

2543 093

Ia ZB 232/63

B e s c h l u ß

In der Gebrauchsmustersache

der Firma J[REDACTED]-F[REDACTED] K.G., vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter, Ing. Gerhard F[REDACTED], in K[REDACTED]-Ma[REDACTED] b. S[REDACTED] (W[REDACTED].),

Antragsgegnerin und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

gegen

die Firma Wilhelm F[REDACTED] GmbH., St[REDACTED]-L[REDACTED],  
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer, Ingenieur  
Wilhelm F[REDACTED] in O[REDACTED] Krs. B[REDACTED] und Elfriede O. F[REDACTED]  
in O[REDACTED] Krs. B[REDACTED], A[REDACTED]straße [REDACTED],

Antragstellerin und  
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- vertreten durch: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED]  
in [REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung  
vom 2. Juni 1964 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten  
Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher,  
Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des  
5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)  
des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 1963 wird  
auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 24. Januar 1958 angemeldeten Gebrauchsmusters 1 763 283, das einen "Drehkippschlag mit über ein Eckgetriebe zu verschiebenden Zugstangen" betrifft. Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamtes im Beschluß vom 9. März 1962 dem Löschungsverlangen der Antragstellerin nur teilweise stattgegeben hatte, bestritt diese im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Schutzzfähigkeit des Gebrauchsmusters erstmals auch unter Hinweis auf den - unstreitig - offenkundig vorbenutzten Schlag "Wila F 63". Der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts beschloß darauf am 19. Juli 1963 die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang; in dieser Entscheidung (S. 10) heißt es u.a., sie sei "in erster Linie gestützt" auf die offenkundige Vorbenutzung des Schlags "Wila F 63".

Zwischenzeitlich war in einem zwischen den Parteien geführten Verletzungsprozeß, in welchem einzig um die Schutzzfähigkeit des Gebrauchsmusters gestritten wurde, das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 - I ZR 26/61 - ergangen. Der Bundesgerichtshof, der seiner Beurteilung schon die beschränkte Anspruchsfassung vom 9. März 1962 zugrundelegte, bestätigte durch Zurückweisung der Revision der jetzigen Antragstellerin die insbesondere zur Unterlassung verurteilende Entscheidung des Berufungsgerichts vom 27. Januar 1961. Im Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 heißt es, die angegriffene Ausführungsform falle unter die durch den Teillöschungsbeschluß vom 9. März 1962 beschränkte Anspruchsfassung.

- 3 -

II. Mit ihrer Rechtsbeschwerde trägt die Antragsgegnerin vor, der Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 1963 lasse eine eingehende Auseinandersetzung mit dem die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters bejahenden, im Verletzungsprozeß ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 vermissen. Aus diesem Grunde sei die mit der Rechtsbeschwerde jetzt angegriffene Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 1963 im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 6 PatG "nicht mit Gründen versehen", mithin die eingelegte Rechtsbeschwerde auch ohne Zulassung statthaft. Die rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters durch den Bundesgerichtshof im Verletzungsprozeß sei nämlich ein "selbständiges Verteidigungsmittel", das sie als Gebrauchsmusterinhaberin im Löschungsverfahren vorgebracht habe; der bloße Hinweis des Bundespatentgerichts in der angefochtenen Entscheidung vom 19. Juli 1963, daß die in das Löschungsverfahren neu eingeführte Entgeghaltung (offenkundige Vorbenutzung des Beschlages Wila F 63) dem Bundesgerichtshof noch nicht vorgelegen habe, sei keine Auseinandersetzung mit der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs. Mithin sei dieses selbständige Verteidigungsmittel übergangen. Nach Meinung der Rechtsbeschwerde hätte "eine Auseinandersetzung mit der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs nur in der Weise geschehen können und müssen, daß der im Beschwerdeverfahren in letzter Stunde entgegengehaltene Beschlag Wila F 63 unter Beachtung der vom Bundesgerichtshof als für die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters unschädlich ausgeschiedenen Entgeghaltungen geprüft wurde". Das Bundespatentgericht habe jedoch jeden sachlichen Vergleich des Wila-Beschlages mit den Entgeghaltungen des Vorprozesses unterlassen. Die Formulierung in der angefochtenen Entscheidung, durch den in das Löschungsverfahren neu eingeführten Wila-Beschlag sei ein neuer Tatbestand gegeben, stelle keine rechtliche Begründung dar. Es fehle an einer materiellen Wertung (sc. des auf den Wila-Beschlag bezüglichen neuen Vorbringens) nach dem Maßstab der ausgeschiedenen Entgeghaltungen.



III. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Hierbei kann dahinstehen, ob Ausführungen im Urteil des vorangegangenen Verletzungsprozesses, auf die eine Partei sich beruft, als selbständiges Verteidigungsmittel anzusehen sind oder als solches auch nur in Betracht kommen können, so daß die im Lösungsverfahren später ergehende Entscheidung hierauf eingehen müßte. Im vorliegenden Falle hat jedenfalls das im Verletzungsprozeß ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 in der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 1963 die ihm sachlich zükommende Erörterung und Berücksichtigung gefunden:

So werden im Tatbestand des angefochtenen Beschlusses das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 und die Entscheidungen der Vorinstanzen des Verletzungsprozesses als Sachvorbringen der Antragsgegnerin im jetzigen Lösungsverfahren ausdrücklich erwähnt. Die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters wird in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses wegen fehlender Erfindungshöhe mit folgender Begründung verneint:

"Zusammenfassend ist festzustellen, daß der geltende Schutzanspruch 1 eine Vereinigung von Merkmalen beinhaltet, die im wesentlichen der deutschen Gebrauchsmusterschrift 1 712 182 sowie den offenkundig vorbenutzten Beschlügen "Wila F 63" und "Aubifix St. 54" für sich bzw. in Teilkombination als bekannt zu entnehmen sind. In der Vereinigung dieser Merkmale kann aber keine den Rechtsbestand des Streitgebrauchsmusters begründende erfinderische Leistung gesehen werden."

