

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 11/94

vom

28. Oktober 1997

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Gebrauchsmuster 89 12 336

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

GebrMG § 17

Scherbeneis

- a) Der Prüfung im Lösungsverfahren ist das Gebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung auch dann zugrunde zu legen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich neu formulierte Schutzansprüche mit der Erklärung zur Gebrauchsmusterakte eingereicht hat, er wolle für Vergangenheit und Zukunft keine über diese Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend machen.
- b) Die Einreichung neuer Schutzansprüche zu den Akten eines Gebrauchsmusters bewirkt keine unmittelbare Änderung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters, kann jedoch regelmäßig als vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch

gegen Löschung des Gebrauchsmusters in seinem weitergehenden Umfang gewertet werden, das deshalb auf einen zulässigen Löschungsantrag ohne weitere Sachprüfung zu löschen ist, soweit die eingetragenen Schutzansprüche über die zur Gebrauchsmusterakte gereichten hinausgehen.

Ein solcher Verzicht muß jedoch eindeutig und unbedingt zum Ausdruck kommen. Daran fehlt es, wenn lediglich solche Ansprüche eingereicht werden, die zugleich eine unzulässige Erweiterung enthalten und deswegen nicht Gegenstand des Gebrauchsmusters werden können.

- c) Die Einreichung neuer Schutzansprüche enthält regelmäßig die schuldrechtlich bindende Erklärung an die Allgemeinheit, Schutz gegenüber jedermann nur noch im Umfang der neu gefaßten Ansprüche geltend zu machen. Eine etwa in der Neufassung enthaltene Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Schutzansprüchen ist insoweit ohne Bedeutung und verschafft dem Gebrauchsmusterinhaber keine erweiterten Rechte.

- 3 -

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

am 28. Oktober 1997

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats
(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatent-
gerichts vom 22. Februar 1994 wird auf Kosten der An-
tragstellerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird
auf

30.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Am 17. Oktober 1989 meldete die Gebrauchsmusterin-
haberin eine "Vorrichtung zum Herstellen von Scherbeneis"
mit insgesamt fünf Schutzansprüchen zum Gebrauchsmuster
an. Das Gebrauchsmuster wurde am 11. Januar 1990 unter
der Nr. 89 12 336 in die Rolle eingetragen und seine
Schutzdauer zwischenzeitlich antragsgemäß auf acht Jahre



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

verlängert. Die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 lauten - ohne Bezugszeichen - wie folgt:

- "1. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis, bestehend aus einem bis zu einem vorgebbaren Niveau mit Wasser befüllbaren Behälter, einem walzenförmigen, horizontal angeordneten Verdampfer, der um seine Symmetrieachse von einer Antriebseinrichtung drehbar und teilweise in das Wasser eingetaucht ist, einer oberhalb der Wasseroberfläche eng an dem Verdampfer anliegenden Eisabstreifleiste, einem Wasserzulauf und einem Wasserablauf,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß der Wasserzulauf ein erstes Ventil aufweist, daß der am Boden des Behälters vorgesehene Wasserablauf ein zweites Ventil aufweist, und daß eine in Abhängigkeit vom Betriebszustand der Antriebseinrichtung schaltbare Steuereinheit vorgesehen ist, die mittels elektrischer Leitungen mit Stellelementen der beiden Ventile verbunden ist.
2. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß der Steuereinheit zumindest eine erste Verzögerungseinheit für den zum ersten Ventil führenden Steuerweg zugeordnet ist.
3. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis nach Anspruch 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß der Steuereinheit zumindest eine zweite Verzögerungseinheit für den zum zweiten Ventil führenden Steuerweg zugeordnet ist.

4. Vorrichtung zum Herstellen von Scherbeneis nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß ein die Temperatur, insbesondere die Manteltemperatur des Verdampfers erfaßender Temperaturfühler vorgesehen ist, der der Steuereinheit für den zum ersten Ventil führenden Steuerweg zugeordnet ist."

