



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 406/15

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Januar 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 007 969**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Wiegele und Dr. Fritze

beschlossen:

1. Der Beitritt der Antragstellerin zu 2. als Streitgenossin zum Löschungs-Beschwerdeverfahren und der Feststellungsantrag der Antragstellerin zu 2. werden als unzulässig verworfen.
2. Die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens tragen der Antragsteller zu 1. und der Antragsgegner je zur Hälfte. Die durch die Beitrittsklärung der Antragstellerin zu 2. als Streitgenossin entstandenen Kosten trägt die Antragstellerin zu 2..

## **Gründe**

### **I.**

1. Das am 6. Juni 2007 angemeldete Streitgebrauchsmuster 20 2007 007 969 ist am 30. August 2007 mit der Bezeichnung „Werkzeughalter“ und den Schutzansprüchen 1 – 5 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Es ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende Juni 2017 erloschen.

Auf einen Rechercheantrag sind gemäß Bescheid des DPMA vom 23. Februar 2011 mehrere Druckschriften ermittelt worden, die im Verfahren als Entgegenhaltungen D4, D5 und D6 (= US 6 915 900 B2) geführt werden. Nach Erhalt dieses Rechercheberichts hat der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 28. April 2011 geänderte Schutzansprüche 1 – 3 eingereicht mit der Erklärung, das Streitgebrauchsmuster nur noch in diesem Umfang geltend zu machen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster war seitens der B... GmbH bereits mit Schriftsatz vom 8. August 2011 ein (erster) Löschungsantrag erhoben worden. Die B... GmbH hat diesen Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 6. Juli 2012 zurückgenommen.

2. Gegen das Streitgebrauchsmuster hat der Antragsteller zu 1. mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2011 einen weiteren Löschungsantrag erhoben. Er stützt den Löschungsantrag auf fehlende Schutzfähigkeit und benennt als Entgegenhaltungen einen nach seinem Vortrag vorveröffentlichten „Katalog Delker 2006“ (als D1 und D2 geführt), der den Gegenstand nach Schutzanspruch 1 neuheitsschädlich vorwegnehme, und eine weitere, als D3 geführte druckschriftliche Entgegenhaltung, gegenüber der das Streitgebrauchsmuster keinen erfinderischen Schritt aufweise.

Der Antragsgegner hat dem ihm am 22. November 2011 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2011, eingereicht per Fax am selben Tage, widersprochen und ist der Auffassung des Antragstellers entgegengetreten.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 26. Februar 2015 hat der Antragsteller zu 1. weiterhin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Der Antragsgegner hat das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 – 3 gemäß seinem Schriftsatz vom 28. April 2011 verteidigt, sowie hilfsweise mit den Hilfsanträgen 1 – 8 in dieser Reihenfolge, wie in der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 26. Februar 2015 aufgeführt.

Mit in der vorgenannten mündlichen Verhandlung verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht.

Zur Begründung führt die Gebrauchsmusterabteilung, die vor der mündlichen Verhandlung weitere, als D7 (= US 5 799 847 A) und D8 (= US 2002/0139822 A1) geführte Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt hat, aus, dass die Gegenstände der Schutzansprüche nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 – 8 mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfähig seien, so dass dahingestellt bleiben könne, ob die jeweiligen Merkmale ursprungsoffenbart seien. Nächstliegender Stand der Technik sei die Entgegenhaltung D6, wobei in Kombination mit der nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung nahe gelegten Entgegenhaltung D7 und dem aus Sicht der Gebrauchsmusterabteilung durch die Entgegenhaltung D8 belegten fachmännischen Wissen ein erfinderischer Schritt zu verneinen sei. Dies gelte auch für die Hilfsanträge 1 – 5 des Antragsgegners. Auch die Gegenstände der Hilfsanträge 6 – 8 des Antragsgegners wiesen keinen erfinderischen Schritt auf.

Gegen diesen, ihm am 30. März 2015 zugestellten Beschluss wendet sich der Antragsgegner mit seiner mit Schriftsatz vom 20. April 2015 erhobenen und am 21. April 2015 eingegangenen Beschwerde. Mit Beschwerdebegründung vom 4. August 2015 hat er einen neuen Anspruchssatz mit geändertem Schutzanspruch 1 als Hauptantrag und acht weitere Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 8 eingereicht. Er ist der Auffassung, dass die Entgegenhaltung D6 zwar als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei. Der Schutzanspruch 1 gemäß dem neuen Hauptantrag weise jedoch eine Reihe von Merkmalen auf, die in den verfahrensgegenständlichen Entgegenhaltungen fehlten, und sei gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und erfinderisch. Entsprechendes gelte in Bezug auf die Hilfsanträge 1 – 8.

Der Antragsteller zu 1. hat hierauf erwidert, dass der Gegenstand gemäß Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag so nicht ursprungsoffenbart und gegenüber dem Stand der Technik auch nicht neu sei.

Mit Schreiben vom 13. Juli 2017, vom 19. September 2017, vom 29. November 2017 und vom 11. Januar 2018 hat der Senat nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters auf das Erfordernis einer Antragsumstellung und im Einzelnen auf das Erfordernis der Darlegung eines eigenen Rechtsschutzinteresses auf Seiten des Antragstellers zu 1. hingewiesen.

Der Antragsteller zu 1. trägt hierzu vor, er führe das Verfahren weiter mit dem Antrag auf Feststellung der fehlenden Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters. Sein Rechtsschutzinteresse resultiere bereits daraus, das Verfahren zu gewinnen, um keine Kosten tragen zu müssen. Außerdem beruhe sein Rechtsschutzinteresse darauf, einen mit einem Dritten geschlossenen Vertrag zu erfüllen. Der Geschäftsführer des Dritten habe aufgrund der Befürchtung, neben anderen vom Antragsgegner in Anspruch genommen zu werden, ihn zur Führung des beschwerdegegenständlichen Löschungs- bzw. Feststellungsverfahrens als Prozessstandschafter beauftragt. Er sei Mitarbeiter in der Kanzlei seines Verfahrensbe-

vollmächtigten und habe ein wirtschaftliches Interesse an der Erfüllung des Auftrags, zumal er aus Gründen der Festigung und Sicherung seines Arbeitsplatzes sich bereit erklärt habe, im vorliegenden Lösungsverfahren als Prozessstandschafter zu fungieren.

Der Antragsgegner ist der Auffassung des Antragstellers zu 1. in Bezug auf dessen Feststellungsinteresse entgegengetreten.

Ferner hat der Antragsteller zu 1. mit Schriftsatz vom 24. November 2017 einen Antrag auf Verlegung des mit Verfügung vom 19. September 2017 auf 23. Januar 2018 bestimmten Termins zur mündlichen Verhandlung gestellt, nachdem er die Mitwirkung eines Rechtsanwalts angezeigt hatte, der wegen eines anderen Termins verhindert sei. Mit Schreiben vom 29. November 2017 hat der Senat auf Bedenken zum Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 227 Abs. 1 und 2 ZPO hingewiesen.

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2018 haben nach eingehender Erörterung der Sach- und Rechtslage der Antragsgegner und der Antragsteller zu 1. die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt und Kostenentscheidung nach § 91a ZPO beantragt.

3. Mit Schriftsatz vom 15. Januar 2018, eingegangen am 16. Januar 2018 hat die Antragstellerin zu 2. erklärt, dass sie dem Lösungsverfahren als Streitgenossin beitrete. Eine Gebühr hat sie insoweit nicht entrichtet. Sie habe ein eigenes Feststellungsinteresse in Bezug auf die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters und legt hierzu eine vor dem LG München I gegen sie erhobene Klage vor, in welcher neben wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen auch die Verletzung des Streitgebrauchsmusters geltend gemacht wird. Das LG München I hat diesen Rechtsstreit mit Beschluss vom 26. Januar 2016 mit Blick auf das beschwerdegegenständliche Lösungsverfahren ausgesetzt. Im Übrigen ist sie der Auffassung, dass ein solcher Beitritt auch in der Beschwerdeinstanz möglich sei. Auf die Zah-

lung einer Löschungsantragsgebühr, auf eine Zustellung ihres Beitritts zum Verfahren und auf einen (weiteren) Widerspruch des Antragsgegners komme es insoweit nicht an. Ihr Beitritt sei auch als sachdienlich zu erachten. Zur Frage der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters macht sie sich die Begründung der Gebrauchsmusterabteilung und den Vortrag des Antragstellers zu 1. zu eigen.

