DPMA entgegengetreten und hat weiter die Zurückweisung des Rechercheantrags, hilfsweise eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2023 hat die Gebrauchsmusterstelle festgestellt, dass der Rechercheantrag zulässig sei, wobei Recherchegegenstand das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung sei; ein darüber hinausgehender Rechercheantrag werde zurückgewiesen und dem Antrag der Gebrauchsmusterinhaberin auf Zurückweisung des Rechercheantrags werde nicht entsprochen. Die Gebrauchsmusterstelle hat diesen Beschluss i. W. wie folgt begründet:

Der Rechercheantrag sei formwirksam unter Zahlung der Recherchegebühr gestellt worden, wobei ein früherer Rechercheantrag nicht gestellt worden sei; der Antrag sei daher zulässig. Gegenstand der Recherche sei die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters, während die Fassung nach Hilfsantrag 5 mangels Rechtskraft des Beschlusses vom 9. November 2022 nicht Recherchegegenstand sein könne. Für die Durchführung der Recherche sei das DPMA zuständig. Für einen an das Bundespatentgericht gerichteten Rechercheantrag fehle es hingegen an einer gesetzlichen Grundlage. Eine vorher beim EPA zu einer parallelen Anmeldung durchgeführte Recherche beseitige das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin an der Durchführung der Gebrauchsmusterrecherche nicht.

Der vorgenannte Feststellungsbeschluss ist den Beteiligten jeweils am 5. Juni 2023 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin vom 21. Juni 2023, eingegangen am selben Tag, wobei die Gebrauchsmusterinhaberin die Beschwerdegebühr mit einer Einzugsermächtigung entrichtet hat. Sie ist der Auffassung, dass das DPMA für die streitgegenständliche Gebrauchsmusterrecherche nach Erhebung der Hauptsachebeschwerden gegen den Teillösungsbeschluss vom 9. November 2022 nicht zuständig sei; dieser Antrag sei vielmehr beim Bundespatentgericht zu stellen. Die Antragstellerin habe zudem für einen Rechercheantrag kein Rechtsschutzbedürfnis, da mit Stellung des Löschantrags ein Rechercheantrag der dem DPMA aufgrund des Amtsermitt-

lungsgrundsatzes obliegenden Verpflichtung zur Sachverhaltsaufklärung nichts hinzuzufügen. Der streitgegenständliche Löschungsantrag sei einem bereits erfolgten Rechercheantrag gemäß § 7 Abs. 4 GebrMG gleichzustellen.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt,

den Feststellungsbeschluss vom 30. Mai 2023 aufzuheben und den Rechercheantrag vom 24. März 2023 zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerde unbegründet sei. Die von beiden Beteiligten erhobenen Hauptsachebeschwerden änderten nichts an der Zuständigkeit des DPMA für den streitgegenständlichen Rechercheantrag. Löschungs- und Rechercheantrag unterschieden sich in ihrer Zielsetzung voneinander, so dass ein Löschungsantrag einem Rechercheantrag nicht das Rechtsschutzbedürfnis entziehe.

Mit einem Zusatz zur Ladung vom 10. Oktober 2023 zur mündlichen Verhandlung am 23. November 2023 aufgrund der von der Gebrauchsmusterinhaberin hilfsweise beantragten Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Senat auf Bedenken bezüglich der Begründetheit der Beschwerde hingewiesen. Die Gebrauchsmusterinhaberin hat mit Schriftsatz vom 10. November 2023 ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Der Senat hat daraufhin den Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben.

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

II.

Die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin ist zulässig, aber unbegründet.

1. Zuständig ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und zwei rechtskundigen Mitgliedern (§ 18 Abs. 3 GebrMG i. V. m. § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

2. Die Beschwerde ist statthaft. Bei dem angefochtenen Beschluss, mit welchem die Gebrauchsmusterstelle die Zulässigkeit des Rechercheantrags der an einem parallelen Lösungsverfahren beteiligten Antragstellerin bejaht hat, handelt es sich um einen Beschluss mit Entscheidungs- bzw. Regelungscharakter, hier: Fortsetzung der Recherche nach § 7 GebrMG.

Die Gebrauchsmusterstelle hat die Gebrauchsmusterinhaberin zumindest formell an dem durch den Rechercheantrag der Antragstellerin eingeleiteten Verfahren zur Bearbeitung des Rechercheantrags beteiligt, so dass der Gebrauchsmusterinhaberin in Zusammenhang mit dem angefochtenen Feststellungsbeschluss auch ein Beschwerderecht i. S. d. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 74 Abs. 1 PatG zusteht.

Im Übrigen hat die Gebrauchsmusterinhaberin ihre Beschwerde form- und fristgemäß unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhoben (§§ 18 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 73 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 PatKostG und Ziff. 401 300 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG).