Am 20. April 1990 reichte die Gebrauchsmusterinhaberin neu formulierte Schutzansprüche 1 bis 3 zur Gebrauchsmusterakte mit der Erklärung, für Vergangenheit und Zukunft keine weitergehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend zu machen. Schutzanspruch 1 enthielt in seiner geänderten Fassung eine Kombination der eingetragenen Schutzansprüche 1, 3 und 4; die diesem nachgeordneten Ansprüche 2 und 3 entsprachen den eingetragenen Schutzansprüchen 2 und 5.

Mit ihrem Löschungsantrag hat die Antragstellerin (u.a.) geltend gemacht, die neu gefaßten Schutzansprüche seien gegenüber dem Inhalt der der Eintragung zugrundeliegenden Ursprungsanmeldung unzulässig geändert. Durch die Gebrauchsmusterschrift werde dem Fachmann eine Vorrichtung offenbart, die e n t w e d e r mit einer Verzögerungseinheit für den zum ersten, gegebenenfalls auch für den zum zweiten Ventil führenden Steuerweg ausgestattet sei (Unteransprüche 2 und 3) o d e r die s t a t t d e s s e n einen Temperaturfühler besitze,

der die Temperatur des Verdampfers erfasse und der Steuereinheit für den zum ersten Ventil führenden Steuerweg zugeordnet sei (Unteranspruch 4). Daß beide Ausstattungsvarianten nach der Lehre des Gebrauchsmusters alternativ vorgesehen seien, ergebe sich bereits daraus, daß der eingetragene Schutzanspruch 4 ausschließlich auf Anspruch 1, nicht dagegen auf Anspruch 3 zurückbezogen sei. Mit der geänderten Anspruchsfassung begehre die Gebrauchsmusterinhaberin nunmehr Schutz auch für eine Vorrichtung, die - kumulativ - sowohl über eine Verzögerungseinheit als auch einen Temperaturfühler verfüge. Der Ursprungsanmeldung lasse sich eine derartige Kombination nicht entnehmen.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat daraufhin im Lösungsverfahren neue Schutzansprüche vorgelegt, mit denen sie die beanstandete Zusammenfassung der eingetragenen Schutzansprüche 3 und 4 rückgängig gemacht und das Gebrauchsmuster mit zwei Nebenansprüchen (1 und 2) sowie einem auf diese zurückbezogenen Unteranspruch (3) verteidigt hat. Schutzanspruch 1 enthielt eine Zusammenfassung der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3, Schutzanspruch 2 eine Kombination der eingetragenen Schutzansprüche 1 und 4; Unteranspruch 3 entsprach dem eingetragenen Schutzanspruch 5.

Am 5. Oktober 1992 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamtes das Gebrauchsmuster gelöscht, soweit es nicht mehr verteidigt worden ist. Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde erhoben mit dem Ziel, das Gebrauchsmuster vollständig zu löschen. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Gebrauchsmusterinhaberin nochmals geringfügig geänderte Schutzansprüche vorgelegt

und das Gebrauchsmuster zuletzt mit einem Hauptantrag sowie drei Hilfsanträgen verteidigt. Das Bundespatentgericht hat den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung aufgehoben. Es hat lediglich der mit dem verteidigten Schutzanspruch 1 beanspruchten Lehre erfinderischen Rang zuerkannt und das Gebrauchsmuster dementsprechend gelöscht, soweit es über folgende Fassung der Schutzansprüche hinausgeht:

- "1. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis, bestehend aus einem bis zu einem vorgebbaren Niveau mit Wasser befüllbaren Behälter, einem walzenförmigen, horizontal angeordneten Verdampfer, der um seine Symmetrieachse von einer Antriebseinrichtung drehbar und teilweise in das Wasser eingetaucht ist, einer oberhalb der Wasseroberfläche eng an dem Verdampfer anliegenden Eisabstreifleiste, einem ein erstes Ventil aufweisenden Wasserzulauf und einem ein zweites Ventil aufweisenden Wasserablauf am Boden des Behälters und einer in Abhängigkeit vom Betriebszustand der Antriebseinrichtung schaltbaren Steuereinheit, die mittels elektrischer Leitungen mit Stellelementen der beiden Ventile verbunden ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Steuereinheit zumindest eine mit dem zum zweiten Ventil führenden Steuerweg in Verbindung stehende zweite Verzögerungseinheit zum Öffnen des zweiten Ventils nach dem Abschalten der Vorrichtung zugeordnet ist und daß der Steuereinheit zumindest eine mit dem zum ersten Ventil führenden Steuerweg in Verbindung stehende erste Verzögerungseinheit zum kurzzeitigen Öffnen des

ersten Ventils nach dem Abschalten der Vorrichtung zugeordnet ist.

