BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 27/05

vom

20. Juni 2006

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 295 02 084

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja (zu LS a - c)
BGHR: ja

Demonstrationsschrank

GebrMG § 1, § 3

a) Wie die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ist auch das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht nach § 1 GebrMG kein quantitatives, sondern ein qualitatives; die Beurteilung des erfinderischen Schritts ist wie die der erfinderischen Tätigkeit das Ergebnis einer Wertung.

b) Die Beurteilung des erfinderischen Schritts ist im Verfahren der zugelassenen Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren oder nach Erlöschen des Gebrauchsmusters im Verfahren zur Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters nach revisionsrechtlichen Grundsätzen zu überprüfen (Fortführung des Senatsurteils vom 7. März 2006 - X ZR 213/01 - vorausbezahlte Telefongespräche, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).

c) Für die Beurteilung des erfinderischen Schritts kann bei Berücksichtigung der Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass der Stand der Technik im Gebrauchsmusterrecht hinsichtlich mündlicher Beschreibungen und hinsichtlich von Benutzungen außerhalb des Geltungsbereichs des Gebrauchsmus-

tergesetzes in § 3 GebrMG abweichend definiert ist, auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Es verbietet sich dabei, Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne weiteres finden könne, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.

GebrMG §§ 15 ff.

d) Ist im Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht unberücksichtigt geblieben, dass infolge des Ablaufs der Schutzdauer des Gebrauchsmusters nicht mehr eine Löschung, sondern nur noch die Feststellung seiner Unwirksamkeit erfolgen konnte, kann im nachfolgenden Rechtsbeschwerdeverfahren die Entscheidung des Bundespatentgerichts entsprechend berichtigt werden. Die Feststellung des dafür erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses kann das Rechtsbeschwerdegericht selbst treffen.

BGH, Beschl. v. 20. Juni 2006 - X ZB 27/05 - Bundespatentgericht

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Mai 2005 wird auf Kosten der Antragsgegnerin mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass an die Stelle der Löschung des deutschen Gebrauchsmusters 295 02 084 die Feststellung tritt, dass die Eintragung dieses Gebrauchsmusters unwirksam war.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin war Inhaberin des am 9. Februar 1995 angemeldeten deutschen Gebrauchsmusters 295 02 084 (Streitgebrauchsmusters), das einen "Demonstrationsschrank" betraf und 22 Schutzansprüche umfasste; das Streitgebrauchsmuster ist nach Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer mit Ende des Monats Februar 2005 erloschen. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautete wie folgt:

"Demonstrationsschrank, insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht, mit einer geschlossenen Demonstrationskammer aus einer Tischplatte, einem oberen Abdeckboden und Seitenwänden,

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

die Sichtfenster und wenigstens ein zu öffnendes Fenster enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass die Demonstrationskammer (12) mit zwei in Abstand zueinander angeordneten Vertikalsäulen (10, 11) gehalten ist, aus deren gemeinsamer Ebene die Tischplatte (13) und der obere Abdeckboden (14) wenigstens zu einer Seite hin abragen."

2 Wegen der auf Schutzanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 22 wird auf die der Eintragung des Streitgebrauchsmusters zugrundeliegenden Unterlagen verwiesen.

3 Die Antragstellerin hat vor Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt dessen Löschung in vollem Umfang beantragt. Sie hat u.a. geltend gemacht, dass sein Gegenstand nicht schutzfähig sei, da ihm die Neuheit fehle und er nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und seine Zurückweisung im Umfang eines am 18. Juli 2003 eingereichten neuen Schutzanspruchs 1 und der nunmehr auf diesen rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 20 und 22 beantragt. Dieser Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Demonstrationsschrank, insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht, mit einer geschlossenen Demonstrationskammer aus einer Tischplatte, einem oberen Abdeckboden und Seitenwänden, die Sichtfenster und wenigstens ein zu öffnendes Fenster enthalten, durch welches die Demonstrationskammer zugänglich ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Demonstrationskammer (12) mit zwei in Abstand zueinander angeordneten, auf den Boden eines Raumes aufzustellenden Vertikalsäulen (10, 11) gehalten ist, die zwischen sich das zu öffnende Fenster der Demonstrationskammer aufnehmen und von denen ausgehend die Tischplatte (13) und der obere Abdeckboden (14) wenigstens zu einer Seite hin mit einer im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundfläche abragen, dass zwischen Tischplatte (13) und Abdeckboden (14) eine entsprechend im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbte Scheibe (16) angeordnet ist."

