



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 12/20

vom

12. September 2023

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: _____ ja

Tischgrill

GebrMG § 15

- a) Auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist die beschränkte Verteidigung eines mit einem Teil-Löschungsantrag angegriffenen Anspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs unzulässig (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 33 - Ankopplungssystem; Urteil vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 150 - Anschlussklemme).
- b) Ein Rechtsschutzinteresse besteht hingegen, wenn der angegriffene Anspruch lediglich um einen Teil der Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ergänzt wird (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 151 - Anschlussklemme).

GebrMG § 17 Abs. 4 Satz 1; PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 93

- a) In der Regel fehlt es an einem Anlass zur Stellung eines Löschungsantrags, wenn der Gebrauchsmusterinhaber schon vor Einleitung des Verfahrens geänderte Anträge eingereicht und erklärt hat, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt (Ergänzung zu BGH, Urteil vom 27. Juni 2023 - X ZR 59/21, Rn. 149 - Anzeigemonitor).
- b) Begehrt der Antragsteller nach Abgabe einer solchen Erklärung eine Löschung des Gebrauchsmusters in weitergehendem Umfang und hat dieses Begehren Erfolg, so kommt eine Anwendung von § 93 ZPO zugunsten des Antragsgegners in der Regel dennoch nicht in Betracht.

BGH, Beschluss vom 12. September 2023 - X ZB 12/20 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2023:120923BXZB12.20.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. September 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichfuß, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 35. Senats (Gebrauchsmusterbeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2020 wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

Gründe:

1 A. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2014 010 338 (Streitgebrauchsmusters), das aus der Patentanmeldung 10 2014 213 770.5 vom 15. Juli 2014 abgezweigt worden ist und einen Grill und eine Holzkohlekkammer betrifft.

2 Schutzanspruch 1, auf den dreizehn weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet:

Grill mit einem Gehäuse (1), einer innerhalb des Gehäuses (1) allseitig mit Abstand zum Gehäuse (1) angeordneten Trägerschale (3), einer in der Trägerschale (3) stehenden, im wesentlichen zylindrischen Holzkohlekkammer (20) mit Deckel (24), einem oberhalb der Holzkohlekkammer (20) angeordneten Grillrost und einer Luftversorgungseinrichtung, die von unterhalb der Trägerschale (3) einen in die Holzkohlekkammer (20) gerichteten Luftstrom erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die zylindrische Wand (23) der Holzkohlekkammer (20) aus einem Edelstahlblech gefertigt ist und dass das Edelstahlblech geschlitzt, gelocht oder gestreckt ist.

3 Anspruch 15 stellt eine Holzkohlekkammer mit entsprechenden Merkmalen unter Schutz.

4 Die Antragsgegnerin hat die Antragstellerin und eine Abnehmerin auf der Grundlage der Schutzansprüche 1, 6 bis 10 sowie 12 und 15 wegen Verletzung des Schutzrechts abgemahnt. Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerin unter Fristsetzung aufgefordert, auf die Durchsetzung von Rechten aus dem Streitgebrauchsmuster zu verzichten, und einen Teil-Löschungsantrag angekündigt. Die Antragsgegnerin hat innerhalb der gesetzten Frist beim Patentamt geänderte Schutzansprüche 1 bis 8 eingereicht, mit der Erklärung, für Vergangenheit und Zukunft aus dem Streitgebrauchsmuster nur noch Rechte im Umfang der neu gefassten Schutzansprüche geltend zu machen.

5 Die Antragstellerin hat beim Patentamt die Löschung des Schutzrechts im Umfang der in der Abmahnung aufgeführten Ansprüche wegen fehlender Schutzfähigkeit beantragt. In der mündlichen Verhandlung hat sie zusätzlich die Löschung der geänderten Ansprüche mit Ausnahme der Ansprüche 4 bis 7 bean-

trägt und ergänzend geltend gemacht, der Gegenstand des geänderten Schutzanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

6 Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster im Umfang der geänderten Ansprüche verteidigt, mit der Maßgabe, dass in Anspruch 8 vor dem Wort "Merkmale" das Wort "den" eingefügt wird.

7 Das Patentamt hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über den Gegenstand der verteidigten Fassung hinausgeht, und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Von den Kosten des Verfahrens hat es der Antragstellerin ein Fünftel und der Antragsgegnerin vier Fünftel auferlegt.

8 Mit der dagegen gerichteten Beschwerde hat die Antragstellerin ihre erstinstanzlichen Anträge in vollem Umfang weiterverfolgt. Die Antragsgegnerin ist dem mit ihrem erstinstanzlichen Antrag und acht Hilfsanträgen entgegengetreten. Mit ihrer eigenen Beschwerde hat sie beantragt, der Antragstellerin die gesamten Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

9 Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche 1, 6 bis 10, 12 und 15 gelöscht und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

10 Mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragsgegnerin ihre Anträge aus der Beschwerdeinstanz weiter. Die Antragstellerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

11 B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

12 I. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Grill und eine Holzkohle-
kammer.

13 1. Die Streitgebrauchsmusterschrift geht beispielhaft von einem aus
der Europäischen Patentschrift 1 838 187 (D4) bekannten Holzkohlegrill aus.

14 Dieser Grill weise innerhalb eines Gehäuses eine Holzkohlekammer mit
einer siebartigen Abdeckung auf. Die Holzkohleschale sei mit einer geschlosse-
nen Wandung ausgestattet und werde über eine zentrische, kegelförmige Auf-
wölbung und eine darin angeordnete Lochung von unten her mit Verbrennungs-
luft versorgt (Abs. 3).

15 Die Holzkohlekammer sei im Wesentlichen nur zur Wärmeabstrahlung
nach oben, nämlich durch ein abdeckendes Flammsieb hindurch geeignet. Auf-
grund der schalenförmigen Ausbildung der Holzkohlekammer reflektiere diese im
Wesentlichen die Wärmestrahlung nach oben, wodurch die wirksame Fläche er-
heblich reduziert sei. Außerdem drohe das Flammsieb aufgrund der filigranen
Ausgestaltung nach mehreren Heizzyklen zu brechen oder spröde zu werden
(Abs. 4).

16 2. Das Streitgebrauchsmuster betrifft vor diesem Hintergrund das
technische Problem, die Holzkohlekammer so auszuführen, dass sie einem stän-
digen Gebrauch mit hohen Temperaturen standhält und möglichst ungehindert
Wärme abstrahlt.

17 3. Zur Lösung schlägt das Streitgebrauchsmuster in der mit dem
Hauptantrag verteidigten Fassung von Schutzanspruch 1 einen Tischgrill vor,
dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der ein-
getragenen Fassung sind hervorgehoben):

Tischgrill mit

1. einem Gehäuse (1),
2. einer innerhalb des Gehäuses (1) allseitig mit Abstand
zum Gehäuse (1) angeordneten Trägerschale (2),
3. einer in der Trägerschale (2) stehenden, im wesentlichen
zylindrischen Holzkohlekammer (20) mit
 - 3.1 einem Deckel (24),

3.2 einer ~~zylindrischen~~ Wand (23), die aus einem geschlitzten, ~~gelohten oder gestreckten~~ Edelstahlblech gefertigt ist,

3.2.1 wobei die Schlitze von einer axialen Ausrichtung abweichen,

4. einem oberhalb der Holzkohlekommer (20) angeordneten Grillrost und

5. einer Luftversorgungseinrichtung, die von unterhalb der Trägerschale (2) einen in die Holzkohlekommer (20) gerichteten Luftstrom erzeugt.

18 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

19 Trotz der Einreichung neu formulierter Schutzansprüche und einer Beschränkungserklärung seitens der Antragsgegnerin habe die Antragstellerin ihren Löschungsantrag zulässigerweise gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1, 6 bis 10 und 15 gerichtet.

20 Die weiteren eingetragenen Schutzansprüche seien nicht Verfahrensgegenstand geworden. Soweit die Antragstellerin sich gegen die nachgereichte Anspruchsfassung mit Ausnahme der Ansprüche 4, 5, 6 und 7 gewandt habe, habe sie lediglich zum Ausdruck gebracht, dass sie den von ihr geltend gemachten Löschungsanspruch auch im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche nicht als erfüllt ansehe.

21 Soweit im kennzeichnenden Teil des nachgereichten Schutzanspruchs 1 das Wort "zylindrisch" entfallen sei, liege darin keine unzulässige Erweiterung.

