Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. Mai 1998 wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Antragsgegnerin hat am 8. Dezember 1995 ein Gebrauchsmuster unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Herstellung von Formkörpern durch Teilsinterung" mit ursprünglich 41 Schutzansprüchen angemeldet. Dabei hat sie den Anmeldetag 14. Oktober 1987 der europäischen Patentanmeldung 88 900 160 sowie deren US-Prioritäten vom 17. Oktober 1986 und 5. Oktober 1987 in Anspruch genommen. Auf die europäische Patentanmeldung ist das europäische Patent 0 287 557 erteilt worden, das am 28. Dezember 1994 ver-

öffentlicht worden ist. Das Gebrauchsmuster ist am 1. Februar 1996 eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Schutzansprüche 1 bis 29 und 41, soweit sich Anspruch 41 auf einen der Ansprüche 1 bis 29 bezieht, beantragt. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen und ihr Gebrauchsmuster mit teilweise neu gefaßten Ansprüchen verteidigt. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat das Streitgebrauchsmuster durch Beschluß vom 26. Juni 1997 in dem von der Antragstellerin angegriffenen Umfang gelöscht. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, daß die Abzweigungserklärung verspätet erfolgt und die Abzweigung demzufolge unwirksam sei. Als Anmeldetag komme dem Gebrauchsmuster daher nur der Tag der Einreichung der Unterlagen beim Deutschen Patentamt zu. Dann gehöre aber die europäische Patentschrift 0 287 657 zum Stand der Technik und nehme den Gegenstand des Gebrauchsmusters neuheitsschädlich vorweg.

Die Antragsgegnerin hat fristgemäß Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag in dem zuletzt vor der Gebrauchsmusterabteilung verteidigten Umfang zurückzuweisen. Demgegenüber hat die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise, die Rechtsunwirksamkeit des Gebrauchsmusters festzustellen. Mit Beschluß vom 6. Mai 1998 hat das Bundespatentgericht den angefochtenen Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung dahin abgeändert, daß statt der Löschung die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche ausgesprochen werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die durch das Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin, der die Antragstellerin entgegengetreten ist.

II. Die Rechtsbeschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Antragstellerin habe zwar keinen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wohl aber sei die von ihr hilfsweise begehrte Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters im angegriffenen Umfang gerechtfertigt. Allgemein sei anerkannt, daß eine "Löschung" nicht mehr in Betracht komme, wenn das Gebrauchsmuster schon aufgrund eines Verzichts oder wegen Ablaufs der Schutzdauer (§ 23 GebrMG) erloschen sei. Vergleichbar sei die Rechtslage, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für das Entstehen des Schutzes von Anfang an nicht erfüllt gewesen seien. In all diesen Fällen könne aber ein Bedürfnis zur Beseitigung des durch die Eintragung hervorgerufenen "Rechtsscheins" des Bestehens eines Musterschutzes gegeben sein. Für die deshalb rechtlich mögliche rückwirkende Feststellung der Unwirksamkeit bestehe das erforderliche Bedürfnis auch im vorliegenden Fall, der dadurch gekennzeichnet sei, daß das Entstehen eines Gebrauchsmusters nach dem gesetzlichen Rahmen schlechthin nicht in Betracht komme. Der Schutz sei ausgeschlossen, weil das Gesetz für den von der Antragsgegnerin durch Abzweigungserklärung vom 8. Dezember 1995 beanspruchten Anmeldetag, den 14. Oktober 1987, keinen Gebrauchsmusterschutz mit über achtjähriger Schutzdauer kenne. Das folge aus § 23 Abs. 2 Satz 1 GebrMG 1986. Diese Vorschrift, die eine Verlängerung der Schutzdauer bis auf höchstens acht Jahre vorsehe, sei maßgebend. Das

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

ab dem 1. Juli 1990 geltende Gebrauchsmusterrecht sehe zwar eine Verlängerungsmöglichkeit bis auf zehn Jahre vor (§ 23 Abs. 2 Satz 1 GebrMG in der Fassung des Produktpirateriegesetzes - PrPG); die Übergangsvorschrift des Art. 12 Nr. 3 PrPG gestatte aber bei einer an Sinn und Zweck der Regelung ausgerichteten Auslegung nicht, die zehnjährige Schutzdauer auch für Gebrauchsmuster als eröffnet anzusehen, die aus einer vor dem 1. Juli 1990 eingereichten Patentanmeldung abgezweigt worden seien; für sie verbleibe es bei der höchstmöglichen Schutzdauer von acht Jahren. Zudem gelte in Fällen wie dem vorliegenden auch nur die Abzweigungsfrist von acht Jahren nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG 1986 und nicht die Frist von zehn Jahren nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG in der Fassung des Produktpirateriegesetzes.

2. Die Rechtsbeschwerde meint demgegenüber, daß auf eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung, die nach dem 1. Juli 1990 beim Patentamt eingereicht werde, auch dann die neuen gesetzlichen Regelungen über die Schutz- und Abzweigungsfrist in § 5 Abs. 1 Satz 3, § 23 Abs. 2 Satz 3 GebrMG in der Fassung des Produktpirateriegesetzes anzuwenden seien, wenn für die abgezweigte Anmeldung der Altersrang einer vor dem 1. Juli 1990 eingereichten Patentanmeldung beansprucht werde. Die Formulierung der Übergangsregelung in Art. 12 Nr. 3 PrPG, der neue Rechtszustand gelte nur für neu angemeldete und die darauf eingetragenen Gebrauchsmuster, grenze lediglich jene Anmeldungen und die darauf eingetragenen Gebrauchsmuster von den zu diesem Zeitpunkt schwebenden Gebrauchsmusteranmeldungen und schon eingetragenen Gebrauchsmustern ab. Bei Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes noch nicht erfolgte, aber wegen des Gegenstands der Patentanmeldung künftig mögliche Anmeldungen aufgrund von Abzweigungen hätten bei Inkrafttreten des Gesetzes definitionsgemäß noch nicht existiert. Die Beteiligten hätten

demnach auch nicht davon ausgehen können, daß die Laufzeit der schlafenden Anmeldung auf acht Jahre beschränkt sei. Die in der schlafenden, nach Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes zur echten Anmeldung erstarkten abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung beschriebene Erfindung sei bei Inkrafttreten des Produktpirateriegesetzes Teil einer Patentanmeldung, für die zeitlich länger währender Schutz (§ 16 PatG) habe erlangt werden können, als das unter Berücksichtigung der in Art. 5 Nr. 7 PrPG vorgesehenen Verlängerung der Laufzeit des Gebrauchsmusterschutzes der Fall sei. Bei den beteiligten Verkehrskreisen habe demnach nicht das Vertrauen bestehen können, die nach dem 1. Juli 1990 aus einer schlafenden Anmeldung erstarkte Gebrauchsmusteranmeldung werde Rechtswirkungen nur für acht und nicht für zehn Jahre entfalten. Im übrigen stehe die vom Bundespatentgericht vorgenommene Auslegung auch nicht in Einklang mit der Zielsetzung, die der Gesetzgeber mit der Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15. August 1986 verfolgt habe, nämlich die Attraktivität des Gebrauchsmusterschutzes vor allem auch im Interesse der kleinen und mittleren Industrie zu stärken und weiterzuentwickeln.

3. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, das Streitgebrauchsmuster sei im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche unwirksam, besteht zu Recht.

a) Die Möglichkeit der Feststellung, daß die Eintragung eines Gebrauchsmusters von Anfang an ohne Rechtswirkungen war, ist in Fällen entwickelt worden, in denen das Gebrauchsmuster aus einem für die Zukunft wirkenden Grund, etwa durch Ablauf der Schutzdauer oder wegen Verzichts des Inhabers bereits erloschen war. Ein Löschungsgrund kann dann - wie in Recht-

sprechung und Schrifttum anerkannt ist - nicht zur Löschung führen (BGHZ 64, 155, 158 - Lampenschirm; BGH, Beschl. v. 2.3.1967 - Ia ZB 10/65, GRUR 1967, 351, 352 - Korrosionsschutz-Binde; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 15 GebrMG, Rdn. 3; Busse, PatG, 5. Aufl., Vor § 15 GebrMG, Rdn. 9), weil hierfür Voraussetzung ist, daß die durch die Eintragung des Gebrauchsmusters vermittelte Rechtsposition weiterhin besteht. Nicht anders liegen die Dinge, wenn der Grund für die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters von Anfang an bestand. Da auch dann mit der vorgenommenen Eintragung eine Registerposition besteht, die in gleicher Weise berechtigte Interessen eines Dritten beeinträchtigen kann, kann derjenige, der eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster zu besorgen hat, die Feststellung seiner Unwirksamkeit unter der Voraussetzung verlangen, daß ein in §§ 15 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 2 GebrMG vorgesehener Löschungsgrund vorliegt. Ein solcher Fall ist hier gegeben.

b) So wie es der Eintragung zugrunde liegt und die Registerposition bestimmt, ist das Streitgebrauchsmuster niemals entstanden, weil die Erklärung, den für die europäische Patentanmeldung 88 900 160 maßgeblichen Anmeldetag (nebst US-Prioritäten) in Anspruch zu nehmen, wirkungslos geblieben ist. Denn die für eine solche Inanspruchnahme vorgesehenen Voraussetzungen waren bei der Einreichung der Anmeldung am 8. Dezember 1995 nicht erfüllt, weil zu diesem Zeitpunkt die in § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG in der Fassung des GebrMÄndG 1986 normierte Abzweigungsfrist von acht Jahren im Hinblick auf den Anmeldetag der genannten europäischen Patentanmeldung, dem 5. Oktober 1987, bereits abgelaufen war. Der demgegenüber von der Rechtsbeschwerde vertretenen Ansicht, die Abzweigungsfrist bestimme sich im vorliegenden Fall nach § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG in der Fassung des Produktpirateriegesetzes, der dafür zehn Jahre vorsieht, ist nicht zu folgen. Das ergibt sich

aus Art. 12 Nr. 3 PrPG, der den zeitlichen Übergang von den alten zu den durch das Produktpirateriegesetz erneuerten Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes regelt (vgl. zu der gleichgelagerten Frage der höchstmöglichen Schutzdauer in solchen Fällen: Sen.Beschl. v. 31.1.2000 - X ZB 28/98, Umdr. S. 4 ff., zur Veröffentlichung vorgesehen - Schutzdauer bei Gebrauchsmusterabzweigung).

Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daß der Wortlaut der Übergangsvorschrift zunächst für die von ihr vertretene Ansicht spricht. Maßgeblich für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist jedoch der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, der nicht allein aus dem Wortlaut der Norm, sondern auch aus ihrem Zusammenhang, ihrem Zweck sowie aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte zu ermitteln ist (vgl. BGHZ 46, 74, 76 - Schallplatten, m.w.N.). Entsprechend ist hier zu berücksichtigen, daß nach dem Wortlaut des Art. 12 Nr. 3 PrPG u.a. auch die in Art. 5 Nr. 7 Buchst. a) aa) dieses Gesetzes geregelte Änderung der Schutzdauer des Gebrauchsmusters in § 23 Abs. 2 Satz 1 GebrMG nur auf die nach Inkrafttreten dieser Regelung am 1. Juli 1990 (Art. 14 PrPG) beim Patentamt eingereichten Gebrauchsmusteranmeldungen und die darauf eingetragenen Gebrauchsmuster anzuwenden ist. Von der Anwendung der neuen Vorschriften ausgeschlossen sind nicht nur solche Anmeldungen, die bereits vor dem Stichtag auf die Eintragung eines Gebrauchsmusters gerichtet waren, sondern auch ältere sogenannte Abzweigungsanmeldungen nach § 5 Abs. 1 GebrMG. Denn auch bei diesen handelt es sich um Anmeldungen, die vor dem Stichtag beim Patentamt eingereicht worden sind und letztlich auf die Eintragung eines Gebrauchsmusters gerichtet waren. Das legt es nahe, im Rahmen der Übergangsvorschrift des Art. 12 Nr. 3 PrPG als maßgebliches Anmeldeda-

tum einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gleichfalls das in Anspruch genommene Datum der Ursprungsanmeldung zu berücksichtigen.

Zudem sprechen Normzusammenhang und Normzweck für eine solche Auslegung. Sinn der erst im parlamentarischen Verfahren eingestellten Übergangsregelung war es, im Interesse der Rechtssicherheit die neuen Vorschriften über Voraussetzungen und weitere Verlängerung der Schutzdauer des Gebrauchsmusters nicht auf die vor Inkrafttreten der Neuregelung eingereichten Gebrauchsmusteranmeldungen und darauf erteilten Gebrauchsmuster anzuwenden, hinsichtlich derer es bei den früheren Vorschriften verbleiben sollte (Empfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 11/5744, S. 31 ff.; BlPMZ 1990, 195, 200). Demnach sollten für vor dem 1. Juli 1990 angemeldete Gebrauchsmuster weiterhin das Raumerfordernis wie die achtjährige Höchstschutzdauer gelten. Der Gesetzgeber hat bei der Formulierung der Übergangsregelung die durch die mit dem Gebrauchsmusteränderungsgesetz 1986 geschaffene Möglichkeit der Abzweigung aus einer früheren Patentanmeldung zwar nicht ausdrücklich berücksichtigt. Es gibt jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, daß er im Fall der Ausschöpfung dieser Möglichkeit den Gebrauchsmusterschutz sachlich - Wegfall des Raumerfordernisses - und zeitlich - zehnjährige Höchstschutzdauer - in einem Umfang eröffnen wollte, der in Widerspruch zu der Regelung gestanden hätte, die für bereits ursprünglich als Gebrauchsmuster angemeldete Schutzrechte eingeführt wurde. Vielmehr war es ersichtlich das Anliegen des Gesetzgebers, vor dem 1. Juli 1990 angemeldete Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusteranmeldungen, die zwar nach diesem Stichtag eingereicht worden sind, mit denen jedoch der Altersrang einer vor dem Stichtag eingereichten Patentanmeldung in Anspruch genommen werden

soll, insoweit gleich zu behandeln (vgl. im einzelnen Sen., aaO - Schutzdauer bei Gebrauchsmusterabzweigung).

c) Gegenüber der Antragsgegnerin bestünde schließlich auch Anspruch auf Löschung, weil der Gegenstand des Streitpatents nach den §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfähig ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Da es der Antragsgegnerin - wie vorstehend ausgeführt ist - verwehrt ist, sich auf den von ihr mit der Anmeldung des Gebrauchsmusters in Anspruch genommenen Tag der Anmeldung der europäischen Patentanmeldung 88 900 160 bzw. einer der mit dieser Anmeldung in Anspruch genommenen Prioritäten zu berufen, kommt der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters jedenfalls kein früherer Zeitrang als der Tag der tatsächlichen Anmeldung zu. Dies hat zur Folge, daß der gesamte einschlägige Stand der Technik aus der Zeit vor dem 8. Dezember 1995 bzw. - soweit es sich um Beschreibungen und Benutzungen handelt, die auf der Ausarbeitung der Antragsgegnerin oder ihres Rechtsvorgängers beruhen - vor dem 8. Juni 1995 zu berücksichtigen ist (§ 3 Abs. 1 GebrMG). Der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters steht daher insbesondere die dem Gebrauchsmuster entsprechende Beschreibung des der Antragsgegnerin erteilten und bereits am 28. Dezember 1994 veröffentlichten europäischen Patents 88 900 160 entgegen, wie schon die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patentamts zutreffend festgestellt hat.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 5 GebrMG in Verbindung mit § 109 Abs. 1 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 18 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 107 Abs. 1 PatG).

Rogge Melullis Scharen

Keukenschrijver Mühlens