



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 1/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2013 104 483.0**

(hier: Kostenbeschwerde)

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

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsteller hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die Verfahrensbeteiligten streiten nach Teillöschung des Gebrauchsmusters um die Kosten des Lösungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2013 104 483 mit der Bezeichnung „Folienbeutel oder -schlauch zur Zubereitung von Nahrungsmitteln (Streitgebrauchsmuster), das am 16. Oktober 2013 mit einem Hauptanspruch und

8 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen im Register eingetragen worden war. Auf den zugleich mit der Anmeldung gestellten Antrag nach § 7 GebrMG hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) den für das Streitgebrauchsmuster relevanten Stand der Technik ermittelt. Hierbei wies der am 12. Mai 2014 erstellte Recherchebericht jeweils zu allen Schutzansprüchen druckschriftliche Entgegnungen der Kategorie „X“ aus, die die Neuheit der beanspruchten Erfindung oder deren Beruhen auf einem erfinderischen Schritt alleine in Frage stellen könnten.

Der Antragsteller hat, nachdem er die Antragsgegnerin vergeblich zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert hatte, mit Eingabe vom 16. Oktober 2020 beim DPMA einen „Teil-Löschungsantrag“ gestellt und beantragt, das Gebrauchsmuster 20 2013 104 483 „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 9 zu löschen.“ In der Eingabe war ferner ausgeführt, dass sich der Löschungsantrag „gegen die eingetragenen Schutzansprüche in ihrer aktuellen (zu breiten) Fassung“ richte.

Der Löschungsantrag war der Antragsgegnerin am 28. Oktober 2020 zugestellt worden. Zur Begründung des Löschungsbegehrens war im Löschungsantrag ausgeführt worden, der Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 9 sei am Anmeldetag nicht neu gewesen bzw. beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt, sodass nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG ein Löschungsanspruch bestehe. Hierzu werde auf den Recherchebericht des DPMA vom 12. Mai 2014 und den darin zitierten Stand der Technik verwiesen.

Die Antragsgegnerin hat mit anwaltlichen Schreiben vom 19. November 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, dem Löschungsantrag in vollem Umfang widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag deshalb als unzulässig zu verwerfen. Einerseits seien die Tatsachen, auf die der Antrag gestützt werde, nicht angegeben worden; andererseits liege keine konkrete Antragstellung vor, da offenbleibe, was mit „Teil-Löschungsantrag“ gemeint

sei. Ferner hat die Antragsgegnerin den Antrag gestellt, den Löschungsantrag als unbegründet zurückzuweisen sowie hilfsweise das Streitgebrauchsmuster auf der Basis zweier beigefügten Hilfsanträge 1 oder 2 aufrechtzuerhalten. Die beiden Hilfsanträge umfassten jeweils neue Schutzansprüche 1 bis 6, wobei die Antragsgegnerin zur Einschränkung des Schutzbegehrens in beiden Fällen ausschließlich Merkmale aus eingetragenen Schutzansprüchen herangezogen hat.

Der verteidigte Hauptanspruch gemäß Hilfsantrags 1 vom 19. November 2020 lautete nach Merkmalen gegliedert - wobei die aus den eingetragenen Schutzansprüchen 5, 6 und 7 stammenden, die eingetragene Fassung einschränkenden Merkmale unterstrichen sind - wie folgt:

- M1** Folienbeutel (1, 1', 1") oder -schlauch zur Zubereitung von Nahrungsmitteln,
  - M1.1** mit Seitenwänden (2) aus Folienmaterial,
  - M1.1.1** die einen Innenraum umschließen und an zwei oder drei Seiten über eine Naht (3, 4, 6, 6', 6") oder eine Faltkante miteinander verbunden sind, und
  - M1.1.2** an der vierten Seite eine Öffnung (5) ausgebildet ist,
  - M1.1.3** wobei die Seitenwände (2) an der Innenseite ein für den Lebensmittelkontakt geeignetes Material aufweisen, wobei
  - M1.2** an mindestens einer Seitenwand (2) ein nach außen hervorstehender Griffabschnitt (8, 8', 8") mit einer Breite von mindestens 7 mm vorgesehen ist,
  - M1.3** wobei der Griffabschnitt (8, 8', 8") über eine Naht (6, 6', 6") von der Seitenwand (2) getrennt ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.4** der Griffabschnitt (8, 8', 8") als gesiegelte weitere Naht ausgebildet ist, an der zwei Folienabschnitte miteinander verbunden sind.

Zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 wird auf den Inhalt der Verfahrensakte des DPMA verwiesen.

Die Antragsgegnerin hat mit Eingabe vom 26. Oktober 2021 einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zugestimmt. Auch der Antragsteller hat mit Eingabe vom 20. Dezember 2021 diese Zustimmung erteilt, jedoch darauf hingewiesen, dass sein Antrag dahingehen auszulegen sei, dass zwar in der Tat alle aktuell eingetragenen Schutzansprüche Gegenstand des Löschungsantrags seien, da alle eingetragenen Schutzansprüche dem Umfang nach zu breit seien, dass dies aber nicht bedeute, dass diese Schutzansprüche in vollem Umfang angegriffen würden. Nicht beantragt werde eine Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters im Umfang des Hilfsantrags 1, auch wenn sich der Antragsteller ursprünglich eine solche „Erweiterung des Löschungsantrags“ vorbehalten habe. Einer Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters in diesem Umfang stünde daher nichts im Wege.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, nämlich soweit es über die o. g. von der Antragsgegnerin vorgelegte Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 1 vom 19. November 2020 hinausgeht und die Kosten des Lösungsverfahrens gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 ZPO gegeneinander aufgehoben. Die Entscheidung ist beiden Verfahrensbeteiligten am 8. Februar 2022 zugestellt worden.

Die Kostenaufhebung hat die Gebrauchsmusterabteilung damit begründet, dass durch die von ihr getroffene Sachentscheidung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters etwa um die Hälfte gegenüber der eingetragenen Fassung verringert worden sei. Der ursprüngliche Löschungsantrag sei trotz der Bezeichnung als „Teillöschungsantrag“ auf die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters

gerichtet gewesen, weil der Antragsteller letztlich alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters in seinen Antrag einbezogen habe. Dementsprechend wäre im Falle eines Nichtwiderspruchs der Antragsgegnerin auch die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters die Folge gewesen. In der Erklärung des Antragstellers, die beschränkten Schutzansprüche nach Hilfsantrag 1 nicht anzugreifen, sei als daher eine teilweise Rücknahme seines Löschantrags zu werten. Die Sichtweise des Antragstellers, er habe eine „Erweiterung“ seines Löschantrags gerade unterlassen, indem er die von Antragsgegnerin ins Verfahren eingebrachten, beschränkten Anspruchsfassungen nicht angegriffen habe, gehe an der Sache vorbei. Die Verteidigung eines Gebrauchsmusters mit einer beschränkten Anspruchsfassung sei die Reaktion auf einen Löschantrag und solche Fassungen seien gerade dazu bestimmt, den Gegenstand einer eingetragenen Fassung einzuschränken.

Gegen diese Kostenentscheidung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, die dieser mit Schriftsatz vom 16. Februar 2022, eingegangen beim DPMA am selben Tag, erhoben hat.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die Kosten des Löschantragsverfahrens in vollem Umfang der Antragsgegnerin aufzuerlegen seien. Eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters habe er nicht beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung habe entgegen der Senatsentscheidung vom 17. Dezember 2009, Az. 35 W (pat) 24/08 (vgl. BeckRS 2010, 3580), nicht zwischen Gegenstand und Umfang des Löschantrags unterschieden. Der Antragsteller habe einen Teillöschantrag gestellt, mit welchem er nur die eingetragene Fassung angegriffen habe. Dieser Antrag lasse zwar einen „Spielraum“ für eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters, fordere aber eine solche nicht. Gegenstand des Löschantrags seien zwar alle Schutzansprüche gewesen, jedoch nur in der eingetragenen, weil aus Sicht des Antragstellers zu breiten Fassung. Eine weitergehende Forderung habe der Antragsteller nicht gestellt. Hingegen sei nicht jeder ggf. später eingeschränkte Schutzanspruch, mit dem die „zu große Breite“ beseitigt

werde, Gegenstand des Löschungsantrags gewesen. Vielmehr habe der Antragsteller die Geltendmachung eines weitergehenden Löschungsbegehrens von der konkreten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters durch die Antragsgegnerin abhängig gemacht. Verzichte der Antragsgegner auf einen Widerspruch, sei das Streitgebrauchsmuster gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen, nicht hingegen, weil der Antragsteller eine vollständige Löschung beantragt habe.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass mit der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochenen Teillöschung seinem Antrag in vollem Umfang entsprochen worden sei. Die von der Gebrauchsmusterabteilung vorgenommene Auslegung der Antragstellung entgegen ihrem Wortlaut verkehre die tatsächliche Antragstellung in ihr Gegenteil und habe an dessen Stelle alternative Fakten gesetzt: Aus dem „Spielraum“ zur Einschränkung werde ein Spielraum von Null. Die Antragsgegnerin sei alleine dadurch, dass die Löschung der aktuell eingetragenen Ansprüche erfolgt sei, voll unterlegen und müsse daher die Kosten des Lösungsverfahrens in vollem Umfang tragen.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2022 im Kostenpunkt (Ziff. 2 des Beschlusstextes) aufzuheben und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Für den Fall, dass seinem Antrag nicht im schriftlichen Verfahren entsprochen werden sollte, hat der Antragsteller die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Ferner hat der Antragsteller beantragt, ihm die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Die Gebrauchsmusterabteilung sei in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass der Antragsteller seinen Löschantrag während des Verfahrens teilweise zurückgenommen habe. Der vom Antragsteller eingereichte Löschantrag sei gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 9, d. h. gegen alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichtet gewesen. Wenn der Löschantrag vollumfänglich Erfolg gehabt hätte, dann wäre auch eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters erfolgt. Mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2020 habe der Antragsteller explizit erklärt, dass im Falle einer Einreichung beschränkter Schutzansprüche in Form von Hilfsanträgen diese nicht mehr mit einem Löschantrag angegriffen würden. Beide Verfahrensbeteiligte seien daher jeweils nur teilweise erfolgreich gewesen; jedenfalls sei ein vollständiges Unterliegen der Antragsgegnerin nicht gegeben.

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

## II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber unbegründet, da die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend die Kosten des Löschanfahrens gegeneinander aufgehoben hat.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die vorliegende Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entschei-



det zwar grundsätzlich 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 Löschungsanträge handelt; mit der vorliegenden Beschwerde wird jedoch nicht die Sachentscheidung über den Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich die damit verbundene Kostengrundentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist daher die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Die angefochtene Kostengrundentscheidung erweist sich in der Sache als zutreffend.

a) Der am 16. Oktober 2020 eingegangene Löschungsantrag ist zwar als „Teil-Löschungsantrag“ bezeichnet worden, gleichwohl ist er so aufzufassen, dass er gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2013 104 483 in vollem Umfang gerichtet war.

a1) Allein die Tatsache, dass der Antrag ausdrücklich auf Löschung des Streitgebrauchsmusters „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 9“ gerichtet war, bedeutet nicht zwingend, dass es sich um einen Antrag handelt, mit welchem das Streitgebrauchsmuster in einem bestimmten, nur eingeschränkten Umfang angegriffen werden soll. Denn bei der „eingetragenen Fassung“ handelt es sich um nichts anderes als die korrekte Bezeichnung dessen, was Gegenstand des Löschungsantrags ist. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung, bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann (vgl. BGH, GRUR 1998, 910 ff. – „Scherbeneis“). Löschungsanträge sind daher stets gegen die eingetragene Fassung zu richten. Im vorliegenden Fall umfasste das Streitgebrauchsmuster die Schutzansprüche 1 bis 9, so dass der Antrag auch gegen alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichtet war.

a2) Auch in sonstiger Hinsicht ist nicht ersichtlich, in welchem Umfang der Löschungsantrag beschränkt gewesen sein soll. Der Löschungsantrag war, wie ausgeführt, gegen alle eingetragenen Schutzansprüche gerichtet.

Zur Begründung des Löschungsantrags hat der Antragsteller lediglich auf den zum Streitgebrauchsmuster übermittelten Recherchebericht des DPMA vom 12. Mai 2014 verwiesen, der hinsichtlich aller Schutzansprüche entweder die fehlende Neuheit oder das Fehlen eines erfinderischen Schritts aus den ermittelten Entgegenhaltungen als zumindest möglich dargelegt hat.

