

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/90

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

Gerhard D[REDACTED], O[REDACTED]straße [REDACTED], H[REDACTED],

Antragsgegner und
Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

Maria M[REDACTED]-K[REDACTED], J[REDACTED]straße [REDACTED], S[REDACTED],

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juli 1991 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juni 1990 wird auf Kosten des Antragsgegners zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I.

Der Antragsgegner war Inhaber des am 7. November 1978 angemeldeten und am 19. Juni 1981 mit der Bezeichnung "Stahlprofil für Schaltafeln" in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 78 32 974 (Streitgebrauchsmusters), das

- 3 -

wegen Ablaufs der verlängerten Schutzdauer mit dem 7. November 1984 erloschen ist.

Der Antragsgegner hat die Antragstellerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters gerichtlich in Anspruch genommen.

Die Antragstellerin hat die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt. Zur Begründung ihres Antrags hat sie mangelnde Neuheit und mangelnde Erfindungshöhe des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters geltend gemacht und insoweit auf Ende des Jahres 1977 erfolgte Lieferungen von Stahlprofilen gemäß der Zeichnung 95/2428a durch die R- B-Weiterverarbeitungs GmbH (RBG) an die Ba & P KG Elektrowerkzeuge als offenkundige Vorbenutzungen hingewiesen.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat durch Beschluß vom 22. Juni 1989 die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters festgestellt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Antragsgegners hat das Bundespatentgericht mit dem angefochtenen Beschluß zurückgewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt der Antragsgegner, der angefochtene Beschluß sei im Sinne der §§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen. Er beantragt, den Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen.



Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist darauf gestützt, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG); sie ist deshalb zulässig. Sie führt jedoch nicht zum Erfolg, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats dient § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung des Begründungszwanges (vgl. BGHZ 39, 333, 337 ff. - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 - β -Wollastonit). Bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ist daher nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt. Andererseits genügt es nicht, daß die Entscheidung überhaupt mit einer Begründung versehen ist. In der Begründung muß vielmehr zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung genommen werden, und dies darf nicht in einer ganz unverständlichen, verworrenen Weise oder mit sachlich inhaltslosen Redensarten geschehen; es muß zu erkennen sein, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren (BGH GRUR 1978, 423 - Mähmaschine; BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhütungsmittel).

2. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde wird der angefochtene Beschluß diesen Anforderungen gerecht.

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 als nicht auf einer erfinderischen Leistung beruhend angesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt: Die von der Firma RBG vorgenommene Lieferung der dem im Schutzanspruch 1 beschriebenen Stahlprofil exakt entsprechenden Profile gemäß der Zeichnung 95/2428a habe jedenfalls insoweit, als die Firma Ba[] & P[] beliefert worden sei, eine offenkundige Vorbenutzung dieser Profile dargestellt. Da auch klar gewesen sei, daß die Profile für Schalttafeln eingesetzt werden sollten, habe es für einen Fachmann, der mit deren Herstellung befaßt gewesen sei, keiner erfinderischen Leistung mehr bedurft, um die im Schutzanspruch beschriebene Schalttafel zu schaffen.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt, diese Ausführungen enthielten keine Begründung dafür, daß die seinerzeit gelieferten Stahlprofile offenkundig vorbenutzt, d.h. derart in den Verkehr gebracht worden waren, daß beliebige Dritte und dabei insbesondere Fachleute für Schalttafeln zuverlässige Kenntnis von dem Gegenstand erhalten konnten. Es sei völlig offen, ob die Firma Ba[] & P[] verpflichtet gewesen sei, die Stahlprofile geheim oder vertraulich zu halten, und ob von dem dortigen Gegenstand nur ein beschränkter Personenkreis habe Kenntnis nehmen können.

c) Die Rechtsbeschwerde zeigt damit keinen Verfahrensmangel im Sinne der §§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG auf. Ein solcher liegt zwar nicht nur dann vor, wenn dem Tenor der Entscheidung überhaupt keine Gründe beigegeben sind, sondern auch schon dann, wenn, wie bereits ausgeführt wurde, einzelne Ansprüche im Sinne der §§ 145,

322 ZPO oder einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO oder aber auch die damit regelmäßig vergleichbare Frage der erfinderischen Tätigkeit (BGH GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift; BGH Mitt. 1986, 195 - Kernblech) in den Gründen völlig übergangen worden sind. Letzteres aber trifft ersichtlich nicht zu.

Ein Verfahrensmangel im vorbezeichneten Sinne liegt freilich auch dann vor, wenn die Erörterungen zu dem Komplex der Erfindungshöhe derart unverständlich und verworren sind, daß sie nicht erkennen lassen, worauf die Entscheidung gestützt sein soll (BGH GRUR 1967, 548, 552 - Schweißelektrode II). Die Rechtsbeschwerde beanstandet jedoch lediglich, daß die in den Gründen der angefochtenen Entscheidung gemachten Ausführungen nicht ausreichen, um die Annahme der Offenkundigkeit der erfolgten Vorbenutzung zu rechtfertigen. Die Rechtsbeschwerde rügt also nur die sachliche Unvollständigkeit und die sich daraus ergebende Fehlerhaftigkeit der Gründe; damit aber vermag sie im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht durchzudringen (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 8. Aufl. § 100 Rdn. 24).

d) Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, die Ausführungen des Bundespatentgerichts, daß das Anliegenlassen des Stahlprofilvorsprungs an der Außenumfangsfläche der Schalttafel sich schon durch die Konfiguration des Stahlprofils selbst angeboten habe und außerdem durch die deutsche Offenlegungsschrift 23 10 683 nahegelegt gewesen sei, ließen weder den Gegenstand dieser Offenlegungsschrift noch die betreffende Konfiguration erkennen. Dasselbe gilt insoweit, als die Rechtsbeschwerde die Auffassung

des Bundespatentgerichts als aus sich heraus unverständlich beanstandet, die Art und Weise der Bearbeitung der Schweißnaht des Stahlprofils könne dem Fachmann überlassen werden und die spanabhebende Abtragung der Schweißnaht stelle nur eine im handwerklichen Können des Fachmanns stehende Maßnahme dar. Ein Begründungsmangel im Sinne der §§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG liegt erst dann vor, wenn sich wegen widersprechender Angaben nicht mehr erkennen läßt, welche Überlegungen schließlich für die Entscheidung maßgeblich waren und damit die Gesamtbegründung tragen (BGH GRUR 1978, 423, 424 - Mähmaschine; BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhütungsmittel). Von einem solchen Begründungsmangel aber kann in bezug auf die genannten Punkte der Begründung keine Rede sein. Die genannten Ausführungen lassen keinen Zweifel daran, daß nach der Auffassung des Bundespatentgerichts der Fachmann den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters bei der ihm möglichen Zusammenschau der maßgeblichen Entgegenhaltungen, nämlich der offenkundigen Vorbenutzung und der deutschen Offenlegungsschrift 23 10 683, ohne weiteres aufzufinden vermochte.

e) Ohne Erfolg bleibt schließlich auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß enthalte keinerlei Stellungnahme zum erfinderischen Gehalt der im Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters enthaltenen Merkmalskombination (BGH Mitt. 1981, 105, 106 - Mikroskop; BGH Mitt. 1983, 112 - Flüssigkristall).

- 8 -

III.

Da der gerügte Begründungsmangel mithin nicht vorliegt,
ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109
Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß