

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1981 § 59 Abs. 1 Satz 4

Tabakdose

Ein Einspruch ist nicht deshalb unzulässig, weil Beginn und Dauer einer Vorbenutzung nicht angegeben sind, sofern nur behauptet ist, daß die Vorbenutzung vor dem maßgeblichen Anmelde- bzw. Prioritätsdatum stattgefunden habe.

BGH, Beschluß vom 29. April 1997 - X ZB 13/96 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 13/96

vom 29. April 1997

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das deutsche Patent 39 19 835

der M- W GmbH & Co. E KG, E,

Patentinhaberin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Chem.
v. und Partner,
-

weitere Verfahrensbeteiligte:

S-L AG, S Straße, B,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

am 29. April 1997

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der
Beschluß des 34. Senats (Technischer Beschwerdesenat XXI) des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 1996 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.



Gründe:

I. Das Streitpatent, das einen Behälter, insbesondere für Lebensmittel betrifft, beruht auf einer Anmeldung vom 17. Juni 1989, für die eine innere Priorität vom 4. Februar 1989 in Anspruch genommen worden ist. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 8. Mai 1991 Einspruch eingelegt und wegen offenkundiger Vorbenutzung einer Pfeifentabakdose Widerruf des Patents begehrt. Zur Begründung hat sie wörtlich ausgeführt:

"Hierzu wird auf eine von der Einsprechenden hergestellte und vor dem Anmeldetag vom 4. Februar 1989 auf dem Markt vertriebene Blechdose verwiesen, von der in der Anlage eine Skizze und Kopien beigelegt werden. Der Skizze ist auch eine Dosenbeschreibung beigelegt.

Diese Dose wird durch die Firma P.G.C. H. [REDACTED] in A. [REDACTED] zur Verpackung und Verkauf ihrer Produkte eingesetzt.

Ein Muster der Dose wird nachgereicht.

Für die Herstellung und den Vertrieb der Dose vor dem Anmeldetag bzw. dem Tag der inneren Priorität des angegriffenen Patents wird Beweis durch Zeugenaussage angeboten. ..."

Das Deutsche Patentamt hat den Einspruch für hinreichend substantiiert erachtet, das Patent aber aufrechterhalten, weil die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Schutzfä-

higkeit der Lehre des Patents nicht entgegenstehe. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 3. Mai 1996 zurückgewiesen. Das Einspruchsvorbringen enthalte keine hinreichend substantiierten Angaben zur behaupteten Vorbenutzung. Ein auf "Vorbenutzung" gestützter Einspruch sei unzulässig, wenn bezüglich des Zeitpunkts der Benutzung nur angegeben sei: "vor dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag". Gegen diese Zurückweisung richtet sich die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Das aufgrund der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht statthafte, zulässig eingelegte Rechtsmittel führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

1. Nicht zu beanstanden ist allerdings, daß das Bundespatentgericht die vom Deutschen Patentamt bejahte Zulässigkeit des Einspruchs eigener Prüfung unterzogen hat. Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Stadium des Verfahrens und damit auch im Beschwerdeverfahren zu prüfen (vgl. Sen.Beschl. v. 23.02.1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät). Erachtet das Beschwerdegericht den Einspruch für unzulässig, darf eine sachliche Entscheidung nicht ergehen (vgl. Sen.Beschl. v. 21.12.1989 - X ZB 7/89, GRUR 1990, 348 - Gefäßimplantat). Der Beschluß

muß vielmehr zum Ausdruck bringen, daß der Einspruch wegen Unzulässigkeit keinen Erfolg hat. Auch diesem Erfordernis ist hier durch die insoweit eindeutigen Gründe der angefochtenen Entscheidung Genüge getan, die - wie auch sonst bei gerichtlichen Entscheidungen (vgl. BGHZ 122, 16, 18; RGZ 147, 27, 29) - zur Auslegung ihrer Tragweite heranzuziehen sind.

2. Ohne Rechtsfehler ist das Bundespatentgericht ferner davon ausgegangen, die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die behauptete offenkundige Vorbenutzung hinreichend dargetan sei, betreffe die Zulässigkeit des Einspruchs. Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG gehört das Erfordernis, die Tatsachen im einzelnen anzugeben, die den Einspruch rechtfertigen, zu den förmlichen Voraussetzungen eines Einspruchs (BGHZ 93, 171, 174 - Sicherheitsvorrichtung).

3. Mit ihrem Rechtsmittel rügt die Einsprechende, die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruhe auf einer unvollständigen Würdigung ihres tatsächlichen Vorbringens. Zur Darlegung einer offenkundigen Vorbenutzung sei entgegen der Meinung des Beschwerdegerichts insbesondere nicht notwendig, den Zeitpunkt des Beginns der Benutzung anzugeben. Dies gelte jedenfalls dann, wenn - wie hier - Herstellung und Vertrieb vor dem für die Priorität maßgeblichen Datum behauptet und weiterhin vorgetragen sei, daß der betreffende Gegenstand durch ein bestimmtes Unternehmen zur Verpackung und zum Verkauf seiner Produkte eingesetzt "wird". Diese Rüge hat im Ergebnis Erfolg.

a) Eine Einspruchsbegründung genügt der formalen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im einzelnen so darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Deutsche Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (Sen.Beschl. v. 30.03.1993 - X ZB 13/90, GRUR 1993, 651, 653 - Tetraploide Kamille - m.w.N.). Der Vortrag muß erkennen lassen, daß ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe liege vor (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), muß die überprüfbare Tatsachenangabe sich außerdem auf den geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen (BGHZ 100, 243, 246 - Streichgarn).