Im Übrigen war im Löschungsantrag lediglich davon die Rede, dass die eingetragenen Schutzansprüche eine „zu breite“ Fassung hätten. Eine Konkretisierung dessen, was etwa im Zusammenhang mit welchen konkreten Merkmalen im Einzelnen „zu breit“ sei, hat der Antragsteller nicht vorgenommen, im Gegenteil: Er hat sich ausdrücklich vorbehalten, den Löschungsantrag auch gegen eingeschränkte Schutzansprüche weiterzuverfolgen, wenn ein „Löschungsgrund auch insoweit bestehen sollte“.

a3) Es mögen damit zwar die Minimalvoraussetzungen für einen zulässigen Löschungsantrag nach § 16 Satz 2 GebrMG erfüllt sein. Eine irgendwie bestimmbare, substantielle Beschränkung des Löschungsantrags lässt sich hieraus nicht ableiten. Etwas Anderes ist auch nicht der Senatsentscheidung vom 17. Dezember 2009, Az. 35 W (pat) 24/08 (vgl. BeckRS 2010, 3580), zu entnehmen, die wiederum auf die Entscheidung des 2. Senats des BPatG vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – „Drahtelektrode“ (vgl. BeckRS 1994, 12826) Bezug nimmt; denn in der letztgenannten Entscheidung hat die dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in welcher Weise die dort streitige Anspruchsfassung modifiziert werden könnte.

b) Der Senat vermag der Auffassung des Antragstellers, er habe mit seinem Löschungsantrag der Antragsgegnerin einen „Spielraum“ überlassen, in welchem Umfang sie sich gegen den Löschungsantrag wehren wolle, und dies bestimme letztlich

auch den Umfang des Löschungsantrags und damit den Maßstab für ein (Teil-)Unterliegen im Rahmen der nach § 17 Abs. 4 GebrMG von Amts wegen zu treffenden Kostenentscheidung, nicht zu folgen.

b1) Im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren gilt das Antragsprinzip, d.h. auch dann, wenn die Antragsgegnerin überhaupt nicht (oder verspätet) widerspricht, ist das Streitgebrauchsmuster nur in dem Umfang zu löschen, in welchem es angegriffen wird. Wird kein Widerspruch eingelegt oder erfolgt dieser verspätet, so ändert sich dadurch nicht der Umfang des Löschungsantrags, sondern nur der Prüfungsmaßstab dahingehend, dass keine inhaltliche Prüfung des Löschungsantrags stattfindet und das Streitgebrauchsmuster ohne diese Sachprüfung gelöscht wird. Die Löschung erfolgt aber eben nur in dem Umfang, in welchem dieser aus dem Löschungsantrag selbst ersichtlich ist. Von einem Teillöschungsantrag kann daher nur ausgegangen werden, wenn bereits aus dem Löschungsantrag selbst eindeutig ersichtlich ist, in welchem Umfang das Streitgebrauchsmuster angegriffen wird.

b2) Sinn und Ziel des gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahrens ist die Beseitigung eines (löschungsreifen) Schutzgegenstands aus dem Register, auf welchen sich die mit Eintragung des Streitgebrauchsmusters entstandenen Wirkungen nach § 11 GebrMG (Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers am Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, Verbotswirkungen gegenüber Dritten) beziehen. Löschung bzw. Teillöschung bedeutet daher nicht nur, dass eine Anspruchsfassung ganz oder teilweise aus dem Register gestrichen wird, sondern bedeutet vor allem inhaltlich, dass der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche ganz oder teilweise keine Wirkungen mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche mehr zu begründen vermag. Umfang und Erfolg eines Löschungsantrags sind daher daran zu messen, ob der Schutzgegenstand ganz oder - in bestimmbarer Weise - zum Teil angegriffen wird und ob und inwieweit dieser Schutzgegenstand vernichtet oder eingeschränkt wird.

b3) Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO). Hierbei kommt es darauf an, wieviel (s. o.) vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den Beteiligten entsprechend verteilten Kostenrisiko aus, wobei die Möglichkeit zu Korrekturen über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG besteht.