Die Antragstellerin zu 2. beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass festgestellt wird, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2007 007 969 von Anfang an unwirksam war.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beitritt der Antragstellerin zu 2. als Streitgenossin und deren Feststellungsantrag zurückzuweisen. Ferner beantragt er die Einräumung einer Schriftsatzfrist zur Erwidern auf den Schriftsatz der Antragstellerin zu 2. vom 15. Januar 2018.

Er hat sich in der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2018 gegen den Beitritt der Antragstellerin zu 2. als Streitgenossin des Antragstellers zu 1. gewendet und erklärt, dass er diesem Beitritt nicht zustimme.

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

## II.

In Bezug auf die Beschwerde des Antragsgegners und den beschwerdegegenständlichen Löschungs- bzw. Feststellungsantrag des Antragstellers zu 1. war nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO angezeigt. Hingegen war der Beitritt der Antragstellerin zu 2. und deren Feststellungsantrag mangels Sachdienlichkeit des Beitritts als Streitgenossin als unzulässig zurückzuweisen (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO).

1. Eine Verlegung der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2018 war nicht geboten.

Gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 227 Abs. 1 und 2 ZPO kann ein Termin zur mündlichen Verhandlung verlegt werden, wenn erhebliche Gründe bestehen und glaubhaft gemacht worden sind. Die erstmalige, mehrere Wochen nach Terminbestimmung angezeigte Mitwirkung eines Rechtsanwalts, der am Tage der vorliegend anberaumten mündlichen Verhandlung aufgrund einer für den gleichen Tag anberaumten Verhandlung vor einem anderen Gericht verhindert ist, stellt jedoch keinen erheblichen Grund i. S. d. vorgenannten Bestimmungen dar, zumal Fragen zum Vorliegen eines Feststellungsinteresses nach Erlöschen eines mit einem Löschungsantrag angegriffenen Schutzrechts und zu den verfahrensrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten beim Fehlen eines solchen Interesses im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nicht ungewöhnlich sind und dem patentanwaltlichen Aufgabenkreis ohne Weiteres zuzurechnen sind.

2. Im Verhältnis zwischen dem Antragsteller zu 1. und dem Antragsgegner waren unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen die Kosten des erstinstanzlichen Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens den Beteiligten §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO je zur Hälfte aufzuerlegen.



a) Der Antragsteller zu 1. und der Antragsgegner haben in der mündlichen Verhandlung die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt und (lediglich noch) Kostenentscheidung nach § 91a ZPO beantragt. Hierin ist eine beiderseitige Erledigterklärung sowohl in Bezug auf das vom Antragsteller zu 1. eingeleitete Lösungs- bzw. Beschwerdeverfahren als in Bezug auf die vom Antragsgegner erhobene Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 26. Februar 2015 zu sehen. Mithin ist eine Sachentscheidung des Senats weder zur Zulässigkeit eines Feststellungsantrags, insbes. zum Vorliegen eines in der Person des Antragstellers liegenden und aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht resultierenden Feststellungsinteresses (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1981, 515, Tz. 13 – Anzeigegerät und GRUR 1985, 871, Tz. 27 – Ziegelsteinformling) noch zum Bestand des angefochtenen Beschlusses, der aufgrund der übereinstimmenden Erledigterklärungen als wirkungslos zu betrachten ist (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 269 Abs. 3 und Abs. 4 ZPO analog; vgl. auch Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 12), und insbesondere nicht zur Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters angezeigt.

b) Eine Kostenauflegung ausschließlich zu Lasten des Antragsgegners, der der Erledigterklärung des Lösungsantragstellers zustimmt, wie dies in den Senatsentscheidungen BPatGE 24, 169 und BPatGE 45, 21 ausgesprochen wurde, ist mit Blick auf die Umstände des vorliegenden Einzelfalles unbillig. Insbesondere ist das Streitgebrauchsmuster nicht durch Verzicht des Antragsgegners erloschen, sondern durch Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Antragsgegner durch seine Erledigterklärung in die Rolle des Unterlegenen begeben hat.

c) Aber auch eine einseitige Kostenauflegung zu Lasten des Antragstellers zu 1. wegen Fehlens eines eigenen Feststellungsinteresses kommt vorliegend nicht in Betracht. Denn mit seiner Erledigterklärung nimmt er gerade vom Antrag auf eine Sachentscheidung Abstand und macht insoweit auch kein Feststellungsinteresse mehr geltend. Fehlt nach Ablauf der Schutzdauer des im Einzelfall ange-

griffenen Streitgebrauchsmusters auf Seiten des Antragstellers das zur Fortsetzung des Verfahrens und als Sachentscheidungsvoraussetzung notwendige Feststellungsinteresse, wäre es wiederum unbillig, ihn auf die Rücknahme seines Löschungs- oder Feststellungsantrags zu verweisen oder ihm im Falle einer übereinstimmenden Erledigterklärung das Kostenrisiko zuzuweisen.

d) Vielmehr ist die Kostenentscheidung gem. §§ 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, wobei auf den voraussichtlichen Ausgang des Löschungsbeschwerdeverfahrens abzustellen ist, 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 gleichzeitigem Fehlen bzw. nicht (mehr) Geltendmachens eines Feststellungsinteresses des Antragstellers zu 1. 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.), die eine materielle Entscheidung über Bestand oder Nicht-Bestand des Streitgebrauchsmusters in einem möglichen neuen Feststellungsverfahren weder ersetzt noch präjudiziert.

Nach derzeitigem Sach- und Streitstand erscheint nach einer summarischen Prüfung das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Schutzanspruchs 1 gemäß dem mit Schriftsatz vom 4. August 2015 eingereichten Hauptantrags schutzfähig. Dieser Schutzanspruch lautet wie folgt:

1. Werkzeughalter, umfassend

eine Halteeinrichtung (10) zur Aufnahme von Bits (20) und einen Träger (30), wobei die Halteeinrichtung (10) einen Zapfen (12) sowie einen von dem Zapfen (12) abstehenden Anker (14) aufweist, wobei der Zapfen (12) einen freige-

schnittenen Abschnitt (13) aufweist, wobei vier gleichbeabstandete Ausnehmungen (15) in der Rückwand der Halteeinrichtung (10) um den Zapfen (12) angeordnet sind, und

wobei der Träger (30) eine Platte (31) mit einer Öffnung (32) und einem an diese anschließenden Schlitz (33) zur Aufnahme des Zapfens (12) aufweist, sowie einen Haken (34), der sich in den Schlitz (33) der Platte (31) erstreckt zum Eingriff mit dem Zapfen (12), und

wobei die Platte (31) ferner vier gleichbeabstandete Vorsprünge (35) zum Eingriff mit den Ausnehmungen (15) der Halteeinrichtung (10) aufweist, so dass die Platte (31) relativ zu der Halteeinrichtung (10) in vier ausgewählte Winkelpositionen schwenkbar ist und die Platte (31) in den ausgewählten Winkelstellungen an der Halteeinrichtung (10) gesichert werden kann,

wobei der Innendurchmesser an der Öffnung (32) größer ist als die Weite des Schlitzes (33) der Platte (31) und nicht kleiner ist als der Außendurchmesser des Zapfens (12) und wobei der Anker (14) einen Außendurchmesser hat, der größer als der Innendurchmesser der Öffnung (32) der Platte (31) ist,

wobei der Träger (30) eine von der Platte (31) abstehende Lasche (36) aufweist, derart, dass zwischen der Platte (31) und der Lasche (36) ein Spalt (37) gebildet ist, wodurch ein Clip entsteht, der an einem Gürtel (80) befestigt werden kann, so dass ein Benutzer den Werkzeughalter mit sich führen kann, wobei an einem freien Ende der Lasche (36) eine Öffnung (38) zum Zweck des Aufhängens vorgesehen ist,

wobei die Halteeinrichtung (10) einen Deckel (11) aufweist, der schwenkbar an der Halteeinrichtung (10) angebracht ist und eine Sperrklinke (19) zum Verrasten mit der Halteeinrichtung (10) aufweist,

wobei in der Draufsicht auf die Rückwand der Halteeinrichtung (10) sowie bei verrasteter Sperrklinke (19)

in einer ersten der ausgewählten Winkelpositionen die Lasche (36) sich mit ihrem freien Ende von der Sperrklinke (19) weg über den oberen Rand der Rückwand hinaus erstreckt,

in einer zweiten der ausgewählten Winkelpositionen die Lasche (36) sich mit ihrem freien Ende über den rechten Rand der Rückwand hinaus erstreckt,

in einer dritten der ausgewählten Winkelpositionen die Lasche (36) sich mit ihrem freien Ende zu der Sperrklinke (19) hin über den unteren Rand der Rückwand hinaus erstreckt und

in einer vierten der ausgewählten Winkelpositionen die Lasche (36) sich mit ihrem freien Ende bis vor den linken Rand der Rückwand erstreckt.

Eine unzulässige Erweiterung erscheint in Bezug auf diese Anspruchsfassung nicht gegeben. Die weiteren, in den Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 4. August 2015 aufgenommenen Merkmale sind nach Auffassung des Senats aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen, insbesondere den Figuren 1 – 4 ersichtlich.

Eine relevante Vorbenutzung erscheint in Bezug auf den Gegenstand des vorgenannten Schutzanspruchs durch Vertrieb eines als „Bit-Box“ bezeichneten Werkzeughalters, wie er nach dem Vortrag des Antragstellers zu 1. In dem Katalog „Delker“ ab dem Jahr 2006 zum Verkauf angeboten worden sei, nicht zweifelsfrei dargetan. Denn nach dem Sachvortrag der B... GmbH im ersten gegen das Streitgebrauchsmuster geführten und durch Rücknahme des Löschungsantrags beendeten Lösungsverfahren seien von dem besagten Werkzeughalter zwei Ausführungsvarianten vertrieben worden, wobei diejenige mit einem beweglichen, einrastenden Gürtelclip ausgestattete und dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 nahekommende Variante erst ab Januar 2008 in den Verkauf gelangt sei.

Mit Blick auf den druckschriftlichen Stand der Technik ist auch der erkennende Senat der Auffassung, dass die Entgegenhaltung D6 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Der Werkzeughalter gemäß der D6 unterscheidet sich aber vom Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 zum einen dadurch, dass der erstgenannte Werkzeughalter drehfest

zwischen den dort benannten Vorsprüngen angeordnet ist und eine Verdrehung nur für den Handgriffhalter (60) vorgesehen ist. Zum anderen ist der Werkzeughalter gemäß der D6 so ausgestaltet, dass die (dortige) weitere Platte (30) über zwei voneinander beabstandete Träger (50, 70) an einem Gürtel befestigt werden kann. Die D6 nimmt den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 somit nicht neuheitsschädlich vorweg. Es sprechen nach summarischer Prüfung ferner überwiegende Gründe dafür, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 auch einen erfinderischen Schritt aufweist. Denn zum einen erscheint die vorgenannte Ausgestaltung des Gegenstands der D6 insoweit nicht naheliegend, als der Fachmann hieraus keinen Hinweis erhält, das Gehäuse mit den Bits drehbar auszuführen. Zum anderen führt die Konstruktion des Gegenstands der D6 dazu, dass auch die in der Entgegenhaltung D7 beschriebene Aufhängevorrichtung nicht einfach übernommen werden kann, da dort zur Einhängung des Werkzeughalters (42) in den Träger (11) eine Verdrehung des Werkzeughalters um 90° erforderlich ist, die aber für zwei beabstandete Träger, wie sie die D6 beschreibt, nicht möglich ist. Es sprechen daher überwiegende Gründe dafür, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

Bei der vorliegend zu treffenden Kostenentscheidung ist aber auch zu berücksichtigen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 aufgrund der Aufnahme von weiteren Merkmalen erhebliche Modifikationen aufweist. Diese aufgenommenen Merkmale schränken den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegenüber der mit Schriftsatz vom 28. April 2011 eingereichten Fassung, in deren Umfang der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster gegen den Löschungsantrag von Anfang an verteidigt hat, weiter ein. Es handelt sich hierbei nicht nur um marginale Konkretisierungen, sondern zusätzliche, insbesondere konstruktive Merkmale, die den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag vom 4. August 2015 gegenüber der vorge-

nannten Fassung in nicht lediglich unerheblicher Weise, sondern in wesentlichem Umfang beschränken.

Bei einer Gesamtabwägung der vorgenannten Umstände ist es daher angemessen, im Verhältnis zwischen dem Antragsteller zu 1. und dem Antragsgegner beiden die Kosten je zur Hälfte aufzuerlegen.

3. Der Beitritt der Antragstellerin zu 2. zu dem vorliegenden Löschungs-Beschwerdeverfahren ist mangels einer Zustimmung des Antragsgegners und mangels Sachdienlichkeit als unzulässig zu erachten (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO).

a) Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob ein Beitritt als Streitgenosse zu einem Gebrauchsmuster-Beschwerdeverfahren in der Beschwerdeinstanz überhaupt noch möglich ist. Der Senat hat hieran zwar Zweifel (vgl. zur sog. gewillkürten Parteierweiterung in der Rechtsmittelinstanz auch Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., Vorbem. § 50, Rn. 26). Denn der Senat ist nicht für erstinstanzliche Entscheidungen über gegen Gebrauchsmuster gerichtete Löschanträge, sondern für Beschwerdeverfahren betreffend erstinstanzliche Entscheidungen des DPMA funktional zuständig (§§ 18 Abs. 1 GebrMG, 67 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Ferner ist nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 74 Abs. 1 PatG formelle Voraussetzung für eine Teilnahme am Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Beteiligung am erstinstanzlichen Verfahren vor dem DPMA, was in Bezug auf die Antragstellerin zu 2. ebenfalls nicht der Fall ist. Es liegt auch keine erstinstanzliche Entscheidung vor, durch die die Antragstellerin zu 2. beschwert wäre, da die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht hat.

Letztlich kommt es auf diese Bedenken vorliegend aber nicht an.

b) Denn auch dann, wenn man zugunsten der Antragstellerin davon ausgeht, dass ein als gewillkürte Partei- bzw. Beteiligterweiterung anzusehender Beitritt als Streitgenossin auf Kläger- bzw. Antragstellerseite in der Beschwerdeinstanz grundsätzlich möglich ist, so ist dies prinzipiell einer Klageänderung i. S. d. gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG ebenfalls anwendbaren § 263 ZPO gleichzustellen und setzt zumindest voraus, dass der Beitritt der Antragstellerin zu 2. als sachdienlich zu erachten ist (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 263, Rn. 26 m. w. N.). Im vorliegenden Fall ist der Beitritt der Antragstellerin zu 2. aber nicht als sachdienlich zu erachten.

Das Vorliegen der Sachdienlichkeit ist zwar objektiv im Hinblick auf die Prozesswirtschaftlichkeit und nicht kleinlich zu beurteilen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 263, Rn. 8 m. w. N.). Dies setzt eine Abwägung der konkreten prozessualen Lage im jeweiligen Einzelfall voraus.

aa) Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass das Löschungs-Beschwerdeverfahren im Termin zur mündlichen Verhandlung am 23. Januar 2018 unabhängig von der übereinstimmenden Erledigterklärung des Antragstellers zu 1. und des Antragsgegners entscheidungsreif war, ohne dass es zu einer Sachentscheidung bezüglich der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters gekommen wäre. Denn der Antragsteller zu 1. hatte kein eigenes Feststellungsinteresse in Bezug auf die Unwirksamkeit des erloschenen Streitgebrauchsmusters. Insbesondere hat er nicht geltend gemacht, dass er selbst zu befürchten habe, aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden. Soweit er geltend macht, aufgrund einer Abrede mit einem Dritten, der befürchtet, aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden, ein rechtlich relevantes Feststellungsinteresse als Prozessstandschafter zu haben, ergibt sich hieraus allenfalls ein mittelbares, aus seiner Beziehung zu seinem Auftraggeber resultierendes wirtschaftliches Interesse in Bezug auf die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters, nicht aber ein in der Person des Löschantragstellers zu 1. selbst liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen

Schutzrecht ableitbares Feststellungsinteresse (vgl. BGH, Beschluss vom 12. März 1981 – X ZB 16/80, GRUR 1981, 515, Tz. 13 – Anzeigegerät, bestätigt für das Nichtigkeitsverfahren in BGH, Urteil vom 24. Mai 2016, X ZR 28/14, CIPR 2016, 94, Tz. 11; ferner BGH GRUR 1985, 871, Tz. 27 – Ziegelsteinformling II). Für die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters fehlte es daher zum Zeitpunkt der Beitrittserklärung der Antragstellerin zu 2. an einer zwingenden Sachentscheidungsvoraussetzung, das Verfahren hätte bei Zulassung ihres Beitritts als Streitgenossin gleichsam von neuem aufgerollt werden müssen.

bb) Ob in Bezug auf den Beitritt der Antragstellerin zu 2. eine erneute Zustellung an den Antragsgegner nach § 17 Abs. 1 GebrMG mit der Aufforderung, sich dazu innerhalb eines Monats zu erklären, erforderlich ist, bedarf hier keiner Entscheidung. Dafür spricht zwar, dass im Falle einer gewillkürten Parteierweiterung auf Klägerseite die Beitrittserklärung dem jeweiligen Beklagten zuzustellen ist, und ihm, da er sich möglicherweise gegenüber dem neuen Kläger anders verteidigen will, zumindest eine ausreichende Erwidierungsfrist zu setzen ist (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 263, Rn. 26). Mithin hätte im vorliegenden Fall dem Antragsgegner auch dann, wenn man das Verfahren nach § 17 Abs. 1 GebrMG mit Blick auf den Beitritt der Antragstellerin zu 2. nicht für erforderlich erachtet, jedenfalls die Möglichkeit einer schriftsätzlichen Erwidierung einschließlich der Möglichkeit einer modifizierten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters eingeräumt werden müssen. Dies hätte im vorliegenden Fall angesichts der erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingegangenen Beitrittserklärung der Antragstellerin zu 2. eine Verlegung bzw. einen zusätzlichen Termin zur mündlichen Verhandlung in jedem Fall erforderlich gemacht.

cc) Es kommt hinzu, dass die Antragstellerin zu 2. in Bezug auf ihren Beitritt als Streitgenossin auf Antragstellerseite bislang keine Gebühr entrichtet hatte. Stellen mehrere Personen gegen ein Gebrauchsmuster einen Löschungsantrag, so hat jeder von ihnen die aufgrund Ziff. 323 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Gebührenverzeichnis) fällige Gebühr zu entrichten (vgl. Vorbemerkung zu Teil A.



Abs. 2 des Gebührenverzeichnisses). Insoweit ist die Situation keine andere wie bei einer von mehreren Beschwerdeführern eingelegten Beschwerde zum Bundespatentgericht gemäß Vorbem. zu Teil B. Abs. 1 des Gebührenverzeichnisses. Hierdurch wird klargestellt, dass in den dort bestimmten Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht, in denen mehrere Beteiligte gemeinsam einen Antrag stellen oder ein Rechtsmittel einlegen, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz). Nichts anderes kann gelten, wenn ein Beteiligter nicht schon bei Antragstellung bzw. Rechtsmitteleinlegung gemeinsam mit einem anderen tätig wird, sondern erst nachträglich als Streitgenosse in der Funktion eines weiteren Antragstellers einem Verfahren beitreten möchte. Denn zum einen kann ein nachträglich Beitretender nicht besser behandelt werden als ein ursprünglich weiterer Antragsteller bzw. Beschwerdeführer, ansonsten könnte die vorgenannte Gebührenpflicht durch einen späteren Beitritt unschwer umgangen werden. Zum anderen wird, wie sich auch aus den o. g. Ausführungen unter bb) ergibt, ein weiteres verfahrensrechtliches Rechtsverhältnis durch den Beitritt eines weiteren Antragstellers begründet, bei dem eine andere materiell und verfahrensrechtliche Lage gegeben sein kann als bei dem mit dem ursprünglich alleinigen Antragsteller bestehenden Rechtsverhältnis.