22 Die eingetragenen Schutzansprüche 6 bis 10 und 12 seien ohne weitere Sachprüfung zu löschen, weil ihr Gegenstand in den nachgereichten Schutzansprüchen nicht mehr enthalten sei. Für die eingetragenen Schutzansprüche 1 und 15 gelte dies nur, soweit sie über die nachgereichten Schutzansprüche 1 und 8 hinausgingen.

23 Der Gegenstand des nachgereichten Schutzanspruchs 1 in der mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 verteidigten Fassung sei neu, beruhe aber nicht auf einem erfinderischen Schritt. Er sei dem Fachmann, einem Hochschulabsolventen der Fachrichtung Maschinenbau oder mit entsprechendem akademischen Grad mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Grillgeräten jedweder Art, aus einer Zusammenschau der internationalen Anmeldung WO 2014/094745 (AS1a) mit der japanischen Anmeldung 2001304553 (AS27, Übersetzung AS27a) nahegelegt gewesen.

24 Die Hilfsanträge 4 und 5 seien unzulässig, da sie eine Kombination von Schutzanspruch 1 mit den Merkmalen des nicht angegriffenen Schutzanspruchs 4 beinhalteten. Die Rechts- und Interessenlage sei insoweit nicht anders zu beurteilen als im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren, in welchem die beschränkte Verteidigung des Patents durch eine Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ebenfalls unzulässig sei.

25 Für den Gegenstand des nachgereichten Schutzanspruchs 8 gemäß dem Haupt- und den Hilfsanträgen ergebe sich keine abweichende Beurteilung.

26 Die nachträgliche Einreichung geänderter Schutzansprüche rechtfertige
es nicht, der Antragstellerin Kosten entsprechend § 93 ZPO aufzuerlegen. Viel-
mehr sei es angemessen, die Kostenentscheidung danach zu treffen, in welchem
Umfang die Antragsgegnerin die angegriffenen eingetragenen Schutzansprüche
mit den nachgereichten Schutzansprüchen erfolgreich verteidigen konnte.

27 III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung im Ergebnis
stand.

28 1. Das Patentgericht hat mit Recht die fehlende Schutzfähigkeit von
Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung angenommen.

29 a) Die Annahme des Patentgerichts, AS1a offenbare mit Ausnahme
der Merkmalsgruppe 3.2 sämtliche Merkmale der mit dem Hauptantrag verteidig-
ten Fassung von Anspruch 1, wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen
und lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

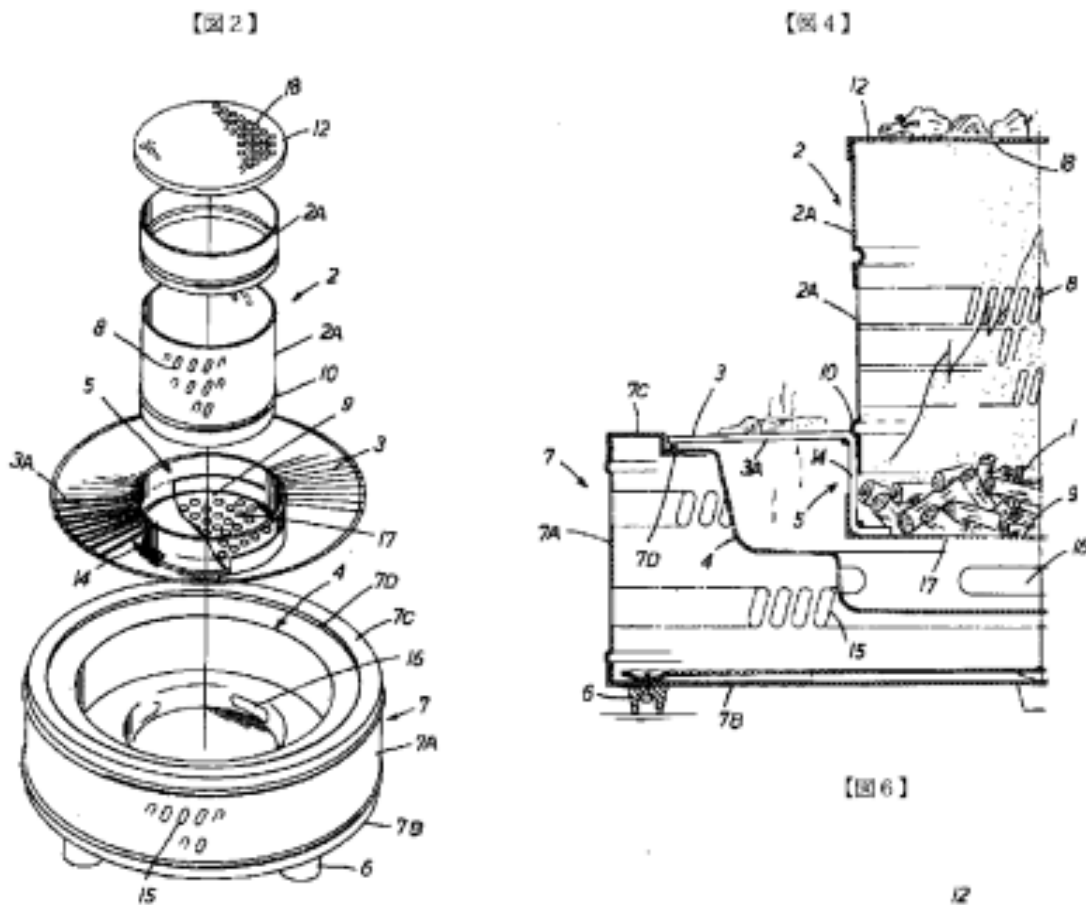
30 b) Ohne Erfolg greift die Rechtsbeschwerde die Annahme des Patent-
gerichts an, ausgehend von AS1a sei es naheliegend gewesen, das vorbekannte
Edelstahlsieb durch eine wesentlich solidere Edelstahl-Wand mit von einer axia-
len Richtung abweichenden Schlitzern zu ersetzen, wie sie in AS27 offenbart
werde.