4 Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen, soweit er über den Schutzanspruch 1 vom 18. Juli 2003 und die nunmehr auf diesen rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 20 und 22 hinausging. Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Rechtsbeschwerdeführerin das Streitgebrauchsmuster in erster Linie wie in erster Instanz verteidigt, hilfsweise mit einem Schutzanspruch 1, der folgenden Wortlaut hat:

> "Demonstrationsschrank, insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht, mit einer geschlossenen Demonstrationskammer aus einer Tischplatte, einem oberen Abdeckboden und Seitenwänden, die Sichtfenster und wenigstens ein zu öffnendes Fenster enthalten, durch welches die Demonstrationskammer zugänglich ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Demonstrationskammer (12) mit zwei in Abstand zueinander angeordneten, auf den Boden eines Raumes aufzustellenden Vertikalsäulen (10, 11) gehalten ist, die zwischen sich das zu öffnende Fenster der Demonstrationskammer aufnehmen und von denen ausgehend die Tischplatte (13) und der obere Abdeckboden (14) zu der den zu Unterrichtenden zugewandten Seite in mit einer im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundfläche abragen, dass zwischen Tischplatte (13) und Abdeckboden (14) eine entsprechend im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbte Scheibe (16) angeordnet ist, und dass der Raum unterhalb der Tischplatte (13) mit einer an die Vertikalsäulen (10, 11) anschließenden, ebenfalls im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbten Außenverkleidung (17) versehen ist, dass die beiden Vertikalsäulen (10, 11) aus Profilen (45, 46) gebildet sind und dass wenigstens ein Profil einer der Vertikalsäulen (10, 11) Zu- und/oder Abführleitungen (37, 40) für Strom und/oder Gas und/oder Wasser enthält."

5 Weiter hilfsweise hat die Rechtsbeschwerdeführerin das Streitgebrauchsmuster mit einem Schutzanspruch 1 verteidigt, der folgenden Wortlaut hat:

"Demonstrationsschrank, insbesondere für naturwissenschaftlichen Unterricht, mit einer geschlossenen Demonstrationskammer aus einer Tischplatte, einem oberen Abdeckboden und Seitenwänden, die Sichtfenster und wenigstens ein zu öffnendes Fenster enthalten, durch welches die Demonstrationskammer zugänglich ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Demonstrationskammer (12) mit zwei in Abstand zueinander angeordneten, auf den Boden eines Raumes aufzustellenden Vertikalsäulen (10, 11) gehalten ist, die zwischen sich das zu öffnende Fenster der Demonstrationskammer aufnehmen und von denen ausgehend die Tischplatte (13) und der obere Abdeckboden (14) zu der den zu Unterrichtenden zugewandten Seite in mit einer im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundfläche abragen, dass zwischen Tischplatte (13) und Abdeckboden (14) eine entsprechend im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbte Scheibe (16) angeordnet ist, und dass der Raum unterhalb der Tischplatte (13) mit einer an die Vertikalsäulen (10, 11) anschließenden, ebenfalls im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbten Außenverkleidung (17) versehen ist, dass die beiden Vertikalsäulen (10, 11) aus Profilen (45, 46) gebildet sind und dass wenigstens ein Profil einer der Vertikalsäulen (10, 11) Zu- und/oder Abführleitungen (37, 40) für Strom und/oder Gas und/oder Wasser enthält und dass der obere Abdeckboden (14) einen Absauganschluss (41) enthält, dem eine bis dicht über die Tischplatte (13) und dicht unterhalb des oberen Abdeckbodens (14) endende Führungseinrichtung zugeordnet ist, die aus einer Platte besteht, die mit einem Teil der Scheibe (10) einen Führungskanal bildet."

6 Nach Ablauf der Höchstschutzdauer des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin ihren Antrag dahin geändert, dass die Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters begehrt wurde; das Rechtsschutzbedürfnis an dieser Feststellung hat sie mit ihrer Inanspruchnahme in einem Verletzungsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf (Az. 4a O 472/03) begründet. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, weil dessen Gegenstand - auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen - nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

7 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Antragsgegnerin, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur neuen

Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Antragstellerin tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

8 II. Die Rechtsbeschwerde ist infolge ihrer Zulassung statthaft und auch im übrigen zulässig (§ 18 Abs. 4 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 2, 3, §§ 101 bis 109 PatG). Sie führt zu der auch im Rechtsbeschwerdeverfahren noch möglichen Berichtigung des Tenors der angefochtenen Entscheidung (vgl. Sen.Beschl. v. 17.12.1996 - X ZB 4/96, GRUR 1997, 213, 215 - Trennwand) dahin, dass festgestellt wird, dass das bei Entscheidung des Bundespatentgerichts infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer bereits erloschene Streitgebrauchsmuster unwirksam war. Soweit das Bundespatentgericht die Löschung des Gebrauchsmusters ausgesprochen hat, stand dem nämlich der Ablauf des Gebrauchsmusters entgegen (st. Rspr.; zuletzt Sen.Beschl. v. 11.5.2000 - X ZB 26/98, GRUR 2000, 1018, 1019 - Sintervorrichtung, m.w.N.). Das nach Zeitablauf für die Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters erforderliche Rechtsschutzbedürfnis (vgl. Sen.Beschl. v. 14.2.1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 - tafelförmige Elemente; v. 17.12.1996 - X ZB 4/96, GRUR 1997, 213, 214 f. - Trennwand), das der Senat ohne Bindung an die Feststellungen des Tatrichters von Amts wegen auch ohne Rüge zu prüfen hatte (vgl. BGHZ 31, 279, 281 f.), hat die Antragstellerin mit ihrem unwidersprochen gebliebenen Vortrag dargelegt, sie sei vor dem Landgericht Düsseldorf aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen worden.

