BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Xa ZB 10/09

vom

15. April 2010

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Gebrauchsmuster 201 22 096

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Walzenformgebungsmaschine

PatG §§ 93 Abs. 1, 100 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1

a) Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.

b) Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör.

BGH, Beschl. v. 15. April 2010 - Xa ZB 10/09 - Bundespatentgericht

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. April 2010 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Bacher und Hoffmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 35. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Mai 2009 wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 201 22 096 (Streitgebrauchsmusters), das eine Walzenformgebungsmaschine betrifft. Das Schutzrecht wurde am 14. Januar 2004 im Wege der Abzweigung aus einer europäischen Patentanmeldung angemeldet. Diese Patentanmeldung hat in der Folgezeit zur Erteilung des europäischen Patents 1 339 508 geführt, das in dem ebenfalls von der Antragstellerin eingeleiteten Einspruchsverfahren in geänderter Fassung aufrechterhalten worden ist.

2 Die Antragstellerin hat im vorliegenden Löschungsverfahren geltend gemacht, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei nicht schutzfähig. Die Antragsgegnerin hat das Schutzrecht in geänderter Fassung verteidigt. Das Patentamt hat das Streitgebrauchsmuster insoweit gelöscht, als es über die verteidigte Fassung hinausgeht, und den weitergehenden, auf vollständige Löschung gerichteten Antrag zurückgewiesen. In der Beschwerdeinstanz hat die

Antragsgegnerin das Schutzrecht in abermals geänderter Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht.

3 Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde, der die Antragstellerin entgegentritt.

4 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die Antragsgegnerin Rechtsbeschwerdegründe im Sinne von § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend macht. Das Rechtsmittel ist jedoch unbegründet, weil keine der erhobenen Rügen durchgreift.

5 1. Das Patentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der zuletzt verteidigten Fassung der Schutzansprüche sei durch die deutsche Patentschrift 196 12 239 (D11) und die US-Patentschrift 3 051 214 (D8) nahegelegt.

6 2. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Patentgericht habe den Vortrag der Antragsgegnerin übergangen, wonach die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts bei inhaltsgleichem Vortrag das europäische Patent mit den Patentansprüchen 3 bis 7, die mit den Schutzansprüchen 1 und 2 des Streitgebrauchsmusters identisch seien, aufrechterhalten habe. Damit habe es den Anspruch der Antragsgegnerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt. Außerdem sei die angefochtene Entscheidung insoweit nicht mit Gründen versehen.

7 Beide Rügen sind unbegründet.

8 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte, unvollständige oder unschlüssige Begründung nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Eine Entscheidung ist vielmehr nur dann im Sinne der genannten Vorschrift nicht mit Gründen versehen, wenn eines von mehreren selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln bei der Begründung übergangen ist (BGHZ 173, 47 Tz. 16 - Informationsübermittlungsverfahren II m.w.N). Ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel in diesem Sinne ist nur bei einem solchen Tatbestand gegeben, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre (BGH, Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 - Crackkatalysator II). Dazu gehört die Frage der erfinderischen Tätigkeit bzw. des erfinderischen Schritts, nicht jedoch ein einzelner Gesichtspunkt, der für deren Bejahung oder Verneinung in Betracht zu ziehen ist.

9 Im vorliegenden Verfahren musste sich das Patentgericht mit dem unter anderem auf die Entgegenhaltungen D8 und D11 gestützten Einwand mangelnder Schutzfähigkeit und dem dagegen gerichteten Vorbringen der Antragsgegnerin befassen. Diesen Anforderungen wird der angefochtene Beschluss gerecht. Das Patentgericht hat dargelegt, aus welchen Gründen es den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin als durch den Stand der Technik nahegelegt ansieht. Der in diesem Zusammenhang erfolgte Hinweis der Antragsgegnerin auf die abweichende Beurteilung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts ist kein selbständiges Verteidigungsmittel im oben genannten Sinn, sondern nur eines der Argumente, auf die die Antragsgegnerin ihr Vorbringen zur Schutzfähigkeit des Gegenstands der verteidigten Schutzansprüche gestützt hat. Der Umstand, dass das Patentgericht sich nicht ausdrücklich mit der Auffassung der Einspruchsabteilung befasst hat, könnte allenfalls einen Mangel oder eine Unvollständigkeit des angefochtenen Beschlusses begründen. Dies reicht für die Anwendung von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht aus.

10 Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde können die Erwägungen, mit denen das Patentgericht die Schutzfähigkeit verneint hat, auch nicht als nichtssagend oder inhaltslos angesehen werden. Das Patentgericht hat im Einzelnen dargelegt, welche Merkmale es als im Stand der Technik offenbart ansieht und aus welchen Gründen es den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vor diesem Hintergrund als nahegelegt ansieht. Ob diese Erwägungen zutreffen, ist für die Beurteilung nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG unerheblich (vgl. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen).

