

5

X ZB 27/84

betreffend das Gebrauchsmuster **■ ■ ■**

Antragsgegners und
Rechtsbeschwerdegegners,

gegen

Antragsteller und
Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
21. Februar 1985 durch die Richter Dr. Bruchhausen,
Prof. Dr. Windisch, Brodeßer, von Albert und Dr. Mees

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 1984 wird
auf Kosten des Antragstellers zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 16. März 1978 angemeldeten, am 14. September 1978 eingetragenen und nach Verlängerung der Schutzdauer durch Zeitablauf erloschenen Gebrauchsmusters **■ ■ ■ ■ ■**, das eine "Werbe- und Publikationsdrucksache" betrifft.

Der Antragsteller hat die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt. Nach Zurückweisung des Löschantrags durch das Deutsche Patentamt und nach Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters hat der Antragsteller mit der Beschwerde beantragt, die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters festzustellen.

- 3 -

Der Antragsgegner hat das Gebrauchsmuster mit geänderten Fassungen des Schutzanspruchs verteidigt und im übrigen die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und festgestellt, daß das Gebrauchsmuster   unwirksam war, soweit es über folgenden Schutzanspruch hinausging:

"Werbe- und Publikationsdrucksache, welche mit einem Firmeneindruck versehen ist und welche aus einem zweiseitig bedruckten Falzbogen besteht, dessen Falzung als Dreibruchfalzung ausgeführt ist, dadurch gekennzeichnet,

- a) daß der 1. Falz asymmetrisch unter Bildung eines Überstandes an einer Seite des Falzbogens angebracht ist,
- b) daß der 2. Falz symmetrisch so angebracht ist, daß der bei dem 1. Falzen gebildete Überstand freibleibt,
- c) daß der 3. Falz asymmetrisch so angebracht ist, daß der bei dem 1. Falzen gebildete Überstand freibleibt



d) und daß sich der Firmeneindruck auf dem Überstand befindet."

und die Beschwerde im übrigen zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des Antragstellers, mit der gerügt wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Außerdem habe der Antragsteller keine Gelegenheit gehabt, Angriffsmittel gegen den in der Beschwerdeentscheidung erstmals formulierten Schutzanspruch vorzubringen (Art. 103 GG).

Der Antragsgegner beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg. Der gerügte Begründungsmangel liegt nicht vor.

1. Die Rechtsbeschwerde rügt, der Antragsteller habe keine Möglichkeit gehabt, zu dem Schutzanspruch in der Fassung des Ausspruchs der Beschwerdeentscheidung Stellung zu nehmen; dieser Anspruch habe dem vom Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag nicht entsprochen, sondern sei erstmals vom Beschwerdegericht in dem Beschluß formuliert worden. Daß neugefaßte Patentansprüche hinsichtlich der Begründungspflicht

einem selbständigen Angriffsmittel gleichzusetzen seien (BGH GRUR 1974, 210 - Aktenzeichen), müsse entsprechend gelten, wenn dem Antragsteller die Möglichkeit genommen werde, rechtshindernde oder rechtsvernichtende Einwendungen vorzubringen.

Mit diesen Ausführungen rügt die Rechtsbeschwerde nicht das Fehlen von Gründen im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, sondern in Wahrheit die Versagung des rechtlichen Gehörs. Die Versagung des rechtlichen Gehörs zählt jedoch nach der ständigen Rechtsprechung des Senats nicht zu den in § 100 Abs. 3 PatG abschließend aufgeführten Verfahrensmängeln, die mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gerügt werden können (vgl. BGHZ 43, 12 - Kontaktmaterial; BGH GRUR 1972, 472, 477 - Zurückweisung). Der Senat hat es zwar nicht für völlig ausgeschlossen angesehen, daß die Versagung des rechtlichen Gehörs sich ausnahmsweise auch einmal mit dem Tatbestand des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 5 PatG decken könne (BGHZ 43, 12, 19). Ein solcher Ausnahmetatbestand liegt hier nicht vor.

Sollte die vom Beschwerdegericht für rechtsbeständig erachtete Anspruchsfassung nicht, wie die Rechtsbeschwerde entgegen dem Vorbringen in der Rechtsbeschwerdeerwiderung ausführt, zuvor im einzelnen in der mündlichen Verhandlung erörtert worden sein, so hätte das Beschwerdegericht damit kein selbständiges Angriffsmittel des Antragstellers übergangen, sondern allenfalls gegen § 93 Abs. 2 PatG verstoßen. Für eine entsprechende Anwen-

dung des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG ist in einem solchen Fall kein Raum

2. Die Rechtsbeschwerde rügt ferner, das Beschwerdegericht habe sich nicht mit dem Vorbringen des Antragstellers befaßt, das Gebrauchsmuster gewähre Schutz für ein Herstellungsverfahren, es sei Schutz für ein kaschiertes Verfahren beansprucht.

a) Das Leugnen der Raumform im Sinne des § 1 Abs. 1 GebrMG stellt ein selbständiges Angriffsmittel im Sinne des § 282 ZPO dar, da das Fehlen dieser absoluten Schutzvoraussetzung eine Anerkennung als Gebrauchsmuster verbietet. Nur der in einer Raumform sich verkörpernde erfinderische Gedanke, dessen Wesen durch räumlich-körperliche Merkmale gekennzeichnet ist, wird durch das Gebrauchsmustergesetz geschützt (Benkard PatG GebrMG 7. Aufl. § 1 GebrMG Rdn. 3).

b) Das Beschwerdegericht hat den Gegenstand des vom Antragsgegner verteidigten Schutzbegehrens in einem gefalzten Planobogen gesehen, also in einem Falzbogen, der zweiseitig bedruckt und dessen Falzung als Dreibruchfalzung ausgeführt ist (S. 9 des angefochtenen Beschlusses). Das Beschwerdegericht hat seiner Beurteilung also die bestimmte Gestaltung der Drucksache selbst zugrunde gelegt und daher die Raumform im Sinne des § 1 Abs. 1 GebrMG anerkannt. Ob diese Beurteilung zu billigen ist

oder nicht, steht mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Entscheidung.

3. Das Beschwerdegericht hat in den verteidigten Schutzanspruch zusätzlich das Merkmal d) eingefügt, daß sich der Firmeneindruck auf dem Überstand befindet, und dazu ausgeführt, dies sei erforderlich, damit der Schutzanspruch eine Lehre zur Lösung der Aufgabe auch insoweit enthalte, als der Firmeneindruck möglichst häufig sichtbar sein solle.

Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, das Beschwerdegericht habe sich nicht mit dem Vorbringen des Antragstellers auseinandergesetzt, daß dieses Merkmal nicht das Erfordernis der Raumform erfülle, zeigt sie keinen Mangel der Begründung im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG auf. Dieses Vorbringen des Antragstellers stellt kein selbständiges Angriffsmittel dar. Es ist lediglich ein Argument zu einem Einzelmerkmal eines mehrere Merkmale umfassenden Gebrauchsmustergegenstandes. Daß das Beschwerdegericht darauf nicht gesondert eingegangen ist, ist nicht dem Fehlen von Gründen im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG in Verbindung mit § 10 Abs. 5 GebrMG gleichzustellen.

4. Schließlich rügt die Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe unzulässigerweise selbst das Schutzbegehren unzulässig erweitert, womit es über den Antrag des Gebrauchsmusterinhabers hinausgegangen sei. Damit wendet sie sich gegen die

sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Das ist ihr im Rahmen einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verwehrt.

Entsprechendes gilt für die Rügen hinsichtlich der Formulierung des Schutzanspruchs, der zugrunde gelegten Aufgabe und der Beurteilung der Neuheit im Vergleich mit der offenkundigen Vorbenutzung. Endlich handelt es sich bei der abschließenden Rüge, das Beschwerdegericht habe bei seiner Beurteilung unter Verstoß gegen § 1 GebrMG den Abbildungen in der Druckschrift von Furler und dem Schnittmusterbogen "neue mode" keine Bedeutung beigemessen, um Beanstandungen, die die sachliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses betreffen; diese können den Weg der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht eröffnen.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist daher mit der Kostenfolge aus § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 PatG nicht für sachdienlich erachtet.

Bruchhausen

Windisch

Brodeßer

von Albert

Mees