b4) Die Auffassung des Antragstellers, er habe mit seinem Lösungsantrag der Antragsgegnerin einen „Spielraum“ überlassen, in welchem Umfang sie sich gegen den Lösungsantrag wehren wolle, und dies bestimme letztlich auch den Umfang des Lösungsantrags und damit den Maßstab für ein (Teil-) Unterliegen im Rahmen der nach § 17 Abs. 4 GebrMG von Amts wegen zu treffenden Kostenentscheidung, hätte einen völlig unbestimmten und daher unzulässigen Antrag zum Gegenstand. Ein Antrag, welcher - wie der Antragsteller meint - allgemein auf eine Beseitigung „der zu großen Breite der Schutzansprüche“ gerichtet ist, würde letztlich darauf hinauslaufen, dass das Kostenrisiko stets den Antragsgegner träfe, egal wie er sich gegen einen vom Umfang her unbestimmten Teillösungsantrag verteidigt, wenn der Antragsteller nach Einreichung geänderter Schutzansprüche dann den Lösungsantrag einfach nicht weiterverfolgt. Der Antragsgegner würde z. B. auch dann voll die Kosten tragen, wenn die eingeschränkte Verteidigung des Streitgebrauchsmusters bei streitiger Entscheidung nur zu einem verhältnismäßig geringen Verlust des gemeinen Werts seines Schutzrechts führen würde. Dies würde dem genannten, aus dem Gesetz folgenden Leitbild der Verteilung des Kostenrisikos im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren diametral zuwiderlaufen.

Darüber hinaus trifft es nicht zu, dass stets der Antragsteller das Risiko einer „zu weiten“ Antragstellung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren zu tragen hätte und eine Vermeidung dieses Risikos nicht möglich wäre. Der Antragsteller übersieht insoweit, dass dieses Risiko in effektiver Weise durch den ohne Weiteres

möglichen Teilangriff auf einzelne Schutzansprüche, insbesondere auf den Hauptanspruch und ggf. weitere, ausgewählte Unteransprüche minimiert werden kann, wobei Unteransprüche, deren Gegenstand möglicherweise als schutzfähig in Betracht kommt, von einem solchen Teilangriff ausgenommen werden können.

c) Zwar ist zutreffend, dass der Antragsteller das Streitgebrauchsmuster nur in der Form beschränkt angreifen kann, d. h. dass er nicht alle, sondern - wie auch oben dargelegt - nur einzelne Schutzansprüche angreifen kann, nicht hingegen, indem er der Antragsgegnerin eine bestimmte Anspruchsfassung vorgibt, die er für schutzfähig erachtet oder die ihn zumindest nicht „stört“. Die Gestaltung der Anspruchsfassung ist vielmehr Sache der Antragsgegnerin (vgl. BGH GRUR 1997, 272 ff., Rn. 19 - „Schwenkhebelverschluss“; BGH GRUR 2008, 309 ff, Rn. 41 - „Schussfädentransport“). Hieraus aber abzuleiten, dass dem Antragsteller eine Art „fließendes“, an die Formulierung von Anspruchsfassungen angepasstes, aber ansonsten unbestimmtes und vor allem jegliche Kostenrisiken ausschließendes Antragsrecht zusteht, greift weitaus zu kurz. Auch wenn der Antragsteller formal keine bestimmte Anspruchsfassung in das Verfahren einführen kann, hindert dies ihn nicht daran, bei Stellung des Löschungsantrags oder im weiteren Verfahren darzulegen, welche Anspruchsfassung ihn nicht „stört“ oder zumindest, bei welchen konkreten, von ihm aus welchen konkreten Gründen beanstandeten Anspruchsmerkmalen unter welchen Voraussetzungen er eine eingeschränkte Fassung akzeptieren und in diesem Umfang den Löschungsantrag nicht weiterverfolgen würde (vgl. z. B. BPatG vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 - „Drahtelektrode“, vgl. BeckRS 1994, 12826, auf die der Senatsbeschluss vom 17. Dezember 2009, Az. 35 W (pat) 24/08, vgl. BeckRS 2010, 3580, Bezug nimmt). Soweit dann von einer teilweisen Rücknahme des Löschungsantrags auszugehen ist, kann der auch bei der Kostenfolge nach §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO anwendbare Billigkeitsvorbehalt in sachgerechter Weise Abhilfe schaffen.

d) Nach alledem ist der streitgegenständliche Löschungsantrag ungeachtet seiner Bezeichnung gerade nicht als Teil-Löschungsantrag anzusehen, da er - wie ausgeführt - in keiner Weise erkennen lässt, in welchem Umfang er beschränkt gewesen sein sollte, obwohl dies mit Blick auf das dem Lösungsverfahren zugrundeliegenden Antragsprinzip geboten gewesen wäre. Die seitens der Gebrauchsmusterabteilung erfolgte Auslegung des Löschungsantrags dahingehend, dass er gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gerichtet war, ist in keiner Weise zu beanstanden.

3. Hieraus folgt, dass der Antragsteller seinen Löschungsantrag teilweise zurückgenommen hat, indem er bei Abschluss des schriftlichen Verfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung, mit welchem sich die Beteiligten gemäß ihren Schriftsätzen vom 26. Oktober 2021 bzw. 20. Dezember 2021 übereinstimmend einverstanden erklärt haben, die Löschung des Streitgebrauchsmusters nur noch in dem Umfang begehrt hat, als dieses über die geänderten Schutzansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin vom 19. November 2020 hinausging.

a) Reicht die Antragsgegnerin geänderte, eingeschränkte Anspruchsfassungen ein, bedarf es im Fall eines gegen die eingetragenen Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters gerichteten Löschungsantrags keines seitens des Antragstellers geänderten, oder gar „erweiterten“ Löschungsantrags.

Nachgereichte Schutzansprüche führen auch dann, wenn sie Gegenstand des Hauptantrags der Antragsgegnerin werden, nicht automatisch zu einer entsprechenden Beschränkung des Schutzgegenstands des Streitgebrauchsmusters. Wohl aber kann darin eine Teilrücknahme eines ursprünglich uneingeschränkt erklärten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag gesehen werden (vgl. BGH GRUR 1995, 210 ff. - „Lüfterkappe“; GRUR 1998, 910 ff. - „Scherbeneis“). Nachgereichte Schutzansprüche ersetzen daher nicht automatisch die eingetragenen Schutzansprüche. Zur (Teil-) Löschung bedarf es also auch im Fall nachgereicherter Schutzansprüche eines entsprechenden Ausspruchs der Gebrauchsmusterabteilung im

Löschungsverfahren oder des Senats im Beschwerdeverfahren. Die Teillöschung in dem über die verteidigte Anspruchsfassung hinausgehenden Umfang erfolgt entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG dann eben nur ohne Sachprüfung, ob insofern ein Lösungsgrund vorliegt.

b) Dies bedeutet, dass sich auch im Fall von nachgereichten Schutzansprüchen der Lösungsantrag weiter gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet. Hält der Antragsteller in diesem Fall an seinem Lösungsantrag fest, bedarf es keines neuen Antrags; der Lösungsantrag wird unverändert auf vollumfängliche Lösungsung gerichtet anzusehen sein. Stellt der Antragsteller in diesem Fall den Antrag, das Streitgebrauchsmuster (auch) im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche zu löschen, ist hierin kein neuer, erst recht kein erweiterter Lösungsantrag zu sehen, sondern nur eine Klarstellung dahingehend, dass der Antragsteller nach wie vor auf der vollständigen Lösungsung des Streitgebrauchsmusters bzw. der angegriffenen Schutzansprüche (im Fall eines gegen diese ausgewählten Schutzansprüche gerichteten Teillösungsantrags) besteht. Gelingt es dem Antragsgegner in diesen Fällen nicht, eine beschränkte Anspruchsfassung vorzulegen, die zulässig ist und keinem der geltend gemachten Lösungsgründe unterfällt, so erfolgt die Lösungsung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang oder - bei einem gegen einzelne Schutzansprüche gerichteten Teillösungsantrag - im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche.

c) Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller auf die mit Schriftsatz vom 19. November 2020 von der Antragsgegnerin vorgelegten Schutzansprüche 1 bis 6 nach Hilfsantrags 1 mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2021 erklärt, dass er in diesem Umfang eine Lösungsung nicht beantrage, sodass einer Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters in diesem Umfang nichts entgegenstehe. Da, wie ausgeführt, von einem ursprünglich auf vollumfängliche Lösungsung des Streitgebrauchsmusters gerichteten Lösungsantrag auszugehen ist und der Antragsteller seinen Lösungsantrag bei Abschluss des schriftlichen Verfahrens gemäß seinem o. g. Schriftsatz in nur noch eingeschränktem Umfang weiterverfolgt hat, ist von einer

entsprechenden Teilrücknahme des streitgegenständlichen Löschantrags auszugehen.

