

Gebrauchsmustergesetz

Kommentar von

Sven-Erik Braitmayer

Patentanwalt, DTS Patent-und Rechtsanwälte, München

Andreas Haberl

Rechtsanwalt, Preu Bohlig und Partner, München

begründet von

Manfred Bühring

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

9., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2021

Bearbeiter der 9. Auflage

Sven-Erik Braitmayer

Patentanwalt München

Einleitung, §§ 1–4, 4a, 4b, 5–6, 6a, 7–10, 15–18, 21, 23, 28, 29

Andreas Haberl

Rechtsanwalt München

§§ 11–12, 12a, 13–14, 19–20, 22, 24, 24a–24g, 25, 25a, 25b, 26–27, 30–31

Inhalt

Benutzungshinweise	XI
Abkürzungen	XV
Literatur	XXIII

Kommentar

Einleitung zum Gebrauchsmustergesetz	25
§ 1 Gebrauchsmusterfähigkeit	31
§ 2 Schutzausschließungsgründe	113
§ 3 Schutzfähigkeit	138
§ 4 Anmeldeerfordernisse, Änderungen, Teilung, Ermächtigungen	206
§ 4a Anmeldetag, fehlende Zeichnungen und Beschreibungsteile	307
§ 4b Fremdsprachige Anmeldung	322
§ 5 Abzweigung (Beanspruchung des Patentanmeldetags)	338
§ 6 Priorität (Zeitvorrang)	369
§ 6a Ausstellungsschutz	399
§ 7 Recherche	404
§ 8 Eintragung, Bekanntmachung, Registeränderung, Einsicht	422
§ 9 Geheimgebrauchsmuster	478
§ 10 Gebrauchsmusterstelle, Gebrauchsmusterabteilung, Ablehnung	486
§ 11 Wirkung der Eintragung des Gebrauchsmusters	504
§ 12 Beschränkungen der Wirkung des Gebrauchsmusters	521
§ 12a Schutzbereich	526
§ 13 Nichteintritt der Schutzwirkung	546
§ 14 Verhältnis zum jüngeren Patent	565
§ 15 Löschungsanspruch	571
§ 16 Lösungsantrag	622
§ 17 Lösungsverfahren	661
§ 18 Rechtsmittel, Rechtsmittelverfahren	764
§ 19 Lösungsverfahren und Zivilprozeß	868
§ 20 Zwangslizenz	877

§ 21	Verweisungen, Verfahrensvorschriften, Verfahrenskostenhilfe	882
§ 22	Übertragung, Lizenz	981
§ 23	Schutzdauer, Aufrechterhaltung, Erlöschen	1000
§ 24	Gebrauchsmusterverletzung	1019
§ 24a	Vernichtungs-, Rückruf- und Entfernungsanspruch	1056
§ 24b	Auskunftsanspruch	1061
§ 24c	Vorlage- und Besichtigungsanspruch	1067
§ 24d	Sicherung des Schadensersatzanspruchs	1074
§ 24e	Urteilsbekanntmachung	1078
§ 24f	Verjährung	1081
§ 24g	Anwendbarkeit anderer Vorschriften	1084
§ 25	Strafvorschrift	1085
§ 25a	Grenzbeschlagnahme	1090
§ 25b	Grenzbeschlagnahme nach Verordnung (EU) Nr. 608/ 2013	1095
§ 26	Streitwertherabsetzung	1096
§ 27	Gebrauchsmusterstreitkammern	1100
§ 28	Vertretung, Inlandsvertretung	1109
§ 29	Ausführungsverordnung	1133
§ 30	Gebrauchsmusterberühmung	1135
§ 31	Übergangsbestimmungen	1140
Anhänge		1141
Entscheidungsregister		1209
Sachregister		1313

Antrag mehr anhängig ist – somit kein schutzwürdiges Interesse mehr besteht¹⁷ und es keine Fortsetzung von Amts wegen analog § 44 IV PatG gibt.¹⁸ Nach der Rücknahme kann ein neuer Antrag gestellt werden.

- 10 Eine wirksam beantragte Recherche ist auch dann durchzuführen, wenn die Anm bereits vor Beginn der Recherche wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität für eine weitere Gbm-Anm als zurückgenommen gilt; denn die Recherche hat für die Nach-Anm (es handelt sich dabei um »dieselbe Erfindung«, § 6 I 1) weiter Bedeutung.¹⁹ Außerdem nennt § 7 (insb dessen Abs 1) lediglich die Voraussetzungen, die im Zeitpunkt der Antragstellung erfüllt sein müssen; dem Wortlaut ist nichts über Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Durchführung der Recherche zu entnehmen.²⁰
- 11 Wird die Anm in der Form einer **Teilanmeldung** getrennt (zur Ausscheidung s § 4 Rdn 185–193), nachdem ein Rechercheantrag gestellt wurde, so muss der Antrag in der Teil-Anm nicht wiederholt werden, zur Geb-Pflicht s § 7 Rdn 23.

b) Rechercheantragsgebühr

- 12 Die Recherche ist **gebührenpflichtig**.²¹ Die Geb (zZt 250,- €) ist eine einem Benutzungsentgelt²² vergleichbare Verwaltungs-Geb als Gegenleistung für eine behördliche Dienstleistung.²³ Sie wird mit Einreichung des Antrags fällig,²⁴ § 3 I 1 PatKostG und ist, da für die Antragstellung gesetzlich keine andere Frist bestimmt ist, binnen **drei Monaten ab Fälligkeit** (Antragstellung) zu zahlen, § 6 I 2 PatKostG. Wird sie nicht binnen drei Monaten ab Antragseingang gezahlt, so gilt der Antrag als zurückgenommen, § 6 II, § 3 I PatKostG – auch bei Teilzahlung, s dazu § 18 Rdn 27 und § 23 Rdn 40. Dies gilt jedenfalls dann, wenn man den Rechercheantrag als »Antrag« iSd § 3 I 2 PatKostG versteht und nicht als »sonstige Handlung« ansieht. Diese Auffassung ist nur vereinzelt anzutreffen²⁵ und abzulehnen. Wann eine Geb entsteht (im Unterschied zur Fälligkeit), ist im PatKostG nicht geregelt und noch nicht überzeugend entschieden. Es liegt nahe, auf den Zeitpunkt der Antragstellung abzustellen²⁶ und damit der Fälligkeit gleichzusetzen, wobei aller-

17 Schulte § 43 Rn 24.

18 BPatGE 13, 195, 198.

19 BPatG BIPMZ 1990, 271; BPatGE 31, 91; aA für die Pat-Recherche: BPatGE 16, 33, 35.

20 BPatGE 31, 91, 93–94.

21 §§ 1 I 1, 2 I Anlage A.II.1 Nr 321 200 PatKostG.

22 Oberbegriff für sämtliche Entgelte aus schuldrechtlichen Gebrauchs- und Nutzungsüberlassungsverträgen.

23 BPatG v 20.10.1992 – 5 W (pat) 12/92 –; zweifelnd: Loth § 7 Rn 6 (Benutzungsgeb).

24 Vgl BPatGE 31, 91, 95.

25 Büscher/Dittmer/Schiwy PatG § 43 Rn 7 ohne Begründung.

26 AA für den Prüfungsantrag: BPatG v 20.12.2007 – 10 W (pat) 17/04 –.

dings nur eine entstandene Geb-Schuld fällig werden kann und der in § 6 II PatKostG geregelten (einschränkenden) Rücknahme- und Nichtvornahmefiktion unterliegt, mithin Zahlungen ohne Rechtsgrund wie auch der Fälligkeit vorgelagerte verfahrensbeendende Handlungen bereits das Entstehen einer Geb-Pflicht verhindern und deshalb eine uneingeschränkte Rückzahlungspflicht auslösen. So bestimmt auch § 10 S 1 PatKostG, dass vorausgezählte, nicht mehr fällig werdende Geb zurückzuzahlen sind. Diese Frage – abgesehen von Fällen, in denen gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder die fristauslösende Fälligkeit weitere Handlungen erfordert, wie zB die vorherige Streitwertfestsetzung im Falle streitwertabhängiger Geb²⁷ – wird allerdings (im Rahmen des § 7) nur selten relevant werden, so wenn bei gleichzeitiger Zahlung für mehrere Akten der gezahlte Betrag nicht ausreicht. Dann kommt § 366 II BGB entspr zur Anwendung. Danach wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt.²⁸ Die einer Geb-Zahlung zugrunde liegende Verfügung ist grds anfechtbar.

Eine nach Fälligkeit gezahlte Geb ist verfallen sofern die Zahlung mit Rechtsgrund 13 erfolgte, und zwar nach hM grds auch dann, wenn der Geb-Tatbestand kurz nach Fälligkeit und Zahlung entfällt.²⁹ Nach hM soll deshalb die gezahlte Recherchegeb auch dann nicht erstattet werden, wenn es vor Rücknahme des Antrags nicht zur Durchführung der Recherche gekommen ist.³⁰ Das Argument, dass eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wie etwa in Art 10 IV GeBo EPÜ fehle, ist in dieser Allgemeinheit nicht haltbar, zudem § 10 II PatKostG eine entgegenstehende Wertung für den Fall regelt, dass für eine Anm oder einen Antrag die Geb-Zahlung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist und diese deshalb nach § 6 II PatKostG oder aus anderen gesetzlichen Gründen als zurückgenommen gilt. Der Gedanke des § 10 II PatKostG, wenn etwas zurückgenommen wurde, sollte gleich behandelt werden wie die Rücknahmefiktion. Wird im Fall des § 10 II PatKostG die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen, entfällt die Geb-Schuld. Der BGH hat zwar ausdrücklich eine Anwendung dieser Vorschrift auf Fälle abgelehnt, in denen die Geb-Zahlungen vor Eintritt der Rücknahmefiktion bereits erfolgt ist, und betont, dass der Geb-Gesetzgeber innerhalb seiner jeweiligen Regelungskompetenz aus der Sicht

27 Zur Ni-Klage BGH v 20.11.2012 – X ZR 131/11 – = GRUR 2013, 539 *Kontaktplatte*.

28 BPatG v 20.12.2007 – 10 W (pat) 17/04 (S 6 des Umdrucks) –.

29 Schulte PatKostG § 10 Rn 5.

30 BPatGE 16, 33; BPatGE 44, 170 *Recherche-Antragsgebühr*; BPatGE 46, 207 *Recherchantragsgebühr* = BPatG BIPMZ 2004, 162; vgl Benkard PatG § 43 Rn 14a; Busse/Keukenschrijver GbmG § 7 Rn 12; Fitzner/Lutz/Bodewig GbmG § 7 Rn 6; Loth § 7 Rn 6; Mes GbmG § 7 Rn 7; Schulte § 43 Rn 18.

des GG über einen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum verfüge. Dies zwingt aber nicht, eine Rückzahlung nur in den Fällen als geboten anzusehen, in denen dies auch aus Sicht des BGH aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten ist, so wenn es aus Gründen, die ganz überwiegend im Verantwortungsbereich der Behörde liegen, an einer Gegenleistung der Behörde völlig fehle.³¹ Dies hindert nicht eine weitergehende gebührenfreundlichere, den billigen Interessen der Geb-Schuldner stärker entgegenkommende Verwaltungspraxis, die sich an vergleichbaren Sachlagen orientiert. So war im MarkenG die Rückzahlung der Beschleunigungsgeb auch nicht vorgesehen und die höchstrichterliche Rspr hat dies nicht davon abgehalten, die Verpflichtung zur Rückzahlung dieser Geb aus Billigkeitsgründen als gegeben anzusehen.³² Dem folgend hat der Ges-Geber die Rückzahlungsmöglichkeit in § 63 MarkenG aufgenommen.³³ Die Rückzahlungsmöglichkeit kann sich auch aus Billigkeitsgründen aufgrund allg gebührenrechtlicher Grundsätze oder verfassungsrechtlicher Erwägungen ergeben.³⁴ Unter »Billigkeit« wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung verstanden. Ein solches ist hier im höchsten Maße gestört – quasi »unendlich« gestört –, da überhaupt **keine Gegenleistung** für die entrichtete Geb erbracht wird. Die Gegenauffassung nimmt einzig auf den vom BGH entschiedenen Sonderfall der Unbilligkeit Bezug, wonach die einzig mögliche Gegenleistung aus Gründen, die überwiegend im Bereich des DPMA liegen, nicht erbracht worden ist und auch nicht mehr erbracht werden kann.³⁵ Auf die weiteren vom BGH angeführten Gründe, wie bspw die Beachtung des **Gleichbehandlungsgrundsatzes** (Art 3 I GG), wird nicht eingegangen, wie auch das Wesen einer »Gebühr« als öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die der Geb-Gläubiger vom Geb-Schuldner für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen erhebt, § 3 IV BGebG, grds eine erbrachte Gegenleistung voraussetzt. Eine Geb ist eine öffentlich-rechtliche Geldleistung, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Geb-Schuldner (durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige hoheitliche Maßnahme) einseitig auferlegt wird und dazu bestimmt ist, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken.³⁶

- 14 Geb sind deshalb anders als Steuern nicht unabhängig von einer konkreten Gegenleistung des Staates, sie sollen demnach einen dem Pflichtigen individuell zurechen-

31 BGH v 6.5.2014 – X ZB 11/13 – = GRUR 2014, 710 *Prüfungsgebühr*, unter Hinweis auf BGH v 17.11.1999 – I ZB 1/98 – = GRUR 2000, 325, 327 *Beschleunigungsgebühr*.

32 BGH GRUR 2000, 325 *Beschleunigungsgebühr*; BGH GRUR 2000, 421 *Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr*.

33 Begr zu Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (KostenbereinigungsG) PMZ 2002, 36, 57 (E. Art 9 Nr 6).

34 BGH GRUR 2000, 325 (III) *Beschleunigungsgebühr*.

35 BParGE 46, 207, 210 oben *Recherchenantragsgebühr*.

36 BVerfGE 50, 217, 226 (B.II.1).

baren Aufwand für die Durchführung der Recherche decken, wobei der Aufwand entweder in einem dem Einzelnen als Folge des Verhaltens eines Hoheitsträgers zugeflossenen individuellen Vorteil oder in von dem Einzelnen zu verantwortenden Kosten des Hoheitsträgers (hier: Kosten, die für die Durchführung der Recherche entstehen) besteht. Die zur Rechtfertigung der restriktiven Geb-Praxis herangezogenen Vorschriften des PatKostG müssen deshalb entsprechend dieser Grundsätze ausgelegt werden. Eine Geb, die **unabhängig von einer Gegenleistung** der Behörde, allein für das Stellen eines Antrags entsteht, lässt sich mit diesen Grundsätzen nicht ohne weiteres in Einklang bringen. Dies setzt voraus, dass die Behörde, die den Antrag bearbeiten soll, auch bereit und in der Lage ist, die mit dem Antrag bezweckte Handlung zu erbringen, und diese auch erbringt, sofern sie nicht durch ein Verhalten des Ast daran gehindert wird. Es begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken, dass eine Geb unabhängig von einer Gegenleistung bei der Behörde verbleiben soll; Geb können **nicht völlig unabhängig von Kosten der gebührenpflichtigen Staatsleistung** festgesetzt werden. Es darf sich nicht derart von der Kostenbezogenheit der Geb entfernt werden, dass sie willkürlich wäre.³⁷ Durch die Rücknahme des Rechercheantrags wird das DPMA zweifelsohne in tatsächlicher Hinsicht nicht daran gehindert, die Recherche durchzuführen, wofür es vorab die Geb eingenommen hat – die Rücknahme lässt nur das schutzwürdige Interesse des Ast entfallen, s § 7 Rdn 9. Das DPMA erbringt für die Leistung (eingezahlte Geb) überhaupt keine Gegenleistung. Somit sind die obigen, vom BGH genannten Kriterien erfüllt und die Rechercheantragsgeb ist zurückzuzahlen. Ob die Rechercheantragsgeb auch dann zurückzuzahlen wäre, wenn das DPMA die Recherche trotz Rücknahme des Antrags durchführen würde, ist fraglich, da die für die Geb in Aussicht gestellte Gegenleistung – trotz der in § 7 Rdn 9 ausgeführten hM, dass die Recherche nicht mehr durchzuführen sei – erbracht wurde. Zu raten wäre dem DPMA dennoch, die Geb einfach zurückzuzahlen und das knappe Gut »Arbeitszeit« der Prüfungsstellen für sinnvolle, von den Nutzern des Systems gewünschte Tätigkeiten einzusetzen, um damit bspw die Bearbeitungsdauer bei der Pat-Prüfung zu reduzieren. Auch ist die Frage der Rückzahlung der Rechercheantragsgeb nicht mit der Problematik der Rückzahlung der Prüfungsantragsgeb in Pat-Sachen vergleichbar. Diese ist bei Rücknahme der Anm oder Eintritt der Rücknahmefiktion für die Anm nicht zurückzuzahlen, da das DPMA – obwohl es prinzipiell bereit und in der Lage gewesen wäre, die Prüfung durchzuführen – aufgrund der nicht mehr anhängigen Pat-Anm (was auf die Handlung des Anmelders zurückgeht) faktisch nicht mehr in der Lage ist, die Prüfung durchzuführen, um am Ende zu einer Erteilung oder Zurückweisung zu kommen.³⁸ Dagegen ist die Durchführung einer Recherche vollkommen unabhängig von einer Anm möglich – es würde sogar ausreichen, wenn

37 BGH GRUR 2000, 325, 327 (III.2.c mwN) *Beschleunigungsgebühr*.

38 BGH v 6.5.2014 –X ZB 11/13 (Tz 22) – = GRUR 2014, 710 *Prüfungsgebühr*.

nur der zu recherchierende Gegenstand bekannt wäre. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass nicht in Analogie zur Rücknahme des Rechercheantrags die Rücknahme des Prüfungsantrags erklärt wurde, sondern die Pat-Anm zurückgenommen wurde. Im Übrigen würde die Rücknahme des Prüfungsantrags gem § 44 V 1 PatG das DPMA nicht von der Pflicht zur Durchführung der Prüfung entbinden.

- 15 Auch sind die Grenzen des Gleichbehandlungsgrundsatzes dort überschritten, wo bei gleichartig beschaffenen Leistungen die Geb-Maßstäbe und -sätze in den Grenzen der Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit nicht so gewählt und gestaffelt sind, dass sie unterschiedlichen Ausmaßen in der erbrachten Leistung Rechnung tragen.³⁹ Die Einbehaltung gezahlter Geb ohne jegliche Gegenleistung des DPMA lässt die danach gebotene Differenzierung nicht erkennen. Dies gilt auch wenn die Geb erkennbar höher ist als der Vorteil oder wo die Kostenzurechnung erkennbar unangemessen ist.
- 16 Ein anderer Ansatz, der zur Rückzahlungspflicht des DPMA führt, ist darin zu sehen, dass es sich bei der Recherche um eine Dienstleistung handelt,⁴⁰ die an sich auch aufgrund eines bürgerlich-rechtlichen Vertrags erbracht werden könnte. Die Rechercheantraggeb ist eher als eine **Benutzungsgebühr**⁴¹ einzuordnen oder zumindest wie eine solche zu behandeln; sie unterscheidet sich somit von den meisten anderen Geb des GbmG, die Verwaltungsgeb sind. Die Auslegung und Anwendung eines Ges darf nicht zu unsinnigen, erkennbar nicht gewollten und als ungerecht empfundenen Ergebnissen führen.⁴² Dies entspricht der Erkenntnis, dass ein Wertesystem die gesellschaftliche Akzeptanz benötigt. Da es fragwürdig ist, ob die Erstellung einer **Gbm-Recherche überhaupt hoheitliches Handeln** ist (die gleiche Dienstleistung kann auch von der Privatwirtschaft erbracht werden, mit der Ausnahme der mit der Recherche in Verbindung stehenden Veröffentlichungen im Pat-Blatt, § 7 III 1, VI), wird die Gesellschaft weitgehend gleiche Grundsätze bei der Akzeptanzfrage anlegen. Im Zivilrecht läge bei einer Nichtleistung eine ungerechtfertigte Bereicherung vor, die gem §§ 812 ff BGB⁴³ dahingehend aufzulösen wäre, dass die Rechercheantraggeb zurückzahlen wäre. Obwohl der Auffassung, dass die obigen zivilrechtlichen Normen nicht (direkt) anwendbar sind, wohl zuzustim-

39 BGH v 6.5.2014 –X ZB 11/13 – = GRUR 2014, 710 *Prüfungsgebühr* unter Hinweis auf BVerfG v 6.2.1979 – 2 BvL 5/76 – = BVerfGE 50, 217, 226 f.

40 So schon in den Richtlinien für die Eintragung von Gebrauchsmustern des DPMA v 25.4.1990 (III.2), BIPMZ 1990, 211 u BIPMZ 1996, 389: »... die Ermittlung von öffentlichen Druckschriften ist eine Dienstleistung ...«.

41 So auch Fitzner/Lutz/Bodewig GbmG § 7 Rn 6; Loth § 7 Rn 6; beide mit Verweis auf BPatG GRUR 1990, 513 *Rechercheantrag*.

42 BPatGE 31, 91, 95 = BPatG GRUR 1990, 513 *Rechercheantrag*.

43 In der Form einer *conditio ob causam finitam*, § 812 I 2 1. Alt BBG.

men ist,⁴⁴ ist deren Grundgedanke bei der Frage der Billigkeit zu berücksichtigen, so dass man zum Ergebnis kommen muss, dass es unbillig ist, eine Geb einzubehalten, die zwar verfallen ist, aber die Behörde die dafür in Aussicht gestellte Gegenleistung nicht erbringt. Dies um so mehr, als sich das DPMA als Dienstleister für seine »Kunden« (die Nutzer des Systems) sieht.⁴⁵ Es ist auch nicht außergewöhnlich, dass eine Behörde als Dienstleister außerhalb seiner hoheitlichen Tätigkeit am Markt agiert; so bietet das IGE⁴⁶ Pat-Recherchen, sogar Freedom-to-Operate-Recherchen, gegen Erstattung des effektiven Aufwands samt Nebenkosten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an.⁴⁷

Auch wenn man – entgegen der obigen Ausführungen, § 7 Rdn 13–16 – der hM 17 folgt, wonach bei Antragsgeb⁴⁸ im Allgemeinen ein Erstattungsanspruch nach Fälligkeit und Zahlung auch dann ausgeschlossen ist, wenn der die Zahlung auslösende Antrag zurückgenommen wird,⁴⁹ sollte – entgegen der wohl hM⁵⁰ – aus Billigkeitsgründen eine Erstattung erfolgen, wenn die Recherche während der Prioritätsfrist hätte erfolgen müssen und dies für das DPMA rechtzeitig ersichtlich war. Es lässt sich zwar nicht direkt mit der vom BGH⁵¹ bzgl der Marken-Beschleunigungsgeb unterschiedenen Wertlosigkeit der Recherche für den Ast argumentieren, da – anders als im verschiedenen Markenfall, wo eine Internationale Anmeldung nach dem Madrider Markenabkommen überhaupt nicht möglich war – der Gbm-Anmelder jedenfalls die Möglichkeit hat(te), eine Nachanm unter Inanspruchnahme der Priori-

44 BPatGE 44, 170 *Recherche-Antragsgebühr*.

45 PräSDPMA Ende April 2020 auf der Eingangsseite des Internetauftritts des DPMA (<https://www.dpma.de>) und danach unter <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/aktuelles/coronavirus/index.html>: »... tun ihr Möglichstes, um **Ihren Anliegen nachzukommen** und unsere **Dienstleistungen** wie gewohnt zu erbringen ...«; ein solches Selbstverständnis ist im Hinblick auf die vom DPMA auch zu leistende hoheitliche Arbeit höchst bedenklich.

46 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum in der Schweiz.

47 Unter <https://www.ige.ch/de/ip-search/patetnrecherchen.html> erreichbar; auf der Homepage des IGE (<https://www.ige.ch/de.html>) gelangt man über den Menüpunkt »Dienstleistungen« zu den Recherchen, wobei die »freien« Recherchen unter der Bezeichnung »ip-sarch« angeboten werden.

48 Zumindest BPatGE 46, 207, 209 *Recherchenantragsgebühr* geht bei der Rechercheantragsgeb von einer solchen aus.

49 BPatGE 31, 91; BPatGE 46, 207, 209 *Recherchenantragsgebühr*; aA für die Pat-Recherche: BPatGE 16, 33, 35.

50 Busse/Keukenschrijver GbmG § 7 Rn 12; Fitzner/Lutz/Bodewig GbmG § 7 Rn 6; Mes GbmG § 7 Rn 7; Schulte § 43 Rn 18.

51 BGH GRUR 2000, 325 *Beschleunigungsgebühr*; BGH GRUR 2000, 421 *Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr*.

tät zu tätigen. Es ist aber unabhängig hiervon dennoch problematisch, wenn sich die Durchführung der Recherche sehr lange verzögert und der Ast deshalb kein Interesse mehr am Rechercheergebnis hat und seinen Rechercheantrag zurücknimmt – und ggf einen Antrag auf (Teil-)Rückzahlung der Rechercheantragsgeb stellt –, die Rückzahlung dieser Geb zu verweigern. Denn prinzipiell ist dies nicht anders zu bewerten als bei der oben besprochenen Überschreitung der Prioritätsfrist und mit den Grundsätzen eines der Billigkeit entspr Verwaltungshandelns nicht vereinbar. Bei **langer Verzögerung** könnte auch über eine **Erstattung aufgrund nicht richtiger Behandlung** gem § 9 PatKostG nachgedacht werden. Das Vorliegen einer solchen wird in der Rspr zwar sehr restriktiv gehandhabt,⁵² aber bei einer Nichterstellung eines Rechercheberichts in einem gebotenen Zeitraum, dürften die Voraussetzungen vorliegen. Die Nichtleistung (bis zur Rücknahme des Antrags) ist in keiner Weise vom Ast zu vertreten. Zwar ist das DPMA wohl aufgrund der Antragsrücknahme ab diesem Zeitpunkt an der Durchführung der Recherche gehindert, wenn auch teilweise gefordert wird, dass die Recherche auch nach Rücknahme des Rechercheantrags noch durchzuführen sei.⁵³ Bis zum Zeitpunkt der Antragsrücknahme lag aber kein Hinderungsgrund vor. Insofern sind die Grundsätze der BGH-Rspr⁵⁴ zur Beschleunigungsgeb in Markensachen anzuwenden und somit die Rechercheantragsgeb zu erstatten.

- 18 Prinzipiell besteht bei extrem langen Dauern (ob dafür schon zwei Jahre ausreichen, müsste eruiert werden)⁵⁵ auch die Möglichkeit, ein **Entschädigungsverfahren** aufgrund überlanger (Gerichts-)Verfahren gem § 21 I iVm § 128b PatG iVm §§ 198–201 GVG anzustrengen. Obwohl der Ges-Geber den § 128b PatG unter den Siebenten Abschnitt »Gemeinsame Vorschriften« gestellt hat, der auch für Verfahren vor dem DPMA gilt, wird dies so gesehen, dass nur Verfahren vor dem BPatG und dem BGH betroffen sind.⁵⁶ Anwendbar könnte das Verfahren nur sein, wenn der Rechercheantrag vom DPMA zurückgewiesen wurde und dagegen eine Beschwerde zum BPatG eingelegt wurde und das Verfahren vor dem BPatG dann überlange

-
- 52 Ausführlich zur »richtigen Behandlung« BPatG Mitt 1971, 174 *Druckkostenbeitrag*.
 53 So wohl BPatGE 46, 207 = BPatG BIPMZ 2004, 162 *Recherchenantragsgebühr*; Loth § 7 Rn 6.
 54 BGH GRUR 2000, 325 *Beschleunigungsgebühr*; BGH GRUR 2000, 421 *Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr*.
 55 Zur Problematik: BGH v 14.11.2013 – III ZR 376/12 – = NJW 2014, 220 = Mitt 2014, 199 (nur LS) *Unangemessene Verfahrensdauer*; bei querulatorischer Antragstellung gibt es jedenfalls keine Entschädigung: OLG Braunschweig v 5.9.2013 – 6 SchH 267/13 – = NJW-RR 2014, 240.
 56 Begr zum Entwurf eines Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren v 17.11.2010, BT-Drs 17/3802 unter B Zu Art 12; BGH v 16.3.2017 – III ZA 6/17 (Tz 2) –.

dauert. Eine solche Klage, die frühestens sechs Monate nach **Erhebung einer Verzögerungsrüge** möglich ist, § 198 VI GVG, wäre vor dem BGH, § 201 I 2 GVG, gegen die Bundesrepublik zu richten, § 200 S 2 GVG. Mit einem solchen Vorgehen würde wohl – soweit ersichtlich – Neuland betreten.⁵⁷ Eine Erstattung hat zu erfolgen, wenn die Gbm-Anm, zu der der Rechercheantrag gestellt wurde, nicht rechtswirksam ist, da das Verfallen einer Rechercheantragsgeb voraussetzt, dass tatsächlich eine Gbm-Anm eingereicht wurde.⁵⁸ Die Ermäßigungsregelung der DPMA-VerwKostV, zB GebVerz Nr 301 500, gilt nicht für Geb. Auch eine Ermäßigung der Geb entspr Art III § 7 IntPatÜG erfolgt nicht, da es sich nicht um eine Prüfungsgeb handelt. Kein Erstattungsanspruch liegt bei Unvollständigkeit der Recherche vor, auch kein Schadensersatz,⁵⁹ vgl § 7 VI.

Für eine Teilrückzahlung der Rechercheantragsgeb sind weder im PatG noch im PatKostG Vorschriften vorhanden, aber Billigkeitsgründe können auch eine Teilrückzahlung erfordern. Auf die Rechtsbeziehung zwischen Ast und DPMA sind – wie oben unter § 7 Rdn 16 ausgeführt – die zivilrechtlichen Normen nicht (direkt) anwendbar, deren Grundgedanke sehr wohl.⁶⁰ Ein Vertrag über die Erstellung einer Recherche zum StdT ist bei einem zivilrechtlichen Verhältnis als Werkvertrag anzusehen, einem Gutachten vergleichbar.⁶¹ Es könnte darüber nachgedacht werden, ob bei einer durch eine Behörde durchgeführten Recherche nicht ein »**öffentlich-rechtlicher Werkvertrag**« vorliegt, der eine **Mischform aus den öffentlich-rechtlichen und den zivilrechtlichen Vorgaben** ist. Prinzipiell wird das DPMA durch die Zahlung der Rechercheantragsgeb dazu verpflichtet, ein Werk – nämlich den Recherchebericht – zu erstellen. Wie oben schon erläutert unterscheidet sich die Recherche grundlegend von der hoheitlichen Tätigkeit des DPMA, da »nur« eine am freien Markt erhältliche Dienstleistung angeboten und eingekauft wird (auch

57 Das Verfahren BGH v 16.3.2017 – III ZA 6/17 – betraf (nur) ein vorgeschaltetes PKH-Verfahren, bei dem die beantragte PKH zur Durchführung eines Klageverfahrens wegen fehlender hinreichender Erfolgsaussichten aufgrund der spezifischen Voraussetzungen des Falles zurückgewiesen wurde.

58 BPatG v 19.9.2018 – 7 W (pat) 8/18 (II.2) –.

59 BPatGE 13, 60; vgl BPatG BIPMZ 2006, 374 zu § 29 III 1 PatG.

60 Das BPatG hält den § 812 BGB für analog anwendbar, wenn es um die Frage der (teilweisen) Rückerstattung einer gezahlten Klagegeb im Pat-Ni-Verfahren geht: BPatG v 23.5.2019 – 2 Ni 23/18 (EP) (II.1) –.

61 Zur Eingruppierung eines Gutachtens als Werkvertrag: Prütting/Wegen/Weinreich BGB Vor §§ 631 Rn 34; Palandt BGB Einf v § 631 Rn 27 mwN ua mit Verweis auf BGHZ 72, 257; sa BGH v 11.10.2001 – VII ZR 475/00 (II.1 auf S 6–8 des Umdrucks – = NJW 2002, 749; Fitzner Rn 375 für eine Recherche durch einen Pat-Anwalt, wenn eine einmalige Beauftragung nur zur Recherche vorliegt (ohne dass Beratung und Belehrung Bestandteil des Auftrags sind).

wenn dies unter dem »Dach« der Behörde DPMA geschieht). Somit könnten die Grundsätze der allg. Vorschriften des Werkvertragsrechts, §§ 631–650 BGB, entsprechend heranzuziehen sein, sofern sie im Einklang mit den Grundprinzipien der von einer Behörde durchgeführten Recherche stehen. Hierzu könnten die vertragstypischen Pflichten, § 631 I BGB, die Vergütung, § 632 II BGB, Sach- und Rechtsmangel, § 633 I u. III BGB, Rechte bei Mängeln, § 634 Nr 1 u. 3, Nacherfüllung § 635 I BGB, Rücktritt (ohne Schadensersatz), § 636 BGB, Minderung, § 638 BGB, Abnahme, § 640 I BGB, und Kündigung, §§ 648, 648a I u. V BGB, zählen. Hingegen sollten ausgeschlossen sein: Abschlagszahlungen, § 632a BGB, Rechte bei Mängeln, § 634 Nr 2 u. 4 BGB, Verjährung, § 634a BGB, Selbstvornahme, § 637 BGB, Haftungsausschluss, § 639 BGB, Abnahme, § 640 II u. III BGB, Fälligkeit der Vergütung, § 641 BGB, die §§ 642–647a BGB, Kündigung aus wichtigem Grund, § 648a II–IV u. VI BGB, Kostenanschlag, § 649 BGB, und Kaufrechanwendung, § 650 BGB.

