

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

Schrankbett

PatG § 41a

Ein Richter, der in einem Patenterteilungs-Beschwerdeverfahren mitwirkt oder mitgewirkt hat, ist nicht schon deshalb von der Ausübung des Richteramtes in einem dieselbe Erfindung betreffenden Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.

BGH, Beschl. v. 28. Juli 1964 - Ia ZB 4/64 - Bundespatentgericht

B e s c h l u ß

In der Gebrauchsmuster-Löschungssache

des Handelsvertreters (Polstermeisters) O F
in D , M straße ,

Gebrauchsmusterinhabers, Antragsgegners
und Rechtsbeschwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr.
in K -

gegen

die Firma J R (Alleininhaber: Polstermöbelfabrikant
R R) in H /W ,

Antragstellerin und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter vor dem Bundespatentgericht:
Patentanwalt Dipl.-Ing.
in M , T straße -

betreffend das Gebrauchsmuster 1 720 586

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung
von 28. Juli 1964 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten
Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher,
Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Dem Antragsgegner wird das Armenrecht für die
Rechtsbeschwerdeinstanz verweigert, weil die
beabsichtigte Rechtsverteidigung keine hin-
reichende Aussicht auf Erfolg bietet.

- 2 -

G r ü n d e:

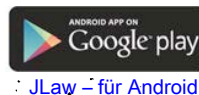
I. Der Antragsgegner hatte am 4. August 1954 eine Patentanmeldung und eine zugehörige Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung mit der Bezeichnung "Schranksbett" bei dem Deutschen Patentamt eingereicht. Das Gebrauchsmuster wurde auf seinen Antrag hin noch vor der Erledigung der Patentanmeldung am 19. April 1956 unter der Nr. 1 720 586 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen und ist nach Verlängerung der Schutzdauer um weitere 3 Jahre (§ 14 GebrMG) am 4. August 1960 abgelaufen. Die Patentanmeldung (F 15 387 X/34g) wurde am 22. Dezember 1960 mit der Auslegeschrift 1 095 483 bekannt gemacht; nach Prüfung der von mehreren Personen - darunter der Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens - erhobenen Einsprüche wurde das nachgesuchte Patent durch Beschluß der Patentabteilung X des Deutschen Patentamts vom 5. April 1962 erteilt; über die von der Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens dagegen eingelegte, beim 7. Senat (technischen Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts anhängige Beschwerde (7 W 64/63) ist noch nicht entschieden.

Auf einen ersten, von der Firma K & B in K (Rhld.) gestellten Löschungsantrag (Gm Lö I - 76/56 -) war das Gebrauchsmuster durch Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts vom 31. Januar 1958 dadurch teilweise gelöscht worden, daß an die Stelle der ursprünglichen Schutzansprüche 1 bis 7 die folgenden 3 Schutzansprüche traten:

1. Klappbett mit einer Schrankvorderwand entsprechend ausgebildetem Boden und Schrankseitenwände darstellendem Kopf- und Fußteil, das aus der Schranklage um seine hierbei untere Vorderkante um einen rechten Winkel in den Bettzustand kippbar ist, in welchem es sich auf eine an dem zuvor die



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



Schrankdecke bildenden Bettseitenteil angelenkte Stütze nach deren Umklappen um 180° abstützt, dadurch gekennzeichnet, daß die Stütze den rückwärtigen breiteren Teil der Schrankdecke bildet und mit deren schmaleren Vorderteil durch die in Längsrichtung derselben liegende Gelenkachse verbunden und ferner in ihrer für den Bettzustand umgeklappten Lage mit den Kopf- und Fußteilen verriegelbar ist.

2. Klappbett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für die Verriegelung ein an der Unterseite des angelenkten Deckenteils angeordneter, daher im Schrankzustand von außen nicht sichtbarer Riegel vorgesehen ist, der gleichzeitig als Handgriff zur erleichterten Schrank-Bett-Umwandlung dienen kann.

3.

Der Gebrauchsmusterinhaber hatte gegen diesen Beschluß keine Beschwerde eingelegt; die Firma K & B hatte die von ihr zunächst eingelegte, auf weitergehende Löschung gerichtete Beschwerde am 20./22. Juli 1959 zurückgezogen.

Mit einem zweiten, am 16./18. Januar 1960 eingereichten Löschantrag (Gm Lö II - 4/60) hat sodann die Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens die Löschung der Ansprüche 1 und 2 des Gebrauchsmusters in der Fassung des Beschlusses vom 31. Januar 1958 beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts hat diesen Antrag durch Beschluß vom 16. März 1962 abgewiesen. Auf die von der Antragstellerin dagegen erhobene Beschwerde hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch Beschluß vom 14. November 1963 (5 W 424/62) den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung II aufgehoben und fest-

gestellt, daß das Gebrauchsmuster 1 720 586 im Umfang der Ansprüche 1 und 2 nicht zu Recht bestanden hat.

Hiergegen richtet sich die - vom Beschwerdesenat nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde des Antragsgegners. Sie ist frist- und formgerecht (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41r PatG) durch den beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt Dr. R. eingelegt und begründet worden. Mit ihr wird beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Ferner hat namens des Antragsgegners zunächst der Patent- und Zivilingenieur D. in R. in mehreren ausführlich begründeten Schriftsätzen vom 31. Januar, 25. März, 4. und 12. Juni 1964 und sodann im Nachgang zu der inzwischen eingereichten Rechtsbeschwerdebegründung auch Rechtsanwalt Dr. R. um die Bewilligung des Armenrechts für das Rechtsbeschwerdeverfahren nachgesucht.

Die Antragstellerin hat sich in dem Rechtsbeschwerdeverfahren bisher nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Sie hat jedoch durch ihren Verfahrensbevollmächtigten vor dem Bundespatentgericht schriftsätzlich zu dem Armenrechtsgesuch des Antragsgegners und zu seiner Rechtsbeschwerdebegründung Stellung genommen.

II. Dem Antragsgegner kann das von ihm nachgesuchte Armenrecht nicht bewilligt werden, da seine weitere Rechtsverteidigung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 GebrMG i.V.m. § 46k PatG). Seine Rechts-

beschwerde ist zwar, obwohl sie nicht vom Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zugelassen ist (§ 10 Abs. 5 Satz 1 GebrMG), dennoch an sich statthaft und damit zulässig (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41p Abs. 3 und § 41t PatG), weil sie auf die Rüge mehrerer der in § 41p Abs. 3 PatG bezeichneten Verfahrensmängel gestützt wird (vgl. BGHZ 39, 333/34). Sie ist jedoch nicht begründet, weil die gerügten Mängel nicht vorliegen.

1. Zu Unrecht rügt es die Rechtsbeschwerde als einen Verfahrensmangel im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 2 PatG, daß bei dem angefochtenen Beschluß der Senatsrat Dr. Dr. A. mitgewirkt habe, obwohl er in entsprechender Anwendung des § 41a Abs. 2 Nr. 2b PatG von der Ausübung des Richteramts in dem Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren (5 W 424/62) kraft Gesetzes ausgeschlossen gewesen sei, weil er als Berichterstatter des 7. Senats (technischen Beschwerdesenats II) des Bundespatentgerichts in dem oben genannten, die Patentanmeldung F 15 387 X/34g (Auslegeschrift 1 095 483) zu derselben Erfindung betreffenden Beschwerdeverfahren (7 W 64/63) in einer Zwischenverfügung vom 8. Oktober 1963, also 5 Wochen vor dem hier angefochtenen Beschluß des 5. Senats, es als fraglich bezeichnet habe, ob die Patentansprüche mit Rücksicht auf den Stand der Technik gewährbar seien.