2. Vorrichtung zum Herstellen von Scherbeneis nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß der Boden des Behälters bezüglich der Horizontalen zumindest bereichsweise schräg verläuft und daß der Wasserzulauf höher als der an der tiefsten Stelle des Behälters angeordnete Wasserablauf angeordnet ist."

Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde. Mit ihr verfolgt die Antragstellerin ihr Begehren auf vollständige Löschung des Gebrauchsmusters weiter. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. In der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg.

1. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Bundespatentgericht ausgeführt: Dadurch, daß die Gebrauchsmusterinhaberin am 20. April 1990 neue Schutzansprüche zu den Gebrauchsmusterakten gereicht und erklärt habe, das Schutzrecht für Vergangenheit und Zukunft nur noch im Um-

fang der geänderten Ansprüche geltend zu machen, sei der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht unmittelbar verändert worden. Das Verhalten der Gebrauchsmusterinhaberin begründe jedoch grundsätzlich eine schuldrechtlich bindende Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit, das Gebrauchsmuster im Lösungsverfahren nicht mehr in der eingetragenen Form, sondern lediglich im Rahmen des geänderten Schutzbegehrens zu verteidigen. Allerdings stehe die Bindungswirkung der Selbstbeschränkung unter dem immanenten Vorbehalt, daß sich die nachträgliche Änderung der Schutzansprüche in den Grenzen des Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen halte. Sie trete nicht ein, wenn und soweit die neue Anspruchsfassung den Gegenstand des Gebrauchsmusters unzulässig verändere. In einem solchen Fall sei es trotz der Beschränkungserklärung statthaft, die unzulässige Änderung wieder zu beseitigen, sofern dies ohne sprachliche Schwierigkeiten und ohne die Gefahr einer inhaltlichen Änderung des durch die Eintragung festgelegten Inhalts des Gebrauchsmusters möglich sei.

Bei Anwendung dieser Grundsätze begegne es keinen rechtlichen Bedenken, daß die Gebrauchsmusterinhaberin ihr Schutzrecht im Beschwerdeverfahren mit einem Hauptantrag verteidigt habe, nach dem Schutzanspruch 1 die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3 und der diesem nebengeordnete Schutzanspruch 2 die eingetragenen Schutzansprüche 1 und 4 zusammenfasse. Zwar sei das Gebrauchsmuster von der Inhaberin ursprünglich weitergehend in dem Sinne beschränkt worden, daß Schutz nur noch für eine Kombination der eingetragenen Ansprüche 1, 3 und 4 beansprucht werde. Bindend sei diese Selbstbeschränkung jedoch lediglich insoweit geworden, als sie mit der Offen-

barung der Gebrauchsmusterschrift im Einklang stehe, was für die Kombination der Schutzansprüche 3 und 4 zu verneinen sei. Nach dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen werde dem Fachmann allein eine Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis offenbart, die entweder über Verzögerungseinheiten für den zum ersten bzw. zweiten Ventil führenden Steuerweg verfüge oder die statt dessen einen Temperaturfühler für den zum ersten Ventil führenden Steuerweg aufweise. Die Vorrichtung gleichzeitig mit einer Verzögerungseinheit und einem Temperaturfühler zu versehen, sei den Gebrauchsmusterunterlagen dagegen nicht zu entnehmen. Abgesehen davon, daß Schutzanspruch 4 in seiner eingetragenen Form allein auf Anspruch 1 und nicht auf Anspruch 3 zurückbezogen sei, der sich mit der Verzögerungseinheit für den zum zweiten Ventil führenden Steuerweg befasse, enthalte der Text der Beschreibung (S. 5 Abs. 1) den ausdrücklichen Hinweis, daß es sich bei der Verzögerungseinheit einerseits und dem Temperaturfühler andererseits um alternative, sich gegenseitig ausschließende Lösungsvarianten zur Bewältigung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems handele. Die in der Gebrauchsmusterschrift nicht offenbarte und deshalb unzulässige Kombination von Verzögerungseinheit und Temperaturfühler in einer einzigen Vorrichtung könne ohne inhaltliche Änderung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters rückgängig gemacht werden, indem das die genannten Vorrichtungsteile in der Anspruchsfassung vom 20. April 1990 verbindende Wort "und" durch "oder" ersetzt werde. Bindungswirkung entfalte die Selbstbeschränkung für die Gebrauchsmusterinhaberin demgemäß nur in dem Sinne, daß Schutzanspruch 1 in seiner eingetragenen Fassung nicht mehr isoliert, sondern nur noch in einer (zulässigen) Kombination mit Unteranspruch 3 oder Unteranspruch 4 verteidigt werden kön-

ne. Die Gebrauchsmusterinhaberin habe dies bei der Neufassung der Schutzansprüche im Beschwerdeverfahren berücksichtigt. Nach ihrem Hauptantrag enthalte Schutzanspruch 1 eine Kombination der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3 und Schutzanspruch 2 eine Kombination der eingetragenen Schutzansprüche 1 und 4.

In seiner zuletzt verteidigten Form erfülle Schutzanspruch 1 auch die Voraussetzungen der materiellen Schutzfähigkeit. Soweit Schutzanspruch 3 auf Anspruch 1 zurückbezogen sei, erweise sich dieser gleichfalls als rechtsbeständig. Die mit dem verteidigten Schutzanspruch 2 beanspruchte technische Lehre beruhe demgegenüber - auch in den von der Gebrauchsmusterinhaberin hilfsweise beanspruchten Fassungen - nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Mit ihm falle zugleich Schutzanspruch 3, soweit dieser auf Anspruch 2 zurückbezogen sei. Über den Lösungsbeschluß der Gebrauchsmusterabteilung hinaus sei das Gebrauchsmuster deshalb zu löschen, soweit es über den verteidigten Schutzanspruch 1 und den auf ihn zurückbezogenen Schutzanspruch 3 hinausgehe.

2. Diese Beurteilung hält im Ergebnis, nicht aber in der Begründung der rechtlichen Nachprüfung stand.

a) Als ihr günstig nimmt die Rechtsbeschwerde die Auffassung des Bundespatentgerichts hin, die am 20. April 1990 zu den Akten des Gebrauchsmusters gereichten neuen Schutzansprüche änderten den Gegenstand des Gebrauchsmusters in unzulässiger Weise, weil Verzögerungseinheit und Temperaturfühler in den Gebrauchsmusterunterlagen nur als alternative, nicht jedoch als kumulative Ausstattungsmerkmale der geschützten Vorrichtung offenbart seien.

Auch von der Gebrauchsmusterinhaberin werden dagegen keine Bedenken erhoben.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt die Auffassung des Bundespatentgerichts, ungeachtet ihrer Verpflichtungserklärung, das Gebrauchsmuster nur im Umfang der am 20. April 1990 neu formulierten Schutzansprüche geltend zu machen, sei die Gebrauchsmusterinhaberin berechtigt gewesen, die bei der Neufassung der Schutzansprüche vorgekommene unzulässige Erweiterung rückgängig zu machen. Maßstab für die Beurteilung einer Inhaltsänderung seien die von der Gebrauchsmusterinhaberin zur Gebrauchsmusterakte eingereichten neuen Schutzansprüche. Die mit der Einreichung dieser Schutzansprüche verbundene Erklärung der Gebrauchsmusterinhaberin enthalte keinerlei Einschränkung oder Vorbehalt, das Gebrauchsmuster nur dann nicht mehr in der eingetragenen Form, sondern lediglich in dem durch die neu gefaßten Schutzansprüche bestimmten Umfang geltend zu machen, wenn die geänderte Anspruchsfassung rechtlich zulässig sei, der Inhalt des Gebrauchsmusters durch sie insbesondere nicht unzulässig erweitert werde. Solle die Verpflichtungserklärung, aus dem Gebrauchsmuster keine darüber hinausgehenden Rechte herzuleiten, nicht ohne jede Bedeutung bleiben, dürfe eine nachträgliche Änderung der neu gefaßten Schutzansprüche nur unter der Voraussetzung zugelassen werden, daß mit ihr das Gebrauchsmuster auf einen Gegenstand zurückgeführt werde, der ohne inhaltliche Änderungen als Minus in den neu gefaßten Schutzansprüchen enthalten sei. Für den Entscheidungsfall bedeute dies, daß die Gebrauchsmusterinhaberin, nachdem sie das Schutzrecht einmal auf eine Vorrichtung mit einer Verzögerungseinheit u n d einem Temperaturfühler beschränkt habe, nicht mehr zu einer - demgegen-

über weiteren - Anspruchsfassung habe zurückkehren können, nach der beide Vorrichtungsteile nur noch alternativ vorgesehen seien. Das Bundespatentgericht habe die Anspruchsfassung vom 20. April 1990 deshalb als bindend beurteilen und, da mit ihr der Gegenstand des eingetragenen Gebrauchsmusters unzulässig geändert werde, das Gebrauchsmuster insgesamt löschen müssen.

Die Rüge ist unbegründet. Sowohl die Rechtsbeschwerde als auch das Bundespatentgericht übersehen, daß das Gebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung der Prüfung im Lösungsverfahren auch dann zugrunde zu legen ist, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich neu formulierte Schutzansprüche mit der Erklärung zur Gebrauchsmusterakte eingereicht hat, er wolle für Vergangenheit und Zukunft keine über diese Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend machen. Diese an die Allgemeinheit gerichtete schuldrechtliche Erklärung ist in erster Linie für das Verletzungsverfahren von Bedeutung. Für das Lösungsverfahren liegt in dieser Erklärung ein vorweggenommener Verzicht des Gebrauchsmusterinhabers auf Widerspruch nur dann, wenn die neuen Schutzansprüche keine unzulässige Erweiterung enthalten.

aa) Im Patentrecht ist vorgesehen, daß das Patent auf Antrag des Patentinhabers durch Änderung der Patentansprüche mit rückwirkender Kraft beschränkt werden kann. Dem Patentinhaber wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, einer drohenden (kostspieligen) Nichtigkeitsklage durch Selbstbeschränkung vorzubeugen. Die Beschränkung erfolgt nicht durch einseitige Erklärung des Patentinhabers, sondern durch Hoheitsakt in dem nach § 64 Abs. 2 und 3 PatG vorgesehenen förmlichen Verfahren.

bb) Das Gebrauchsmustergesetz sieht ein der Vorschrift des § 64 PatG vergleichbares Beschränkungsverfahren nicht vor, obwohl die Interessenlage keine grundsätzlich andere als im Patentrecht ist. Wird nachträglich ein übersehener Stand der Technik aufgefunden, der dem Gebrauchsmuster teilweise die Schutzfähigkeit nimmt, besteht auf seiten des Gebrauchsmusterinhabers ein nicht minder gewichtiges Interesse an einer vorbeugenden "Beschränkung" seines Schutzrechts. Die Rechtsprechung hat es daher zugelassen, daß der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte reicht und erklärt, daß sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränke. Da die nachgereichten Schutzansprüche Bestandteil der Gebrauchsmusterakte werden und jedermann die Einsicht in diese Akte freisteht, hat die Rechtsprechung in den eingeschränkten Schutzansprüchen eine schuldrechtlich bindende Erklärung des Gebrauchsmusterinhabers an die Allgemeinheit gesehen, Schutz gegenüber jedermann nur noch im Umfang der neu gefaßten Ansprüche geltend zu machen (vgl. RG GRUR 1929, 593, 594; RG GRUR 1944, 140, 141; BPatGE 8, 44; BPatGE 11, 88, 90 ff.; BPatGE 11, 96, 100 ff.; BPatGE 19, 161, 162 ff.; BPatGE 26, 191, 192). Dieser Auffassung hat sich das Schrifttum angeschlossen (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 6. Aufl., GebrMG § 2 Rdn. 36; Busse, PatG/GebrMG, 4. Aufl., GebrMG § 2 Rdn. 13; Klauer-Möhrling, Patentrechtskomm., 3. Aufl., GebrMG § 3 Rdn. 22; Reimer, Komm. z. Patent- u. GebrauchsmusterG, 3. Aufl., GebrMG § 2 Rdn. 14). Bei der Neufassung des Gebrauchsmustergesetzes vom 28. August 1996 (BGBl. I, 1455 ff.) wurde von einer gesetzlichen Normierung nur deshalb abgesehen, weil angesichts "der ständigen Praxis zum geltenden Recht" ein Re-

