

15

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

GebrMG § 7; ZPO § 256

Anzeigegerät

Der Antragsteller hat ein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Unwirksamkeit eines erloschenen Gebrauchsmusters, wenn für ihn Grund zu der Besorgnis besteht, er könne aus dem Gebrauchsmuster wegen Handlungen in der Zeit vor dessen Erlöschen in Anspruch genommen werden. Hierzu ist es nicht erforderlich, daß der Gebrauchsmusterinhaber den Antragsteller wegen Verletzung des Gebrauchsmusters verwarnt oder sich ihm gegenüber des Bestehens von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster berühmt hat.

BGH, Beschl. v. 12. März 1981 - X ZB 16/80 - Bundespatentgericht
Deutsches Patentamt

15

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 16/80

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der i [redacted] e [redacted] g [redacted] GmbH, T [redacted] straße [redacted], E [redacted],
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer, den
Ingenieur (grad.) Robert B [redacted], Am K [redacted], N [redacted],
und den Ingenieur Gerd M [redacted] B [redacted],
E [redacted]-B [redacted],

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [redacted]
und Dr. [redacted], [redacted] -

gegen

den Diplom-Ingenieur Werner S [redacted], H [redacted]-T [redacted]-Straße [redacted],
L [redacted],

Antragsgegner und
Rechtsbeschwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtig-
ter vor dem Bundespatent-
gericht:

Patentingenieur [redacted],
[redacted], [redacted] -

betreffend die Feststellung der teilweisen Unwirksamkeit
des deutschen Gebrauchsmusters 6 602 341

15

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat am 12. März 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. März 1980 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

20.000.-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Der Antragsgegner war Inhaber des am 18. März 1968 angemeldeten, am 17. Juli 1969 in die Rolle eingetragenen und am 18. März 1974 mit Ablauf der Schutzdauer erloschenen deutschen Gebrauchsmusters 6 602 341.

Die Antragstellerin hat am 22. November 1977 beim Deutschen Patentamt die Feststellung beantragt, daß das



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Gebrauchsmuster im Umfang seines Schutzanspruchs 1 von Anfang an unwirksam gewesen sei. Die Gebrauchsmusterabteilung hat den Feststellungsantrag als unzulässig zurückgewiesen mit der Begründung, die Antragstellerin habe nicht dargetan, daß sie ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse an der begehrten Feststellung habe.

Das Bundespatentgericht hat die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.

Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108 Abs. 1 PatG).

1. Das Beschwerdegericht teilt die Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, daß die Antragstellerin das nach dem Erlöschen des Gebrauchsmusters erforderliche besondere eigene Rechtsschutzinteresse an der begehrten nachträglichen Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters nicht dargetan habe.

Obwohl die Antragstellerin einräume, daß sie das Gebrauchsmuster im Umfang des Schutzanspruchs 1 verletzt habe, so daß der Antragsgegner gegen sie Ersatzansprüche geltend machen könne, fehle es an einem besonderen eigenen Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin an der begehrten Feststellung, weil der Antragsgegner solche Ansprüche

gegen die Antragstellerin bisher weder gerichtlich noch außergerichtlich geltend gemacht und nicht einmal eine solche Absicht geäußert habe. Die bloße Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Antragstellerin wegen Verletzung des Gebrauchsmusters begründe auch im Zusammenhang damit, daß der Antragsgegner den mehrfachen Aufforderungen der Antragstellerin, ihr gegenüber auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster zu verzichten, nicht entsprochen habe, nicht das erforderliche Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin; denn der Antragsgegner sei nicht verpflichtet gewesen, die in den Aufforderungen der Antragstellerin liegenden Angebote zum Abschluß eines Verzichtsvertrages nach § 397 BGB anzunehmen.

Unbeachtlich sei auch, ob die Antragstellerin in Anbetracht der ungewissen Verbindlichkeiten wegen Verletzung des Gebrauchsmusters Rückstellungen in den Bilanzen der Jahre 1977 und 1978 vorgenommen habe. Zu solchen Rückstellungen sei die Antragstellerin nicht verpflichtet gewesen. Es stehe ihr frei, die Rückstellungen bei der nächsten Jahresbilanz wieder aufzulösen. Dafür bedürfe sie nicht der von ihr begehrten Feststellung. Durch die sie bedrängende Frage, ob weiterhin eine Rückstellung notwendig oder zweckmäßig sei, werde sie nicht in ihren Rechten beeinträchtigt; vielmehr könne sie sich in dieser Frage frei in der einen oder der anderen Richtung entscheiden, ohne darin durch Maßnahmen des Antragsgegners oder sonstwie von außen gehemmt oder gehindert zu sein. Ihre Rechtsbeziehungen gegenüber Dritten würden dadurch nicht berührt.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt rechtsfehlerhafte Anwendung der Grundsätze über das für einen Feststellungs-

antrag erforderliche Rechtsschutzinteresse. Namentlich habe das Beschwerdegericht entgegen der von der Rechtsprechung geforderten großzügigen Gewährung von Rechtsschutz durch strenge Anforderungen und kleinliche Prüfung der Frage des Rechtsschutzbedürfnisses den Anspruch des Rechtssuchenden auf staatlichen Rechtsschutz unzulässig beschränkt.

Im übrigen habe das Beschwerdegericht auch die Verpflichtung der Antragstellerin zur Bildung von Rücklagen wegen möglicher Schadenersatzansprüche des Antragsgegners zu Unrecht verneint.

3. Die von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rügen greifen im Ergebnis durch.

Das Beschwerdegericht hat bei der Beurteilung der Frage, ob der Antragstellerin für die von ihr begehrte Feststellung, daß das angegriffene Gebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei, ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse zur Seite stehe, einen fehlerhaften Maßstab angelegt.

Das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ist - ebenso wie das Verfahren auf Nichtigerklärung eines Patents - in den Fällen des Fehlens der Schutzvoraussetzungen (§ 1 GebrMG) oder bei Wesensgleichheit mit einem älteren Recht (§ 5 Abs. 2 GebrMG) als sogenanntes "Popularverfahren" ausgestaltet. Das bedeutet, daß das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des zu Unrecht erteilten Schutzrechts für jedermann ohne weiteres ein Rechtsschutzinteresse an der Löschung des Schutzrechts begründet, ohne

daß der Antragsteller ein eigenes Interesse an der Rechtsverfolgung zu besitzen braucht. Erst wenn das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung eines Gebrauchsmusters dadurch entfällt, daß das Gebrauchsmuster durch Verzicht oder Zeitablauf erlischt, bedarf es zu dem - nunmehr auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters zu richtenden - Begehren eines besonderen eigenen Interesses des Antragstellers an der begehrten Feststellung. Das Erfordernis des "besonderen eigenen Rechtsschutzinteresses" ist dabei jedoch nicht etwa so zu verstehen, daß an dieses Interesse besonders strenge, den Rechtsschutz einengende Anforderungen zu stellen wären. Das genannte Erfordernis besagt vielmehr nichts anderes, als daß es sich - gegenüber dem vor dem Erlöschen des Schutzrechts genügenden und ohne weiteres gegebenen "allgemeinen Rechtsschutzinteresse" - nunmehr um ein spezielles, d.h. in der Person des Antragstellers liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse handeln muß.

Dementsprechend hat der Senat - zuletzt in seiner Entscheidung vom 26. Juni 1973 (GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr) - ausgeführt und dargelegt, daß bei der Prüfung der Frage, ob auf Seiten der antragstellenden Partei ein Rechtsschutzbedürfnis vorliegt, von einer großzügigen Gewährung von Rechtsschutz auszugehen ist. Schon in einer früheren Entscheidung hatte der Senat ausgesprochen, daß ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitsklärung eines durch Verzicht erloschenen Patents ohne weiteres dann bejaht werden müsse, wenn der beklagte Patentinhaber den Nichtigkeitskläger noch weiterhin wegen Verletzung des Streitpatents in der Zeit vor dem Wirksamwerden des Verzichts in Anspruch nehmen könne (BGH GRUR 1965, 231,

233 - Zierfalten). Später hat der Senat unter Hinweis auf die Zierfalten-Entscheidung für die Bejahung des Rechtsschutzinteresses an der Fortführung einer Nichtigkeitsklage nach Erlöschen des Streitpatents weder die Erhebung einer Verletzungsklage noch die Ankündigung einer solchen verlangt. So heißt es in der Senatsentscheidung vom 15. Oktober 1974 (BGH Liedl 1974/77, 69, 72 - Schießscheibe) in Bezug auf das Rechtsschutzinteresse des Nichtigkeitsklägers, die Nichtigkeitsklage werde nicht infolge des Erlöschens des Streitpatents unzulässig; die Erklärung des Beklagten, daß er den Kläger bisher nicht wegen Patentverletzung in Anspruch genommen habe, gebe dem Kläger nicht die Gewißheit, auch in Zukunft nicht zur Haftung herangezogen zu werden; das Rechtsschutzinteresse des Klägers sei deshalb zu bejahen, solange er von dem Patentinhaber wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen werden könne.

