

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

GebrMG § 7; HGB § 129 Abs. 1

Lampenschirm

Ein Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft ist nach rechtskräftiger Abweisung eines von der Gesellschaft gestellten Löschungsantrags jedenfalls dann an der Geltendmachung des in § 7 GebrMG bezeichneten Anspruchs gehindert, wenn das Gebrauchsmuster abgelaufen ist, wenn er aus dem Gebrauchsmuster nur unter dem Gesichtspunkt des § 128 HGB in Anspruch genommen wird und wenn er die Möglichkeit hatte, Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in dem von der Gesellschaft angestrebten Löschungsverfahren zur Geltung zu bringen.

BGH, Beschl. v. 18. März 1975 - X ZB 12/74 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 12/74

BESCHLUSS

Verkündet am
18. März 1975
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Verfahren auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Gebrauchsmusters 1 940 903

des Kaufmanns Eugen S. [REDACTED], D. [REDACTED], K. [REDACTED]straße [REDACTED]

Antragsteller und Rechtsbeschwerde-
führer,

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

gegen

Max L. [REDACTED], L. [REDACTED]/Schweden,

Antragsgegner und Rechtsbeschwerde-
gegner,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Schwerdtfeger

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 6. Mai 1974 wird auf Kosten des Antragstellers zurückgewiesen.

G r ü n d e

I. Der Antragsteller ist Gesellschafter der A [REDACTED], W [REDACTED] B [REDACTED] gesellschaft, S [REDACTED] oHG, die früher die Firma W [REDACTED] B [REDACTED] gesellschaft S [REDACTED] oHG geführt hat. Diese hatte im Jahre 1968 beantragt, das am 27. Juli 1965 angemeldete, am 23. Juni 1966 eingetragene und bis zum 27. Juli 1971 verlängerte Gebrauchsmuster 1 940 903, das einen "Lampenschirm" betrifft, wegen mangelnder Schutzfähigkeit zu löschen. Dieser Löschungsantrag war durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 10. Juli 1970 - 5 W (pat) 456/69 - mit der Maßgabe zurückgewiesen worden, daß der der Eintragung des Gebrauchsmusters zugrunde gelegte Schutzanspruch durch den am 10. Juli 1970 eingereichten Schutzanspruch ersetzt wurde.

Nach Ablauf des Gebrauchsmusters hat der Antragsteller, der neben der offenen Handelsgesellschaft wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Verletzung des Gebrauchsmusters in Anspruch genommen wird, zunächst gemeinsam mit der A. M. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Geschäftsführer er war, die Feststellung der Unwirksamkeit des abgelaufenen Gebrauchsmusters beantragt. Diese Gesellschaft hat, nachdem sie ihr Vermögen nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes auf die offene Handelsgesellschaft übertragen hatte, ihren Feststellungsantrag in der Beschwerdeinstanz zurückgenommen. Der Antragsteller betreibt seitdem den Feststellungsantrag, der ebenfalls auf mangelnde Schutzfähigkeit gestützt ist, allein.

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts hatte die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters festgestellt.

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Bundespatentgericht nach Ausscheiden der Gesellschaft mit beschränkter Haftung den Feststellungsantrag des Antragstellers als unzulässig abgewiesen.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Antragsteller sein Feststellungsbegehren weiter.

Der Antragsgegner hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, er nehme den Antragsteller nur gemäß § 128 HGB wegen von der Gesellschaft zu verantwortender Gebrauchsmusterverletzung in Anspruch; eine über § 128 HGB hinausgehende Inanspruchnahme werde auch nicht erfolgen.