31 aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat und auch die
Rechtsbeschwerde im Ausgangspunkt nicht in Zweifel zieht, enthält AS1a den
Hinweis, dass Flammensiebe einer Holzkohlekommer aufgrund ihrer filigranen
Ausgestaltung nach mehreren Heizzyklen brechen und verspröden können.

32 Das in AS1a vorgeschlagene feinmaschige Sieb aus Edelstahl (S. 4
Z. 26-30, S. 11 Z. 7-8, S. 13 Z. 4-5) ist nach den Ausführungen in AS1a zwar für
einen hinreichend langen Gebrauch geeignet (S. 4 Z. 28-30). Dennoch hat das
Patentgericht zu Recht angenommen, dass Anlass bestand, nach Möglichkeiten
zu suchen, um die Lebensdauer der in AS1a offenbarten Holzkohlekommer wei-
ter zu steigern.

33 bb) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass vor diesem Hintergrund eine Ausgestaltung nach der Merkmalsgruppe 3.2 durch AS27 nahegelegt war.

34 (1) Wie den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 2 und 4 entnommen werden kann, offenbart AS27 einen Tischgrill mit einer in einem Gehäuse (7) angeordneten Trägerschale (4), die einen Gitterrost (3) trägt.



35 Mittig im Gitterrost ist eine aus zwei auf- bzw. ineinander steckbaren zylindrischen Wandelementen (2A) gebildete Holzkohlekommer (2) angeordnet. Das untere Wandelement ist oberhalb des Grillrostes (3) mit einer Vielzahl von als Langlöcher ausgebildeten Schlitzen (8) versehen, die in mehreren Reihen entlang des Wandumfangs ausgebildet und gegenüber der Zylinderachse geneigt sind.

36 Die Holzkohlekommer (2) kann über die Höhe des Gitterrostes (3) hinausgehend mit Holzkohle befüllt werden, so dass das Grillgut Hitze von unten und

oben erhält (AS27a Abs. 26). Durch die Schlitze (8) und die rohrförmige Wandoberfläche werde genügend Strahlungswärme von der Holzkohle radial nach außen auf das Grillgut übertragen (Abs. 35).

37 (2) Rechtsfehlerfrei hat das Patentgericht entschieden, dass es nahe-
lag, das Sieb aus AS1a durch die in AS27 offenbarte stabilere und robustere
Holzkammerwandung zu ersetzen

38 (a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ergab sich aus
AS27 auch die Anregung, die Schlitze in einer von der axialen Ausrichtung ab-
weichenden Weise (Merkmal 3.2.1) anzuordnen.

39 Wie auch die Rechtsbeschwerde im Ansatz nicht verkennt, sind die in den
Figuren 2 und 4 dargestellten Schlitze nicht axial angeordnet. AS27 enthält zwar
- ebenso wie das Streitgebrauchsmuster - keine ausdrücklichen Angaben dazu,
dass und weshalb eine solche Ausgestaltung vorteilhafter ist als eine axiale Aus-
richtung. Auch ohne solche Hinweise bestand aber Anlass, die in den Figuren
beispielhaft gezeigte Anordnung zu übernehmen, um den Anpassungsaufwand
möglichst gering zu halten.

40 (b) Anders als es die Rechtsbeschwerde geltend macht, erweist sich
die Verneinung der Schutzfähigkeit durch das Patentgericht auch nicht deshalb
als rechtsfehlerhaft, weil die in AS27 gezeigten Schlitze (8) sich ausschließlich
oberhalb des Grillrostes (3) befinden.

41 Wie bereits oben ausgeführt wurde, kann die Holzkohlekommer (2) nach
der Beschreibung von AS27 bis oberhalb des Gitterrostes (3) mit Holzkohle be-
füllt werden (AS27a Abs. 26). Hieraus hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei ab-
geleitet, dass auch der mit den Schlitzten versehene Teil des Zylinders mit Holz-
kohle befüllt werden kann. Hieraus hat es die zutreffende Schlussfolgerung ge-
zogen, dass Anlass bestand, die Gestaltung der Holzkohlekommer mit Schlitzten
auch bei einem Grill in Betracht zu ziehen, bei dem, wie in AS1a gezeigt, die
Holzkohlekommer lediglich unterhalb des Grillrostes angeordnet ist.

42 2. Dass das Patentgericht auf dieser Grundlage den Gegenstand von
Schutzanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 ebenfalls durch die
Kombination von AS1a mit AS27 als nahegelegt bewertet hat, greift die Rechts-
beschwerde nicht gesondert an. Insoweit ist ein Rechtsfehler nicht zu erkennen.

43 3. Für den die Holzkohlekommer betreffenden Schutzanspruch 8 in
der Fassung gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 ergibt sich keine
abweichende Beurteilung.

44 4. Hinsichtlich der Hilfsanträge 4 und 5 erweist sich die Entscheidung
des Patentgerichts im Ergebnis als zutreffend.

45 a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts besteht für diese Hilfs-
anträge ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse.

46 aa) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtig-
keitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit
nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines
insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs unzulässig (BGH, Urteil vom
1. März 2017 - X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 33 - Ankopplungssystem; Urteil
vom 13. Juni 2023 - X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274 Rn. 150 - Anschluss-
klemme).

47 bb) Für die beschränkte Verteidigung eines mit einem Teillöschan-
trag angegriffenen Gebrauchsmuster gilt nichts anderes.

48 (1) Mit der Kombination der Merkmale eines angegriffenen Anspruchs mit denjenigen eines mit dem Löschantrag nicht angegriffenen Unteranspruchs würde ein Gegenstand zur Überprüfung gestellt, der mit dem Löschantrag nicht angegriffen ist. Die Möglichkeit, das Gebrauchsmuster beschränkt zu verteidigen, dient indes allein der Verteidigung gegenüber dem geführten Angriff, nicht hingegen der Überprüfung seiner Schutzfähigkeit im Übrigen.

49 (2) Dass das Gebrauchsmustergesetz anders als das Patentgesetz (§ 64) keine Regelung über ein Beschränkungsverfahren enthält, rechtfertigt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde keine abweichende Beurteilung.

50 Das Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG steht in keinem unmittelbaren rechtlichen Zusammenhang mit der Möglichkeit, ein Patent mit der Nichtigkeitsklage nur teilweise anzugreifen, und der Möglichkeit, ein angegriffenes Patent in beschränkter Fassung zu verteidigen. Wenn der Patentinhaber das mit einer Nichtigkeitsklage angegriffene Patent nur mit einer geänderten Anspruchsfassung verteidigt und sich das Patent in dieser Fassung als rechtsbeständig erweist, führt dies zwar zu denselben Wirkungen wie eine Beschränkung nach § 64 PatG. Die Unzulässigkeit einer Verteidigung mit einer nicht angegriffenen Fassung beruht aber nicht auf der Möglichkeit eines solchen Verfahrens, sondern auf dem Umstand, dass der Streitgegenstand des Nichtigkeitsverfahrens durch den Kläger bestimmt wird. Insoweit weist das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren keine Unterschiede auf.

51 cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind die Hilfsanträge 4 und 5 bei Anlegung dieses Maßstabs jedoch zulässig.

52 (1) Nach Hilfsantrag 4 soll die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Schutzanspruch 1 durch folgende Merkmale ergänzt werden:

3.2.2 [wobei die Schlitze] gerade so breit ausgelegt sind, dass es zur optimalen Wärmeabstrahlung reicht, wobei sie so schmal sein müssen, dass weder Glut noch Funkenflug durch Schlitze hindurch nach außen gelangt,

3.2.3 und eine Breite von 1 bis 3 mm haben.

53 Nach Hilfsantrag 5 soll ergänzend in Merkmal 3.2 vor dem Wort "Wand" das Wort "zylindrische" eingefügt werden.

54 (2) Die damit verteidigte Fassung enthält nicht alle Merkmale des nicht angegriffenen Schutzanspruchs 4.

55 Anspruch 4 selbst sieht als zusätzliches Merkmal zwar nur das Merkmal 3.2.3 vor. Er ist aber nicht unmittelbar auf Anspruch 1 zurückbezogen, sondern nur auf die Ansprüche 2 und 3, schützt also nur Ausgestaltungen, die zusätzlich die ergänzenden Merkmale mindestens einer dieser Ansprüche aufweisen. Sowohl Anspruch 2 als auch Anspruch 3 sehen axiale Schlitze vor.

56 Das auch nach den Hilfsanträgen 4 und 5 vorgesehene Merkmal 3.2.1 schließt eine solche Ausgestaltung hingegen ausdrücklich aus. Diese Hilfsanträge betreffen mithin einen Gegenstand, der von demjenigen des eingetragenen Anspruchs 4 abweicht.

57 b) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung geht der mit den Hilfsanträgen 4 und 5 verteidigte Gegenstand nicht über das ursprüngliche Schutzbegehren hinaus.

58 In der Beschreibung wird zur Ausgestaltung der Schlitze ausgeführt, diese könnten axial verlaufen oder von der axialen Ausrichtung abweichen. Wesentlich sei jedenfalls, dass sie gerade so breit ausgelegt seien, dass es zur optimalen Wärmeabstrahlung reiche, wobei sie so schmal sein müssten, dass weder Glut noch Funkenflug durch sie hindurch nach außen gelangten (Abs. 8). Die Schlitze könnten je nach Bedarf ausgebildet sein, wobei eine Schlitzbreite im Bereich von 1 bis 3 mm von Vorteil sei (Abs. 10).

59 Daraus geht hinreichend deutlich hervor, dass die beschriebenen Vorteile der in Merkmal 3.2.2 vorgesehenen Breite im Bereich von 1 bis 3 mm unabhängig davon ist, ob die Schlitze axial oder nicht axial ausgerichtet sind.

60 c) Die Entscheidung des Patentgerichts erweist sich jedoch deshalb
im Ergebnis als zutreffend, weil der mit den Hilfsanträgen 4 und 5 verteidigte Ge-
genstand aus den vom Patentgericht zu Hilfsantrag 2 angestellten Erwägungen
ebenfalls nicht schutzfähig ist.

61 aa) Nach Hilfsantrag 2 soll die mit dem Hauptantrag verteidigte Fas-
sung von Schutzanspruch 1 um das auch nach den Hilfsanträgen 4 und 5 vorge-
sehene Merkmal 3.2.2 ergänzt werden.

62 Die danach vorgesehene Vorgabe, die Schlitze gerade so breit auszule-
gen, dass es zur optimalen Wärmeabstrahlung reicht, und zugleich so schmal,
dass weder Glut noch Funkenflug durch die Schlitze hindurch nach außen ge-
langt, war nach den insoweit nicht angegriffenen Erwägungen des Patentgerichts
durch AS27 nahegelegt. Wie bereits oben ausgeführt wurde, lässt diese Beurtei-
lung keinen Rechtsfehler erkennen.

63 bb) Ausgehend davon war der in den Hilfsanträgen 4 und 5 bean-
spruchte Bereich von 1 bis 3 mm ebenfalls nahegelegt.

64 Anhand der Vorgaben aus Merkmal 3.2.2 ist es möglich, eine geeignete
Schlitzbreite zu ermitteln. Dass die Auswahl des beanspruchten Bereichs unter
diesen Vorgaben ungewöhnlich oder überraschend wäre, ist weder geltend ge-
macht noch sonst ersichtlich.

65 d) Für die Hilfsanträge 6 bis 8, mit denen anstelle eines Tischgrills eine
Holzkohlekommer für einen Tischgrill mit den Merkmalen aus dem Hauptantrag
bzw. den Hilfsanträgen 2 und 4 unter Schutz gestellt werden soll, ergibt sich keine
abweichende Beurteilung.

66 5. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen
die vom Patentgericht getroffene Kostenentscheidung.

67 a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist der Rechtsgedanke des
§ 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren allerdings entsprechend an-
zuwenden (BGH, Beschluss vom 25. Februar 1982 - X ZB 18/81, GRUR 1982,
364 - Figur 3; Urteil vom 8. Dezember 1983 - X ZR 15/82, GRUR 1984, 272, 276

- Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; Beschluss vom 11. März 1997 - X ZB 10/95, GRUR 1997, 625, 627 - Einkaufswagen I).

68 Wie im Patentnichtigkeitsverfahren (dazu zuletzt BGH, Urteil vom 27. Juni 2023 - X ZR 59/21, Rn. 149 - Anzeigemonitor) kommt die Anwendung von § 93 ZPO insbesondere dann in Betracht, wenn der Antragsgegner, der keine Veranlassung zur Stellung eines Löschungsantrags gegeben hat, das Schutzrecht nur in eingeschränkter Fassung verteidigt und auf den darüber hinausgehenden Schutz für die Vergangenheit und Zukunft verzichtet.

69 b) In Anwendung dieser Grundsätze fehlt es in der Regel an einem Anlass zur Stellung eines Löschungsantrags, wenn der Gebrauchsmusterinhaber dem Gegner schon vor Einleitung des Verfahrens eine Rechtsstellung verschafft, die derjenigen nach der Löschung des Gebrauchsmusters vergleichbar ist.

70 Wenn das Schutzrecht nur teilweise angegriffen wird, ist hierbei allerdings der bereits erwähnte Umstand zu berücksichtigen, dass das Gebrauchsmuster-gesetz kein Beschränkungsverfahren nach dem Vorbild des § 64 PatG vorsieht und ein Gebrauchsmusterinhaber deshalb nicht in der Lage ist, den Gegenstand des Schutzrechts außerhalb eines Löschungsverfahrens einzuschränken.

71 Nach der Rechtsprechung des Senats steht einem Gebrauchsmusterinhaber jedoch die Möglichkeit offen, eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte zu reichen und dies mit der Erklärung zu verbinden, das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche zu beschränken. Da die nachgereichten Schutzansprüche Bestandteil der Gebrauchsmusterakte werden und jedermann die Einsicht in diese Akte freisteht, ist der Gebrauchsmusterinhaber aufgrund einer solchen Erklärung verpflichtet, Schutz gegenüber jedermann nur noch im Umfang der neu gefassten Ansprüche geltend zu machen. Auch wenn damit keine unmittelbare Änderung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bewirkt wird, ist eine solche Erklärung regelmäßig als vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch gegen die Löschung des Gebrauchsmusters in seinem weitergehenden Umfang zu werten. Demzufolge ist das Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Form auf einen zulässigen Löschantrag ohne weitere Sachprüfung zu löschen, soweit die eingetragenen Schutzansprüche über die zur Gebrauchsmusterakte nachgereichten Ansprüche hinausgehen (BGH, Urteil vom 28. Oktober 1997 - X ZB 11/94, BGHZ 137, 60 = GRUR 1998, 910 juris Rn. 37 - Scherbeneis).

72 Im Zusammenhang mit § 93 ZPO ergibt sich hieraus die Schlussfolgerung, dass ein Gebrauchsmusterinhaber grundsätzlich keinen Anlass zur Stellung eines Löschantrags gibt, soweit er geänderte Anträge eingereicht und erklärt hat, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt.

73 c) Begehrt der Antragsteller nach Abgabe einer solchen Erklärung eine Löschung des Gebrauchsmusters in weitergehendem Umfang und hat dieses Begehren Erfolg, so kommt eine Anwendung von § 93 ZPO zugunsten des Antragsgegners in der Regel dennoch nicht in Betracht.

74 aa) Der Umstand, dass ein solcher Löschantrag gegen die eingetragene Fassung gerichtet ist, darf in dieser Konstellation nicht zum Nachteil des Antragstellers ausschlagen.

75 Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, ist der Prüfung in einem Lösungsverfahren auch dann die eingetragene Fassung des Gebrauchsmusters zugrunde zu legen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber schon

vor dem Löschantrag geänderte Ansprüche eingereicht und erklärt hat, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt (BGH, Urteil vom 28. Oktober 1997 - X ZB 11/94, BGHZ 137, 60 = GRUR 1998, 910, juris Rn. 35 - Scherbeneis). Dies ist die Folge davon, dass der Gegenstand eines Gebrauchsmusters - ebenso wie der Gegenstand eines Patents - nur durch Hoheitsakt verändert werden kann (aaO Rn. 38).

76 bb) Die Anwendung von § 93 ZPO zugunsten des Antragsgegners wäre in dieser Konstellation auch deshalb zweckwidrig, weil der Angriff gegen den nur noch formell als Prüfungsgegenstand zu betrachtenden Teil des Schutzrechts keine Mehrkosten zur Folge hat.

77 Für den Gegenstandswert eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens ist - ebenso wie für den Wert eines Patentnichtigkeits- oder Einspruchsverfahrens - der gemeine Wert des Schutzrechts zuzüglich entstandener Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 27. März 2018 - X ZB 3/15, GRUR 2018, 654 Rn. 7 - Ratschenschlüssel II).

78 Wenn der Gebrauchsmusterinhaber schon vor Stellung eines Löschantrags geänderte Ansprüche eingereicht und erklärt hat, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt, hat dies in der Regel zur Folge, dass sich der Wert des Schutzrechts verringert.

79 Der Wert eines Gebrauchsmusters wird maßgeblich durch die Möglichkeit bestimmt, Dritte von der Benutzung der geschützten Erfindung auszuschließen und gegen Verletzungen gerichtlich vorzugehen. Diese Möglichkeit wird bereits durch Erklärungen der genannten Art eingeschränkt. Der verbleibende Wert korrespondiert danach in der Regel mit dem Gegenstand, der sich aus den geänderten Ansprüchen ergibt. Wenn sich diese Ansprüche als nicht rechtsbeständig erweisen, ist es deshalb konsequent, die entstandenen Kosten, die in der Regel maßgeblich durch die am Gegenstandswert orientierten Anwaltskosten geprägt werden, in vollem Umfang dem Antragsgegner aufzuerlegen.

80 Hat der Antragsteller es hingegen versäumt, dem Antragsgegner durch entsprechende Aufforderung schon vor der Stellung eines Löschantrags die Gelegenheit zu geben, eine rechtliche Auseinandersetzung durch Einreichung

geänderter Ansprüche und die Erklärung, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt, abzuwenden, und kommt es erst nach Stellung des Löschungsantrags zu einer beschränkten Verteidigung und einer damit einhergehenden Wertminderung, ist es demgegenüber konsequent, dem Antragsteller einen entsprechenden Teil der Kosten aufzuerlegen, sofern die Voraussetzungen des § 93 ZPO auch im Übrigen erfüllt sind.

81 d) Im Streitfall hat das Patentgericht der Antragsgegnerin danach zu Recht die Kosten in vollem Umfang auferlegt, weil diese schon vor dem Löschungsantrag geänderte Ansprüche eingereicht und erklärt hat, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Ansprüche beschränkt, und deshalb der Wert des Schutzrechts schon im Zeitpunkt der Antragstellung entsprechend verringert war.

82 IV. Die Kostenentscheidung für die Rechtsbeschwerdeinstanz beruht auf § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

83 V. Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 51 Abs. 1 GKG und den übereinstimmenden Wertangaben der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht.

84 VI. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht für erforderlich (§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 107 Abs. 1 PatG).

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Marx

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.10.2020 - 35 W (pat) 434/18 -