An dieser Beurteilung der Frage des Rechtsschutzinteresses hält der Senat nach erneuter Prüfung fest. Dabei sind an die Zulässigkeit eines Antrags auf Feststellung der Unwirksamkeit eines Gebrauchsmusters nach dessen Erlöschen keine anderen Anforderungen zu stellen als an die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage gegen ein erloschenes Patent. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts setzt das - erforderliche - Rechtsschutzinteresse des Antragstellers in einem solchen Fall nicht voraus, daß der Gebrauchsmusterinhaber den Antragsteller wegen Verletzung des Gebrauchsmusters verwarnt oder sich ihm gegenüber - wenigstens - des Bestehens von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster berührt hat; vielmehr genügt es für die Annahme eines Rechtsschutzinteresses des Antragstellers, daß dieser Grund zu der Besorgnis hat, er könne aus dem

Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden (so auch Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl., Rdn. 4 zu § 7 GebrMG).

Der Grund zu einer derartigen Besorgnis wird im vorliegenden Fall nicht dadurch ausgeräumt, daß der Antragsgegner gegenüber der Antragstellerin bisher keine Schritte zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Antragstellerin angekündigt oder gar eingeleitet hat. Denn nachdem die Antragstellerin das angegriffene Gebrauchsmuster während dessen Schutzdauer nach ihrem eigenen Vorbringen verletzt hat, was auch der Antragsgegner nicht in Abrede stellt, muß die Antragstellerin mangels gegenteiliger Anhaltspunkte damit rechnen, daß der Antragsgegner die ihm aus der Gebrauchsmusterverletzung in der Zeit vor dem Erlöschen des Gebrauchsmusters zustehenden Rechte auch gegen sie geltend machen wird. Diese Besorgnis der Antragstellerin wird noch dadurch verstärkt, daß der Antragsgegner sich auf die mehrfachen Aufforderungen der Antragstellerin, ihr gegenüber auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster zu verzichten, nicht erklärt hat. Zwar ist der Antragsgegner, wie auch der Beschwerdesenat zutreffend ausgeführt hat, zu einem solchen Verzicht gegenüber der Antragstellerin nicht verpflichtet. Verhält er sich aber - wie hier - gegenüber den Bemühungen der Antragstellerin, Klarheit über die sich aus der Schutzrechtsverletzung ergebende Rechtslage zu gewinnen, passiv, so begründet ein solches Verhalten nicht nur aus der Sicht der Antragstellerin, sondern auch objektiv die ernsthafte Besorgnis, der Antragsgegner behalte sich vor, zu gegebener Zeit wegen Verletzung seines Gebrauchsmusters gegen die Antragstellerin vorzugehen. Mehr aber kann zur Darlegung des Rechtsschutzinteresses für die von der Antragstellerin begehrte Feststellung nicht verlangt werden.

Es kann unter den gegebenen Umständen auf sich beruhen, ob die das Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin begründende Besorgnis nicht allein schon daraus hergeleitet werden könnte, daß die tatsächliche Weigerung des Antragsgegners, sich zu den Aufforderungen der Antragstellerin, auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster zu verzichten, in irgendeiner Richtung zu erklären, sich auch als Verweigerung einer nach Treu und Glauben zu erwartenden Erklärung darstellt (vgl. BGHZ 69, 37, 46 m.w.N.).

Ebenso kann unentschieden bleiben, ob der Umstand, daß die Antragstellerin wegen der ihr möglicherweise drohenden Inanspruchnahme Rückstellungen in ihren Bilanzen vorgenommen hat, ein Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin an der begehrten Feststellung begründet.

III. Da der endgültige Ausgang des Feststellungsverfahrens noch ungewiß ist, hat der Senat dem Bundespatentgericht auch die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde übertragen.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert