



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/22

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2018 102 872

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juli 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2022 aufgehoben.
2. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens und die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Gebrauchsmuster 20 2018 102 872 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem Teillöschantrag, dem die Antragsgegnerin nicht widersprochen hat, im beantragten Umfang ohne Sachprüfung gelöscht worden. Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat der Antragsgegnerin die

Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Die Verfahrensbeteiligten streiten im Beschwerdeverfahren um die Kosten des Lösungsverfahrens.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2018 102 872 mit der Bezeichnung „Kaffeemaschine, insbesondere Filterkaffeemaschine“, das am 19. Juli 2018 mit einem Hauptanspruch und 13 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 11. Februar 2021 unter Fristsetzung zum 11. März 2021 auf, auf das Streitgebrauchsmuster (insgesamt) zu verzichten. Zur Begründung hat er lediglich ausgeführt, dass das Gebrauchsmuster Schutzansprüche umfasse, deren Gegenstände nicht schutzfähig seien, was der Antragsgegnerin aus dem schriftlichen Bescheid der parallelen PCT-Anmeldung Nr. PCT/EP2019/059277 vom 20. Oktober 2020 bekannt sei. Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum Anmeldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fanden sich in dem genannten Schreiben nicht. Mit Schreiben vom 25. Februar 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. März 2021, reichte die Antragsgegnerin neue Ansprüche 1 bis 13 zu den Akten und erklärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche 1 bis 13 geltend mache. Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 15. März 2021 im Register vermerkt. Der neue, eingeschränkte Hauptanspruch 1 kombiniert den ursprünglichen Hauptanspruch 1 mit dem ursprünglichen Unteranspruch 9, der lautet wie folgt:

„Kaffee-Filtermaschine nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Ausgabeeinrichtung (7) höher angeordnet ist als die Stelle, an welcher die eine oder mehreren Auslassleitung(en) (6) aus dem oder den Sammelbehälter(n) (5) geführt ist.“

Weiterhin teilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit Schreiben vom 25. Februar 2021 unter Beifügung einer Kopie des Schreibens an das DPMA mit, neue Schutzansprüche eingereicht zu haben.

Mit Schreiben vom 7. April 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, beantragte der Antragsteller, das Streitgebrauchsmuster „im Umfang der aktuell eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 14 zu löschen“. Ergänzend merkte der Löschantragsteller an, dass sich der Löschantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche in ihrer aktuellen (nach Ansicht des Antragstellers „zu breiten“) Fassung richte. Zur Begründung führte er – wie im Schreiben vom 11. Februar 2021 – lediglich unter Verweis auf den Bescheid der internationalen Recherchebehörden im parallelen Verfahren PCT/EP2019/059277 vom 20. Oktober 2020 aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig sei. Weitere Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik enthielt die Begründung nicht. Der Teillöschantrag wurde der Antragsgegnerin mit Postzustellungsurkunde am 20. April 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom 19. Mai 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, erklärte die Antragsgegnerin, dass sie dem Teillöschantrag nicht widerspreche. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, weil sie vor der Stellung des Löschantrages beschränkte Schutzansprüche zu den Akten gereicht und zugleich erklärt habe, Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit und Zukunft nur im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche geltend zu machen. Der Antragsteller habe trotz dieser wirksamen Selbstbeschränkung der Antragsgegnerin einen Teillöschantrag gegen die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters gestellt und damit rechtsmissbräuchlich gehandelt.

Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 teilte die Gebrauchsmusterabteilung den Verfahrensbeteiligten mit, dass das Streitgebrauchsmuster im beantragten Umfang gelöscht werde und nur noch über die Kosten des Lösungsverfahrens zu entschei-

den sei. Nach dem Austausch weiterer Schriftsätze legte die Gebrauchsmusterabteilung mit Beschluss vom 31. Januar 2022 der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auf, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91 ZPO. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Antragsgegnerin dem Lösungsantrag nicht widersprochen und sich damit in die Rolle der unterliegenden Partei begeben habe. Die Voraussetzungen des § 93 ZPO lägen nicht vor. Zwar habe die Antragsgegnerin dem Lösungsantrag durch ausdrückliche Erklärung nicht widersprochen und damit den Lösungsanspruch des Antragstellers im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt. Die Antragsgegnerin habe dem Antragsteller jedoch Anlass zur Stellung des Lösungsantrags gegeben. Der Antragsteller habe nämlich die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 11. Februar 2021 aufgefordert, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Die Aufforderung erfülle alle Voraussetzungen, die an eine Lösungs- bzw. Verzichtsaufforderung zu stellen seien. Auf diese Verzichtsaufforderung habe die Antragsgegnerin nicht wie gefordert auf das Streitgebrauchsmuster oder einzelne Schutzansprüche verzichtet, sondern mit Eingabe vom 25. Februar 2021 eine beschränkte Anspruchsfassung zur Akte gereicht und erklärt, dass sowohl für die Vergangenheit als auch die Zukunft das Gebrauchsmuster nur im Umfang dieser nachgereichten Ansprüche geltend gemacht werde. Die Einreichung neuer Schutzansprüche stelle jedoch keinen materiell-rechtlichen Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster dar, da die Antragsgegnerin lediglich eine schuldrechtliche Erklärung abgegeben habe, die keine materielle Veränderung des Gebrauchsmusters bewirkt habe.

Der Antragsteller brauche sich nicht auf das beschränkte Entgegenkommen anstelle eines Verzichts einzulassen. Schließlich bewirke eine materielle Veränderung des Gebrauchsmusters durch Verzicht oder Löschung eine größere Rechtssicherheit, die mit der schuldrechtlichen Erklärung nicht erzeugt werden könne. So könne etwa über die Grenzen der schuldrechtlichen Erklärung oder deren Wirksamkeit Streit entstehen. Es sei nicht Aufgabe des Antragstellers, die Wirksamkeit der schuldrechtlichen Erklärung etwa im Hinblick auf eine unzulässige Erweiterung zu prüfen und damit ein Festhalten an seiner Aufforderung zum Verzicht zu begründen.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Anders als das Patentgesetz sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschränkungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf sein Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen. Eine Neufassung sei jedoch wegen des fehlenden Beschränkungsverfahrens nicht möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft auf die neuen Ansprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910, 913 – „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein mögliches Lösungsverfahren sei die Verzichtserklärung als bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen. Eine solche Erklärung habe die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 25. Februar 2021 abgegeben.

Ein Teilverzicht auf das Streitgebrauchsmuster, sei dagegen nicht möglich gewesen, weil die nachgereichten Schutzansprüche den ursprünglichen Schutzanspruch 1 und den ursprünglichen Schutzanspruch 9 kombinierten. Die eingeschränkten Schutzansprüche gemäß der Erklärung vom 25. Februar 2021 seien weder nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung noch nach der Auffassung des Antragstellers inhaltlich zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung habe zudem nicht darlegen können, aus welchem Umstand das höhere Maß an Rechtssicherheit

nach der Teillöschung des Streitgebrauchsmusters resultieren solle. Hiervon ausgehend habe die Antragsgegnerin den Löschungsantrag sofort anerkannt und dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Löschungsantrag zu stellen, so dass vorliegend die Kostenauflegung nach § 93 ZPO erfolgen müsse. Weiterhin werde die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung beschränkter Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit genommen, sein Schutzrecht ohne Löschungsverfahren zu beschränken, so dass er stets der negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu prüfenden Löschungsantrages ausgesetzt sei. Nach der Einschränkung der Schutzansprüche habe der Antragsteller keinen Anlass mehr, Schutzansprüche anzugreifen, die den Gegenstand der nachgereichten Schutzansprüche nicht mehr umfassten. Entgegen der Auffassung des Antragstellers und der Gebrauchsmusterabteilung gewährleiste ein Löschungsverfahren, das sich gegen ein Gebrauchsmuster richte, auf das teilweise für die Zukunft verzichtet wurde, nicht mehr Rechtsklarheit oder Rechtssicherheit als nachgereichte Schutzansprüche, die einen vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch darstellten.

Die Antragsgegnerin hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2022 aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat sinngemäß beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass die Antragsgegnerin gegenüber dem DPMA auch hätte erklären können, dass sie die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 14 verzichte, da die nachgereichten Schutzansprüche lediglich den ursprünglichen Schutzanspruch 1 und den ursprünglichen Schutzanspruch 9 kombinierten. Bei Abgabe einer solchen Erklärung wäre das Lösungsverfahren vermeidbar gewesen. Durch die Abgabe einer sog. „Scherbeneiserklärung“ habe sich die Antragsgegnerin widersprüchlich verhalten. Das gewohnheitsrechtlich anerkannte Konstrukt der „Scherbeneiserklärung“ sei eine Ergänzung des Teilverzichts und kein Ersatz für den Teilverzicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat in der Sache teilweise Erfolg, da die Kosten des Lösungsverfahrens aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls billigerweise gegeneinander aufzuheben sind. Dies folgt aus einer Anwendung von §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO.

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

dung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag 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. 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 vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Vorliegend ist das Streitgebrauchsmuster im beantragten Umfang gelöscht worden, sodass allein nach dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens betrachtet, die Kosten des Lösungsverfahrens an sich der Antragsgegnerin aufzuerlegen wären. Der Gesetzgeber hat aber über den Verweis auf die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet. Ob Billigkeitsgründe eine vom Unterliegensprinzip abweichende Kostenverteilung erforderlich machen, ist eine nach den konkreten Fallumständen zu treffende Einzelfallentscheidung. Hier ist ein Fall gegeben, der billigerweise eine gegenseitige Aufhebung der Kosten im Sinne von § 92 Abs. 1 ZPO nahelegt.

2.1. Die Gebrauchsmusterabteilung ist im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass kein Fall des § 93 ZPO vorliegt. Die Antragsgegnerin hat im Nichtwiderspruch gegen den Löschantrag zugleich geltend gemacht, dass der Löschantrag rechtmisbräuchlich sei, so dass kein sofortiges Anerkenntnis gegeben ist.

2.2. Die angefochtene Kostengrundentscheidung erweist sich, indem sie allein die Antragsgegnerin mit den Verfahrenskosten belastet, im Ergebnis als unbillig. Der Antragsgegnerin darf mit Blick auf das inhaltlich unzureichende Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 11. Februar 2021 nicht zur Last gelegt werden,

dass sie das Streitgebrauchsmuster durch die am 25. Februar 2021 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüchen in bestimmter Weise verteidigt und sich dadurch mit Blick auf ein späteres Lösungsverfahren teilweise ihrer Verteidigungsmöglichkeiten begeben hat. Dies folgt im Wesentlichen aus dem Umstand, dass der Antragsteller bei seinem späteren Lösungsantrag - was nachfolgend noch näher ausgeführt wird - zugutekam, dass (ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren) die beschränkte Verteidigung eines mit einem Teillösungsantrag angegriffenen Gebrauchsmusters nicht durch die Aufnahme von Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs in den Hauptanspruch möglich ist und im Widerspruch zum Antragsgrundsatz steht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1529, Rn. 46 - „Tischgrill“; GRUR 2023, 1274, 1282, Rn. 150 - „Anschlussklemme“).

Eine ausschließlich auf der Grundlage von §§ 91, 92 ZPO getroffene Auferlegung von Kosten kann im Einzelfall unbillig i. S. d. §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG sein, wenn sich ein Lösungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Lösungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nachgereicht hat verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche mehr geltend zu machen („Scherbeneis“-Erklärung) und dagegen der Lösungsantragsteller - wie hier geschehen - eine vom Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche abweichende Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92).

Die Erklärung eines Gebrauchsmusterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Rechte mehr aus dem Gebrauchsmuster geltend machen zu wollen, ist eine an die Allgemeinheit gerichtete, schuldrechtlich bindende Selbstbeschränkung des Inhabers auf den Gegenstand der nachgereichten Schutzansprüche. Darüber hinaus bedeutet diese „Scherbeneis“-Erklärung einen „vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“).

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist allerdings ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, der nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann; dies hat zur Folge, dass der Löschantragsteller seinen Löschantrag weiterhin gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rn. 67 ff. - „Tischgrill“; Busse/Keukenschrijver, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 57). Im Falle eines Löschantrags führt die „Scherbeneis“-Erklärung zwingend dazu, dass mit Ablauf der in § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist das entsprechende Streitgebrauchsmuster „ex tunc“ teilgelöscht ist, was wiederum aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG folgt. Ein Gebrauchsmusterinhaber muss deshalb beachten, dass er sein Schutzrecht zwingend nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzansprüche verteidigen, d. h. auch einem späteren Löschantrag nur noch in diesem Umfang wirksam widersprechen kann (BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“).

2.3. Bei der hier zu treffenden Kostenentscheidung ist der Umstand zu beachten, dass der Antragsteller der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben (Verzichtsaufforderung) vom 11. Februar 2021 keine Möglichkeit eingeräumt hatte zu erkennen, in welcher Weise sie das Streitgebrauchsmuster schuldrechtlich mit einer „Scherbeneis“-Erklärung beschränken könnte, um einen Löschantrag zu vermeiden. Eine ernsthafte Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu dessen Löschung muss grundsätzlich mit nachprüfbaren Fakten versehen sein, auf die sich das Begehren stützt. Es trifft zwar zu, dass die Anforderungen an ein Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl.,

§ 17 Rn. 22; Loth/*Stock*, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 100 f. - m. w. N.); in kostenrechtlicher Hinsicht kann es aber - wie der vorliegende Fall zeigt - angezeigt sein, in einer Verzichtsaufforderung mehr Informationen zu liefern, als zu deren Wirksamkeit notwendig sind.

Das Aufforderungsschreiben vom 11. Februar 2020 lieferte der Antragsgegnerin nur wenige aussagekräftige Informationen. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechtsauffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Sätzen auf den Bescheid im parallelen PCT-Anmeldeverfahren den Recherchebericht vom 20. Oktober 2020 verwiesen sowie auf den dort genannten Stand der Technik. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbesondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmusters, nicht. Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal nahe, dass der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor dem Abfassen der Verzichtsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt, dass „Letzteres [die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen aus dem schriftlichen Bescheid (...) bereits bekannt (ist)“.

2.4. Dem mit Aufforderungsschreiben vom 11. Februar 2021 übersandten Verlangen des Antragstellers ist die Antragsgegnerin sodann in angemessener Weise durch die Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzansprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekommen. Die hierbei abgegebene „Scherbeneis“-Erklärung war völlig eindeutig, klar und damit ohne jeden Zweifel wirksam. Die Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise rechtswirksam entgegenzutreten zu können, ist unstreitig (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rn. 69 ff. - „Tischgrill“; Benkard/*Goebel/Engel*, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22 - m. w. N.). Die von der Antragstellerin am 25. Februar 2021 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche 1 bis 13 zeichneten sich zudem dadurch aus, dass in den neuen Hauptanspruch in zulässiger Weise die Merkmale des nicht an-

gegriffenen, eingetragenen Anspruchs 9 aufgenommen wurden. Die neuen Schutzansprüche bedeuteten eine sachdienliche und deutliche, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzbegehrens, indem die nunmehr verteidigte Kaffee-Filtermaschine zwingend über wenigstens eine Ausgabeeinrichtung höher angeordnet ist als die Stelle, an welcher die eine oder mehrere Auslassleitung(en) aus dem oder den Sammelbehälter(n) geführt ist. Diese neuen Schutzansprüche hätten ohne weiteres im Wege einer Teillöschung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG von Gesetzes wegen an die Stelle der eingetragenen Schutzansprüche treten können, sofern der vorliegende Löschungsantrag auf eine vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtet gewesen wäre.