- 20** Dass das DPMA zur Herstellung des Rechercheberichts gegen Entrichtung der Rechercheantragsgeb (die taxmäßige Vergütung gem § 632 II BGB) verpflichtet ist, § 631 I BGB, liegt auf der Hand. Eine Verschaffung des Rechercheergebnisses frei von Sach- und Rechtsmängeln durch das DPMA, § 633 I BGB, ist selbstverständlich; lediglich die Frage, was unter Sachmängeln zu verstehen ist, ist zu bestimmen. Die »Abnahme« durch den Ast ist modifiziert zu betrachten, da die mit ihr in erster Linie verbundene Folge der Fälligkeit der Vergütung, § 641 BGB, nicht anwendbar ist, da diese in § 3 I Satz 1 PatKostG geregelt ist. Sofern kein Antrag auf (Teil-)Erstattung der Rechercheantragsgeb gestellt wird (bei unwesentlichen Mängeln liefe der Antrag ins Leere), ist von einer Abnahme auszugehen. Eine **Leistungsstörung** liegt dann vor, wenn die Recherche gar nicht erbracht wird oder mit so großer Verzögerung, dass sie für den Ast gar keinen oder nur verminderten Nutzen hat. Ein »fehlerbehaftetes« Rechercheergebnis (in dem nicht aller relevante StdT aufgeführt ist) ist davon nicht erfasst, da dies gem § 7 VI (»ohne Gewähr für die Vollständigkeit«) gesetzlich ausgeschlossen ist. Bei einer Leistungsstörung in der Form, dass kein Recherchebericht erstellt wurde, kann der Ast die Nacherfüllung in Form eines neuen Werks (also Erstellung des Rechercheberichts) gem § 635 I BGB fordern oder vom Vertrag fristlos zurücktreten, § 636 BGB, wenn eine Nacherfüllung für den Ast unzumutbar ist. Dies ist regelmäßig bei (über-)langer Dauer für die Erstellung des Rechercheberichts oder bei frühzeitiger Stellung des Rechercheantrags und Nichterstellung deutlich vor Ablauf der Prioritätsfrist der Fall (ab wann eine solche vorliegt, ist zu eruieren). In einem solchen Fall wäre die Rechercheantragsgeb vollständig zu erstatten. Wenn kein Rücktrittsrecht vorliegt, kann der Ast den Vertrag bis zur Übersendung des Rechercheberichts kündigen, § 648 Satz 1 BGB. Ob in der Rücknahme des Rechercheantrags ein Rücktritt oder eine Kündigung liegt, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. IdR ist bei nicht zu langer Zeitspanne zwischen Antragstellung und Rücknahme desselben von einer **Kündigung** auszugehen, wenn der Ast keine Angaben macht, die eine andere Ausle-

gung rechtfertigen würden. Liegt ein Rücktritt vor, ist das Vertragsverhältnis rückabzuwickeln, so dass die Rechercheantragsgeb vollständig zu erstatten ist. Bei einer Kündigung kommt wohl nur eine »normale« und keine aus wichtigem Grund (§ 648a BGB) in Betracht, da wenn die Voraussetzungen für die Letztgenannte vorliegen, auch die Voraussetzungen für einen Rücktritt gegeben sind. Das DPMA hat dann nicht die volle Geb zu erstatten, sondern nur einen Teil derselben, da die ersparten Aufwendungen abzuziehen sind (die bei Nichterstellung bei 100% lägen), nämlich 5% der Geb, § 648 Satz 2 BGB. Es müssten also 237,50 € erstattet werden (ob die Aufrundungsvorschrift des § 3 DPMAVwKostV gilt, ist fraglich). Falls das DPMA zum Zeitpunkt der Kündigung schon mit der Recherche begonnen hat, gibt es wohl keine ersparten Aufwendungen, da die durch die aufgewendete Arbeitszeit der Pat-Prüfungsstelle entstandenen Kosten die niedrig bemessene Rechercheantragsgeb übersteigen dürfte und es wäre keine Erstattung vorzunehmen.

Für die Rechercheantragsgeb wird – anders als im Pat-Verfahren – nach der Rspr **21** des BPatG keine Verfahrenskostenhilfe (VKH) gewährt,⁶² s § 21 Rdn 167. Aus dem Ges folgt diese Ungleichbehandlung nicht, da über § 21 II auf die VKH-Vorschriften der §§ 129–138 PatG (mit kleinen Abweichungen, die für die vorliegende Frage unerheblich sind) verwiesen wird. Die Rspr bringt zwar einige Argumente vor, die für eine Abweichung vom Pat-Recht sprechen sollen, diese überzeugen jedoch nicht. So wird darauf verwiesen, dass das Gbm-Eintragungsverfahren ein Verfahren ohne Recherche sei. Dasselbe gilt allerdings auch für das Pat-Erteilungsverfahren, in dem einzig eine Prüfung durchzuführen ist, § 44 PatG, um ein Schutzrecht erhalten zu können – die Recherchemöglichkeit, § 43 PatG, ist nur fakultativ (wie in der § 7-Recherche des Gbm-Rechts). Das Argument, dass eine Art »Verschränkung« von Recherche und Prüfung mitsamt Geb-Anrechnung vorliege und damit die Pat-Recherche formal Teil des Pat-Erteilungsverfahrens sei, würde nur überzeugen, wenn die Prüfung nach Durchführung einer Recherche verpflichtend wäre. Auch das Argument, die im Ges-Text angegebene entspr Anwendung (§ 21 II) gelte nur bei einem rechtsähnlichen Sachverhalt, verkennt, dass ein solcher vorliegt, da bei beiden Recherchen StdT ermittelt wird, der die Bewertung der materiellen Schutzfähigkeit ermöglichen soll und beide freiwillig sind. Zutreffend wird ausgeführt, dass der Zweck der VKH die Erlangung, Durchsetzung und Verteidigung einer Rechtsposition sei, die nicht an der finanziellen Potenz des Ast scheitern solle. Daraus zu folgern, dass die Erwirkung eines bestandskräftigen Gbm nicht unter die mit dem Registrierungsverfahren vorgesehene Rechtsposition falle, verkennt die Parallelität

62 BPatG v 6.12.2000 – 5 W (pat) 21/99 – = BPatGE 44, 187 *Verfahrenskostenhilfe für Gebrauchsmusterrecherche*, zur Amtspraxis s Richtlinien für die Eintragung von Gebrauchsmustern des DPMA v 25.4.1990 (III.2), BIPMZ 1990, 211 u BIPMZ 1996, 389.

zum patentrechtlichen Recherefahren, wo dies ebenso der Fall ist, und argumentiert exakt den Interessen des finanziell schwachen Ast zuwider. Noch dazu wird durch die Gbm-Recherche genau das vorher beschriebene Ziel erreicht, nämlich eine Erlangung einer validen Rechtsposition (ein rechtsbeständiges Gbm), die durchsetzbar (Verletzungsverfahren) und verteidigbar (Lö-Verfahren) ist. Die »Umgebungsmöglichkeit« durch eine parallele Pat-Anm, in der Rechercheantrag mit VKH gestellt wird, wird von der Rspr zurecht als kein juristisch einschlägiges Argument angesehen; es kann aber durchaus mitberücksichtigt werden, wenn beide Alternativen möglich sind. Die Entscheidung ist zwar vertretbar, aber die besseren Argumente streiten – wie oben dargelegt – für eine Gleichbehandlung der (Nicht-)Gewährung von VKH bzgl der Recherchen nach Gbm- und Pat-Recht. Wenn an der überkommenen Auffassung festgehalten wird, dass die Recherche in Gbm-Sachen nicht der VKH zugänglich ist, müsste man die Gewährung von VKH für Pat-Recherchen aufgrund ihrer Entscheidungen zur Überprüfung stellen.

- 22 Hat das DPMA bereits vor Geb-Eingang mit der Recherche begonnen, was es zwar nicht muss, vgl § 5 I PatKostG, aber kann, da der Antrag auch ohne Geb-Zahlung wirksam ist, und wird dann nicht (fristgerecht) gezahlt, so gilt der Antrag zwar als zurückgenommen, § 6 II PatKostG, die Geb entfällt aber nicht, sondern ist ggf **beizutreiben**, im Umkehrschluss aus § 10 II PatKostG, da das DPMA die beantragte Leistung (Amtshandlung iSd § 10 II PatKostG) erbracht hat.
- 23 Die Geb für die Recherche ist für eine **Teilanmeldung** erneut zu entrichten, wenn in dieser die Recherche durchgeführt werden soll. Ohne Zahlung gilt der Rechercheantrag nach Ablauf von drei Monaten nach Wirksamkeit der Teilung für die Teil-Anm als zurückgenommen.
- 24 Bei Rechercheanträgen sind die **bisherigen Gebührensätze** nur weiter anzuwenden, wenn Antrag und Geb vor Inkrafttreten der neuen Sätze eingegangen sind, § 13 II PatKostG. Für Zahlungen, die für mehrere Geb bestimmt, aber unzureichend sind, ist § 366 II BGB entsprechend anzuwenden.⁶³

3. Verfahren

- 25 Die Wirksamkeit des Antrags wird durch die Gbm-Stelle geprüft, Nr 3 GbmRech-Richtl. Liegen Mängel bzgl des Rechercheantrags vor (Unwirksamkeit, fehlende Statthaftigkeit oder Unzulässigkeit) und werden die Mängel auf Aufforderung des DPMA nicht behoben, wird der Antrag per beschwerdefähigem Beschluss zurückgewiesen.⁶⁴ Eine Mitteilung an den Anmelder soll bei einem Antrag Dritter nicht erforderlich sein, wenn dieser dem Anmelder nicht mitgeteilt worden war.⁶⁵ Die

63 Vgl BPatG BIPMZ 1975, 190.

64 Benkard PatG § 43 Rn 21.

65 Busse/Keukenschrijver GbmG § 7 Rn 18.

§ 19 Löschungsverfahren und Zivilprozess

¹Ist während des Löschungsverfahrens ein Rechtsstreit anhängig, dessen Entscheidung von dem Bestehen des Gebrauchsmusterschutzes abhängt, so kann das Gericht anordnen, daß die Verhandlung bis zur Erledigung des Löschungsverfahrens auszusetzen ist. ²Es hat die Aussetzung anzuordnen, wenn es die Gebrauchsmustereintragung für unwirksam hält. ³Ist der Löschungsantrag zurückgewiesen worden, so ist das Gericht an diese Entscheidung nur dann gebunden, wenn sie zwischen denselben Parteien ergangen ist.

Andreas Haberl

Übersicht

1.	Inhalt der Vorschrift	1
2.	Einrede der Rechtsunwirksamkeit	2
3.	Aussetzung	3–11
	a) Voraussetzungen	4–6
	b) Freigestellte Aussetzung	7–8
	c) Obligatorische Aussetzung	9
	d) Ausschluss der Aussetzung	10
	e) Entscheidung und Rechtsmittel	11
4.	Wirkung der Lö-Entscheidung	12–17
	a) Löschung	12
	b) Zurückweisung des Antrags	13–17

1. Inhalt der Vorschrift

- 1 Die Vorschrift soll eine doppelte Bearbeitung des Rechtsbestands und sich widersprechende Entscheidungen vermeiden.¹ § 19 regelt die Aussetzung des Verletzungsverfahrens sowie die Auswirkungen einer Löschungsentscheidung auf den Zivil-(Verletzungs-)prozess; insoweit soll sie Rechtsfrieden schaffen.²

2. Einrede der Rechtsunwirksamkeit

- 2 Mangelnde Rechtswirksamkeit in jeder Hinsicht³ kann – anders als im Patentverletzungsverfahren – im Gbm-Verletzungsprozess einredeweise geltend gemacht werden,⁴ und zwar auch, wenn die mangelnde Beständigkeit im – gesonderten – Lö-Verfahren überprüft werden kann, dazu s § 11 Rdn 30, § 24 Rdn 53 ff. Von der

1 BGH GRUR 1969, 681 *Hopfenpfückvorrichtung*; OLG Düsseldorf GRUR 1952, 192.

2 BGH GRUR 1972, 597, 599 *Schienschalter II*; OLG Düsseldorf GRUR 1995, 487.

3 Vgl BGH GRUR 1969, 184 *Lotterielos*.

4 RG GRUR 1938, 43; BGH GRUR 1997, 892, 893 *Leiterplattennutzen*.

Prüfung der Rechtsbeständigkeit ist das Verletzungsgericht nicht dadurch befreit, dass bereits ein Lö-Antrag gestellt ist.⁵

3. Aussetzung

Ist oder wird ein Lö-Verfahren gegen ein Gbm anhängig, aus dem klageweise (Verletzungs-)Ansprüche geltend gemacht werden, so ist es gemäß dem Regelungsgehalt des § 19 teils zweckmäßig, teils geboten, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen⁶. Ein Lö-Verfahren kann nicht wegen eines parallelen Verletzungsprozesses ausgesetzt werden, da dieser nicht vorgreiflich für die Lösungsentscheidung ist.⁷

a) Voraussetzungen

Anhängigkeit eines Gebrauchsmuster-(Hauptsache-)Rechtsstreits gem § 27 I vor einem inländischen⁸ Zivilgericht, dessen Ausgang von der Rechtswirksamkeit des Gbm abhängt, gleichgültig in welcher Instanz; Aussetzung ist auch in der Revision⁹ möglich, jedoch soll Satz 2 hier nicht anwendbar sein,¹⁰ und sogar wenn Lö-Antrag erneut nach Zustellung des Berufungsurteils gestellt wird;¹¹ keine Aussetzung bei Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung,¹² und wohl auch nicht im selbständigen Beweisverfahren.¹³ Ob ein ausländisches Gericht aussetzt, richtet sich nach dem Recht des Gerichtsstands.

Anhängigkeit eines Lö-Verfahrens (Eingang des Lö-Antrags bei DPMA muss erfolgt sein) spätestens vor Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verletzungsprozess¹⁴, Ankündigung eines Lö-Antrags reicht nicht. Unerheblich ist, ob der Verletzungsbeklagte oder Dritte das Lö-Verfahren betreiben.¹⁵ Aussetzung darf nicht erfolgen, damit Löschung beantragt werden kann. Sie kommt auch nicht in Betracht, wenn ein Lö-Verfahren nicht mehr betrieben wird.¹⁶ Wird Löschung nicht beantragt, so hat das Verletzungsgericht selbst nach Einwendung über die Rechts-

5 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 1; Loth § 19 Rn 2.

6 Umfassend: Ochs, Mitt 2015, 534 *Aussetzung im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren*.

7 Loth § 19 Rn 5.

8 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 3.

9 RG GRUR 1938, 43; 1942, 556; Busse GbmG § 19 Rn 3.

10 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 3; Loth § 19 Rn 12.

11 RG BIPMZ 1943, 4.

12 OLG Düsseldorf Mitt 1996, 87; Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 4; Loth § 19 Rn 7.

13 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 4.

14 A.A. LG Mannheim Mitt 2014, 563; auch nach Schluss der mündlichen Verhandlung.

15 OLG Braunschweig GRUR 1961, 84; OLG Karlsruhe GRUR 2014, 352; Loth § 19 Rn 7.

16 OLG Braunschweig GRUR 1961, 84; Loth § 19 Rn 8.

wirksamkeit zu befinden. Seine Entscheidung lässt die Eintragung allerdings unberührt, es kann das Gbm weder ganz noch teilweise löschen, sondern dessen Bestandskraft nur »inter partes«¹⁷ feststellen oder verneinen.

- 6 Es muss **Vorgreiflichkeit** des Lö-Verfahrens bestehen. Der Rechtsstreit muss nur noch von der Rechtswirksamkeit des Klage-Gbm abhängen, so dass im Verletzungsprozess alle anderen Klagevoraussetzungen gegeben sein müssen. Es kommt für die Prüfung der Vorgreiflichkeit grundsätzlich auf das Klage-Gbm in seiner eingetragenen Fassung an¹⁸, auch wenn das Gbm in der Verletzungsklage nur im eingeschränkten Umfang nach den Grundsätzen der Entscheidung des BGH »Momentanpol I« geltend gemacht wird. Denn für die Frage der Aussetzung kommt es auf den Gegenstand des Löschantrags an. Vorgreiflichkeit fehlt, wenn es auf die Beständigkeit des Gbm nicht ankommt, weil zB das Gericht eine Verletzung verneint oder die Klage unzulässig ist. Das Lö-Verfahren muss das Klage-Gbm betreffen; keine Aussetzung findet statt, wenn ein identisches, anderes Gbm des Verletzungsklägers angegriffen wird.¹⁹ Auf das Verhältnis dieser Gbm (Identität, Abhängigkeit) kommt es nicht an.²⁰ Vorgreiflichkeit kann bei Streit um Arbeitnehmererfindungen bestehen, vgl § 39 ArbEG. Bei Lizenzstreitigkeiten²¹ oder bei einer Vindikationsklage wird idR keine Vorgreiflichkeit²² gegeben sein.

b) Freigestellte Aussetzung

- 7 Sind die Voraussetzungen gem Rdn 4–6, erfüllt, so ist die **Aussetzung grundsätzlich** dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts überlassen;²³ ein Antrag ist nicht erforderlich;²⁴ Zweckmäßigkeit allein sollte allerdings nicht entscheidend sein. Auf die Grundsätze zur Aussetzung des Patentverletzungsstreits kann man nur eingeschränkt zurückgreifen. Maßgeblich für die Ermessenprüfung ist das Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung, auch wenn im Verletzungsverfahren nur ein eingeschränkter Umfang des Gebrauchsmusters geltend gemacht wird. Denn wenn das Gbm (in dieser Fassung) gelöscht wird, fehlt auch die Grundlage für die eingeschränkte Fassung. In solchen Fällen bietet es sich für den Verletzungskläger an,

17 Vgl Loth § 19 Rn 2.

18 Busse/Keukenschrijver § 19 Rn. 6.

19 OLG Düsseldorf GRUR 1952, 193; Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 6.

20 OLG Düsseldorf GRUR 1952, 193.

21 Loth § 19 Rn 9.

22 BGH GRUR 1962, 140 *Stangenführungsrohre*; OLG München GRUR 1957, 272; Benkard GbmG § 19 Rn 5.

23 RG GRUR 1938, 43; Benkard GbmG § 19 Rn 6; Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 8.

24 BPatG Mitt 2002, 532, 533.

jedenfalls hilfsweise im Lösungsverfahren auch den engeren Gegenstand aus dem Verletzungsstreit zum Gegenstand des Lösungsverfahrens zu machen.²⁵

Ausgesetzt werden sollte bei Vorwegnahme des Gbm oder bei Fehlen von vernünftigen Anhaltspunkten für einen erfinderischen Schritt²⁶. Zu berücksichtigen ist stets, dass das Gbm ohne Prüfung der Schutzvoraussetzungen eingetragen ist, so dass eine Aussetzung eher in Betracht kommt. Zudem ist – anders als im Patentrecht – aufgrund der Möglichkeit einer parallelen Überprüfung des Rechtsbestands im Lösungsverfahren sowie im Verletzungsverfahren die Gefahr widersprechender Entscheidungen nicht unerheblich; eine Aussetzung erscheint daher bereits dann sachgerecht, wenn lediglich Zweifel bestehen, ob die Schutzfähigkeit im Lösungsverfahren bestätigt wird²⁷. Nach anderer Auffassung soll auch beim Gbm Zurückhaltung bei der Aussetzung und für die Anforderungen an den Rechtsbestand geübt werden, weil der Gbm-Inhaber dieses Schutzrecht mit ohnehin kürzerer Laufzeit die Ausschließlichkeitsrechte für einen wesentlichen Zeitraum nicht durchsetzen könnte.²⁸ Nach diesseitiger Auffassung würde eine derart starke Stellung dem Charakter des Gbm als ungeprüftes Schutzrecht nicht gerecht werden. Ebenfalls in die Ermessensentscheidung mitaufgenommen werden sollten prozessökonomische Erwägungen, in welchem Verfahrensstadium der Lösungsantrag erhoben wird und wann jedenfalls eine erstinstanzliche Entscheidung im Lösungsverfahren zu erwarten ist.²⁹ Aussetzung kann außerdem zweckmäßig sein bei neben dem Lösungsverfahren parallel laufender Nichtigkeitsklage gegen ein übereinstimmendes Patent, für die eine Beweisaufnahme angeordnet ist;³⁰ bei Zweifeln an der Rechtswirksamkeit des Gbm;³¹ Erfolgsaussicht für Lö-Antrag nicht notwendig.³² Eher keine Aussetzung wenn Schutzfähigkeit festgestellt, auch nicht, wenn zuvor ein Lö-Antrag zurückgewiesen. Ist über den Rechtsbestand bereits positiv entschieden, besteht eine Vermutung zu Gunsten des Rechtsbestands; eine Aussetzung kommt dann nicht bereits bei bloßen Zweifeln hinsichtlich des Rechtsbestands in Betracht, sondern erst dann, wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Gebrauchsmusters

25 Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher GebrmG § 19 Nr. 6.

26 Vgl BGH GRUR 1987, 284 *Transportfahrzeug II*; OLG Düsseldorf Mitt 1997, 257.

27 OLG München v. 19.09.2019 – 6 U 4630/18, GRUR-RS 2019, 44477; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 352 *Stanzwerkzeug*; LG Mannheim Mitt 2016, 507 *Aussetzungsmaßstab im Gebrauchsmusterrecht*; Ochs, Mitt 2015, 534 *Aussetzung im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren*.

28 Loth § 19 Rn 11; Mes § 19 Rn 5.

29 So auch Loth § 19 Rn. 11.

30 OLG München GRUR 1957, 272; Benkard GbmG § 19 Rn 6.

31 OLG München GRUR 1957, 272; Benkard GbmG § 19 Rn 6; Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 7.

32 BGH GRUR 1968, 86, 91 *Ladegerät I*.

besteht³³. Hat hingegen die Lösungsabteilung in einem Vorbescheid zu erkennen gegeben, dass der Lösungsantrag im begehrten Umfang voraussichtlich Erfolg hat, ist eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens grundsätzlich angezeigt³⁴.

- 8 Bei der fakultativen Aussetzung steht es dem Gericht frei, bis zur Entscheidung in erster Instanz oder bis zur Rechtskraft im Lösungsverfahren auszusetzen. Es spricht aber mehr dafür, bei nur Zweifeln am Rechtsbestand das Verfahren zunächst nur bis zur Entscheidung der Lösungsabteilung auszusetzen. Ein übereinstimmender Aussetzungsantrag der Parteien liegt nicht vor, wenn die Aussetzung vom Beklagten nur hilfsweise für den Fall beantragt wird, dass die Klage nicht abgewiesen wird³⁵.

Zu taktischen Überlegungen des Beklagten in einem Verletzungsprozess, vgl. Kühnen, Handbuch des Patentrechts, Kap III, Rn 855 ff.; Kircher in Fitzner/Lutz/Bodewig, GbMG § 19 Rn. 8 ff.

c) Obligatorische Aussetzung

- 9 Die Aussetzung ist, ausgenommen in der Revision,³⁶ zwingend anzuordnen, wenn es auf das Gbm ankommt und das Gericht das Gbm wegen eines gesetzlichen, durch Lösungsantrag geltend gemachten Lö-Grunds, s § 15, für rechtsunwirksam hält. Die Aussetzung setzt nicht voraus, dass die Entscheidung des Rechtsstreits wegen Gebrauchsmusterverletzung nur noch von dem Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters abhängt³⁷. Andere Mängel des Gbm oder solche des Eintragungsverfahrens führen nicht zur Aussetzung.³⁸ Die Aussetzung erfolgt »bis zur Erledigung« des Lö-Verfahrens, idR also bis zur Rechtskraft einer Entscheidung; eine frühere Fortsetzung des Verletzungsstreits kann uU geboten sein. Eine Abweisung der Verletzungsklage mangels Rechtsbestands scheidet in einer solchen Konstellation im Fall eines parallelen Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens grundsätzlich aus³⁹.

d) Ausschluss der Aussetzung

- 10 Die Aussetzung ist ausgeschlossen, soweit zwischen den Parteien **Bindungswirkung** besteht, weil ein Lö-Antrag im Verhältnis der Parteien zurückgewiesen wurde. Daran ändert auch ein von dritter Seite betriebenes (neues) Lö-Verfahren nichts, wenn dieses aus demselben Lö-Grund betrieben wird. Ein anderer Lö-Grund ist durch die

33 OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 352 *Stanzwerkzeug*.

34 OLG München v. 19.09.2019 – 6 U 4630/18, GRUR-RS 2019, 44477.

35 LG München I v. 31.01.2019 – 7 O 10137/17, BeckRS 2019, 715.

36 Ebenso: Loth § 19 Rn 12; Busse/Keukenschrijver GbMG § 19 Rn 9.

37 LG Mannheim Mitt. 2014, 563 *mechanisches Arretiersystem*.

38 Busse/Keukenschrijver GbMG § 19 Rn 9.

39 OLG München v. 19.09.2019 – 6 U 4630/18, GRUR-RS 2019, 44477; LG Mannheim Mitt. 2014, 563 *mechanisches Arretiersystem*.

Bindungswirkung nicht von der Geltendmachung in einem neuen Lö-Verfahren ausgeschlossen,⁴⁰ auch nicht, wenn der Antragsteller dieselbe Person ist. Der erneute Antrag darf aber nicht missbräuchlich sein.

e) Entscheidung und Rechtsmittel

Die Aussetzung des Verletzungsstreits erfolgt durch **Beschluss**. Ein Beschluss, der die Aussetzung ablehnt ergeht in der Regel selten; üblicherweise wird in diesem Fall über die Aussetzung im Verletzungsurteil entschieden, in dem die ablehnende Aussetzung separat begründet wird. Rechtsmittel gegen die Aussetzung und gegen die Ablehnung der Aussetzung, soweit nicht per Urteil abgelehnt, ist die **sofortige Beschwerde**, §§ 252, 567 ff ZPO. Die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits kann erfolgreich nur gerügt werden, wenn das Instanzgericht die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aussetzung nicht beachtet, bei seiner Entscheidung gegen Denkgesetze verstoßen oder Ermessensfehler begangen⁴¹ hat. Das Beschwerdegericht darf seine tatrichterliche Überzeugung nicht an die Stelle derjenigen des Instanzgerichtes setzen,⁴² weil es sich dann idR mit dem Streitgegenstand befassen müsste. Es darf auch nicht die Frage der Vorgeiflichkeit prüfen, insbesondere mit Blick auf eine Verletzung des Gbm, weil es andernfalls bereits im Beschwerdeverfahren über den Ausgang des Verletzungsstreits entscheiden würde.⁴³ Da die Anordnung einer Aussetzung bei festgestellter Vorgeiflichkeit im Ermessen des Gerichts steht, kann im Beschwerdeverfahren also nur überprüft werden, ob das Landgericht sein Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat. Ist die Aussetzungsentscheidung vertretbar, kann das Beschwerdegericht seine eigene Ermessensentscheidung nicht an die Stelle derjenigen des Landgerichts setzen; dementsprechend darf das Beschwerdegericht bei Vorliegen von Ermessensfehlern die vorinstanzliche Aussetzungsentscheidung bloß aufheben, ist aber nicht befugt, selbst Zweckmäßigkeitserwägungen anzustellen, mit denen es sein Ermessen an die Stelle des dem Erstgericht eingeräumten Ermessens setzt⁴⁴. Etwas anderes gilt nur ausnahmsweise dann, wenn das auszuübende Ermessen auf Null reduziert ist, so dass aus Rechtsgründen nur eine einzige rechtsfehlerfreie Ermessensentscheidung in Betracht kommt, die alsdann auch vom Beschwerdegericht vorweggenommen werden darf⁴⁵.

Keine Rechtsmittel bei Aussetzung durch II. Instanz.

40 BGH GRUR 1997, 454, 458 *Kabeldurchführung*.

41 OLG Düsseldorf GRUR 1994, 507.

42 OLG Karlsruhe GRUR 1979, 850; OLG Düsseldorf GRUR 2004, 88.

43 Loth § 19 Rn. 14.

44 BGH, MDR 2019, 1524 *Überprüfung der Aussetzungsentscheidung*.

45 BGH, MDR 2019, 1524 *Überprüfung der Aussetzungsentscheidung*.

4. Wirkung der Lö-Entscheidung

a) Löschung

- 12 Löschung, Teillöschung,⁴⁶ Feststellung der teilweisen oder vollständigen Unwirksamkeit⁴⁷ wirken für und gegen jedermann. Sie sind – gleichgültig von wem das Lö-Verfahren angestrengt wurde – vom Verletzungsgericht von Amts wegen zu beachten, auch vom Revisionsgericht,⁴⁸ selbst wenn die Entscheidung erst während des Revisionsverfahrens wirksam wird.⁴⁹ Soweit die Löschung erfolgt, haben Ansprüche nicht bestanden, die Verletzungsklage ist insoweit als unbegründet abzuweisen, keine Erledigung der Hauptsache.⁵⁰ Gegen bereits rechtskräftige, verurteilende Verletzungsentscheidungen ermöglicht die spätere Löschung Vollstreckungsgegenklage⁵¹ (Vollstreckungsabwehrklage), § 767 ZPO, oder Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO.⁵²

b) Zurückweisung des Antrags

- 13 Soweit ein Lö-Antrag (Feststellungsantrag) **zurückgewiesen ist**, bei Teillöschungen also hinsichtlich des für beständig erkannten Teils, wirkt die Entscheidung nur zwischen den Beteiligten des Lö-Verfahrens,⁵³ ihren Rechtsnachfolgern und ausschließlichen Lizenznehmern,⁵⁴ sowie – in bestimmten Fällen – den Gesellschaftern eines Beteiligten,⁵⁵ für jeden anderen Rechtsstreit,⁵⁶ vgl § 15 Rdn 117, mit feststellender Wirkung⁵⁷ (»inter partes«). Das gilt auch, soweit die Zurückweisung wegen Unzulässigkeit des Antrags erfolgt ist.⁵⁸ Die Entscheidung stellt, soweit **Löschung nicht** erfolgt ist, den Bestand (Gegenstand) des Gbm und den sich daraus ergebenden gegenständlichen Schutz zwischen den Beteiligten verbindlich fest,⁵⁹ auch für den

-
- 46 BGH GRUR 1968, 86, 91 *Ladegerät I*.
 47 BGH GRUR 1967, 351, 352 *Korrosionsschutzbinde*.
 48 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 14.
 49 RG GRUR 1939, 791; 1942, 556; BIPMZ 1937, 225; RGZ 148, 400.
 50 BGH GRUR 1963, 494 *Rückstrabler-Dreieck*.
 51 RG GRUR 1938, 43; zur Restitutionsklage: Schickedanz GRUR 2000, 570.
 52 BGH GRUR 2010, 996 – *Bordako*; Loth § 19 Rn. 24 a.A. Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts § 17 Rn. 144.
 53 BGH GRUR 1997, 454, 457 *Kabeldurchführung*; 1962, 299, 304 *form-strip*.
 54 BGH GRUR 1969, 681 *Hopfenpfückvorrichtung*.
 55 Vgl BGH GRUR 1976, 30 *Lampenschirm*.
 56 RG MuW 1931, 38; Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 16.
 57 RG GRUR 1931, 153.
 58 OLG Düsseldorf GRUR 1995, 487: fehlende Antragsbefugnis nach Treu und Glauben; Loth § 19 Rn 21.
 59 BGH GRUR 1962, 299, 305 *form-strip*; 1972, 597 *Schienenhalter II*; 1977, 250 *Kunststoffhohlprofil I*.

Löschungsgrund nach § 15 I Nr 3,⁶⁰ nicht aber den Schutzzumfang. Das ordentliche Gericht ist insoweit an die Entscheidung des DPMA gebunden, wenn die Parteien/Beteiligten dieselben sind;⁶¹ Der Verletzer kann im Verletzungsstreit nicht mehr geltend machen, der Gegenstand des Gbm sei nicht schutzfähig, auch nicht mit neuem Material.⁶²

Ist allerdings der Verletzungsfall eine äquivalente Ausführungsform des Gbm-Gegenstands, so bleibt der »Formstein«-Einwand⁶³ erhalten,⁶⁴ wenn auch eingeschränkt; denn es darf, § 19 S 3, kein Widerspruch zu einer im Lö-Verfahren ergangenen Entscheidung eintreten.⁶⁵ Das Naheliegen der abgewandelten Mittel darf also nicht mit Argumenten begründet werden, die gleichzeitig die Lösungsreife des Gbm begründen würden. Bindung an eine Beurteilung des Schutzzumfangs durch das DPMA besteht grundsätzlich nicht, weil die Gründe der Lö-Entscheidung nicht in Rechtskraft erwachsen,⁶⁶ zumal sich das DPMA nur mit dem Gegenstand, nicht aber mit dem Schutzbereich befasst.

Bei **Teillöschung** (und teilweiser Zurückweisung des Lö-Antrags) sind die neugefassten Ansprüche und die Gründe der rechtsbeständigen Entscheidung, soweit sie die Beschreibung ergänzen und ersetzen, zwischen denselben Beteiligten auch im Verletzungsstreit zur Auslegung des Gbm maßgebend,⁶⁷ selbst wenn nach Rechtskraft der Lösungsentscheidung neues schutzhinderndes Material bekannt geworden ist.⁶⁸ Die Lö-Entscheidung ist maßgebend für den Schutzzumfang,⁶⁹ der auf ihrer Grundlage vom Verletzungsgericht zu bestimmen ist.⁷⁰

Ist ein Lö-Antrag ganz oder teilweise zurückgewiesen, so hat ein von anderer Seite eingeleitetes Lö-Verfahren auf den Verletzungsstreit der Erst-Beteiligten nur Auswirkungen, wenn und soweit das Gbm in dem weiteren Lö-Verfahren völlig oder weiter teilweise gelöscht wird, es sei denn, ein anderer Lö-Grund wurde geltend gemacht.⁷¹ Bei gleichem Grund dürfen die Schutzvoraussetzungen nicht erneut im Hinblick

60 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 16.

61 BGH GRUR 1962, 299, 304 *form-strip*; 1997, 454, 457 *Kabeldurchführung*.

62 BGH GRUR 1972, 597, 599 *Schienenschalter II*; OLG Düsseldorf GRUR 1995, 487.

63 Vgl BGH GRUR 1986, 803 *Formstein*.

64 Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn. 15; § 12a Rn 8.

65 BGH GRUR 1997, 454, 457 *Kabeldurchführung*; 1962, 299, 304 *form-strip*.

66 RG GRUR 1938, 331.

67 Benkard GbmG § 19 Rn 11; vgl BPatGE 19, 161, 164.

68 BGH GRUR 1972, 597, 599 *Schienenschalter II*.

69 BGH GRUR 1977, 250 *Kunststoffhohlprofil I*; 1972, 597 *Schienenschalter II*.

70 Loth § 19 Rn 23; Busse/Keukenschrijver GbmG § 19 Rn 20.

71 BGH GRUR 1997, 454, 457 *Kabeldurchführung*.

auf eine Aussetzung geprüft werden. Aussetzungsbefugnis besteht, wenn im neuen Verfahren zumindest Teil-Löschung erfolgt ist. Keine Bindungswirkung bei anderem Lö-Grund.

- 17 Keine Bindungswirkung besteht, wenn die Parteien des Rechtsstreits und die Beteiligten des Lö-Verfahrens verschieden sind; ein Strohmännchen ist allerdings kein Dritter.