Nach § 10 Abs. 3 GebrMG gelten im Beschwerdeverfahren in Gebrauchsmusternachen die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht entsprechend. Es gelten daher - entsprechend - auch die Vorschriften des § 41a PatG über die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen. Unter diesen Vorschriften befinden sich mehrere, nach denen ein Richter von der Ausübung des Richteramts in einem Verfahren deshalb ausgeschlossen ist, weil er in einem anderen Verfahren mitgewirkt hat. So ist nach der gemäß § 41a Abs. 1 PatG auch hier entsprechend geltenden allgemeinen Vor-

schrift des § 41 Nr. 6 ZPO ausgeschlossen, wer in einem früheren Rechtszuge bei dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat; und nach den besonderen Vorschriften des § 41a Abs. 2 PatG für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen, wer bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamt mitgewirkt hat (Nr. 1), sowie im Verfahren über die Erklärung der Nichtigkeit eines Patents, wer bei dem Verfahren vor dem Patentamt über die Erteilung des Patents oder bei dem Verfahren vor dem Patentgericht bei dem Beschluß über die Erteilung des Patents mitgewirkt hat (Nr. 2a und b). Keine dieser Vorschriften trifft jedoch den vorliegenden Fall, auch nicht bei "entsprechender" Anwendung. Allen diesen Vorschriften liegt der gleiche Gedanke zugrunde, daß in einem mehrinstanzlichen Verfahren zu ein und derselben Sache bei der Nachprüfung der in einer früheren Instanz ergangenen Entscheidung in einer anderen, insbesondere einer höheren Instanz nicht mitwirken darf, wer bei dem Erlaß der nachzuprüfenden Entscheidung selbst oder auch nur bei dem Verfahren, in dem diese Entscheidung ergangen ist, mitgewirkt hat. Das ergibt sich für die Vorschrift des § 41 Nr. 6 ZPO eindeutig aus ihrem Wortlaut und ist für die Vorschrift des § 41a Abs. 2 Nr. 1 PatG bereits in dem Beschluß des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs I ZB 23/62 vom 21. Dezember 1962 - "Radgehäuse" - (GRUR 1963, S. 593 ff bei III 1 a), S. 594/95) des näheren dargelegt worden. Das gilt aber ebenso für die Vorschrift des § 41a Abs. 2 Nr. 2 PatG, die hier die Rechtsbeschwerde entsprechend angewendet wissen möchte. Dieser Vorschrift, die das der Patenterteilung nachfolgende Nichtigkeitsverfahren in einen Gegensatz zu dem vorangegangenen Patenterteilungsverfahren setzt (BGH aaO bei III 1 b) cc), S. 596), liegt ersichtlich der Gedanke zugrunde, daß das Nichtigkeitsverfahren - von der Sache her gesehen - gewissermaßen eine Nachprüfung der Patenterteilung in einer anderen Instanz darstellt. Auch § 41a Abs. 2 Nr. 2 PatG

setzt aber voraus, daß es sich in dem Nichtigkeitsverfahren und dem (vorangegangenen) Patenterteilungsverfahren um ein und dasselbe Patent handelt. Im Streitfall dagegen handelt es sich um zwei verschiedene Schutzrechte - ein Gebrauchsmuster und ein Patent -, die Gegenstand zweier verschiedener Verfahren - eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens und eines Patent-Erteilungsverfahrens - sind. In einem solchen Fall wird die Mitwirkung ein und desselben Richters in dem einen und in dem anderen Verfahren weder durch den Wortlaut der einschlägigen Vorschriften noch durch den ihnen zugrundeliegenden Rechtsgedanken ausgeschlossen, und zwar auch dann nicht, wenn, wie hier, das Gebrauchsmuster und die Patentanmeldung dieselbe Erfindung betreffen. Dabei ist weniger der materielle Umstand entscheidend, daß die Voraussetzungen der Gebrauchsmusterfähigkeit und der Patentfähigkeit einer Erfindung - nach der Rechtsprechung namentlich auch hinsichtlich der Erfindungshöhe - verschieden sind, als vielmehr der formelle Umstand, daß es sich um verschiedene Verfahren mit verschiedenen Verfahrensgegenständen handelt, von denen das eine zur Nachprüfung des anderen Verfahrens und zur Nachprüfung der in dem anderen Verfahren getroffenen Entscheidungen weder bestimmt noch geeignet ist. Es bleibt in einem solchen Falle den Beteiligten nur die Möglichkeit, den Richter nach § 42 ZPO (i.V.m. § 41a Abs. 1 PatG und § 10 Abs. 3 GebrMG) abzulehnen, wenn die gesetzliche Voraussetzung dafür, nämlich die Besorgnis der Befangenheit, gegeben ist. Der Senatsrat Dr. Dr. A ist jedoch im vorliegenden Fall in dem hier allein zur Nachprüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz stehenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, während dieses Verfahren in der Beschwerdeinstanz schwebte, nicht abgelehnt worden. Auch würde der Umstand allein, daß er im Patenterteilungs-Beschwerdeverfahren als Berichterstatter tätig war und in einer Zwischenverfügung Bedenken gegen die Patentfähigkeit der Erfindung geäußert hatte, noch nicht im Sinne des § 42 Abs. 2 ZPO die Besorgnis seiner Be-