Letzteres ist hier auch der Fall. Denn die Situation in Bezug auf die Antragstellerin zu 2. ist hinsichtlich des als Sachentscheidungsvoraussetzung erforderlichen Feststellungsinteresses eine völlig andere als in Bezug auf den Antragsteller zu 1., da sich die Antragstellerin zu 2. insoweit auf eine gerichtliche Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster beruft, während – wie sich aus den o. g. Ausführungen unter aa) ergibt – ein eigenes Feststellungsinteresse des Antragstellers zu 1. nicht festzustellen ist.

c) Bei einer Gesamtabwägung aller vorgenannten Umstände ist auch unter Berücksichtigung des Ziels eines verfahrensökonomischen Vorgehens in Bezug auf den Beitritt der Antragstellerin zu 2. Sachdienlichkeit i. S. d. § 263 ZPO zu verneinen.

Denn mit einer bloßen Verlegung oder Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung – nach einer ggf. erfolgten Trennung des Verfahrens in Bezug auf die Antragstellerin zu 2. – wäre es nicht getan. Es wäre, worauf die Antragstellerin zu 2. selbst in der mündlichen Verhandlung am 23. Januar 2018 zutreffend hingewiesen hat, ihr zunächst Gelegenheit zu geben, die nach den oben unter b) cc) fällige Löschungsantragsgebühr nachzuentrichten. Hierzu besteht eine Frist von drei Monaten ab Fälligkeit (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG), die bei Gebrauchsmuster-Löschungsanträgen mit Antragseinreichung beginnt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 16, Rn. 12), im Falle eines nachträglichen Beitritts auf Seiten des Antragstellers mit Einreichung der Beitrittserklärung. Diese Frist kann weder verlängert noch verkürzt werden. Erst nach Eingang der Gebühr wäre geklärt, ob überhaupt ein wirksamer Beitritt vorliegt, so dass auch erst danach Anlass bestanden hätte, dem Antragsgegner Gelegenheit zu einer inhaltlichen Stellungnahme auf den letztlich als weiteren Löschungsantrag anzusehenden Beitritt zu geben. Erst nach dieser Stellungnahme wäre geklärt, in welchem Umfang der Antragsgegner auch im Verhältnis zur Antragstellerin zu 2. das Streitgebrauchsmuster verteidigt. Und erst danach stünde fest, was Gegenstand einer materiellen Prüfung auf Schutzfähigkeit und im Rahmen einer weiteren mündlichen Verhandlung in der Sache zu erörtern wäre, wobei die Frage der materiellen Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Beitrittserklärung der Antragstellerin zu 2. mangels Vorliegens einer Sachentscheidungsvoraussetzung auf Seiten des Antragstellers zu 1. gar nicht entscheidungserheblich war. Die Antragstellerin zu 2. würde daher nicht einem laufenden Verfahren beitreten, dessen Ergebnisse wesentlich auch im Verhältnis Antragstellerin zu 2. – Antragsgegner verwertet werden könnten, sondern ihr Beitritt würde gleichsam einen „Neustart“ eines gesonderten Feststellungsverfahrens darstellen, für das der Senat, wie ausgeführt, erstinstanzlich nicht zuständig ist.

Nach alledem war der Beitritt der Antragstellerin zu 2. als Streitgenossin als unzulässig zu verwerfen.

- d) Hieraus folgt auch, dass die Antragstellerin zu 2. mangels Beteiligung nicht befugt ist, den von ihr gegen das Streitgebrauchsmuster erhobenen Feststellungsantrag im vorliegenden Löschungs-Beschwerdeverfahren geltend zu machen. Dieser Antrag war daher als unzulässig zurückzuweisen, wodurch auch klargestellt wird, dass diese Entscheidung eine Sachentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung in einem möglichen weiteren erstinstanzlichen Lösungsverfahren weder ausschließt noch inhaltlich präjudiziert.
- e) Soweit durch die Beitrittserklärung der Antragstellerin zu 2. Kosten entstanden sind, waren diese nach alledem der Antragstellerin zu 2. auch aufzuerlegen (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
- f) Der Einräumung einer Schriftsatzfrist für den Antragsgegner bedurfte es nach alledem nicht mehr.

### 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

Wiegele

Dr. Fritze

Fa