

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 21/71

BESCHLUSS

Verkündet am
7. November 1972
Schwingen,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma Adolf B., Alleininhaber Kaufmann Rudi M.,
Es-Kr., A-straße ,

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und
Dr. -

gegen

die Firma K-Auto-Komfort W. K. Me KG,
W., Le-straße , gesetzlich vertreten
durch die Herren Klaus Me in W. und Uwe Me
in Be-Te ,

Antragsgegnerin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. November 1972 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Claßen, Dr. Bruchhausen, Bendler und Häußer

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. April 1971 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000 DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Sache befindet sich erneut in der Rechtsbeschwerdeinstanz. Wegen des Sachverhalts wird auf den Beschluß des erkennenden Senats vom 27. Oktober 1970 - X ZB 23/69 -, veröffentlicht in GRUR 1971, 115 - Lenk-radbezug - verwiesen, durch den der Beschluß des Bundespatentgerichts vom 17. Juli 1969 aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen wurde.

Unter Berücksichtigung des zwischenzeitlichen Ablaufs der Schutzdauer des Gebrauchsmusters beantragte die Antragstellerin sodann vor dem Bundespatentgericht,

- 3 -

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und festzustellen, daß das Gebrauchsmuster ■■■■ rechtsunwirksam gewesen sei.

Sie verwies zur Begründung ihres Antrags weiter auf das Nichtigkeitsverfahren betreffend das dem Streitgebrauchsmuster entsprechenden Patent ■■■■ und insbesondere auf das in dieser Sache ergangene Urteil des erkennenden Senats vom 14. Januar 1971 - X ZR 41/68 -, durch das das Patent für nichtig erklärt wurde, weil es zur Lösung der gestellten Aufgabe: Vermeidung einer Schweißbildung der Hand, unbrauchbar sei. Die Antragstellerin bestritt im übrigen Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe des Gebrauchsmusters.

Die Antragsgegnerin beantragt festzustellen, daß das Gebrauchsmuster rechtswirksam gewesen sei.

Nach erneuter Verhandlung hat das Bundespatentgericht das Gebrauchsmuster durch Beschluß vom 29. April 1971 mit folgendem Anspruch für rechtsbeständig erklärt:

Lenkradbezug unter Verwendung eines an seinen Stirnenden zusammengeschweißten Bandes aus geschäumtem, auf seinen Außenflächen jedoch mit einer beim Schäumprozeß gebildeten geschlossenen Haut versehenen Kunststoff, das mittels einer schraubenförmig zu wickelnden Schnur am Lenkradkranz festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß in das aus einer einzigen Lage bestehende Band eine Vielzahl von Löchern gestanzt ist, die durch die beiden geschlossenen Außenhäute und die zwischen ihnen befindliche poröse Kunststoffschicht gehen.

Es hat die Rechtsbeschwerde zugelassen.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Antragsgegnerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

1. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe bei Ermittlung der Aufgabe des Gebrauchsmusters die Bindungswirkung des Beschlusses des erkennenden Senats vom 27. Oktober 1970 nicht beachtet und damit § 41 x Abs. 2 PatG verletzt, greift nicht durch. Gemäß § 41 x Abs. 2 PatG hatte das Bundespatentgericht nach Aufhebung seiner Entscheidung und Zurückverweisung der Sache die rechtliche Beurteilung, welche der Aufhebung zugrunde lag, auch seiner neuen Entscheidung zugrunde zu legen. Das bedeutet jedoch nicht, daß alle Ausführungen in dem aufhebenden Beschluß vom 27. Oktober 1970 bindend waren. § 41 x Abs. 2 PatG besagt wie § 565 Abs. 2 ZPO nur, daß die Vorinstanz diejenigen Fehler, welche zur Aufhebung ihrer Entscheidung führten, nicht wiederholen darf. Die Bindungswirkung ist auf diejenigen Punkte beschränkt, deren rechtsirrtümliche Würdigung die Aufhebung der ersten Entscheidung unmittelbar herbeigeführt hat, während die Vorinstanz im übrigen bei ihrer anderweiten Entscheidung völlig frei ist (BGH GRUR 1972, 472, 474 - Zurückverweisung; 1967, 548, 551 - Schweißelektrode II). Unmittelbarer Anlaß für die Aufhebung der Erstentscheidung war der Umstand, daß das Bundespatentgericht rechtsirrig eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Gebrauchsmusters

angenommen und es als unzulässig angesehen hatte, ein Merkmal zur Kennzeichnung der Erfindung zu verwenden, welches der Anmelder irrtümlich in der Beschreibung als bekannt bezeichnet und deshalb in den Oberbegriff des Schutzanspruchs aufgenommen hatte. Außerdem hat der erkennende Senat es als fehlerhaft bezeichnet, daß das Bundespatentgericht im Anschluß daran Aufgabe und Lösung des Gebrauchsmusters nur darin gesehen hatte, bei dem - als vorbekannt bezeichneten, in Wahrheit aber nicht vorbekannten - einlagigen Bandmaterial durchgehende Löcher einzustanzen.

Diese Fehler hat das Bundespatentgericht aber nicht wiederholt. Im übrigen war es in seiner Entscheidung frei.

2. a) Zur Ermittlung der Aufgabe des Streitgebrauchsmusters ist nicht darauf abzustellen, was der Erfinder als gewollt in den Gebrauchsmusterunterlagen herausgestellt hatte, sondern es ist eine auf den vom Gebrauchsmuster erreichten technischen Erfolg abgestellte objektive Charakteristik der fertigen Erfindung zu geben (BGH GRUR 1967, 194, 196 - Hohlwalze). Beim Gebrauchsmuster wird der Erfindungsgedanke durch die angemeldete Raumform verkörpert. Der Text der Beschreibung hat die Funktion einer Erläuterung dieser Raumform. Sind über die Aufgabe Angaben gemacht worden, so ist es für die Ermittlung der Aufgabe grundsätzlich unerheblich, ob angestrebte vorteilhafte Wirkungen sachlich zutreffen. Zeigt die offenbarte Raumform dem von ihr angesprochenen Fachmann bereits ohne besondere schriftliche Hervorhebung und ohne erfinderisches Bemühen technische Vorzüge

gegenüber dem Stand der Technik, so bestehen keine Bedenken, solche Vorteile an Stelle anderer, in der Gebrauchsmusterbeschreibung erwähnter aber nicht erreichter Vorteile zur Begründung der Schutzzfähigkeit heranzuziehen, auch wenn dadurch die Aufgabe eine gewisse Abwandlung erfährt. An dieser bereits in dem Urteil des früheren I. Zivilsenats vom 20. November 1956 (GRUR 1957, 213, 214 - Doppelantenne) ausgesprochenen Auffassung hält der erkennende Senat fest.

b) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, die in der Beschreibung hervorgehobene Aufgabe der Verhinderung der Schweißbildung sei nicht zu lösen. Gegen diese Feststellung wird keine Rüge erhoben.

c) Das Bundespatentgericht hat weiter festgestellt, die offenbarte Raumform zeige dem von ihr angesprochenen Fachmann ohne besondere schriftliche Hervorhebung und ohne erfinderisches Bemühen, daß damit auf möglichst einfache Weise ein serienmäßig herzustellender Lenkradbezug geschaffen werden könne, der griffig und atmungsaktiv sei. Die Griffigkeit sei schon durch Bezugnahme auf den - irrig als bekannt vorausgesetzten - in Absatz 1 der Beschreibung vom 6. Januar 1966 erwähnten Lenkradbezug als Vorteil genannt worden. Der Begriff atmungsaktiv bedeute nicht, daß eine zur Verhinderung oder zur Vermeidung der Schweißbildung der Hand ausreichende Blasebalgwirkung vorliege, sondern nur, daß ein gewisser Luftaustausch zwischen der Kernzone des Materials und der umgebenden Luft möglich sei. Der Vorzug der einfacheren Herstellung beruhe darauf, daß das in Platten angelieferte Rohmaterial durch einfache Werkzeuge in Streifen geschnit-

ten und durch Stanzwerkzeuge mit Löchern versehen werden könne, um dann durch Verschweißen der Enden die endgültige Gestalt des Bezugs nach dem Streitgebrauchsmuster zu erhalten. Der Bezug sei auch standfest in dem Sinne, daß nur eine geringe Verformung des Bandquerschnitts unter dem Einfluß der zum Festhalten des Bezugs auf dem Lenkradkranz erforderlichen Zugspannung eintrete. In bezug auf Griffigkeit, Atmungsaktivität und Standfestigkeit komme ein Lenkradbezug nach dem Gebrauchsmuster ■■■ dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters am nächsten. Letzterer weise jedoch demgegenüber den Vorteil der einfacheren Herstellung auf, da es bei ihm nicht nötig sei, in einem besonderen Arbeitsgang zwei Lagen durch Schweißen miteinander zu verbinden.

An diese tatsächlichen Feststellungen ist der Senat gebunden.

Die Rechtsbeschwerde führt zwar aus, wie bei dem entsprechenden Patent (■■■) lasse sich dem Streitgebrauchsmuster nur die Aufgabe entnehmen, eine Schweißbildung der Hand zu verhindern. Andere Vorteile seien nicht genannt, und für sie fänden sich auch keine Anhaltspunkte in den Gebrauchsmusterunterlagen. So sei vor allem für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, daß sich der Lenkradbezug auf besonders einfache Weise herstellen lasse, und daß gerade darin ein entscheidender Vorteil des angegriffenen Gebrauchsmusters bestehe. Damit begibt sich die Rechtsbeschwerde aber auf das ihr verschlossene Gebiet der Tatsachenwürdigung.

Aufgabe des Streitgebrauchsmusters ist es nach allem, einen griffigen, atmungsaktiven und standfesten Lenkradbezug zu schaffen, der auf möglichst einfache Weise serienmäßig herzustellen ist.

d) Die Lösung dieser Aufgabe ist vom Bundespatentgericht wie folgt umschrieben worden:

- (1) Hauptbestandteil des Lenkradbezuges ist ein an seinen Stirnenden zusammengeschweißtes Band.
- (2) Das Band
 - (a) ist einlagig,
 - (b) besteht aus einem geschäumten Kunststoff,
 - (c) weist geschlossene Außenhautflächen auf.
- (3) Das Band weist eine Vielzahl gestanzter Löcher auf, die durch die beiden geschlossenen Außenhäute und die zwischen diesen befindliche poröse Kunststoffschicht gehen.
- (4) Eine schraubenförmig zu wickelnde Schnur legt das Band auf dem Lenkrad fest.

Hiergegen werden Rügen nicht erhoben.

3. Das Bundespatentgericht hat diesen Gegenstand des Gebrauchsmusters gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik als neu angesehen. Auch gegen diese Feststellung wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht.

4. Den technischen Fortschritt begründet das Bundespatentgericht unter anderem mit der einfacheren Herstellbarkeit gegenüber den vorbekannten vergleichbaren Lösun-

gen. Auch hiergegen ist keine Rüge erhoben, so daß insoweit in der Rechtsbeschwerdeinstanz von dieser Feststellung auszugehen ist; sie reicht zur Begründung des technischen Fortschritts aus. Mit der Auffassung, der Vorteil der leichten Herstellbarkeit sei nicht offenbart, kann die Rechtsbeschwerde - wie ausgeführt - nicht gehört werden.

5. Das Bundespatentgericht bejaht schließlich auch, daß dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters die notwendige Erfindungshöhe zukomme: Der Erfinder habe zunächst auf den Gedanken kommen müssen, den geeigneten Kunststoff, der in dieser Stärke nicht als bekannt nachgewiesen sei, in der erforderlichen Stärke herstellen zu lassen. Sodann habe er erkennen müssen, daß gestanzte Löcher in bezug auf Griffigkeit und Atmungsaktivität günstiger als durch Stachelwalzen (wie beim Gebrauchsmuster ■■■■■) erzeugte seien. Schließlich habe er auf die Idee kommen müssen, das Band mittels einer schraubenlinienförmig zu wickelnden Schnur auf dem Lenkradkranz festzulegen. Diese Überlegungen und Maßnahmen gingen erheblich über das bloß routinemäßige Denken und Handeln des Durchschnittsfachmanns hinaus.

Die Rechtsbeschwerde greift demgegenüber einzelne Maßnahmen heraus und versucht darzulegen, daß jede einzelne dieser Maßnahmen nach dem Stand der Technik nahegelegen habe. Darauf kommt es aber nicht entscheidend an. Selbst wenn alle Einzelmaßnahmen bekannt oder durch den Stand der Technik nahegelegt sind, kann die Erfindungshöhe bejaht werden, wenn gerade die Kombination dieser Maßnahmen nicht nahegelegen hat. Dies hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei bejaht.

III. Da sich die Rechtsbeschwerde als unbegründet erweist, ist sie mit der Kostenfolge aus § 41 y Absatz 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 10 Absatz 5 Satz 2 GebrMG zurückzuweisen.

Trüstedt

Claßen

Bruchhausen

Bendler

Häüßer