Anschließend prüft das Bundespatentgericht, ob die völlige Löschung des Gebrauchsmusters wegen fehlender Erfindungshöhe mit dem im Verletzungsprozeß ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofs vereinbar ist. Im angefochtenen Beschluß wird dies bejaht, wobei die Bedeutung des Wila-Beschlages unterstrichen wird (aaO S. 10):

"Der Einwand der Antragsgegnerin, daß die Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters durch das Landgericht Düsseldorf, das Oberlandesgericht Düsseldorf sowie den Bundesgerichtshof anerkannt worden sei, kann schon deshalb nicht durchgreifen, weil im Verletzungsprozeß die offenkundige Vorbenutzung des Dreh-Kipp-Fensterbeschlages "Wila F 63", auf den die vorliegende Entscheidung in erster Linie gestützt ist, nicht geltend gemacht worden ist; dem vorliegenden Beschluß liegt somit ein neuer Tatbestand zugrunde."

Schließlich untersucht das Bundespatentgericht, ob etwa zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist (§ 10 Abs. 5 GebrMG in Verbindung mit § 41p Abs. 2 Nr. 2 PatG). Es befaßt sich nochmals mit dem im Verletzungsprozeß ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofs und führt hierzu aus (S. 10, 11):

"Obgleich die vorliegende Entscheidung bezüglich der Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters zu einem anderen Ergebnis gelangt als die mit dem Verletzungsstreit befaßten Gerichte, einschließlich des Bundesgerichtshofs, stehen die Entscheidungen in keinem gedanklichen Widerspruch zueinander, da sie, wie oben erörtert, auf einem in dem entscheidenden Punkt unterschiedlichen Tatsachenvortrag beruhen."

Das Vorbringen der Antragsgegnerin in der Beschwerdeinstanz, der Bundesgerichtshof habe im Verletzungsprozeß die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters bejaht, ist demnach vom Bundespatentgericht in der angefochtenen Entscheidung eingehend beschieden worden. Allerdings hat das Bundespatentgericht dies Vorbringen als nicht schlüssig angesehen, da durch den Wila-Beschlag eine neue Sachlage gegeben sei, die es verbiete, die auf der Grundlage engeren Prozeßstoffes vorgenommene Wertung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu übernehmen. Soweit die angefochtene Entscheidung die mangelnde Erfindungs-

höhe nicht allein aus der Vorbenutzung des Wila-Beschlages, sondern aus zwei weiteren, im Verletzungsprozeß bereits berücksichtigten Entgegenhaltungen (Gebrauchsmusterschrift 1 712 182 und Vorbenutzung des Beschlages Aubifix) herleitet, entspricht das Vorgehen des Bundespatentgerichts dem anerkannten Rechtsgrundsatz, daß bei Beurteilung der Erfindungshöhe der Stand der Technik in seiner Gesamtheit zu beachten ist (Benkard, 4. Aufl. PatG § 1 Rdn. 26), mithin neben dem zuletzt eingeführten, als schutzhindernd bezeichneten Material auch solche Entgegenhaltungen Berücksichtigung verlangen, die für sich allein möglicherweise noch nicht schutzhindernd sind. Die Rechtsbeschwerde spricht insoweit ungenau und sogar mißverständlich von den "im Vorprozeß als für die Schutzfähigkeit unschädlich ausgeschiedenen Entgegenhaltungen" (Rechtsbeschwerde-Begründungsschrift S. 6 ff); sie verkennt hierbei, daß jene im Vorprozeß (Verletzungsprozeß) als für sich allein unzureichend gewerteten Entgegenhaltungen damit nicht endgültig abgetan sind, sondern in Verbindung mit etwa später aufgefundenem Material durchaus erneut als schutzhindernd in Betracht kommen können.

Nach allem hat das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung vom 19. Juli 1963 das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 nicht übergangen. Es ist vielmehr infolge des Prozeßstoffes, der noch nicht Gegenstand der Prüfung im Verletzungsprozeß war, sondern erst später in das Lösungsverfahren eingeführt wurde (vorbenutzter Wila-Beschlag), bei Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters 1 763 283 zu einem von dem Urteil des Bundesgerichtshofs abweichenden Ergebnis gekommen. Darin liegt jedoch kein Rechtsverstoß, und ebensowenig kann die Antragsgegnerin allein aus diesem Grunde erneute sachliche Überprüfung durch die Rechtsbeschwerdeinstanz fordern.

Die angefochtene Entscheidung ist auch insoweit im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG "mit Gründen versehen", als das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 Gegenstand des Parteivorbringens und damit Prozeßstoff in der Beschwerdeinstanz des Löschungsverfahrens war. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde konnte in der angefochtenen Entscheidung die Frage des technischen Fortschritts dahingestellt bleiben, da die Schutzzfähigkeit des Gebrauchsmusters nach Auffassung des Bundespatentgerichts zumindest an der fehlenden Erfindungshöhe scheitern mußte.

IV. Die Rechtsbeschwerde war demnach als unbegründet zurückzuweisen. Die durch die Rechtsbeschwerde veranlaßten Kosten waren der Antragsgegnerin aufzuerlegen (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 41y Abs. 1 PatG).

Dr. Nastelski

Bock

Löscher

Spengler

Claßen