9 III. In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

10 1. Das Bundespatentgericht hat verneint, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in seiner verteidigten Fassung wie in seinen hilfsweise verteidigten Fassungen auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG) beruhe. Es hat dazu ausgeführt, dass die in der Vergangenheit in Beschlüssen des

Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats gelegentlich vertretene Rechtsauffassung, ein erfinderischer Schritt sei bereits zu bejahen, wenn der Fachmann den Rahmen routinemäßigen Handelns überschreite, in vielen Fällen zu einem nicht überzeugenden Ergebnis führe. In der Literatur werde der erfinderische Schritt demgegenüber teilweise sogar mit dem Nichtnaheliegen beim Patent gleichgesetzt. Das Bundespatentgericht hat mit seiner Zulassung der Rechtsbeschwerde versucht, zu der Frage, wie sich die erfinderische Tätigkeit im Patentrecht zum erfinderischen Schritt im Gebrauchsmusterrecht verhält, eine höchstrichterliche Klärung herbeizuführen.

11 2. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht hat der Senat in jüngerer Zeit in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung, die die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im wesentlichen als Tatfrage angesehen hat (Sen.Beschl. v. 15.3.1984 - X ZB 6/83, GRUR 1984, 797, 798 f. - Zinkenkreisel; v. 24.3.1987 - X ZR 23/85, GRUR 1987, 510, 512 - Mittelohrprothese; Sen. BGHZ 110, 82 - Spreizdübel; für das Gebrauchsmusterrecht Sen.Beschl. v. 20.1.1998 - X ZB 5/96, GRUR 1998, 913, 914 - Induktionsofen; vgl. Bruchhausen in Benkard, PatG GebrMG 9. Aufl. 1993, § 4 PatG Rdn. 45; Rogge/Grabinski in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 139 PatG Rdn. 143; Keukenschrijver in Busse PatG 6. Aufl. 2003, § 4 PatG Rdn. 193), hervorgehoben, dass es sich dabei um eine Rechtsfrage handelt, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen (Sen.Urt. v. 7.3.2006 - X ZR 213/01 - vorausbezahlte Telefongespräche, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen; in Fortführung insbesondere des Sen.Urt. v. 25.11.2003 - X ZR 162/00, GRUR 2004, 411, 413 - Diabehältnis). Dies gilt gleichermaßen für die Beurteilung des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht. Diese ist daher im Verfahren der zugelassenen Rechtsbeschwerde gegen eine Ent-

scheidung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren oder nach Erlöschen des Gebrauchsmusters im Verfahren zur Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters nach revisionsrechtlichen Grundsätzen zu überprüfen, wobei, soweit sie auf tatrichterlichen Feststellungen beruht, diese für das Rechtsbeschwerdegericht grundsätzlich bindend sind.

12 3. In der Literatur wird eine Differenzierung des Ausmaßes der erfinderischen Leistung im Patentrecht und im Gebrauchsmusterrecht ganz überwiegend für gangbar gehalten (insbesondere Bruchhausen in Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. 1993, § 1 GebrMG Rdn. 25; Goebel in Benkard, PatG GebrMG 10. Aufl. 2006, § 1 GebrMG Rdn. 12 ff.; Bühring, GebrMG, 6. Aufl. 2003, § 3 Rdn. 74 f.; Loth, GebrMG, 2001, § 1 GebrMG Rdn. 160, allerdings ohne genaue Benennung der Unterschiede; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl. 2005, § 1 GebrMG Rdn. 9; U. Krieger, GRUR Int. 1996, 356; Goebel, Der erfinderische Schritt nach § 1 GebrMG, 2005, S. 156).

13 a) Den Gesetzesmaterialien zu dem durch das Gebrauchsmusteränderungsgesetz vom 15. August 1986 (BGBl. 1986 I S. 1466) neu gefassten Gebrauchsmustergesetz ist der Wunsch der Bundesregierung nach einer Unterscheidung zu entnehmen (vgl. die Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 10/3903 S. 18 = BlPMZ 1986, 320, 322), der in dem sprachlichen Differenzierungsversuch des Gesetzgebers in der Unterscheidung zwischen den Begriffen "erfinderische Tätigkeit" im Patentrecht und "erfinderischer Schritt" im Gebrauchsmusterrecht seinen Niederschlag gefunden hat. Diese Unterscheidung entspricht einer langen Tradition in Rechtsprechung und Lehre. In der - allerdings durchwegs vor Inkrafttreten der maßgeblichen patent- wie gebrauchsmusterrechtlichen Gesetzesbestimmungen in den Jahren 1978 und 1986 ergangenen - höchstrichterlichen Rechtsprechung ist über lange Zeit die Auffassung vertreten worden, dass bei durch Gebrauchsmuster zu schützen-