11 b) Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten (BGHZ 173, 47 Tz. 30 - Informationsübermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 22.9.2009 - Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 Tz. 12 - Schwingungsdämpfer). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146; BGHZ 173, 47 Tz. 31 - Informationsübermittlungsverfahren II).

12 Im vorliegenden Fall brauchte sich das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Antragsgegnerin mit der Beurteilung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in den Gründen der angefochtenen Entscheidung schon deshalb nicht ausdrücklich auseinanderzusetzen, weil die Antragsgegnerin den Beschluss der Einspruchsabteilung nicht vorgelegt und nicht näher vorgetragen hat, auf welche Erwägungen diese Entscheidung gestützt ist. Sie hat ausweislich der Akten lediglich "der Vollständigkeit halber und zur Kenntnis des Senats" mitgeteilt, das Patent sei "mit zu den vorliegenden Ansprüchen 1 und 3 bis 7 inhaltsgleichen Ansprüchen" aufrechterhalten worden.

13 Zwar ist es grundsätzlich geboten, dass sich das Patentgericht, wenn es in einem Einspruchs-, Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren über die Schutzfähigkeit eines Gegenstands zu entscheiden hat, der mit gleichem oder im Wesentlichen übereinstimmendem Inhalt bereits von der Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu beurteilen war, mit den Gründen befasst, aus denen das Europäische Patentamt die Schutzfähigkeit bejaht oder verneint hat. Für die Beurteilung sind in der Regel inhaltlich übereinstimmende materiellrechtliche Vorschriften maßgeblich. Abweichende Ergebnisse lassen deshalb darauf schließen, dass andere Vorveröffentlichungen herangezogen, diese anders bewertet oder die für die Bewertung maßgeblichen Rechtssätze nicht in übereinstimmender Weise verstanden und angewendet worden sind. Zwar sind weder das Europäische Patentamt noch das Bundespatentgericht an vorangegangene abweichende Beurteilungen durch die jeweils andere Stelle gebunden. Im Interesse einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung erscheint es in der Regel jedoch geboten, sich mit einer abweichenden Entscheidung auseinanderzusetzen.

14 Der Bundesgerichtshof hat die Würdigung von Entscheidungen des Europäischen Patentamts bereits früher für geboten erachtet und diese als sachver-

ständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht bezeichnet (BGH, Beschl. v. 4.5.1995 - X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 759 - Zahnkranzfräser; Beschl. v. 5.5.1998 - X ZR 57/96, GRUR 1998, 895, 896 - Regenbecken). Im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat, eine Bewertung erfordert und deshalb als Rechtsfrage anzusehen ist (BGHZ 166, 305 Tz. 28 - vorausbezahlte Telefongespräche; BGHZ 168, 142 Tz. 11 - Demonstrationsschrank), mag die Bedeutung einer sachverständigen Äußerung im Allgemeinen zwar geringer geworden sein. Den Entscheidungen der Einspruchsabteilungen und der Technischen Beschwerdekammern kommt jedoch auch insoweit erhebliches Gewicht zu, als sie eine Stellungnahme zu einer Rechtsfrage enthalten, die sich in einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgerichtshof in gleicher oder ähnlicher Weise stellt. Nicht anders als in anderen Fällen potentiell einander widersprechender gerichtlicher Entscheidungen erscheint es sowohl unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit als auch im Interesse einer Harmonisierung der Rechtsprechung im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens erforderlich, Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder andere nationale Gerichte ergangen sind, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem Ergebnis geführt haben, das von dem später zur Entscheidung berufenen Gericht nicht oder nicht ohne weiteres geteilt wird.

15 Nicht jede Verletzung der Verpflichtung zur (gedanklichen) Auseinandersetzung mit vorausgegangenen abweichenden Entscheidungen verletzt jedoch notwendigerweise den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör. Insoweit kommt es vielmehr auf die Tatsachen und rechtlichen Gesichtspunkte an, die von der Partei geltend gemacht worden sind. Die Rechtsbeschwerde zeigt nicht auf, dass die Antragsgegnerin mit Bezug auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung aus ihrer Sicht besonders wichtige tatsächliche oder recht-

liche Gesichtspunkte angeführt hat, die das Patentgericht zur Vermeidung einer Verletzung des Gehörsanspruchs ausdrücklich hätte bescheiden müssen. Ein solcher Vortrag ist umso weniger entbehrlich, als die Einspruchsabteilung den von der D11 über die D8 führenden Weg, der dem Fachmann nach Auffassung des Patentgerichts den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nahegelegt hat, soweit ersichtlich ihrerseits nicht ausdrücklich behandelt hat.

16 c) Die ergänzend erhobene Rüge, das Patentgericht hätte die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zulassen müssen, weil es sich in Widerspruch zu der Einspruchsentscheidung des Europäischen Patentamts gesetzt hat, ist unzulässig. Die Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 PatG unterliegt nicht der Nachprüfung durch den Bundesgerichtshof. Unabhängig davon stellt die unterschiedliche Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes eines einzelnen Schutzrechts durch das Europäische Patentamt und das Patentgericht für sich genommen noch keinen Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde dar.

17 3. Die Rechtsbeschwerde rügt, die Heranziehung der Entgegenhaltung D11 sei überraschend. Eine besondere Relevanz dieses Dokuments sei nicht ersichtlich gewesen und auch von der Antragstellerin nicht geltend gemacht worden. Deshalb habe es eines besonderen Hinweises bedurft, um der Antragsgegnerin eine angemessene Reaktion zu ermöglichen.

18 Diese Rüge ist ebenfalls unbegründet.

19 Das Patentgericht war nicht gehindert, seine Beurteilung auf D11 zu stützen, auch wenn die Antragstellerin sich in erster Linie auf andere Entgegenhaltungen berufen hat. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs musste es den Beteiligten zwar bekannt geben, dass es dieser Entgegenhaltung Bedeutung beimisst, und diesen Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen. Hierzu genügte

aber die Erörterung dieser Fragen in der mündlichen Verhandlung. Eines "besonderen Hinweises", wie ihn die Rechtsbeschwerde für erforderlich hält, bedurfte es nicht. Die Antragstellerin hat die D11 bereits mit dem Löschungsantrag vorgelegt und ihre Auffassung, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei durch den Stand der Technik nahegelegt - unter anderem - auch auf diese Entgegenhaltung gestützt. Schon angesichts dessen konnte es für die Antragsgegnerin keine Überraschung darstellen, wenn das Patentgericht die D11 für seine Beurteilung herangezogen hat.

20 4. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Patentgericht hätte der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung durch Erteilung eines Hinweises Gelegenheit zur Stellung von bereits vorbereiteten Hilfsanträgen (Anlagen B3a bis B3c zur Rechtsbeschwerdebegründung) geben müssen. Sie trägt vor, der Vorsitzende habe, als der Vertreter der Antragsgegnerin die Stellung von Hilfsanträgen zur Sprache gebracht habe, geantwortet, für den Fall, dass es auf jene Hilfsanträge ankomme, werde das Gericht darauf hinweisen. Deshalb habe das Patentgericht darauf hinweisen müssen, dass es beabsichtige, den Hauptantrag zurückzuweisen und das Streitgebrauchsmuster zu löschen.

21 Auch diese Rüge ist unbegründet.

22 Zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann es im Einzelfall allerdings erforderlich sein, auf die Stellung sachdienlicher Anträge hinzuwirken, wie dies § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO vorschreibt, der gemäß § 99 Abs. 1 PatG auch für das Verfahren vor dem Patentgericht anwendbar ist. Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG schließt zwar keine allgemeine Pflicht zu Hinweisen an die Parteien im Sinne von § 139 ZPO oder § 91 PatG ein. Ein solcher Hinweis kann im Hinblick auf das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs aber dann geboten sein, wenn für die Parteien auch bei sorgfältiger Verfahrensführung nicht vorhersehbar ist, auf welche

Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird (BGH, Beschl. v. 16.9.2008 - X ZB 29/07, GRUR 2009, 91 Tz. 9 - Antennenhalter m.w.N). Ob diese Voraussetzung im Streitfall vorlag, kann dahingestellt bleiben. Nach § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO reicht es in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Eines ausdrücklichen Hinweises darauf, wie die Entscheidung ausfallen wird, bedarf es entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde grundsätzlich nicht.

23 Die von der Rechtsbeschwerde behauptete Äußerung des Vorsitzenden, das Patentgericht werde darauf hinweisen, wenn es auf die Stellung von Hilfsanträgen ankomme, führt zu keiner anderen Beurteilung. Auch dieser Hinweis konnte dadurch erfolgen, dass das Patentgericht die aus seiner Sicht entscheidungserheblichen Gesichtspunkte aufzeigte. Einer weitergehenden Belehrung oder gar einer Aufforderung zur Stellung von Hilfsanträgen bedurfte es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht. Mangels besonderer Anhaltspunkte - die von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt werden - durfte das Patentgericht davon ausgehen, dass die Antragsgegnerin die Relevanz der von ihr vorbereiteten Hilfsanträge nach Erörterung der Sach- und Rechtslage selbst einschätzen konnte und die gebotenen Schlussfolgerungen zog.

24 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG und § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

25 IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Bacher Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.05.2009 - 35 W(pat) 428/08 -