4. Aus § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO folgt, dass in diesem Fall der Antragsteller zumindest anteilig die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen hat, es sei denn, dass aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenentscheidung angezeigt wäre. Derartige Billigkeitsgründe sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

a) Ob Billigkeitsgründe eine von der Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO abweichende Kostenverteilung erforderlich erscheinen lassen, ist eine von den konkreten Fallumständen abweichende Einzelfallentscheidung. Eine abweichende Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen kann z. B. dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Antragsteller einen Löschantrag zurücknimmt, nachdem der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster nur noch in einer eingeschränkten Fassung verteidigt, und die Einschränkung gerade auf einer Anregung des Antragstellers beruht, etwa nachdem dieser dargelegt hat, mit welchen Merkmalen oder welcher Anspruchsfassung er sich einverstanden erklären könnte (siehe z. B. BPatG vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 - „Drahtelektrode“, vgl. BeckRS 1994, 12826).

b) Eine solche Fallgestaltung ist im vorliegenden Fall aber gerade nicht gegeben. Der Antragsteller hat im Löschantrag - im Wesentlichen unter Verweis auf einen nicht von ihm, sondern von der Antragsgegnerin auf ihre Kosten veranlassten und vom DPMA erstellten Recherchebericht - selbst lediglich das Minimum dessen vorgetragen, was für einen zulässigen Löschantrag noch als ausreichend angesehen werden kann. Irgendwelche Anregungen oder Konkretisierungen, auf welche gerade die von der Antragsgegnerin später als Hilfsantrag 1 verfolgte Anspruchsfassung zurückzuführen sein könnten, sind nicht ersichtlich. Zu der Anspruchsfassung hat der Antragsteller zudem in seinem früheren Schriftsatz vom 11. Dezember 2020 lediglich erklärt, dass insoweit das Fehlen eines erfinderischen Schritts „zumindest nicht mehr offensichtlich“ sei. Die Offensichtlichkeit ist jedoch



kein Kriterium für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters. Vielmehr ergibt sich aus diesem Vorbringen, dass der Antragsteller das Vorliegen eines Lösungsgrundes weiterhin zumindest für möglich hält, sich damit aber nicht weiter im Einzelnen auseinandersetzen möchte, und so in Kauf nimmt, dass ein möglicherweise weiterhin nicht rechtsbeständiges Schutzrecht im Register erhalten bleibt, für dessen Beseitigung es eines weiteren Lösungsantrags mit erneutem Lösungsverfahren bedarf. Bei dieser Sachlage sprechen keinerlei Billigkeitsgründe dafür, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens in vollem Umfang aufzuerlegen und den Antragsteller von einer anteiligen Kostentragung zu entlasten.

c) Auch die Entscheidung des BPatG „Ionenaustauschverfahren“ vom 29. April 2008 (GRUR 2009, 46 ff.), die in einer Nichtigkeitssache ergangen war, führt nicht zu einer anderen Betrachtung. Dort wurde entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgründen dann die Kosten voll trägt, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und der Nichtigkeitskläger sich damit sofort einverstanden erklärt. Diese Entscheidung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Möglichkeit der beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents den Nichtigkeitsbeklagten insoweit entlaste, als er nicht den Weg des selbständigen Beschränkungsverfahrens gehen müsse, und dadurch eine unbillige kostenmäßige Verschiebung des Beschränkungsverfahrens in das Nichtigkeitsverfahren statfinde. Ein selbständiges Beschränkungsverfahren sieht das Gebrauchsmusterrecht aber nicht vor, so dass insoweit auch keine kostenmäßige Verschiebung ins Lösungsverfahren stattfindet. Im Übrigen hatten die dortigen Nichtigkeitskläger detailliert zur Patentfähigkeit vorgetragen, so dass für den Nichtigkeitsbeklagten die Möglichkeit bestand, darauf auch einzugehen und sein Schutzbegehren entsprechend anzupassen. Auch hierdurch unterscheiden sich die der Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ zugrundeliegenden Fallumstände vom vorliegenden Sachverhalt in erheblicher Weise.

d) Auch die Senatsentscheidung 35 W (pat) 24/08 vom 17. Dezember 2009 (vgl. BeckRS 2010, 3580) führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn diese Entscheidung nimmt, wie bereits ausgeführt, Bezug auf die Entscheidung des BPatG vom 13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 - „Drahtelektrode“ (vgl. BeckRS 1994, 12826). In der letztgenannten Entscheidung hatte die dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in welcher Weise die dort streitige Anspruchsfassung modifiziert werden könnte. Weder aus der vorgenannten Entscheidung noch aus der vom Antragsteller zitierten Kommentarliteratur ergibt sich aber, dass einem Löschantragsteller stets dann seine Kosten in vollem Umfang zuzusprechen seien, wenn er im Falle der Verteidigung eines im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche angegriffenen Streitgebrauchsmusters mit eingeschränkten Schutzansprüchen bei erstbesther Gelegenheit erklärt, er verfolge seinen Löschantrag nicht weiter und verlange nunmehr seine Kosten in vollem Umfang, da er vollinhaltlich obsiegt habe, ohne selber sich über den Löschantrag und dort enthaltenen Bezugnahme auf einen Recherchebericht hinaus inhaltlich mit der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters auseinandergesetzt oder ansonsten in irgendeiner Weise inhaltlich zum Verfahren beigetragen zu haben. Auch hierbei bestünde die bereits o. g. Gefahr, dass auf diese Weise ein Scheinrecht nur durch ein weiteres Scheinrecht ersetzt würde, was - wie bereits gesagt - mit Blick auf die bei der Kostenentscheidung in gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren zu berücksichtigenden Billigkeitsgründe nicht vertretbar wäre. Der erkennende Senat baut, orientiert am Sinn und Zweck des gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahrens, im vorliegenden Fall konsequent auf der Rechtsprechung des BGH gemäß den grundlegenden Entscheidungen „Lüfterkappe“ (GRUR 1995, 210 ff.) und „Scherbeneis“ (GRUR 1998, 910 ff.) auf, vermeidet erhebliche Rechtsunsicherheiten und berücksichtigt die gesetzgeberischen Grundentscheidungen bei den anzuwendenden Kostenbestimmungen sowie insbesondere die dabei einzubeziehenden Billigkeitserwägungen.

e) Für die Rechtmäßigkeit der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenaufhebung sprechen zudem folgende Gründe:

Die gewährte Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1 vom 19. November 2020 stellt mit Blick auf den Umstand, dass die in den verteidigten Hauptanspruch aufgenommenen Merkmale aus den eingetragenen Unteransprüchen 5, 6 und 7 stammen, zwar eine deutliche Einschränkung des Schutzbereichs des Streitgebrauchsmusters dar. Hierdurch ist der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters aber nicht in außerordentlicher Weise verringert worden. Bei dem nunmehr unter Schutz gestellten Gegenstand dürfte es sich im Zweifel gerade um die für den Markt wirtschaftlich interessanteste Ausführungsform eines Folienbeutels bzw. -schlauchs handeln. Eine Kostenaufhebung ist hiernach auch unter Berücksichtigung des § 92 Abs. 1 ZPO angemessen, aber auch ausreichend, so dass auch unter diesem Aspekt eine weitergehende Auferlegung von Kosten auf die Antragsgegnerin nicht angezeigt ist.

5. Der erkennende Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3 und 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die Regelungen des § 128 Abs. 3 und 4 ZPO, sind als gesetzgeberische Grundsatzentscheidung zum Erfordernis einer mündlichen Verhandlung anzusehen, die bei Kostenentscheidungen auch dem § 17 Abs. 2 Satz 5 GebrMG vorgeht. Dem Antrag des Antragstellers auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung musste daher nicht Folge geleistet werden (vgl. auch: *Kubis* in: *Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, GebrMG § 18 Rn. 11*). Im Übrigen hatten die beiden Verfahrensbeteiligten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. *Bühning/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151*). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

7. Für eine Erstattung der Beschwerdegebühr, wie vom Antragsteller beantragt, bestand kein Raum. Eine solche Erstattung ist zwar nach § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG möglich, sofern dies der Billigkeit entspricht. Wie sich aber aus den o. g. Ausführungen ergibt, wies weder das patentamtliche Verfahren, das zur vorliegenden beschwerdegegenständlichen Kostenentscheidung geführt hat, noch die Entscheidung selbst einen Mangel auf.

### 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

Eisenrauch

Dr. Nielsen