fangenheit für das Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren begründet haben. So hat denn auch umgekehrt im Patenterteilungs-Beschwerdeverfahren der 7. Senat (technischer Beschwerdesenat II) das dort gegen Senatsrat Dr. Dr. A gerichtete Ablehnungsgesuch in einem Beschluß vom 5. Februar 1964 (7 W 64/63) für unbegründet erklärt, weil die Mitwirkung eines Richters bei der Entscheidung über die Löschung eines Gebrauchsmusters für sich allein noch keine Besorgnis der Befangenheit für seine Mitwirkung bei der Entscheidung über die Erteilung eines Patents für den gleichen Erfindungsgegenstand rechtfertige (vgl. auch BPatGerE 2, 86 und 2, 85).

2. Zu Unrecht rügt es die Rechtsbeschwerde ferner als einen Verfahrensmangel im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG, daß der angefochtene Beschluß "nicht mit Gründen versehen" sei. Sie behauptet, das Bundespatentgericht habe die Erfindungshöhe des Gebrauchsmusters "ohne eingehende Würdigung des ermittelten Standes der Technik" verneint, indem es von den 13 im erstinstanzlichen Patent-Erteilungsbeschluß vom 5. April 1962 (F 15 387 X/34 g) angeführten Entgegnungen nur drei - nämlich die belgische Patentschrift 497 162, die deutsche Patentschrift 682 478 und die französische Patentschrift 990 608 - erwähnt habe, um schließlich - abweichend von dem erstinstanzlichen Patent-Erteilungsbeschluß und von dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf 2 U 90/60 vom 16. Mai 1961 in dem Gebrauchsmuster-Verletzungsprozeß 4.O.340/59 LG Düsseldorf - jede erfinderische Überlegung mit der "vagen" Begründung abzusprechen, die im Streitgebrauchsmuster vorgeschlagene Raumform sei lediglich eine "Zwischenlösung" zwischen den Grenzfällen der genannten belgischen und der genannten deutschen Patentschrift. Mit der Nichtbeachtung der übrigen 10 Entgegnungen habe das Bundespatentgericht dem Antragsgegner ein selbständiges, aus der Masse der Entgegnungen abzuleitendes Verteidigungsmittel abgeschnitten, nämlich den Einwand, daß es für die Erfin-

dungshöhe spreche, wenn sich viele Fachleute vergeblich um die Lösung einer Aufgabe bemüht hätten und die Lösung schließlich dem Anmelder gelungen sei.

Nach den Ausführungen im Beschluß des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs I ZB 27/62 vom 21. Dezember 1962 (BGHZ 39, 333), denen sich der erkennende Senat bereits in mehreren Entscheidungen angeschlossen hat (z.B. Ia ZB 202 und 204/63 vom 28. November 1963, LM Nr. 2 und 3 zu § 41p PatG), sind auch für die Auslegung des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG die zu der gleichlautenden Vorschrift des § 551 Nr. 7 ZPO entwickelten Grundsätze entsprechend anwendbar. Danach stellt allerdings die Frage der "Erfindungshöhe" in der Regel einen Komplex dar, der den "selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln" im Zivilprozeß vergleichbar ist und dementsprechend in den Gründen einer Entscheidung über die Erteilung eines Patents oder die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters nicht übergangen werden darf (vgl. BGH Ia ZB 202/63 vom 28. November 1963, LM Nr. 2 zu § 41p PatG). Dagegen können Behauptungen über Tatsachen, die aus Erfahrungsgründen als Beweisanzeichen lediglich einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten können, - wie z.B. also auch die Behauptung vorangegangener vergeblicher Lösungsversuche vieler Fachleute -, nicht als selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel angesehen werden; sind sie in den Gründen einer Entscheidung nicht ausdrücklich erörtert, so liegt noch kein Mangel der Begründung im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG vor (vgl. auch hierzu BGH Ia ZB 202/63 vom 28. November 1963). Im übrigen hat das Bundespatentgericht hier die in Rede stehende Behauptung auch nicht gänzlich übergangen. Es hat sich vielmehr ausdrücklich mit der Überlegung des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Urteil vom 16. Mai 1961 auseinandergesetzt, wonach "vor dem Erfinder noch niemand" auf das Wesentliche der Raumform des Streit-

gebrauchsmusters gekommen sei. Wenn das Bundespatentgericht dabei den Stand der Technik nicht nochmals in allen Einzelheiten erörtert hat, so ist auch das kein "Fehlen der Gründe" im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG.

3. Ob der in der Rechtsbeschwerdebegründung schließlich noch gerügte Mangel der "Versagung des rechtlichen Gehörs" (Art. 103 Abs. 1 GG) überhaupt ein Mangel ist, der - obwohl in § 41p Abs. 3 PatG nicht ausdrücklich aufgeführt - die sog. zulassungsfreie Rechtsbeschwerde des § 41p Abs. 3 PatG zu eröffnen vermag, kann unerörtert bleiben. Denn von einer Versagung des rechtlichen Gehörs durch das Bundespatentgericht kann hier schon nach dem eigenen Vortrag des Rechtsbeschwerdeführers nicht die Rede sein. Wie aus C 4 der Rechtsbeschwerdebegründung vom 13. Juni 1964 und aus IV des Schriftsatzes des Patentingenieurs D. vom 31. Januar 1964 hervorgeht, sind dem Antragsgegner und seinem Verfahrensbevollmächtigten in der Gebrauchsmusterlöschungssache die später im angefochtenen Beschluß ausgesprochenen Bedenken gegen die Erfindungshöhe bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat am 14. November 1963 dargelegt worden. Damit ist ihm Gelegenheit gegeben gewesen, zu diesen Bedenken Stellung zu nehmen. Ob die Besonderheiten des Falles, daß das Gebrauchsmuster sowie die Patentanmeldung bereits von mehreren Instanzen als schutzfähig anerkannt worden waren und daß die Antragstellerin des vorliegenden Löschungsverfahrens ihre Beschwerde gegen den klagabweisenden Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung vom 16. März 1962 schriftsätzlich nicht begründet hatte, - trotz der anwaltschaftlichen Vertretung des Antragsgegners einen Antrag auf Vertagung der Verhandlung vom 14. November 1963 zwecks eingehenderer Stellungnahme zu den darin gegen die Erfindungshöhe geäußerten Bedenken gerechtfertigt hätten, kann dahingestellt bleiben, da der Rechtsbeschwerdeführer selbst nicht behauptet, daß ein solcher Antrag von seiner Seite gestellt worden sei.

4. Die über die schriftliche Rechtsbeschwerdebegründung des Rechtsanwalts Dr. Re hinaus in den Schriftsätzen des Patent- und Zivilingenieurs D. zum Armenrechtsgesuch vorgetragenen Gesichtspunkte würden der weiteren Rechtsverteidigung des Antragsgegners ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen können. Daß das Bundespatentgericht vor der Erledigung der Patentanmeldung über die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters entschieden hat, hatte seinen Grund darin, daß das ursprünglich nur hilfsweise angemeldete Gebrauchsmuster auf späteren Antrag hin eben doch noch vor der Erledigung der Patentanmeldung eingetragen worden war, und ist jedenfalls kein Verfahrensmangel, der mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde des § 41p Abs. 3 PatG gerügt werden könnte. Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde könnte schließlich auch nicht gerügt werden, daß das Bundespatentgericht - wie der Antragsgegner ersichtlich geltend machen will - die Erfindungshöhe nicht richtig beurteilt und insbesondere zu hohe Anforderungen an die bei einem Gebrauchsmuster zu verlangende Erfindungshöhe gestellt habe.

Dr. Nastelski Spreng Löscher Spengler Claßen