

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

14

Einkaufswagen

GebrMG 1986 §§ 16, 17;
ZPO §§ 91 a Abs. 1; 264 F: 3. Dezember 1976 (= § 268 aF),
263 F: 3. Dezember 1976 (= § 264 aF)

- a) Die für die Erledigung der Hauptsache im Zivilprozeß entwickelten Grundsätze sind für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren entsprechend anzuwenden, und zwar sowohl vor dem Deutschen Patentamt als auch vor dem Bundespatentgericht.
- b) Angesichts der weitreichenden Folgen der (auch teilweisen) Widerspruchsrücknahme durch den Gebrauchsmusterinhaber sind an eine Rücknahmeerklärung hinsichtlich ihrer Bestimmtheit strenge Anforderungen zu stellen.

Diesen Anforderungen genügen verfahrensrechtliche Anträge, das Gebrauchsmuster mit eingeschränktem Gegenstand aufrechtzuerhalten, jedenfalls dann nicht, wenn ihnen nicht mit der notwendigen Eindeutigkeit entnommen werden kann, in welchem Umfang das Gebrauchsmuster aufgegeben werden soll.

Ein solcher Fall liegt vor allem dann vor, wenn Haupt- und Hilfsantrag, denen zufolge das Gebrauchsmuster mit eingeschränktem Gegenstand aufrechterhalten werden soll, die Schutzansprüche jeweils in andersartiger, alternativer, einander ausschließender Weise formulieren (Fortführung von BGH, Beschl. v. 13.12.1994 - X ZB 9/94, GRUR 1995, 210, 211 f. - Lüfterkappe).

BGH, Beschl. v. 11. März 1997 - X ZB 10/95 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 10/95

vom

11. März 1997

in der Rechtsbeschwerdesache

1. Olaf S [REDACTED], Zur S [REDACTED], H [REDACTED]

2. Günter G [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED], A [REDACTED],

Gebrauchsmusterinhaber,
Antragsgegner und Rechts-
beschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

Volker S [REDACTED], F [REDACTED]weg [REDACTED] R [REDACTED],

Antragsteller und Rechts-
beschwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtigter
der Beschwerdeinstanz: Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

betreffend das Gebrauchsmuster 91 14 262

14

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
11. März 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß
und Scharen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats
(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 22. Februar 1995 wird auf Kosten der Antrags-
gegner zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

30.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. 1. Die Antragsgegner haben am 15. November 1991 unter
der Bezeichnung "Auslöser für Einkaufswagen oder derglei-
chen" ein Gebrauchsmuster mit ursprünglich acht Schutzan-
sprüchen angemeldet, das am 30. April 1992 in die Rolle ein-
getragen und dessen Schutzdauer am 4. April 1995 zum ersten
Mal (auf sechs Jahre) verlängert wurde.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Der Antragsteller, gegen den Verletzungsklage aus diesem Gebrauchsmuster erhoben worden war, hat am 23. November 1992, eingegangen am 24. November 1992 beim Deutschen Patentamt, Löschantrag hinsichtlich des eingetragenen Schutzanspruchs 1 gestellt.

Die Antragsgegner haben diesem Löschantrag, der ihnen am 15. Dezember 1992 zugestellt worden war, innerhalb der Monatsfrist widersprochen und dessen Zurückweisung als unzulässig beantragt, da bei Zustellung des Löschantrages das Gebrauchsmuster im Umfang des Teillöschantrages bereits durch Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung gelöscht gewesen sei.

2. Vor dem hier verfahrensgegenständlichen Löschantrag (II) war am 24. Juli 1992 von dritter Seite ein Antrag (I) auf Löschung im Umfang aller acht Schutzansprüche gestellt worden (Az. Lö I 75/92). Die Gebrauchsmusterinhaber hatten diesem Antrag (I) zunächst in vollem Umfang widersprochen, aber ebenfalls noch vor Eingang des Löschantrages (II), nämlich mit Schriftsatz vom 11./12. November 1992, am 17. November 1992 eingegangen, neue Schutzansprüche im Lösungsverfahren (I) eingereicht, wobei Merkmale der ursprünglichen Unteransprüche 3, 4 und 5 einschränkend in den Anspruch 1 aufgenommen waren.

In der öffentlichen Sitzung der Gebrauchsmusterabteilung am 30. November 1992 hatten sie neben dem Hauptantrag, den Löschantrag (I) zurückzuweisen, soweit er sich auf das Streitgebrauchsmuster in der Fassung vom 11./12. November 1992 bezog, noch zwei Hilfsanträge mit geänderten Anspruchs-

fassungen (vom 30. November 1992) gestellt, die zwar ebenfalls die ursprünglichen Unteransprüche 4 und 5 jeweils in den eingetragenen Schutzanspruch 1 miteinbezogen, von denen der erste Hilfsantrag aber anstelle des ursprünglichen Unteranspruchs 3 (wie im Hauptantrag) nunmehr einen Teil des ursprünglichen Unteranspruchs 2, während der zweite Hilfsantrag beide zusammen (also den ehemaligen Unteranspruch 3 und den Teil von 2) aufnahm.

In diesem Verfahren (I) wurde durch Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts vom selben Tag das Gebrauchsmuster vollständig gelöscht.

3. Daraufhin haben die Gebrauchsmusterinhaber im Verfahren (I) mit am 22. Dezember 1992 eingegangenem Schriftsatz Beschwerde (I) zum Bundespatentgericht mit dem Ziel der Zurückweisung des Löschungsantrages hinsichtlich des Gebrauchsmusters in der Fassung vom 11./12. November 1992 erhoben (Az. 5 W (pat) 406/93).

Mit Schriftsatz vom 7. Juli 1993 erklärten sie in diesem Verfahren Verzicht auf jede darüber hinaus etwaig gegebene Möglichkeit der Erweiterung der Beschwerde.

Das Beschwerdeverfahren (I) endete am 20. Oktober 1993 aufgrund eines Vergleichs vor dem Bundespatentgericht dadurch, daß einerseits der Löschungsantrag (I) im Umfang der eingeschränkten Fassung vom 11./12. November 1992 und andererseits die beschränkt eingelegte Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaber zurückgenommen wurden.

4. Im vorliegenden Lösungsverfahren (II) war die Gebrauchsmusterabteilung bereits mit Bescheid vom 30. März 1993 aufgrund der Prüfung des Streitstoffs zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, daß mit der Teillöschung des Gebrauchsmusters im beantragten Umfang zu rechnen sei.

Nach Abschluß des parallelen Lösungsverfahrens (I) beantragten die Antragsgegner die Fortsetzung des Verfahrens (II) und wiederholten ihren Antrag auf Zurückweisung des Lösungsantrages als unzulässig, während der Antragsteller das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärte und die Auferlegung der Kosten auf die Antragsgegner beantragte. Die Antragsgegner haben der Erledigungserklärung widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat förmlich festgestellt, daß sich der Lösungsantrag erledigt hat, und hat die Verfahrenskosten den Antragsgegnern auferlegt.

5. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaber hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die durch das Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegner.

Der Antragsteller hat in der Rechtsbeschwerdeinstanz keinen Antrag gestellt.

II. Die infolge der Zulassung durch das Bundespatentgericht zulässige Rechtsbeschwerde (§ 18 Abs. 5 GebrMG) bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat zutreffend erkannt, daß der Antrag im vorliegenden Lösungsverfahren (II) zulässig sowie begründet war und das erledigende Ereignis nach Rechtshängigkeit eingetreten ist.

1. Es begegnet keinen rechtlichen Bedenken, daß das Bundespatentgericht in der angegriffenen Beschwerdeentscheidung konkludent von der Anwendbarkeit der für die Erledigung der Hauptsache im zivilprozessualen Verfahren entwickelten Grundsätze für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - und zwar auch vor dem Deutschen Patentamt - ausgegangen ist.

a) Als verfahrensrechtliche Grundlage der Beschwerdeentscheidung unterliegt diese Frage von Amts wegen der vollständigen Nachprüfung auf Rechtsmängel in der Rechtsbeschwerdeinstanz nach Art einer Revision, da hiervon abhängt, ob die Erledigung der Hauptsache festgestellt werden und die dementsprechende Kostenentscheidung ergehen durfte (BGHZ 90, 318, 321 - Zinkenkreisel; Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., 1993, §§ 107, 108 Rdn. 3, 4; vgl. u.a. auch Zöllner/Gummer, ZPO, 20. Aufl., 1997, § 559 Rdn. 8).

Die prozessuale Erledigungserklärung wird in § 91 a ZPO als zulässig vorausgesetzt und hat dort eine - nur den Fall der übereinstimmenden Erledigungserklärung betreffende - lückenhafte Regelung gefunden. Sie ist eine im Rahmen des § 263 ZPO jederzeit zur Disposition der Parteien stehende Änderung des Verfahrensgegenstandes.

b) Die Regelung der Rechtsfolgen einer Erledigungserklärung in § 91 a ZPO und in der dazu ergangenen Rechtsprechung ist auch entsprechend auf das patentamtliche Verfahren anzuwenden, da dieses kontradiktorisch ausgebildet ist und das Recht auf Antragstellung nach § 16 GebrMG wegen der Dispositionsmaxime der Parteien auch das Recht auf dessen Änderung - hier Beschränkung - miteinschließt (BPatG GRUR 1981, 908, 909; BPatGE 25, 85 ff.; Benkard, aaO, § 16 GebrMG Rdn. 6; Bühring, GebrMG, 4. Aufl., Köln 1992, § 16 Rdn. 8).

Dies ergibt sich aus § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, da die entsprechende Anwendbarkeit der Vorschriften der ZPO über die Prozeßkosten (§ 91 ff.) auch die entsprechende Anwendbarkeit der die Prozeßkosten (mit-)bestimmenden Regelungen über Antragsänderung (z.B. § 269 ZPO) voraussetzt (so auch Benkard, aaO, § 17 GebrMG Rdn. 15 u. 17; Bühring, aaO, § 17 Rdn. 24 f., 27).

2. Die Erledigungserklärung ist im vorliegenden Fall einseitig geblieben, da die Antragsgegner ihr nicht zugestimmt, vielmehr weiter im Hauptantrag auf Abweisung des Löschungsantrages als unzulässig bestanden haben. In solchen Fällen ist nach ständiger Rechtsprechung im streitigen Verfahren zu klären, ob tatsächlich eine Erledigung der (ursprünglichen) Hauptsache eingetreten ist. Das ist dann zu verneinen, wenn der seitens des Klägers oder Antragstellers für erledigt erklärte Antrag von vornherein ohnehin unzulässig oder unbegründet war. Insoweit reduziert sich die ursprüngliche Hauptsache auf die Erledigungsfrage; diese wird selbst zur Hauptsache (vgl. BGH, Urt. v. 08.02.1989 - IVa ZR 98/87 - NJW 1989, 2085, 2086).

3. Nach Auffassung des angefochtenen Beschlusses war der Löschantrag im vorliegenden Verfahren zunächst zulässig und begründet und ist erst durch den aufgrund eines Vergleichs eingetretenen Abschluß des älteren Lösungsverfahrens gegenstandslos geworden. Damit ist eine Erledigung der Hauptsache eingetreten. Diese Auffassung des angefochtenen Beschlusses ist im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Demgegenüber macht die Rechtsbeschwerde weiterhin geltend, das Lösungsbegehren im vorliegenden Verfahren sei mit Rücksicht auf den Stand des älteren Lösungsverfahrens schon vorher unzulässig gewesen. Dem kann nicht gefolgt werden.

a) So geht die Rechtsbeschwerde insoweit fehl, wie sie die Auffassung des Bundespatentgerichts rügt, daß der Antrag des Antragstellers, den Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung zu löschen, bereits von Anfang an mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig gewesen sei, da am 17. November 1992 unter dem Datum vom 11./12. November 1992 im anderweitigen Lösungsverfahren (I) nicht lediglich neu gefaßte Schutzansprüche eingereicht, sondern darüber hinaus die Verteidigung ausdrücklich auf die eingeschränkten Ansprüche beschränkt worden sei. Dies sei als Einschränkung eines zunächst unbeschränkt eingelegten Widerspruchs anzusehen, mithin als dessen Teilrücknahme, die unanfechtbar und unwiderruflich sei. Nach Ansicht der Rechtsbeschwerde hat dies dazu geführt, daß der Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung schon bei Einreichung des Lösungsantrages keinen Bestand mehr gehabt habe, weil er wegen der teilwei-

sen Zurücknahme des Widerspruchs ohne weitere Sachprüfung zu löschen gewesen sei. Im übrigen habe die Beschränkung der Schutzansprüche auch schuldrechtliche Wirkung gegen jedermann in dem Sinne entfaltet, daß das Gebrauchsmuster nur noch im Umfang der eingeschränkten Ansprüche, also nicht mehr im Umfang des ursprünglich eingetragenen Schutzanspruchs 1 habe geltend gemacht werden können.

aa) In der Einreichung neuer Schutzansprüche nach zunächst uneingeschränkt eingelegtem Widerspruch (§ 17 Abs. 1 GebrMG) in dem parallelen, von einem anderen Antragsteller betriebenen Lösungsverfahren (I) allein kann - wie das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt hat - noch kein erledigendes Ereignis gesehen werden, das den Lösungsantrag (II) im vorliegenden Verfahren von vornherein unzulässig oder unbegründet hätte machen können.

bb) Die Gebrauchsmusterinhaber können sich zwar grundsätzlich damit begnügen, das Gebrauchsmuster in einem beschränkten Umfang zu verteidigen. Zu diesem Zweck können sie im Lösungsverfahren jederzeit neu gefaßte Ansprüche vorlegen und ihre Verteidigung hierauf beschränken. Allein aus der Einreichung neuer Ansprüche ist aber weder ein Verzicht auf das Schutzrecht, noch eine verfahrensrechtliche Beschränkung des Gegenstandes der Prüfung im Sinne einer teilweisen Rücknahme des Widerspruchs abzuleiten (BGH, Beschl. v. 13.12.1994 - X ZB 9/94, GRUR 1995, 210, 211 f. - Lüfterkappe; Benkard, aaO, § 15 GebrMG Rdn. 24, § 17 Rdn. 5; Bühring, aaO, § 15 Rdn. 48).

cc) Zu Recht hat das Bundespatentgericht hier die Einreichung neuer Schutzansprüche im parallelen Lösungsverfahren (I) am 17. November 1992 (mit Datum vom 11./12. November 1992) nicht ausreichen lassen.

Angesichts der weitreichenden Folgen der (teilweisen) Widerspruchsrücknahme, die unwiderruflich und unanfechtbar ist (BGH, aaO - Lüfterkappe; Benkard, aaO, § 17 GebrMG Rdn. 4 hinsichtlich der Zustimmung des Gebrauchsmusterinhabers, die als verbindliches und daher unwiderrufliches Anerkenntnis zu werten ist) und zum rückwirkenden (teilweisen) Verlust des Schutzrechts führt, sind an eine solche Erklärung hinsichtlich ihrer Klarheit und Bestimmtheit strenge Anforderungen zu stellen. Diesen genügen hier die neuen Schutzansprüche auch in Verbindung mit der Erklärung der Gebrauchsmusterinhaber im begleitenden Schriftsatz vom 12. November 1992 nicht. Wenn die Gebrauchsmusterinhaber dort ausführen, daß die eingeschränkten Schutzansprüche der Verteidigung des Gebrauchsmusters zugrunde gelegt werden sollen, so ist diese Formulierung zu unbestimmt, um daraus bereits einen rückwirkenden Verzicht ableiten zu dürfen. Sie können zur Verteidigung z.B. auch lediglich als Manövriermasse für einen Vergleich oder Hilfsantrag oder als Anregung für das Amt ins Verfahren eingeführt worden sein.

b) Aber auch die Einreichung neuer Verteidigungsanträge durch die Gebrauchsmusterinhaber im parallelen Lösungsverfahren (I) in der öffentlichen Sitzung vom 30. November 1992 kann nicht als wirksame Teilrücknahme des Widerspruchs im dortigen (I) und damit als erledigendes Ereignis im vorliegenden Verfahren (II) gewertet werden.

aa) Die Gebrauchsmusterinhaber haben zwar nach dem Protokoll des Termins zur Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 30. November 1992 in dem anderweitigen Lösungsverfahren (I) ohne jeden Vorbehalt oder sonstige Einschränkungen den Antrag gestellt, den Lösungsantrag (I) zurückzuweisen, soweit er sich auf das Streitgebrauchsmuster in der Fassung vom 11./12. November 1992 bezieht. Der Wortlaut der Antragstellung ergibt, daß das Schutzrecht nicht mehr in seinem eingetragenen, sondern nur mehr in eingeschränktem Umfang verteidigt werden soll. Es fehlt aber die für eine Verfahrenserklärung, der die Wirkung der Rücknahme des Widerspruchs zukommen soll, zu fordernde Eindeutigkeit und Klarheit.

bb) Die Gebrauchsmusterinhaber hatten sich nämlich nicht damit begnügt, in der mündlichen Verhandlung vom 30. November 1992 vor der Gebrauchsmusterabteilung lediglich einen neuen, das ursprüngliche Gebrauchsmuster im angegriffenen Schutzanspruch 1 einschränkenden Hauptantrag zu stellen, sondern vielmehr zusätzlich zwei weitere Hilfsanträge mit jeweils anders formulierten Schutzansprüchen 1 eingereicht, von denen der erste Hilfsantrag keine gegenüber dem Hauptantrag weitergehende, sondern vielmehr eine andersartige Beschränkung des eingetragenen Rechts darstellt.

Während nämlich der Hauptantrag in seinen neuen Schutzanspruch 1 neben Nr. 4 und 5 der ursprünglichen, eingetragenen Unteransprüche auch dessen Nr. 3 aufgenommen hat, entfernt der erste Hilfsantrag den letzteren wieder aus dem Anspruch 1, um an seiner Stelle einen Teil des ursprünglichen Unteranspruchs 2 einzufügen.

Damit bleibt der Umfang der Beschränkung letztlich offen, weil Haupt- und Hilfsantrag 1 im Verhältnis zweier verschiedener, einander ausschließender Alternativen zueinander stehen, so daß der Umfang des aufgegebenen Schutzrechts nicht eindeutig bestimmt werden kann.

c) Zu Recht hat das Bundespatentgericht weiter festgestellt, daß auch der am 30. November 1992 ergangene Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung im parallelen Lösungsverfahren (I), demzufolge die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang angeordnet worden war, die Zulässigkeit des vorliegenden Lösungsverfahrens (II) nicht berühren konnte, solange er nicht rechtskräftig war.

Die Rechtskraft des Beschlusses vom 30. November 1992 konnte frühestens nach Ablauf der Beschwerdefrist von einem Monat (§ 73 Abs. 2 PatG i.V.m. § 18 GebrMG) ab Zustellung (12.01.1993), mithin erheblich nach der bereits am 15. Dezember 1992 erfolgten Zustellung des zweiten Lösungsantrages im vorliegenden Verfahren eintreten. Bis dahin blieb die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters in der Schwebe. Das gilt, unabhängig von der Frage der teilweisen Unzulässigkeit eines Rechtsmittels mangels Beschwer, auch insoweit wie die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster in der Verhandlung am 30. November 1992 nicht mehr verteidigt hatte. Bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist hätte der erstinstanzliche Lösungsbeschluß vor allem auch noch durch eine im Vergleichswege vereinbarte vollständige Zurücknahme des Lösungsantrages wirkungslos werden können.

4. Soweit sich die Rechtsbeschwerde vorsorglich auch darauf beruft, daß dem Antragsteller schon wegen § 93 ZPO die Kosten des Verfahrens auferlegt werden müßten, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Gebrauchsmusterinhaber haben nämlich nicht nur durch Erhebung der Verletzungsklage Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages gegeben, sondern auch nicht sofort anerkannt, also dem Begehren nicht alsbald, d.h. innerhalb der Widerspruchsfrist und ohne vorherigen Widerspruch, Rechnung getragen, vielmehr im vollen Umfang Widerspruch erhoben (s. hierzu BPatG GRUR 1986, 808, 809 m.w.N.; Benkard, aaO, § 17 GebrMG Rdn. 24; Bühring, aaO, § 17 Rdn. 33).

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 107 Abs. 1 PatG).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Scharen