Grundsätzlich gilt zwar, dass die Auferlegung von Kosten auf einen Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff. ZPO in der Regel billig ist, wenn das angegriffene Gebrauchsmuster auf den Löschungsantrag hin in einem Umfang gelöscht wird, der über die mit der „Scherbeneis“-Erklärung verteidigten, neuen Schutzansprüche hinausgeht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1531, Rn. 78 ff. - „Tischgrill“). Dies ist zwar vorliegend der Fall, jedoch ist ein besonderer Sachverhalt gegeben, der aus Gründen der Billigkeit - wie bereits oben angedeutet - eine andere Bewertung nahelegt. Die Antragsgegnerin hätte grundsätzlich die Chance gehabt, dem Löschungsantrag mit einer zulässigen und rechtsbeständigen Anspruchsfassung zu widersprechen und damit zu ihren Gunsten die Kostenfolge des § 93 ZPO herbeizuführen. Dem Antragsteller ist zwar grundsätzlich kein Vorwurf zu machen, dass er später - in Abweichung von seinem Aufforderungsschreiben vom 11. Februar 2021 - lediglich einen Teilangriff gegen Streitgebrauchsmuster gewählt hat, der der Antragsgegnerin nur noch eine unzureichende Verteidigung mit den zuvor am 25. Februar 2021 zur Registerakte nachgereichten Anspruchsfassung übrigließ. Diese im vorliegenden Zusammenhang von der „Scherbeneis“-Rechtsprechung des BGH bedingten, verfahrensrechtlichen Besonderheiten müssen sich der Antragsteller in gleicher Weise wie die Antragsgegnerin zurechnen lassen, was letztlich die hier getroffene Kostengrundentscheidung rechtfertigt.

2.5. Aus der Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ des BPatG, die in einem Patentnichtigkeitsverfahren ergangen ist (vgl. BPatGE 51, 45, 50) folgt vorliegend keine andere Einschätzung. Der 3. Senat des BPatG hatte dort entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgründen auch dann die Kosten voll zu tragen habe, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und der Nichtigkeitskläger sich damit sofort einverstanden erklärt habe. Diese Entscheidung ist im Wesentlichen damit begründet worden, 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. Der Unterschied zum vorliegenden Fall besteht aber gerade darin, dass das Gebrauchsmusterrecht ein selbständiges Beschränkungsverfahren nicht vorsieht, sodass insoweit auch keine kostenmäßige Verschiebung ins Lösungsverfahren statfinden kann. Im Übrigen hatte die dortige Nichtigkeitsklägerin bereits im Vorfeld detailliert zur Patentfähigkeit des geschützten Gegenstandes vorgetragen, sodass für die Nichtigkeitsbeklagte von Anfang an die Möglichkeit bestand, ihr Schutzbegehren entsprechend anzupassen.

3. Dafür, dass sich der Antragsteller mit seinem Löschantrag in anderer Hinsicht rechtsmissbräuchlich verhalten habe, gibt der vorliegende Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Beim patentamtlichen Lösungsverfahren handelt es sich um einen „Populärrechtsbehelf“, an dessen Einlegung stets auch ein öffentliches Interesse besteht. Daher kann selbst bei einer Einlegung einer Vielzahl von nicht begründeten Verzichtsaufforderungen und anschließenden Löschanträgen durch eine Person grundsätzlich kein rechtsmissbräuchliches Verhalten gesehen werden.

4. Der 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. 4 ZPO die Durchfüh-

rung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG ebenfalls i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.