den Erfindungen ein geringeres Maß an Erfindungshöhe erforderlich sei als bei patentgeschützten Erfindungen (vgl. RG v. 25.1.1908 - I 109/07, BlPMZ 1908, 188, 189 - Schartenblende: "so geht doch aus der Begründung der Erklärung [der Regierungs-Kommissäre] mit Deutlichkeit hervor, daß man dabei ausschließlich an die geringeren, nur des Gebrauchsmusterschutzes würdigen Erfindungen gedacht hat, nicht an die gehaltreicheren Erfindungen, welche den Voraussetzungen des Patentgesetzes genügen und daher auf den wirksameren und länger dauernden Patentschutz Anspruch machen können"; RGZ 99, 211, 212 f. Kurbelscheibe: "Der Gedanke, die Kurbelscheibe einer Maschine abzunehmen und einfach durch ein an ihre Stelle größeres Rad zu ersetzen, das wie ein Schwungrad wirkt, ist nicht eine Selbstverständlichkeit, die keine nennenswerte technische Überlegung erfordert hätte"; RG v. 15.12.1928 - I 264/28, MuW 29, 131 - Garndocke; RG v. 18.3.1933 - I 193/32, GRUR 1933, 494, 495 - Markierzeichen (nicht nur handwerksmäßige Maßnahmen); RG vom 20.1.1939 - I 163/38, GRUR 1939, 838, 840 - Sturmlaterne; BGH, Urt. v. 2.11.1956 - I ZR 449/55, GRUR 1957, 270, 271 - Unfallverhütungsschuh; v. 29.5.1962 - I ZR 147/60, GRUR 1962, 575, 576 - Standtank; v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR 1962, 518, 519 Blitzlichtgerät; BGHZ 42, 263, 268 - Verstärker). In dieser Rechtsprechung kommt zum Ausdruck, dass für Patente im Gegensatz zu Gebrauchsmustern ein erhebliches "Maß von Erfindungshöhe" erforderlich sei (so ausdrücklich RG - Garndocke). Allerdings ist die Rechtsprechung vom Erfordernis einer "Erfindungshöhe" für den Gebrauchsmusterschutz nicht abgegangen (RG - Sturmlaterne: "in dem für ein Gebrauchsmuster erforderlichen Maße erfinderisch"; BGH - Standtank: "Erfindungshöhe, wie sie bei einem Gebrauchsmuster gegeben sein muß"). Auch beim Gebrauchsmuster ist damit ein erfinderischer Überschuss über das Bekannte verlangt worden; etwas, das jeder Fachmann ohne weiteres machen könnte, konnte demnach nicht Gegenstand eines Alleinrechts sein (Isay, Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 6. Aufl. 1932, § 1 GebrMG

Anm. 19, 20 m.w.N. der älteren Rspr.). Auf das Kriterium des Nichtnaheliegens hat das Schrifttum wiederholt abgestellt (vgl. Wuesthoff in Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 1971, § 1 GebrMG Rdn. 26: "wird die neue Verbesserung durch die anderen Lösungen auch nicht nahegelegt, so ist dies nach Ansicht des BGH ein Indiz dafür, daß die neue Verbesserung eine schöpferische Leistung ist"; Trüstedt in Reimer, PatG GebrMG, 3. Aufl. 1968, § 1 GebrMG Anm. 23). Im Gebrauchsmustergesetz selbst ist das Erfordernis einer erfinderischen Leistung erst mit der Novelle 1986 ausdrücklich mit der Formulierung verankert worden, das Gebrauchsmuster müsse "auf einem erfinderischen Schritt beruhen"; in die insoweit seit 1990 geltende Regelung des § 1 Abs. 1 GebrMG, nach der Erfindungen geschützt werden, die "auf einem erfinderischen Schritt beruhen", ist dieses Erfordernis sachlich unverändert übernommen worden.

14 b) Im Sinn geringerer Anforderungen an die erfinderische Leistung als beim Patent hat sich auf einer vergleichbaren Rechtsgrundlage auch die höchstrichterliche Rechtsprechung in Österreich geäußert (OGH ÖBl. 1996, 200 = GRUR Int. 1997, 164 - Wurfpfeilautomat; OGH ÖBl. 2004, 37 - Gleitschichtkühler, Oberster Patent- und Markensenat PBl. 2003, 15, 17 - Ladewagen und PBl. 2005, 39, 41 - Präsentationsvorrichtung). Dies entspricht auch einer im rechtspolitischen Raum verbreiteten Tendenz (s. z.B. den AIPPI-Bericht zu Frage 117, zitiert in GRUR Int. 1994, 1031: leichter erfüllbare Voraussetzung als erfinderische Tätigkeit oder Nichtnaheliegen, bloße Neuheit soll aber nicht ausreichen, den Diskussionsentwurf für ein europäisches Gebrauchsmuster einer Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht aus dem Jahr 1990 mit dem alternativen Erfordernis eines praktisch bedeutsamen Vorteils, das Grünbuch Gebrauchsmusterrecht im Binnenmarkt mit "geringerer" Erfindungshöhe als beim Patent, EG-Dokument KOM 95/370 vom 19.7.1995,

die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht vom 19.7.1995, abgedruckt in GRUR 1996, 185, 186, und den am 30. Juni 1999 von der Kommission vorgelegten geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster, Dok. KOM (99) 309 endg., der in verschiedene nationale Gesetzgebungen Eingang gefunden hat wie in § 2 Abs. 2 des finnischen Gebrauchsmustergesetzes, Art. 94 des polnischen Rechts des geistigen Eigentums, Art. 134 Abs. 2 des serbisch-montenegrinischen Patentgesetzes, Art. 146 Abs. 2 des spanischen Patentgesetzes und § 1 des tschechischen Gebrauchsmustergesetzes, während sich andere Gesetze noch weitergehend auf ein reines Neuheitserfordernis beschränken wie Art. 154 der türkischen VO (Gesetzesdekret) 551 vom 27.6.1995 oder das bulgarische Gebrauchsmusterrecht in Art. 73 Abs. 1 PatG, während etwa das belgische, das französische und das ungarische Recht bei der Schutzfähigkeit gegenüber dem Patent keine Erleichterungen vorsehen).

15 c) Das Bundespatentgericht hat in seiner jüngeren Rechtsprechung wiederholt die Auffassung vertreten, dass für eine Lehre zum technischen Handeln bereits dann Gebrauchsmusterschutz erlangt werden kann, wenn sie für den Fachmann aus dem Stand der Technik nahegelegt ist, dieser sie aber nur nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne weiteres auffinden könne (u.a. Beschlüsse v. 2.8.2000 - 5 W (pat) 434/99, Leitsatz in Mitt. 2002, 46; BPatGE 47, 215 = GRUR 2004, 852). Der Bundesgerichtshof hatte unter der Geltung des im Jahr 1986 neu gefassten Gebrauchsmustergesetzes noch keinen Anlass, sich näher mit dieser Frage zu befassen.

16 d) Die Stimmen, die für das deutsche Recht keine Abstriche gegenüber der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht machen wollen, sind bisher vereinzelt geblieben (in jüngerer Zeit Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 16 zu § 1 GebrMG; vgl. Breuer GRUR 1997, 11, 17 f.).

17 4. a) Im Patentrecht ist seit Ende des 19. Jahrhunderts - allerdings nicht geradlinig verlaufend (vgl. Asendorf/Schmidt in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 4 ff., 7 zu § 4 PatG) - für die Schutzfähigkeit eine höhere geistige Leistung als die des Durchschnittsfachmanns verlangt worden (vgl. Lindenmaier, GRUR 1939, 153, 155). Mit Inkrafttreten des durch Art. IV Nr. 4 eingeführten § 2a PatG (jetzt § 4 PatG) durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II 658 ff.) ist erstmals für das Patentrecht eine Kodifizierung der erfinderischen Leistung dahin erfolgt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei hat der nationale Gesetzgeber die Formulierung in der deutschen Fassung des Art. 56 Satz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen; EPÜ) übernommen. Nach dieser Definition kommt es nunmehr im Patentrecht allein auf das Nichtnaheliegen für den Fachmann an.

18 b) Damit sind im Patentrecht nunmehr ohne jegliche Differenzierung alle Erfindungen schutzfähig, die neu und gewerblich anwendbar sind und für den Fachmann nicht naheliegen. Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen. Verallgemeinerungsfähige Kriterien, mit denen diese Anforderungen noch unterschritten werden können, andererseits aber eine Monopolisierung trivialer Neuerungen vermieden wird, bei denen ein Ausschluss Dritter von der Benutzung auch vor dem Hintergrund höherrangigen Rechts nicht

zu rechtfertigen wäre, sind bislang noch nicht entwickelt worden; für sie sind hinreichend sichere Kriterien auch nicht zu erkennen. Gegen die unterschiedliche Bewertung im Hinblick auf die Schutzvoraussetzung einer erfinderischen Leistung spricht darüber hinaus, dass die Schutzwirkungen des Patents nach §§ 9, 10 PatG und des Gebrauchsmusters nach §§ 11, 12a GebrMG jedenfalls im wesentlichen die gleichen sind. Wenn auch Gebrauchsmusterschutz nicht auf allen dem Patentschutz zugänglichen Gebieten erlangt werden kann, insbesondere nicht für Arbeits- und Herstellungsverfahren (Sen. BGHZ 158, 142, 149 - Signalfolge; Sen.Beschl. v. 5.10.2005 - X ZB 7/03, GRUR 2006, 135 - Arzneimittelgebrauchsmuster, zur Veröffentlichung in BGHZ 164, 220 vorgesehen) sowie neuerdings nicht mehr für biotechnologische Erfindungen im Sinn des § 1 Abs. 2 PatG, ist das Gebrauchsmuster aber dort, wo ein entsprechender Schutz eröffnet ist, kein minderes Recht, sieht man von seiner kürzeren Höchstlaufzeit (§ 16 Abs. 1 PatG einerseits, § 23 Abs. 1 GebrMG andererseits) ab (krit. zu Differenzierungsversuchen insoweit Scharen in Benkard, PatG GebrMG 10. Aufl. 2006 § 12a GebrMG Rdn. 10). Dem Anliegen des Gesetzgebers, eine Unterscheidung vorzunehmen, ist zudem dadurch Rechnung getragen, dass der zu berücksichtigende Stand der Technik, und zwar nicht nur für die Neuheitsprüfung, sondern auch für die Beurteilung der erfinderischen Leistung, abweichend vom Patentrecht bestimmt ist (§ 3 Abs. 1 GebrMG (vgl. Breuer GRUR 1997, 11 ff., 15)).

19 c) Die verschiedenen Ansätze, die erfinderische Leistung im Gebrauchsmusterrecht anders als im Patentrecht zu bemessen, haben insoweit allesamt keinen überzeugenden Ansatz aufgezeigt, dass und gegebenenfalls wie von der wertenden Betrachtung wie im Patentrecht über die unterschiedliche Bestimmung des Stands der Technik hinaus abgegangen werden könnte. Von daher ist zunächst das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht wie das der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ein

qualitatives und nicht etwa ein quantitatives, wie es die nicht selten verwendete Formulierung, das Maß der erfinderischen Leistung sei beim Gebrauchsmuster ein geringeres als im Patentrecht, nahelegen könnte. Ein solches "Maß" für die erfinderische Leistung existiert nämlich weder hier noch dort (vgl. auch Bruchhausen in Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. 1993, § 1 GebrMG Rdn. 25; Trüstedt GRUR 1980, 877, 880 f.; Starck GRUR 1983, 401, 404).

20 d) Zudem unterscheiden sich die Wertungskriterien beim Patent und beim Gebrauchsmuster lediglich marginal. Schon von daher erscheint die Annahme, Ausschließlichkeit könne an eine "geringere" erfinderische Leistung anknüpfen als das Patent, ja sich letztlich sogar auf Naheliegendes gründen, als Systembruch; das Gebrauchsmusterrecht liefe Gefahr, auf diese Weise zum Auffangbecken für nach Patentrecht gerade nicht Schutzfähiges zu werden (krit. hierzu etwa Ullrich GRUR Int. 1995, 623, 639; Sellnick GRUR 2002, 121, 125). Derartigen Tendenzen vermag der Senat, der bei der Gesetzesauslegung an die seinerzeitige Auffassung der Bundesregierung nicht gebunden ist, nicht beizutreten. Zudem ergibt sich auch aus der Gesetzesbegründung der Bundesregierung (BT-Drucks. 10/3903 S. 15 ff. = BlPMZ 1986, 322), dass von einer erfinderischen Leistung an sich nicht abgegangen werden sollte. Es verbietet sich aber, Naheliegendes etwa unter dem Gesichtspunkt, dass es der Fachmann nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne weiteres finden kann (so aber BPatGE 47, 215 = GRUR 2004, 852; vgl. Goebel in Benkard, PatG GebrMG 10. Aufl. 2006, § 1 GebrMG Rdn. 24, 25), als auf einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten mit der Folge, dass seine Benutzung allein dem Inhaber unter Ausschluss aller anderen am geschäftlichen Verkehr Teilnehmenden vorbehalten wäre. Eine solche Ausdehnung der Rechte ist vor dem Hintergrund der auch verfassungsrechtlich geschützten Handlungsfreiheit Dritter nicht zu rechtfertigen.

21 IV. In der Sache ist der Senat als Rechtsbeschwerdegericht an die vom Bundespatentgericht festgestellten Tatsachen gebunden, und zwar auch, soweit es darum geht, welches Material der Fachmann in seine Beurteilung einbezieht; in ihrer Bewertung ist er allerdings frei.

22 1. Das Bundespatentgericht hat die Lösung nach dem in erster Linie verteidigten Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters im wesentlichen wie folgt aufgegliedert:

Der Demonstrationsschrank weist auf

1. eine geschlossene Demonstrationskammer
1.1 aus einer Tischplatte
1.1.1 mit einer im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundfläche,
1.1.2 mit der sie ausgehend von Vertikalsäulen (Merkmal 2) wenigstens zu einer Seite hin abragt;
1.2 aus einem oberen Abdeckboden
1.2.1 mit einer im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundfläche,
1.2.2 mit der er ausgehend von Vertikalsäulen wenigstens zu einer Seite hin abragt,
1.3 aus Seitenwänden,
1.3.1 die Sichtfenster enthalten
1.3.1.1 in Form einer Scheibe, die zwischen der Tischplatte und dem Abdeckboden angeordnet und entsprechend der Grundfläche der Tischplatte und des Abdeckbodens im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbt ist
1.3.2 und wenigstens ein zu öffnendes Fenster, durch das die Demonstrationskammer zugänglich ist,

2. zwei im Abstand zueinander angeordnete Vertikalsäulen, die die Demonstrationskammer halten,
2.1 auf dem Boden eines Raums aufgestellt sind und
2.2 zwischen sich das zu öffnende Fenster aufnehmen.

23 Die zusätzlichen Merkmale nach den Hilfsanträgen hat das Bundespatentgericht wie folgt gegliedert:

Nach Hilfsantrag 1:

2.3 Die beiden Vertikalsäulen sind aus Profilen gebildet und
2.4 wenigstens ein Profil einer der Vertikalsäulen enthält Zu- und/oder Abführleitungen für Strom und/oder Gas und/oder Wasser,
3. der Raum unterhalb der Tischplatte ist mit einer an die Vertikalsäulen anschließenden, ebenfalls im Wesentlichen halbzylinderförmig gewölbten Außenverkleidung versehen.

Nach Hilfsantrag 2 zusätzlich hierzu:

1.2.3 Der obere Abdeckboden enthält einen Absauganschluss,
1.2.4 dem eine bis dicht über die Tischplatte reichende und dicht unterhalb des oberen Abdeckbodens endende Führungseinrichtung zugeordnet ist,
1.2.5 die aus einer Platte besteht, die mit einem Teil der Scheibe einen Führungskanal bildet.

24 Diese Merkmalsgliederungen stellen für das Rechtsbeschwerdeverfahren eine ausreichende Grundlage dar; die von der Rechtsbeschwerdeführerin

vorgeschlagene alternative Merkmalsgliederung weist keine sachlich relevanten Unterschiede auf; sie orientiert sich zudem zu stark an der Aufgliederung des Schutzanspruchs in Oberbegriff und Kennzeichen. Rechtliche Bedeutung kommt der Merkmalsgliederung - anders als nach § 12a GebrMG dem Schutzanspruch als solchem - ohnehin nicht zu; die Merkmalsgliederung ist nicht mehr als ein bloßes Hilfsmittel (Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner, für die Eingriffsprüfung).

25 2. Das Bundespatentgericht hat zwar die Neuheit dieser Gegenstände bejaht, aber das Vorliegen eines erfinderischen Schritts verneint. Es hat sich zu dem in erster Linie verteidigten Schutzanspruch 1 im wesentlichen auf die US-Patentschrift 3 041 957 und weiter auf die US-Patentschriften 3 593 646, 4 632 022 und 5 318 473, die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 und die Norm DIN 12924 gestützt. Es hat dabei der US-Patentschrift 3 041 957 einen Demonstrationsschrank für naturwissenschaftlichen Unterricht mit einer im wesentlichen rechteckigen Tischplatte und Rollen an seinem Unterbau entnommen. Dieser weise eine vollständig geschlossene Demonstrationskammer als Arbeitsraum mit der Tischplatte, einen oberen, im wesentlichen halbkreisförmigen Abdeckboden, Seitenwände mit Sichtfenstern, ein zwischen Tischplatte und Abdeckboden angeordnetes, als im wesentlichen halbzylinderförmig gewölbte Scheibe ausgebildetes Sichtfenster und wenigstens ein zum Zweck der Zugänglichkeit des Demonstrationsschranks zu öffnendes Fenster und damit die Merkmale 1., 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1, 1.3.1.1 und 1.3.2 des Demonstrationsschranks nach dem in erster Linie verteidigten Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters auf. Daneben seien auch die Merkmale 1.2.2 und 2.2 verwirklicht, denn der obere Abdeckboden rage ausgehend von zwei Vertikalsäulen zu einer Seite hin ab, wobei die Vertikalsäulen wenigstens ein zu öffnendes Fenster zwischen sich aufnähmen.

26 Die nicht offenbarten Merkmale 2. und 2.1 ergaben sich nach Auffassung des Bundespatentgerichts für einen - von ihm nicht näher definierten - Fachmann schon auf Grund einfacher konstruktiver Überlegungen. Ein erfinderischer Schritt sei insbesondere nicht erforderlich, um die zumindest partiell eine tragende Funktion ausübenden Vertikalsäulen aus der US-Patentschrift 3 041 957 bei Bedarf, beispielsweise als Ersatz des Untersatzschranks, bis zum Boden zu verlängern, wofür die US-Patentschrift 3 593 646, die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 und die US-Patentschrift 5 318 473 Vorbilder lieferten. In der US-Patentschrift 3 593 646 und der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 seien Laborabzugschränke bzw. -kammern mit durchgehenden, auf dem Boden aufgestellten Vertikalsäulen beschrieben, die eine tragende und die Arbeitskammer haltende Funktion ausübten. Die bis zum Boden gehenden Vertikalpfosten der US-Patentschrift 5 318 473 übten zumindest partiell eine tragende Funktion aus.

27 Der Übertragung dieser Lehre auf eine Demonstrationskammer nach der US-Patentschrift 3 041 957 habe auch nichts entgegengestanden. Am Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters habe eine normgerechte Konstruktion für einen Unterbau von Laborabzugsschränken entweder als tragendes Untersatzschrankelement oder als Stützkonstruktion unter anderem aus Vertikalpfosten ausgebildet sein müssen, wie sich aus der DIN 12924 ergebe.

28 Die weiteren nicht offenbarten Merkmale 1.1.1 und 1.1.2, nämlich die halbkreisförmige Ausbildung von Tischplatte und Abdeckboden, böten sich schon aus ästhetischen Gründen zur Anpassung an die Halbzylinderform der Demonstrationskammer an. Eine halbzylinderförmige Demonstrationskammer ergebe sich zudem aus der US-Patentschrift 4 632 022.

29 Das Weglassen von Rollen stelle lediglich eine jedermann geläufige und damit selbstverständliche Abwandlung dar.

30 3. Die Rechtsbeschwerde greift die tatsächlichen Feststellungen, auf die sich das Bundespatentgericht gestützt hat, im wesentlichen nicht mit ausgeführten Verfahrensrügen an; diese sind daher auch der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde zugrundezulegen. Insoweit hat es bei der früheren Rechtsprechung zu verbleiben (vgl. Sen.Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753, 756 - Informationssignal, insoweit nicht in BGHZ 133, 18 abgedruckt; Sen.Beschl. vom 20.1.1998 - X ZB 5/96, GRUR 1998, 913, 914 f. - Induktionsofen). Die Rechtsbeschwerde macht allerdings geltend, dass bei dem Demonstrationsschrank nach der US-Patentschrift 3 041 957 keine Vertikalsäulen vorhanden seien, die eine tragende Funktion hätten. Seitenwände, obere Abdeckplatte und das daran befestigte Fenster würden von der Tischplatte getragen; lediglich der schrankartige Unterbau habe eine Tragfunktion. Darin liege ein fundamentaler Unterschied zwischen der Lehre des in erster Linie verteidigten Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters und der US-Patentschrift 3 041 957. Der Fachmann, der sich mit dem Entwerfen, Konstruieren und Herstellen von Labormöbeln befasse, habe entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts keine Anregung dafür gefunden, die aus anderen Entgegenhaltungen bekannte Lehre, tragende oder haltende Vertikalsäulen zu verwenden, auf die Demonstrationskammer nach der US-Patentschrift 3 041 957 zu übertragen. Die Norm DIN 12924 befasse sich mit einem Abzugsunterbau und es kämen in ihr die Begriffe "Säule" und "Vertikalsäule" auch nicht vor. Es sei nicht nachvollziehbar, wie diese Norm dazu habe anregen sollen, die Konstruktion nach der US-Patentschrift 3 041 957 dahin abzuändern, dass sie nicht mehr einen schrankartigen Unterbau als Tragkonstruktion vorsehe. Auch die US-Patentschrift 3 593 646 und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 offenbarten keine Tragkonstruktionen; bei letzterer hätten die

pfostenartigen Gebilde auf beiden Seiten des Hubfensters offensichtlich keine Tragfunktion.

31 4. Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, dass die US-Patentschrift 5 318 473 jedenfalls nicht ohne weiteres einen Demonstrationsschrank zeigt und beschreibt, dessen Tischplatte von einer Tragkonstruktion wie beim Streitgebrauchsmuster getragen wird. Dies lässt jedoch zunächst die Feststellung des Bundespatentgerichts unberührt, dass die US-Patentschrift 3 593 646 und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 derartige Anordnungen zeigten. Es kann auch dahinstehen, ob die Feststellung des Bundespatentgerichts über den Offenbarungsgehalt der US-Patentschrift 5 318 473 mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensrüge angegriffen ist, denn der Auffassung der Rechtsbeschwerde, dass der (mit der Rechtsbeschwerdebegründung als erfahrener Konstrukteur von Labormöbeln zu definierende) Fachmann hieraus keine Anregung erhielt, die Tragekonstruktion auf den Gegenstand der US-Patentschrift 3 041 957 zu übertragen, kann der Senat nicht beitreten. Die DIN 12924 lehrt nämlich, dass der Unterbau als tragendes Schrankelement oder als Stützkonstruktion ausgebildet sein kann; das Ersetzen des Unterschranks durch die Vertikalsäulenkonstruktion stellt gerade den Übergang von der einen zur anderen Möglichkeit dar, wie er in der DIN 12924 als erkennbar gleichwertige Alternative vorgeschlagen wird. Dass die Stützkonstruktion zur Aufnahme von herausnehmbaren Schrankelementen geeignet sein soll, wie dies die DIN 12924 vorsieht, wird durch den Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters in seiner in erster Linie verteidigten Fassung nicht ausgeschlossen; ein relevanter Unterschied, der den Fachmann trotz der Anregung in der DIN 12924 gleichwohl von einer Übernahme abhalten könnte, liegt hierin nicht. Die Auffassung der Rechtsbeschwerde, dass die Pfosten der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 keine Tragfunktion hätten, steht im Widerspruch zu den Feststellungen im angefochtenen Beschluss, ohne dass insoweit

ein im Sinn von § 93 PatG beachtlicher Verfahrensfehler gerügt wird; die Feststellungen des Bundespatentgerichts sind daher für das Rechtsbeschwerdeverfahren bindend (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 107 Abs. 2 PatG). Gleiches gilt bezüglich der Feststellungen zur US-Patentschrift 3 593 696. Insoweit räumt zudem selbst die Rechtsbeschwerde ein, dass als Tragkonstruktion zwei Vertikalsäulen vorhanden sind.

32 Der Wertung des Bundespatentgerichts, dass die Konstruktion nach der US-Patentschrift 3 041 957 mit den Tragsäulenlösungen der US-Patentschrift 3 593 646 und der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 337 469 unter Berücksichtigung der in der DIN 12924 enthaltenen Anregung in naheliegender Weise zum Gegenstand nach dem in erster Linie verteidigten Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters führt, tritt der Senat bei. Den halbkreisförmigen Abdeckboden sieht im übrigen auch schon die US-Patentschrift 3 593 646 vor ("transparent top wall 64"). Dem Weglassen der Rollen der US-Patentschrift 3 593 646 kommt dabei schon deshalb keine Bedeutung zu, weil es durch das Streitgebrauchsmuster nicht ausgeschlossen wird.

33 V. Zu den Unteransprüchen tritt der Senat der Beurteilung durch das Bundespatentgericht bei, diese erschlössen sich dem Fachmann entweder bereits bei routinemäßigem Handeln oder unmittelbar aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik. Die Rechtsbeschwerde bringt hiergegen keine besonderen Rügen vor.

34 VI. Mit dem Bundespatentgericht ist eine erfinderische Leistung auch hinsichtlich der hilfsweise verteidigten Fassungen des Schutzanspruchs 1 zu verneinen. Das gleiche gilt für die jeweiligen Unteransprüche in Rückbeziehung auf diese.

35 VII. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen.

Melullis Scharen Keukenschrijver

RiBGH Asendorf ist
infolge Urlaubs an der
Unterschrift gehindert
Melullis

Kirchhoff

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.05.2005 - 5 W(pat) 405/04 -