3. Der angefochtene Beschluss ist in der Sache nicht zu beanstanden.

3.1. Das DPMA ist für die Durchführung der von der Antragstellerin beantragten Gebrauchsmusterrecherche zuständig.

Die Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 GebrMG stellt eine gesetzlich vorgesehene Dienstleistung des DPMA dar, die dazu dient, die Erfolgsaussichten für einen Angriff gegen ein anhängiges Gebrauchsmustermuster oder der Verteidigung gegen einen solchen Angriff prüfen zu können – einschließlich auch der Frage, ob und mit welchen Argumenten eine Beschwerde gegen einen Löschungsbeschluss erhoben oder eine erhobene Beschwerde weitergeführt werden soll (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 7, Rn. 1 und 5). Es handelt sich also um eine vom Vorliegen eines Löschungs- bzw. Löschungs-Beschwerdeverfahrens unabhängige Serviceleistung des DPMA, mit welcher der im DPMA vorhandene technische Sachverstand für die vorgenannten Zielsetzungen genutzt werden kann. Diese Serviceleistung wird mithin auch dann, wenn ein das Streitgebrauchsmuster betreffendes Löschungsverfahren in die Beschwerde gehen sollte, gerade nicht vom mit Beschwerdeerhebung grundsätzlich verbundenen Devolutiveffekt umfasst. Die parallele, unter dem Az. 35 W (pat) 408/23 anhängige Löschungsbeschwerde ändert daher an der Zuständigkeit des DPMA für den streitgegenständlichen Rechercheantrag nichts. Da es sich bei dem Rechercheantrag nach § 7 GebrMG um einen Antrag in einer Gebrauchsmustersache handelt, ist innerhalb des DPMA die Gebrauchsmusterstelle hierfür funktional zuständig (§ 10 Abs. 1 GebrMG).

3.2. Die Antragstellerin hat ein Rechtsschutzinteresse an der weiteren Durchführung der Recherche und der Erstellung eines Rechercheberichts.

Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 GebrMG sind sowohl der Anmelder oder der eingetragene Inhaber des betreffenden Gebrauchsmusters, als auch jeder Dritte zur Stellung eines Rechercheantrags befugt. Der Rechercheantrag kann mithin grundsätzlich jederzeit von jedermann gestellt werden (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 7, Rn. 5). Bei dieser gesetzlich vorgesehenen Antragsbefugnis handelt es sich um ein Recht, das mit dem besonderen Charakter des Gebrauchsmusters – nämlich ein ungeprüftes Recht zu sein – in einer engen Wechselbeziehung steht. Gerade mit Blick auf den o.g. Sinn und Zweck des – wie oben unter 2.1. ausgeführt – verfahrensunabhängigen Rechercheantrags entfällt ein rechtlich relevantes Inte-

resse an der Erstellung eines von fachkundigen Prüfern erstellten Rechercheberichts mit Einleitung eines Lösungsverfahrens und auch mit Übergang in ein Lösungsbeschwerdeverfahren nicht.

Auch wenn im Lösungs- bzw. Lösungsbeschwerdeverfahren der Amtsermittlungsgrundsatz gilt und es daher weder der Gebrauchsmusterabteilung noch dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat verwehrt ist, von Amts wegen weiteren Stand der Technik, der in einem Lösungsantrag noch nicht benannt wurde, in das Verfahren einzuführen, ersetzt dieser Grundsatz nicht das vorgenannte rechtlich relevante Interesse an einem Recherchebericht, da dieser den Verfahrensbeteiligten bereits frühzeitig Informationen zur Beurteilung der Erfolgsaussichten der Einleitung oder – erst recht – der Weiterverfolgung eines anhängigen Lösungsverfahrens oder der Einleitung bzw. Weiterverfolgung eines Lösungs-Beschwerdeverfahrens oder auch der Risiken eines möglichen Verletzungsverfahrens liefern kann.

Damit ist die vorliegende Sachlage auch nicht mit dem in § 7 Abs. 4 GebrMG geregelten Fall vergleichbar, in welchem ein bereits zum selben Gebrauchsmuster anderweitig gestellter Rechercheantrag dazu führt, dass ein späterer Rechercheantrag als nicht gestellt gilt. Denn dort wird der o.g. Zweck der Gebrauchsmusterrecherche aufgrund des früheren Rechercheantrags bereits anderweitig erfüllt, was im vorliegenden Fall gerade nicht gegeben ist.

3.3. Im Übrigen hat die Gebrauchsmusterstelle zutreffend die eingetragene Fassung als Gegenstand der auf den streitgegenständlichen Antrag durchzuführenden Recherche erachtet (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 7, Rn. 1).

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem die Gebrauchsmusterinhaberin ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, die obsiegende Antragstellerin ihren Terminantrag nur hilfsweise gestellt hat und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung

auch aus anderen Gründen nicht als sachdienlich zu erachten ist (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 78 Nr. 1, Nr. 3 PatG)

5. Anlass für eine Kostenauflegung nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 1 PatG bestand nicht.

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

Dr. Nielsen

