

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

Flammenüberwachung

PatG 1981 § 100 Abs. 3 Nr. 1

Die Rüge nicht ordnungsgemäßer Besetzung gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG erfordert die Angabe der Einzeltatsachen, aus denen sich der Fehler ergibt; die Angabe einer bloßen Vermutung genügt nicht. Soweit es sich um gerichtsinterne Vorgänge handelt, muß die Rechtsbeschwerde zumindest darlegen, daß eine zweckentsprechende Aufklärung versucht worden ist.

GebrMG 1986 § 3 Abs. 1 Satz 3, PatG 1981 § 3 Abs. 4

Die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG bemißt sich auch dann gemäß § 5 GebrMG nach der beanspruchten Priorität einer wirksamen Patentanmeldung, wenn die Patentanmeldung wegen einer nicht den Voraussetzungen des § 3 Abs. 4 PatG entsprechenden vorzeitigen Offenbarung der Erfindung nicht zu einem wirksamen Patent führen kann.

BGH, Beschl. v. 7. Februar 1995 - X ZB 20/93 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 20/93

vom

7. Februar 1995

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Greiner

am 7. Februar 1995

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats
(Gebrauchsmusterbeschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 14. September 1993 wird auf Kosten der An-
tragstellerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Das Deutsche Patentamt hat dem Rechtsbeschwerdegegner
am 8. November 1990 auf die Anmeldung vom 18. August 1990
das Gebrauchsmuster 90 11 973 mit der Bezeichnung "Einrich-
tung zur Überwachung und Bewertung von Flammen" erteilt. Für
die Anmeldung wurden die Prioritäten der Deutschen Patentan-
meldung P 39 32 297.1 vom 28. September 1989 und der deut-
schen Patentanmeldung P 39 33 200.4 vom 5. Oktober 1989 in



Anspruch genommen. Zur älteren Anmeldung vom 28. September 1989 hat das Deutsche Patentamt am 11. Dezember 1989 verfügt, daß sie als zurückgenommen gilt, nachdem die jüngere Anmeldung vom 5. Oktober 1989 die Priorität der älteren Anmeldung in Anspruch genommen hat. Diese Entscheidung ist nicht angefochten. Mit Beschluß vom 3. April 1991 hat das Deutsche Patentamt die spätere Anmeldung vom 5. Oktober 1989 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen, nachdem der Antragsgegner die Beanstandungen im Bescheid vom 18. Mai 1990 (mangelnde Erfindungshöhe) nicht beseitigt hatte.

Anspruch 1 des Gebrauchsmusters lautet:

Elektrische Überwachungs- und Bewertungseinrichtung für
Flammen mit mindestens einem auf einen Wellenlängenbe-
reich ansprechenden und ein Ausgangssignal liefernden
Detektor und mit einer die Ausgangssignale verarbeiten-
den Schaltungsanordnung zur Erzeugung eines Überwa-
chungs- und Bewertungssignals in Abhängigkeit von der
Amplitude des Ausgangssignals,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß ein Detektor auf Strahlung mit einer Wellenlänge von
280 bis 410 nm anspricht und die Schaltungsanordnung (3)
ein Überwachungs- und Bewertungssignal liefert, wenn das
Ausgangssignal in Abhängigkeit von der Intensität der
Strahlung einen vorbestimmten Schwellenwert übersteigt.

Wegen der Ansprüche 2 bis 8 wird auf die Gebrauchsmu-
sterschrift Bezug genommen.

Am 11. Dezember 1991 hat die Antragstellerin beantragt, das Gebrauchsmuster 90 11 973 zu löschen, weil ihm die Schutzfähigkeit gegenüber dem von ihr vorgetragenen druckschriftlichen Stand der Technik fehle; auch sei der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters neuheitsschädlich vorweggenommen durch ein Angebot des Dipl.-Ing. D. vom 28. Juni/3. Juli/3. August 1989 und eine Vorbenutzung von am 10. Juli 1989 bei der Firma H. gekaufter Photodioden G 1962 und G 1962-01 mit UV-Filter, die die Antragstellerin als Flammenwächter eingesetzt habe.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Löschantrag innerhalb der gesetzlichen Frist widersprochen.

Mit Beschluß vom 1. Juli 1992 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts den Löschantrag auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen. Die Antragstellerin hat gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt, mit der sie den Stand der Technik mit weiteren Entgegenhaltungen dargelegt und ihren Vortrag zu offenkundigen Vorbenutzungen vertieft und insbesondere um einen Prospekt der Firma des Antragsgegners von April/Mai 1989 erweitert hat. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde ohne mündliche Verhandlung als unbegründet zurückgewiesen, da der Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Gebrauchsmusters nach §§ 1 bis 3 GebMG 1987 nicht festgestellt werden könne. Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist zulässig, da sie darauf gestützt wird, das beschließende Gericht sei nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen (§ 18 Abs. 5 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG), ein Beteiligter sei nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten gewesen (§ 18 Abs. 5 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und der Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 18 Abs. 5 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet. Die gerügten Mängel liegen nicht vor.

1. Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde zunächst einen Verstoß gegen die vorschriftsmäßige Besetzung des Gerichts bei seiner Entscheidung (§ 18 Abs. 5 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG). Nach Ansicht der Rechtsbeschwerde sprechen Umstände dafür, daß die Sache in der Besetzung mit vier statt mit drei Richtern beraten und entschieden worden sei. Diese Umstände sieht die Rechtsbeschwerde darin, daß der Vorsitzende des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats am 31. März 1993 Termin zur Senatsberatung auf Montag, den 10. Mai 1993 bestimmt und verfügt habe, daß RiBPatG W. den Vorsitz übernehme. Mit Verfügung vom 8. April 1993 habe der Senatsvorsitzende den Beratungstermin auf Mittwoch, den 19. Mai 1993 verlegt. Der Entwurf der Entscheidung bei der Gerichtsakte weise ein auf den 14. September 1993 abgeändertes Datum auf. Der Platz für das ursprüngliche Datum sei so gering, daß dort "19. Mai 1993" ohne weiteres habe stehen können. Zusätzlich erscheine auf der letzten Seite des Entwurfs links unten das Datum "19. August 1993". Der 14. September 1993 sei nach dem Geschäftsverteilungsplan 1994 kein Sitzungstag des 5. Senats des Bundespatentgerichts.

Die Rüge hat keinen Erfolg. Sie ergeht sich lediglich in Vermutungen. Das genügt für eine ordnungsgemäße Rüge nach § 18 Abs. 5 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG nicht. Zu der vergleichbaren Regelung des § 551 Nr. 1 ZPO ist anerkannt, daß zur Begründung der Rüge die Angabe der Einzeltatsachen nötig ist, aus denen sich der Fehler ergibt. Wenn es sich - wie hier - um gerichtsinterne Vorgänge handelt, muß die Revision zumindest darlegen, daß sie zweckentsprechende Aufklärung versucht hat; die Rüge darf nicht auf bloßen Verdacht erhoben werden (vgl. BGH, Urt. v. 20.06.1991 - VII ZR 11/91, NJW 1992, 512 zu I. 2. b)). Diese Grundsätze gelten auch im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde in Gebrauchsmustersachen, wie sich aus der gesetzlichen Verweisung in § 101 Abs. 2 PatG ergibt (§§ 18 Abs. 5 GebrMG, 101 Abs. 2 PatG, 551 ZPO i.V.m. § 554 Abs. 3 Nr. 3 b ZPO).

Die von der Rechtsbeschwerde aufgeführten Tatsachen ergeben den behaupteten Fehler nicht. Aus der Gerichtsakte ergibt sich lediglich eine Verschiebung des Beratungstermins auf den 19. Mai 1993 durch Verfügung des Vorsitzenden sowie eine weitere Verschiebung des Beratungstermins ohne ersichtliche Verfügung auf den 14. September 1993. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, daß die Beratung in der Besetzung mit vier statt mit drei Richtern (§ 18 Abs. 4 GebrMG) erfolgt wäre, sind nicht ersichtlich und nicht dargetan. Weder die Verschiebung des Beratungstermins ohne ausdrückliche Verfügung des Vorsitzenden noch der Umstand, daß nach dem Geschäftsverteilungsplan des Folgejahres der 14. September kein Sitzungstag war, geben Hinweise auf eine gesetzwidrige Besetzung des Senats bei Beratung der Sache. Auch dem von der Antragstellerin auf der letzten Seite des Entwurfs be-

merkten Datum "19. August 1993" ist kein Hinweis auf eine dem Gesetz zuwiderlaufende Beschlußfassung mit vier Richtern zu entnehmen.

2. Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde auch, der Beschwerdesenat habe nur nach vorheriger Befragung und mit Zustimmung der Parteien ohne mündliche Verhandlung entscheiden dürfen.

Eine mündliche Verhandlung findet im Beschwerdeverfahren in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren (§ 18 Abs. 3 Satz 1 GebrMG) nur statt, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, vor dem Patentgericht Beweis erhoben wird oder das Patentgericht sie für sachdienlich erachtet (§ 78 PatG).

Daß die Parteien eine mündliche Verhandlung nicht beantragt haben, räumt die Rechtsbeschwerde ein. Das Patentgericht hat auch keinen Beweis erhoben; daß die Antragstellerin Beweis angetreten hatte, ist noch keine Beweisaufnahme. Im Rahmen der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zu überprüfen, ob das Beschwerdegericht - von seinem Standpunkt aus oder nach geläuterter Ansicht - zu Recht oder zu Unrecht keinen Beweis erhoben hat. Anderenfalls würden auf diesem Wege die vom Gesetzgeber eng begrenzte Prüfungsmöglichkeit im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde erweitert und neue Zulässigkeitsgründe geschaffen. Schließlich hat das Beschwerdegericht auch die mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich erachtet.

Für eine entsprechende Anwendung der Vorschriften des Patentgesetzes über das Nichtigkeitsverfahren ist angesichts der eindeutigen Regelung des § 18 Abs. 3 Satz 1 GebrMG entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kein Raum. Der Antragstellerin kann daher nicht gefolgt werden, soweit sie in der Neufassung des § 18 GebrMG eine Änderung in der hier interessierenden Frage der Erforderlichkeit mündlicher Verhandlung sieht. Das war auch die Ansicht des Gesetzgebers (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes B1PMZ 1986, 320, 328 zu Nr. 13), der eine Änderung der Rechtslage nicht nur zur Einleitung des Beschwerdeverfahrens, sondern auch in der Durchführung des Beschwerdeverfahrens nicht einführen wollte. Die von der Rechtsbeschwerde zitierte Bestimmung des § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG betrifft nur die Kostenregelung und ist als Ausnahme gegenüber der voranstehenden allgemeinen Vorschrift des § 18 Abs. 3 Satz 1 GebrMG formuliert und bestätigt damit ebenfalls, daß es im übrigen, unter anderem also auch hinsichtlich der Voraussetzungen einer mündlichen Verhandlung bei den Bestimmungen über das Beschwerdeverfahren in Patentsachen bleiben soll.

3. Schließlich rügt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß als nicht hinsichtlich aller Angriffsmittel mit Gründen versehen (§ 18 Abs. 5 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Die Rechtsbeschwerde vermißt Ausführungen des Beschwerdegerichts dazu, ob die eigene Vorveröffentlichung des Antragsgegners (im Mai 1989 ausgelieferter Prospekt, in dem der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vorbeschrieben

sei), die einem Patentschutz des Rechts aus der Anmeldung vom 5. Oktober 1989 - wegen der gegenüber § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG eingeschränkten Neuheitsschonfrist nach § 3 Abs. 4 PatG - neuheitsschädlich entgegengestanden habe, ein Prioritätsrecht habe entstehen lassen können. Insoweit handele es sich um ein selbständiges Angriffsmittel, das in den Entscheidungsgründen nicht habe übergangen werden dürfen.

Auch mit dieser Rüge sind die Voraussetzungen des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht dargetan. Eine Entscheidung ist dann nicht im Sinne dieser Bestimmung mit Gründen versehen, wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren; das ist bereits dann der Fall, wenn einzelne "selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel" im Sinne der §§ 146, 303 ZPO in den Gründen völlig übergangen sind. Dagegen liegt kein Begründungsfehler vor, wenn ein Argument, das zur Begründung eines "selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels" vorgetragen wurde oder vorgetragen werden konnte, nicht erörtert wird. Das Gericht hat in seiner Entscheidung die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind; das erfordert nicht eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit allen denkbaren Gesichtspunkten, wenn sich nur ergibt, daß eine sachentsprechende Beurteilung überhaupt stattgefunden hat. Hierbei kann nicht außer acht bleiben, daß nach § 313 Abs. 3 ZPO, der auch für Beschlüsse gilt (§ 329 Abs. 3 ZPO), die Entscheidungsgründe nur noch eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten müssen, auf denen die Entscheidung

in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht beruht (vgl. BGH, Beschl. v. 11.02.1987 - IVb ZR 23/86, BGHR ZPO § 286 Abs. 1 - Revisionsrüge 1).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist ein Verstoß gegen § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht ersichtlich. Das Beschwerdegericht hat im einzelnen dargelegt, der Zeitrang des Streitgebrauchsmusters werde durch den Anmeldetag der deutschen Patentanmeldung P 39 32 297.1 - also den 28. September 1989 - bestimmt, deren Priorität der Antragsgegner zu Recht in Anspruch genommen habe, und dies näher erläutert. Es hat ferner ausgeführt, das spätere Schicksal der vorschriftsmäßigen Anmeldung sei für die Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer (inneren) Priorität ohne Bedeutung. Unter Berücksichtigung der Neuheitsschonfrist gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG sei die Veröffentlichung des Prospekts im Mai 1989 mithin nicht neuheitsschädlich. Diese Ausführungen genügen den gesetzlichen Anforderungen unter dem Blickwinkel von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG. Die Rechtsbeschwerde räumt dies hinsichtlich der Frage, ob eine Kumulierung von Schonfrist und Priorität möglich ist, ausdrücklich ein. Weitere Ausführungen des Beschwerdegerichts dazu, daß die innere Priorität der Patentanmeldung vom 28. September 1989 wirksam in Anspruch genommen wurde, obwohl die Veröffentlichung des Prospekts im Mai 1989 möglicherweise der für die innere Priorität in Anspruch genommenen Patentanmeldung entgegenstand, waren nicht erforderlich. Das Beschwerdegericht hat diesen Einwand berücksichtigt und abgelehnt mit dem Hinweis darauf, daß das spätere Schicksal einer vorschriftsmäßig hinterlegten Anmeldung ohne Bedeutung sei. Der Einwand richtete sich gleichfalls gegen eine wirksame Inanspruchnahme der inneren Prio-

rität und stellte kein "selbständiges Angriffsmittel" dar, das einer gesonderten Begründung bedurfte. Selbständiges Angriffsmittel im Sinne der Rechtsprechung zu § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, §§ 146, 303 ZPO ist jedes sachliche oder prozesuale Vorbringen, das sich für sich allein rechtsvernichtend auswirkt (vgl. Sen.Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 - Crackkatalysator II zu 3. h)). Angriffsmittel war vorliegend nur der Vortrag, die innere Priorität sei nicht wirksam in Anspruch genommen worden, weil die Patentanmeldung nicht wirksam war. Dagegen bildet die Begründung dieses Vortrags, die Unwirksamkeit der Patentanmeldung folge daraus, daß die Patentanmeldung infolge der Nachanmeldung P 39 33 200.4 als zurückgenommen gelte (§ 40 Abs. 5 Satz 1 PatG), oder daraus, daß die Patentanmeldung wegen fehlender Patentfähigkeit zurückgewiesen werden mußte und wurde, kein selbständiges Angriffsmittel, das einer Erörterung im einzelnen bedurfte. Es war daher ausreichend, wenn das Patentgericht den Einwand im Hinblick auf die Unerheblichkeit des späteren Schicksals der Anmeldung ohne nähere Begründung im einzelnen insgesamt zurückgewiesen hat. Im übrigen war das Vorbringen der Antragstellerin rechtlich nicht erheblich; sein Übergehen ist daher auch aus diesem Grunde unschädlich (BGH, Urt. v. 11.02.1977 - I ZR 39/75, GRUR 1977, 666, 667 - Einbauleuchten, zu § 551 Nr. 7 ZPO; Sen.Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 - Crackkatalysator II, zu 3. f)). Erforderlich, aber auch genügend zur Inanspruchnahme der inneren Priorität ist eine wirksame frühere Anmeldung eines Patents (§ 5 Abs. 1, 2 GebrMG). Das Gesetz verlangt keine Patentanmeldung, die später zu einem wirksamen Patent führt, wie sich unmittelbar aus § 40 Abs. 5 PatG ergibt. Lediglich die Anmeldung als solche muß ord-

nungsgemäß erfolgt sein und zur Festlegung eines vor dem Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung liegenden Zeitpunkts ausgereicht haben (vgl. Art. 4 A II, III PVÜ; Benkard, PatG GebrMG 9. Aufl., § 40 PatG Rz. 2). Die Patentanmeldung braucht nicht mehr anhängig zu sein im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Priorität, sondern kann bereits zurückgewiesen sein (Benkard aaO Rz. 4). Das ist ohne weiteres nachvollziehbar, wenn die Anmeldung etwa mit dem Hinweis zurückgewiesen wurde, die Erfindungshöhe genüge nicht für ein Patent, sondern allenfalls für ein Gebrauchsmuster, gilt aber auch in sonstigen Fällen der Zurückweisung. Auch kann die prioritätsbegründende Wirkung nicht davon abhängen, ob sich (mehr oder weniger zufällig) bereits vor oder erst nach Inanspruchnahme der Priorität Erfolg oder Mißerfolg der Anmeldung herausstellen. Daher kann es entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde nicht als unzulässiges "Erschmuggeln" längstmöglichen Zeitraums gewertet werden, wenn durch prioritätsbegründende Patentanmeldung mit anschließender Gebrauchsmusteranmeldung der Umstand ausgenutzt wird, daß die Neuheitsschonfristen für Gebrauchsmuster und Patent unterschiedlich geregelt sind.

4. Auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe erhebliche Beweisantritte übergangen, hat keinen Erfolg. Ein Beweisantritt ist für sich allein kein selbständiges Angriffsmittel im Sinne des § 146 ZPO, dessen völliges Übergehen in den Gründen dazu führen kann, daß die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG (vgl. Sen.Beschl. v. 03.12.1991, aaO - Crackkatalysator II). Das Beschwerdegericht hat überdies ausgeführt, der Vortrag der Antragstellerin rechtfertige

nicht die Annahme, daß die Lehre nach Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters durch offenkundige Benutzungshandlungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, und hat hierzu weitere Ausführungen zu B. 1. h) bis j) der Gründe gemacht. Es hat den Vortrag der Antragstellerin mithin für nicht ausreichend erachtet. Vor diesem Hintergrund hatte das Beschwerdegericht keinen Anlaß, den angebotenen Beweisen nachzugehen.

III. Nach allem hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG, § 107 Abs. 1 PatG).

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG, 109 Abs. 3 PatG, 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Greiner