gelungsbedarf nicht gesehen wurde und es ohne ausdrückliche Regelung bei der bisherigen Praxis bewenden sollte (vgl. Gesetzesbegr. z. Änderung des GebrMG, B1PMZ 1986, 320, 324 f.). Auch nach der Gesetzesneufassung hat die Rechtsprechung an der bisherigen Praxis festgehalten (BPatGE 29, 8, 9 f. = GRUR 1987, 810; BPatGE 29, 252 ff. = GRUR 1988, 909; BPatGE 30, 177, 180 = GRUR 1989, 587). Auch in der Literatur ist keine Kritik dagegen erhoben worden (vgl. Bühring, GebrMG, 4. Aufl., § 4 Rdn. 71, 76; Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., GebrMG § 4 Rdn. 54, 55; Schlitzberger, Festschr. 25 Jahre Bundespatentgericht, 1986, S. 249, 261), so daß insoweit inzwischen von einer gewohnheitsrechtlich verfestigten Rechtsprechung auszugehen ist (BPatGE 34, 58, 62).

cc) Ebenso wie der Gegenstand eines erteilten Patents nicht schon durch den Beschränkungsantrag des Patentinhabers, sondern erst durch rechtsgestaltenden Beschränkungsbeschluß der Patentabteilung verändert wird (vgl. § 64 Abs. 3 PatG), entspricht es zum Gebrauchsmusterrecht einhelliger Auffassung, daß der durch die Eintragung festgelegte und durch die eingetragenen Schutzansprüche umrissene Gegenstand des Gebrauchsmusters nur durch Hoheitsakt und nicht durch die Vorlage neuer, geänderter Schutzansprüche durch den Gebrauchsmusterinhaber inhaltlich verändert werden kann (GebrMG § 4 Abs. 5, RGZ 120, 224, 229; RG GRUR 1933, 305, 306; RG GRUR 1936, 666, 668 li.Sp.; BPatGE 11, 96, 100; vgl. auch Benkard, aaO, 9. Aufl., GebrMG § 4 Rdn. 50, 55; Busse, aaO, GebrMG § 2 Rdn. 13; Klauer-Möhring, aaO, GebrMG § 5 Rdn. 10).

Davon zu unterscheiden ist, daß der Gebrauchsmusterinhaber (vgl. GebrMG § 23 Abs. 6) ebenso wie der Patent-

inhaber (vgl. PatG § 20 Abs. 1 Nr. 1) durch einseitige Erklärung gegenüber dem Patentamt auf das Schutzrecht verzichten kann. Ein Verzicht kann sich aber nur auf das Schutzrecht insgesamt oder auf volle Ansprüche beziehen (vgl. BT-Drucks. 10/3903, S. 28); weder kann auf Anspruchsteile verzichtet noch können die bestehenden Ansprüche geändert oder durch andere ersetzt werden (vgl. Benkard, aaO, 9. Aufl., GebrMG § 24 Rdn. 21 u. PatG § 20 Rdn. 3), noch ist ein Verzicht auf eine weitergehende Fassung eines Patentanspruchs möglich (vgl. für das Patentrecht BGH GRUR 1962, 294, 295 f. - Hafendrehkran; BGH GRUR 1953, 86 re.Sp. - Schreibhefte).

Daraus folgt, daß Gegenstand der Prüfung im Lösungsverfahren das Gebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung auch dann bleibt, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nachträglich neu formulierte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte eingereicht und erklärt hat, er wolle für Vergangenheit und Zukunft keine über diese Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend machen.

Die darin liegende schuldrechtliche Erklärung des Gebrauchsmusterinhabers an die Allgemeinheit hat allerdings nicht nur die Konsequenz, daß das Gebrauchsmuster in einem Verletzungsprozeß nur mehr nach Maßgabe der neu gefaßten Ansprüche Dritten gegenüber geltend gemacht werden kann. Für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist diese Erklärung regelmäßig als bindender vorweggenommener Verzicht auf Widerspruch im Sinne von § 17 Abs. 1 GebrMG gegen einen Löschungsantrag zu werten, soweit dieser sich auf einen Gegenstand bezieht, der über die eingeschränkten neuen Schutzansprüche hinausgeht. Demgemäß ist das

Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Form auf einen zulässigen Löschungsantrag ohne weitere Sachprüfung zu löschen, soweit die eingetragenen Schutzansprüche über die zur Gebrauchsmusterakte nachgereichten hinausgehen (vgl. Benkard, aaO, 9. Aufl., GebrMG § 4 Rdn. 54 m.N.; Bühring, aaO, § 4 Rdn. 76 u. § 15 Rdn. 39; BPatGE 19, 161, 163).

dd) Die Besonderheit des Streitfalls liegt darin, daß die Gebrauchsmusterinhaberin zum Zwecke der Selbstbeschränkung neue Schutzansprüche eingereicht hat, die nach der nicht angefochtenen Feststellung des Bundespatentgerichts zugleich - wegen Aufnahme einer ursprünglich nicht offenbarten Merkmalskombination - eine unzulässige Erweiterung zum Inhalt haben und daher unabhängig von den sonstigen sachlichen Voraussetzungen der Schutzfähigkeit nicht an die Stelle der ursprünglichen Schutzansprüche treten können. Mit der Einreichung der neuen Schutzrechte hat die Gebrauchsmusterinhaberin zum Ausdruck gebracht, daß sie keineswegs insgesamt auf ihr Schutzrecht verzichten, sondern es in einem Umfang aufrechterhalten wollte, der den Gegenstand der neuen Ansprüche abdeckt. Dabei ist sie offenbar davon ausgegangen, daß dieser Gegenstand zumindest im Schutzbereich der ursprünglichen Ansprüche lag, was im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen ist. Eine Anpassung der Schutzansprüche an den von der Gebrauchsmusterinhaberin der Allgemeinheit gegenüber allein noch in Anspruch genommenen Schutzbereich war wegen des Verbots unzulässiger Erweiterung (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) mit den nachträglich eingereichten Schutzansprüchen nicht zu erreichen. Damit erweist sich die Anpassung der Schutzansprüche als insgesamt unwirksam, weil unzulässig. Ein vorweggenommener Verzicht auf Widerspruch ge-

gen einen Löschungsantrag kommt ebenso wie eine nachträgliche Rücknahme des Widerspruchs (BGH GRUR 1997, 625 - Einkaufswagen) unter solchen Umständen nicht in Betracht. Es fehlt an der für einen Rechtsmittelverzicht zufordernden Unbedingtheit und Eindeutigkeit.

Da die nachträglich eingereichten Schutzansprüche wegen der in ihnen enthaltenen unzulässigen Erweiterung (im vorliegenden Fall jedenfalls) keinen wirksamen Verzicht auf Widerspruch gegen den Löschungsantrag zum Inhalt haben, sind sie für das weitere Löschungsverfahren ohne Bedeutung. Im Verletzungsverfahren bleibt ein Gebrauchsmusterinhaber allerdings an seine in der Einreichung neuer Schutzansprüche liegende einschränkende schuldrechtliche Erklärung an die Allgemeinheit gebunden. Die Frage einer etwaigen unzulässigen Erweiterung ist darauf ohne Einfluß, da die Rechte des Gebrauchsmusterinhabers unter der selbstverständlichen Voraussetzung stehen, daß sie durch die geltende Fassung des Gebrauchsmusters und dessen Schutzbereich gedeckt sind.

ee) Daß die technische Lehre des im Beschwerdeverfahren verteidigten (gegenüber dem eingetragenen eingeschränkten) Schutzanspruchs 1 neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, zieht die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen. Mit Schutzanspruch 1 hat auch der darauf zurückbezogene Schutzanspruch 3 Bestand.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG, § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

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

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Melullis

Scharen