

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 26/87

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 77 33 759

der C. van der L [REDACTED], N.V., Ma [REDACTED] (Ni [REDACTED]), gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Cornelis van der L [REDACTED], B [REDACTED]weg [REDACTED], Z [REDACTED] (Sch [REDACTED]), Ary van der L [REDACTED] und Herman Mu [REDACTED], We [REDACTED] [REDACTED], Ma [REDACTED] (Ni [REDACTED]),

Antragsgegnerin und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. die Mas [REDACTED] SpA, Via Mar [REDACTED] [REDACTED], Ca [REDACTED], P [REDACTED] (I [REDACTED]), gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Egidio Mas [REDACTED], Via Mar [REDACTED] [REDACTED], Ca [REDACTED], P [REDACTED] (I [REDACTED]),

2. Walter F [REDACTED], Bü [REDACTED] Straße [REDACTED]-[REDACTED], Re [REDACTED],

Antragsteller und Rechtsbeschwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtigter zu 1 und 2: Rechtsanwalt
Prof. Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
7. März 1989 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen
und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats
(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 15. Juli 1987 wird auf Kosten der Antrags-
gegnerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird
auf

50.000,- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Antragsgegnerin war eingetragene Inhaberin des am 3. November 1977 angemeldeten und zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschenen Gebrauchsmusters 77 33 759, das sich auf eine "Bodenbearbeitungsmaschine" (Kreiselegge mit einer hinter dem Arbeitsbereich der Kreisel angeordneten Nachlaufwalze) bezieht. Die Antragsteller, die von der Antragsgegnerin wegen Verletzung in Anspruch genommen werden, haben die Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts hat festgestellt, das Gebrauchsmuster sei nur im Umfang seiner noch verteidigten Ansprüche 1 bis 10 wirksam gewesen. Auf die Beschwerde der Antragsteller hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 15. Juli 1987 festgestellt, daß das Gebrauchsmuster wegen Fehlens einer erfinderischen Leistung in vollem Umfang unwirksam war.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Antragsgegnerin, der 5. Senat des Bundespatentgerichts sei bei seiner Entscheidung nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen, der Beschluß sei außerdem nicht mit Gründen versehen.

Die Antragsteller beantragen die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.



II.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie führt jedoch nicht zum Erfolg, weil die gerügten Mängel (§§ 18 Abs. 5 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 1 und 5 PatG) nicht vorliegen.

1. Ohne Erfolg rügt die Antragsgegnerin, der 5. Senat des Bundespatentgerichts sei bei seiner Entscheidung am 15. Juli 1987 nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen, weil als zweiter technischer Beisitzer der Richter Dr.-Ing. Be[REDACTED] mitgewirkt habe, der nicht dem für Landwirtschaft zuständigen 8. Senat angehöre.

Bei der Besetzung des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts mit zwei technischen Beisitzern gehörte nach Abschnitt D in Verbindung mit Anlage 2 der "Geschäftsverteilung bei dem Bundespatentgericht für das Geschäftsjahr 1987" (BlPMZ 1987, 33 ff., 40 - Anlage 2, nicht vollständig abgedruckt) der erste Beisitzer dem jeweiligen Technischen Beschwerdesenat an, der nach der Geschäftsverteilung für das jeweilige Sachgebiet zuständig ist, dem der Sachgegenstand des Streitverfahrens zuzuordnen ist. Dies war hier der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat III), der nach Abschnitt D der Geschäftsverteilung für Landwirtschaft zuständig war. Der zweite technische Beisitzer mußte hingegen nach der Geschäftsverteilung entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht dem 8. Senat angehören. Vielmehr waren nach Nr. 2 b) für bestimmte technische Fachgebiete die Mitglieder des 5. Senats namentlich bestimmt, nämlich der Richter Dr.-Ing. Be[REDACTED]

für das Fachgebiet des 8. Senats. Diese Regelung der Geschäftsverteilung bestand auch noch zum Zeitpunkt der Verkündung der angefochtenen Entscheidung am 15. Juli 1987, so daß ein Besetzungsmangel des Beschwerdesenats nicht vorliegt.

2. Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde weiter, die Begründung des angefochtenen Beschlusses sei in sich so verworren und widersprüchlich, daß sie die tragenden Überlegungen des Bundespatentgerichts nicht erkennen lasse. Zutreffend ist zwar, daß nach der ständigen Rechtsprechung des Senats einer fehlenden Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG der Fall gleichzusetzen ist, daß zwar Gründe vorhanden, diese aber ganz verworren und unverständlich sind, so daß sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; BGH GRUR 1978, 423 - Mähmaschine; BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel). Solche schweren Widersprüche liegen hier jedoch nicht vor. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts sind entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde weder verworren noch in sich widersprüchlich noch unverständlich. Vielmehr ergibt sich aus ihnen eindeutig, auf welcher tatsächlichen Grundlage und auf welchen rechtlichen Erwägungen die getroffene Entscheidung beruht.

a) Zu Unrecht bemängelt die Rechtsbeschwerde als widersprüchlich, das Bundespatentgericht habe einerseits die Aufgabenstellung darin gesehen, von vornherein zu verhindern,

daß zu große Erdklumpen in den Bereich der Nachlaufwalze gelangen, andererseits aber bei der Erörterung der Lösung die Lehre des Streitgebrauchsmusters dahin aufgefaßt, sie wolle eine Anweisung geben, wie die Nachlaufwalze auch bis zu ihr gelangte grobe Erdklumpen ausreichend krümeln könne, wobei die Rechtsbeschwerde besonders darauf verweist, daß der Beschwerdesenat diese Funktion allein der Walze zuschreibe.

Das Bundespatentgericht (Beschluß S. 16 bis 18) hat die Lehre des Schutzanspruchs 1 in der verteidigten Fassung unter Auswertung der Beschreibung der Gebrauchsmusterunterlagen sowie unter Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der Antragsgegnerin wie folgt ermittelt: Durch Anordnung einer Auffang- und Führungsplatte hinter den Werkzeugkreisel und vor der Nachlaufwalze solle die Walze soweit gegen die Kreisel abgeschirmt werden, daß die Walze die von den Kreiseln nach hinten verlagerte Erde auch im Falle grober Klumpung ausreichend krümeln und verteilen könne, also ein besseres Einebnen und Verteilen der von den Kreiseln verlagerten Erde durch die insoweit von der Auffang- und Führungsplatte unterstützten Walze gewährleistet werde.

b) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde folgt ein Widerspruch auch nicht aus den Ausführungen des Bundespatentgerichts zu dem im verteidigten Anspruch enthaltenen Merkmal der "nahen" Anordnung der Auffang- und Führungsplatte hinter den Werkzeugkreisel. Das Beschwerdegericht hat sich aus unterschiedlichen Gründen gehindert gesehen, das

Merkmal "nahe" für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit der im verteidigten Anspruch 1 offenbarten Lehre heranzuziehen. Es hat dies in erster Linie deshalb verneint, weil die dieses Merkmal enthaltene Lehre sich nicht im Rahmen der eingetragenen Schutzansprüche halte. Das ist verständlich. Die Rechtsbeschwerde übt insoweit im Ergebnis lediglich Kritik an der sachlichen Richtigkeit der Entscheidung, was ihr im Rahmen der Prüfung nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG verwehrt ist.

c) Ein Begründungsmangel läßt sich schließlich auch nicht mit der Rüge rechtfertigen, das Bundespatentgericht habe ein wesentliches Verteidigungsmittel der Beschwerde nicht beschieden. Das Gericht habe sich nämlich nicht mit der Frage des technischen Fortschritts der Lehre befaßt und ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Wirkweisen von Bodenfräsen und Kreiselegen eine erfinderische Leistung verneint. Da es für deren Beurteilung darauf ankomme, ob die Wirkweise der Auffang- und Führungsplatte dem Durchschnittsfachmann nahegelegt war, liege die Erwägung des Bundespatentgerichts, es sei dem Fachmann geläufig, wie eine Bodenfräse bzw. eine Kreiselegge als solche wirke, völlig neben der Sache. Denn es komme nicht auf die generelle Wirkweise dieser gattungsmäßig verschiedenen Bodenbearbeitungsmaschinen, sondern darauf an, welche überraschenden Wirkungen mit der erfindungsgemäßen Anbringung einer Auffang- und Führungsplatte bei ihnen erzielt werde. Diese Wirkungen aber seien es gerade, die den (erheblichen) technischen Fortschritt der Lehre des Streitgebrauchsmusters begründeten.

Die Rechtsbeschwerde räumt selbst ein, daß Einzelerwägungen zur Frage des technischen Fortschritts bei der Prüfung der erfinderischen Leistung keine "selbständigen Verteidigungsmittel" sind (vgl. u.a. BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel). Zu Unrecht meint sie jedoch, im vorliegenden Fall potenziere sich der dem Bundespatentgericht unterlaufene Fehler, so daß im Ergebnis die Entscheidung insgesamt an einer im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG "mangelnden Begründung" leide.

Nur der Komplex der erfinderischen Leistung als solcher ist einem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel gleichgestellt, nicht aber sind es die einzelnen Umstände, welche sie begründen können. Werden diese nicht vollständig verwertet, wie die Antragsgegnerin bemängelt, so liegt allenfalls ein Beurteilungsmangel vor, der unter Umständen zur sachlichen Unrichtigkeit der Entscheidung führen kann, der aber die prozessuale Begründungspflicht des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG auch in dem von der Rechtsbeschwerde genannten Falle nicht berührt.

Wie die Rüge der Antragsgegnerin erkennen läßt, greift die Rechtsbeschwerde in der Tat allein den sachlichen Inhalt der Begründung und das gewonnene Ergebnis an, an dessen Stelle sie ihre eigene Wertung gesetzt wissen möchte. Selbst wenn aber die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Frage der erfinderischen Leistung unzutreffend und unvollständig wären, könnte sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde

auf einen solchen Mangel nicht stützen. Die Frage der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung ist im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen.

4. Nach alledem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus §§ 18 Abs. 3 GebrMG, 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§§ 18 Abs. 3 GebrMG, 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Rogge

Jestaedt