II. Die Rechtsbeschwerde kann im Ergebnis keinen Erfolg haben.

1. Dem Beschwerdegericht kann nicht darin beigetreten werden, daß die Rechtskraft der den Löschantrag der offenen Handelsgesellschaft abweisenden Entscheidung gegen den Antragsteller wirkt. Nach § 325 Abs. 1 ZPO, der entsprechend anzuwenden ist, wirkt ein rechtskräftiges Urteil für und gegen die Parteien und die Personen, die nach Eintritt der Rechtskraft Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind. In Übereinstimmung damit beschränkt auch § 11 Satz 3 GebrMG die Bindungswirkung einer den Löschantrag abweisenden Entscheidung auf den Fall, daß die Entscheidung zwischen "denselben Beteiligten" ergangen ist. Die offene Handelsgesellschaft kann nach § 124 Abs. 1 HGB unter ihrer Firma klagen und verklagt werden. Sie wird daher prozeßrechtlich wie eine eigene Rechtsperson behandelt. Dieser Umstand schließt es aus, die Gesellschaft und deren Gesellschafter prozessual als "dieselben Beteiligten" anzusehen (vgl. dazu BGHZ 62, 131, 132; Fischer, Großkomm. HGB § 124 Anm. 18 ff, 32 ff). Auch die Gesellschaft und ein einzelner Gesellschafter sind prozessual und damit auch i. S. der §§ 325 Abs. 1 ZPO, 11 Satz 3 GebrMG nicht "dieselben Beteiligten" (Fischer aaO § 129 Anm. 5). Die Auswirkungen einer gegen die offene Handelsgesellschaft ergangenen rechtskräftigen Entscheidung auf den einzelnen Gesellschafter bestimmen sich nach § 129 Abs. 1 HGB.

2. Nach § 129 Abs. 1 HGB kann ein Gesellschafter, der wegen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen wird, Einwendungen, die nicht in seiner Person begründet sind, nur insoweit geltend machen, als sie von

der Gesellschaft erhoben werden können. Für Streitigkeiten, denen ein eingetragenes Gebrauchsmuster zugrunde liegt, bedeutet das, daß ein Gesellschafter, gegen den die persönliche Haftung für eine von der Gesellschaft zu verantwortende Gebrauchsmusterverletzung (§ 128 HGB) zur Geltung gebracht wird, sich im Verletzungsstreit nicht mehr auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters berufen kann, wenn die Schutzfähigkeit zuvor durch Abweisung eines Löschungsantrages der Gesellschaft im Verhältnis zur Gesellschaft rechtskräftig festgestellt worden ist. Der Gesellschafter, der die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in Zweifel zieht, erhebt damit nicht eine in seiner Person begründete Einwendung, wie die Rechtsbeschwerde meint. Er macht vielmehr geltend, daß die der Eintragung durch § 5 Abs. 1 GebrMG beigelegte Wirkung wegen des Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen des § 1 GebrMG nicht eingetreten sei (vgl. dazu BGH GRUR 1957, 270, 271 - Unfallverhütungsschuh) und daß deshalb die vom Gebrauchsmusterinhaber aus der Eintragung abgeleiteten Ansprüche überhaupt nicht zur Entstehung gelangt seien (BGH aaO). Diese rechtshindernde Einwendung wird nicht dadurch zu einer in der Person des Gesellschafters begründeten, daß § 7 GebrMG jedermann das Recht gibt, die Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters zu beantragen. Der Löschungsanspruch hat als solcher auf die Verteidigung im Verletzungsstreit keinen Einfluß. Einen im Verletzungsstreit zulässigen Einwand begründet erst die im Löschungsverfahren (§§ 8 - 10 GebrMG) rechtskräftig ausgesprochene Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters. Das Gebrauchsmuster wird dadurch mit Wirkung für und gegen jedermann mit rückwirkender Kraft beseitigt (BGH GRUR 1967, 351, 352 - Korrosionsschutz-Binde; 1968, 86, 91 - Ladegerät). Damit wird auch den im Verletzungsstreit aus dem

Gebrauchsmuster hergeleiteten Ansprüchen die Grundlage entzogen (BGH GRUR 1963, 494 - Rückstrahler-Dreieck). Der durch § 7 GebrMG eingeräumte Löschungsanspruch besteht grundsätzlich neben der Möglichkeit, die mangelnde Schutzfähigkeit im Verletzungsstreit einzuwenden. Auf diesen Anspruch, der auf die Beseitigung des eingetragenen Gebrauchsmusters gerichtet ist, ist § 129 Abs. 1 HGB nicht anwendbar.

3. Es stellt sich jedoch die Frage, ob auch demjenigen, der durch § 129 Abs. 1 HGB gehindert ist, die Einwendung der mangelnden Schutzfähigkeit im Verletzungsstreit zu erheben, gestattet werden kann, die Löschung des Gebrauchsmusters oder nach dessen Ablauf die Feststellung der Unwirksamkeit zu beantragen. Diese Frage braucht hier nicht allgemein entschieden zu werden. Sie muß jedenfalls verneint werden, wenn das Gebrauchsmuster abgelaufen ist, nur noch eine Haftung des Antragstellers für Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster nach § 128 HGB in Frage steht und der Antragsteller Gelegenheit hatte, Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters schon in dem von der Gesellschaft angestregten Lösungsverfahren zur Geltung zu bringen.

a) Der Löschungsanspruch hat nicht den Zweck, die Verteidigungsmöglichkeiten desjenigen, der wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters in Anspruch genommen wird, zu erweitern. Er dient vielmehr dem öffentlichen Interesse an der Beseitigung schutzunfähiger Gebrauchsmuster (BGH GRUR 1962, 140, 141 - Stangenführungsrohre). Dieses Interesse besteht aber nur solange, als das Gebrauchsmuster infolge seiner Eintragung von jedermann als Ausschließungsrecht zu beachten ist. Die gesetzliche Regelung in § 7 GebrMG

setzt dementsprechend voraus, daß das Gebrauchsmuster noch besteht; denn sie gibt einen Anspruch auf "Löschung" des Gebrauchsmusters. In der Rechtsprechung wird zwar anerkannt, daß das in den §§ 8 - 10 GebrMG geregelte Verfahren auch nach Erlöschen des Gebrauchsmusters durchgeführt werden kann und daß dann der Antrag auf Feststellung der Rechtsunwirksamkeit des Gebrauchsmusters zu richten ist (BGH GRUR 1967, 351, 352). Da es dann aber nicht mehr um die Wahrung öffentlicher Belange geht, muß der Antragsteller in diesem Falle sein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse an der begehrten Feststellung dartun (BGH aaO m.w.N.).

b) Der Antragsteller hat sein Rechtsschutzinteresse damit begründet, daß er in dem anhängigen Verletzungsstreit auf Schadensersatz in Anspruch genommen werde und daß die geltend gemachte Forderung außer auf § 128 HGB auch darauf gestützt werden könne, daß er die Gebrauchsmusterverletzung veranlaßt habe und deshalb dafür ungeachtet der Verantwortlichkeit der Gesellschaft auch als Handelnder einzustehen habe (vgl. dazu BGH GRUR 1959, 428, 429 - Michaelismesse; BGB RGRK § 31 Rdn. 9 m.w.N.). Der Antragsgegner hat hierzu ausdrücklich erklärt, daß er den Antragsteller gemäß § 128 HGB in Anspruch genommen habe und auch künftig nur aus diesem Rechtsgrunde in Anspruch nehmen werde. Diese Erklärung hat Bedeutung für eine auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz von Amts wegen zu prüfende Verfahrensvoraussetzung. Die darin liegende Klarstellung war daher auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz zulässig. Sie ergibt, daß der - nach Ablauf des Gebrauchsmusters gestellte - Feststellungsantrag nur noch das Ziel verfolgt, Einwendungen gegen die Schutzfähigkeit

des Gebrauchsmusters, die dem Antragsteller in dem anhängigen Verletzungsstreit durch § 129 Abs. 1 HGB abgeschnitten werden, auf dem Wege über die §§ 7 - 10 GebrMG doch noch zur Geltung zu bringen. Eine Geltendmachung des aus § 7 GebrMG abgeleiteten Feststellungsanspruchs zu diesem Zweck entspricht nicht dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung und stellt sich als Mißbrauch dieses Anspruchs dar.

c) Es kommt hinzu, daß der Antragsteller die offene Handelsgesellschaft während des vorausgegangenen Löschungsverfahrens vertreten hat und daß er deshalb schon in diesem Verfahren die Möglichkeit hatte, alle Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters vorzubringen. Es ist deshalb nicht unbillig, wenn ihm verwehrt wird, das, was er damals unter der Firma der Gesellschaft nicht erreicht hat, nochmals unter seinem eigenen Namen anzustreben.

III. Der angefochtene Beschluß erweist sich danach im Ergebnis als richtig. Die Rechtsbeschwerde mußte daher als unbegründet zurückgewiesen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 Abs. 5 GebrMG
i. V. mit § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Schwerdtfeger