Beruft sich der Einsprechende auf fehlende Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge einer offenkundigen Vorbenutzung, sind daher bestimmte Angaben in dreierlei Hinsicht erforderlich: Die Einspruchsbegründung muß einen bestimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt. Ferner ist die Angabe bestimmter Umstände der Benutzung dieses Gegenstandes im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG erforderlich, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Schließlich bedarf es einer nachprüfbaren Angabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist, weil nur dann ermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden kann,

ob der Gegenstand zum Stand der Technik gehört, von dem aus Neuheit und erfinderische Leistung der patentierten Lehre zu beurteilen sind.

b) Aus diesen Notwendigkeiten folgt nicht, daß der Einsprechende zu allen Handlungen substantiiert vortragen muß, die ihm bekannt oder von ihm ermittelbar sind und nach seiner Einschätzung geeignet wären, die Schutzfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bereits eine einzige Handlung, die den Gegenstand des erteilten Patents oder einen Gegenstand, der den des Patents nahelegt, der Öffentlichkeit vor dem maßgeblichen Zeitpunkt zugänglich gemacht hat, rechtfertigt den Widerruf des Schutzrechts (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Dem Einsprechenden muß es deshalb unbenommen bleiben, von mehreren Benutzungshandlungen, die sich seinem Vortrag unter Umständen entnehmen lassen könnten, nur eine einzelne Handlung oder nur einen Teil von mehreren Handlungen nach Gegenstand, Umständen und Zeit zu konkretisieren. Enthält sein im übrigen unsubstantiiertes Vorbringen insoweit hinreichend nachprüfbare Angaben, kann sein Einspruch nicht als unzulässig verworfen werden.

c) Dies führt dazu, daß Angaben über die Dauer einer Vorbenutzung, die ein bestimmtes Anfangsdatum (oder Enddatum) nicht enthalten, nicht von vornherein oder schlechthin als zu wenig konkret zurückgewiesen werden können. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Einspruchsschrift oder einem zulässigerweise bis zum Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Vorbringen Umstände entnommen werden können, die den nachprüfbaren Schluß zulassen, zu ei-

ner bestimmten Zeit oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums habe eine Benutzung im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG stattgefunden.

Diese Prüfung hat das Bundespatentgericht im zu entscheidenden Fall nicht vorgenommen, weil es rechtsfehlerhaft Angaben im Einspruchsvorbringen dazu für erforderlich gehalten hat, wann vor dem bei der Anmeldung in Anspruch genommenen Prioritätstag des erteilten Patents der Zeitraum der Benutzung der entgegengehaltenen und durch Muster und Beschreibung individualisierbaren Dose begonnen haben solle. Die Prüfung führt im vorliegenden Falle zu der Feststellung, daß auch die erforderliche zeitliche Substantiierung gegeben ist.

d) Diese Feststellung rechtfertigt sich zwar nicht bereits deshalb, weil die Darstellung in der Einspruchsschrift vom 8. Mai 1991 ("Diese Dose wird durch die Firma P.G.C. H- in A zur Verpackung und zum Verkauf ihrer Produkte eingesetzt.") jedenfalls für das Datum der Einspruchsschrift eine Benutzung durch das genannte niederländische Unternehmen ergibt. Denn auf eine oder mehrere Benutzungshandlungen vom 8. Mai 1991 sollte der Einspruch ersichtlich nicht gestützt sein. Die Einsprechende war sich erkennbar bewußt, daß ihr Einspruch nur schlüssig sein konnte, wenn sie eine offenkundige Vorbenutzung vor dem für den Zeitrang der Anmeldung des Patents maßgeblichen Tag, hier also vor dem von ihr ausdrücklich und zutreffend genannten 4. Februar 1989, behauptete.

e) Diese Angabe ist der Einspruchsschrift im Gesamtzusammenhang zu entnehmen. Die Einsprechende hat nicht nur Herstellung und Vertrieb der den Gegenstand der angeblich offenkundigen Vorbenutzung bildenden Dose "vor dem Anmeldetag bzw. dem Tag der inneren Priorität" behauptet und durch Angabe des maßgeblichen Prioritätsdatums konkretisiert. Durch die weitere, oben unter d) in Klammern wiedergegebene Behauptung wird vielmehr über die Frage der Offenkundigkeit der behaupteten Benutzung durch die Firma P.G.C. H. [REDACTED] hinaus für eine bestimmte Art von Geschäften ein Geschehen erkennbar, das durch die Priorität des erteilten Patents unbeeinflusst ununterbrochen und gleichförmig verlaufen ist. Ersichtlich soll gesagt sein, die Firma P.G.C. H. [REDACTED] in A. [REDACTED] habe seit einer nicht näher bezeichneten Zeit vor dem 4. Februar 1989 bis in die Gegenwart ihre Produkte in Verpackungen nach dem vorgelegten Muster in dem jeweils nachgefragten Umfang dem interessierten Publikum angeboten und am Markt vertrieben. Diese Behauptung kann auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden und läßt angesichts der behaupteten fortlaufenden Gleichförmigkeit jedenfalls für die unmittelbare Zeit vor dem 4. Februar 1989 Rückschlüsse zu, ob bzw. daß es auch schon damals zu derartigen Benutzungshandlungen gekommen ist.

f) Das Vorbringen der Einsprechenden zur Zeit der Benutzungshandlungen genügt damit den gesetzlichen Anforderungen. Gründe, eine weitere Konkretisierung zu verlangen, sind nicht gegeben. Das Bundespatentgericht wird deshalb die von der Einsprechenden erbetene sachliche Überprüfung der Schutzfähigkeit der Lehre nach dem Streitpatent vorzunehmen haben.

4. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß
§ 107 Abs. 1 2. Halbs. PatG abgesehen.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver