

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

GebrMG 1986 § 1, § 3 Abs. 1

- Profilkrümmen -

1. Der Prüfung eines Gebrauchsmusters auf Schutzfähigkeit ist der im Schutzanspruch umschriebene Gegenstand zugrunde zu legen; daß die Beschreibung eine bestimmte Anwendung dieses Gegenstands offenbart, hat außer Betracht zu bleiben.
2. Zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen mündliche Äußerungen im Gebrauchsmusterrecht dem Stand der Technik zuzurechnen sein können.

BGH, Beschl. v. 3. Dezember 1996 - X ZB 1/96 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 1/96

vom

3. Dezember 1996

in der Rechtsbeschwerdesache

der L [REDACTED] M [REDACTED] GmbH, I [REDACTED] Straße 2-4,
N [REDACTED]-H [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Geschäftsführer Karl L [REDACTED], ebenda,

Antragstellerin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
[REDACTED], Karlsruhe;

mitwirkend: Patentanwälte
Dipl.-Phys. [REDACTED] und
Kollegen, W [REDACTED]-F [REDACTED]-
Straße 29-31, P [REDACTED] -

gegen

Peter L [REDACTED], B [REDACTED] Straße 34, A [REDACTED]
(Österreich),

Antragsgegner und Rechtsbe-
schwerdegegner,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

betreffend die Löschung des Gebrauchsmusters G 90 16 129

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 3. Dezember 1996 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. August 1995 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 300 000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Antragstellerin hat die Teillöschung des für den Antragsgegner eingetragenen, am 27. November 1990 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität zweier Patentanmeldungen in Österreich vom 10. September und 2. Oktober 1990 angemeldeten deutschen Gebrauchsmusters 90 16 129 (Streitgebrauchsmusters), das eine Vorrichtung zur Erzeugung gekrümmter Abschnitte in Hohlprofilleisten betrifft und dessen Schutzdauer



er verlängert ist, im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1, 6 bis 8, 10 und 12 bis 14 begehrt. Der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Erzeugen gekrümmter Abschnitte in Hohlprofileleisten, insbesondere beim Herstellen von Abstandhalterrahmen für Isolierglasscheiben mit einer Auflagefläche für den wenigstens einen gekrümmten Abschnitt der Hohlprofileleiste, mit einer im wesentlichen horizontalen Förderbahn am unteren Ende der Auflagefläche, mit einer der Förderbahn zugeordneten Vorschubvorrichtung für die Hohlprofileleiste zu einem Werkzeug, wobei das Werkzeug zwei Führungsbacken aufweist, zwischen welchen die zu krümmende Hohlprofileleiste aufgenommen ist, mit einem zwischen die Backen eingreifenden Niederhalter und mit einem aus der Förderrichtung hochschwenkbaren Hebel mit einer Auflauffläche für die Hohlprofileleiste, dadurch gekennzeichnet, daß der Niederhalter (20, 80) mit seinem vorderen Ende, das gegebenenfalls eine frei drehbare Rolle aufweist, in seiner Wirkstellung zwischen die Führungsbacken (3, 4) eingreift und gegenüber beiden Führungsbacken (3, 4) seitliches Spiel aufweist, so daß das vordere Ende des Niederhalters (20, 80) an die Innenfläche der Hohlprofileleiste anlegbar ist, und daß der Hebel (59) mit der Auflauffläche (62) für die aus den Führungsbacken (3, 4) austretende Hohlprofileleiste (53) in beliebigen Winkelstellungen zur Förderrichtung der Hohlprofileleiste festlegbar ist."

Wegen der weiteren angegriffenen Schutzansprüche, die jeweils zumindest mittelbar auch auf den Schutzanspruch 1 rückbezogen sind, wird auf den angefochtenen Beschluß verwiesen.

Die Antragstellerin hat sich darauf gestützt, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters im angegriffenen Umfang nicht schutzfähig sei, und als relevanten Stand der Technik die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 318 748 sowie die deutschen Offenlegungsschriften 32 31 698 und 38 07 529 genannt; außerdem hat sie sich auf die behauptete offenkundige Vorbenutzung einer "V [REDACTED]"-Maschine sowie auf verschiedene, "Dreirollenbiegevorrichtungen" zeigende Firmenschriften gestützt. Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Vor dem Bundespatentgericht hat die Antragstellerin eine weitere Vorbenutzung durch Zurschaustellung des Fertigungssystems "L [REDACTED] P [REDACTED] 2" auf der Messe "Glas 88" im Herbst 1988 in Düsseldorf behauptet. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin die Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und die Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. Der Antragsgegner tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 18 Abs. 5 GebrMG i.V.m. §§ 100 ff. PatG); sie eröffnet die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision (BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel; Sen.Beschl. v. 24.3.1992 - X ZB 15/91, BlPMZ 1992, 496, 497

- Entsorgungsverfahren). Die vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung der Zulassung auf eine bestimmte Rechtsfrage ist ohne Wirkung (st. Rspr. des Senats, u.a. Beschl. v. 18.2.1965 - Ia ZB 235/63, GRUR 1965, 416, 418 - Schweißelektrode I; Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze). Der Sonderfall zulässiger Beschränkung auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegenstands (hierzu zuletzt BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 - Value, m.w.N.) liegt hier nicht vor.

2. Das Beschwerdegericht sieht in Übereinstimmung mit der ersten Instanz das vom Streitgebrauchsmuster gelöste technische Problem in der Bereitstellung einer Vorrichtung, mit der kontinuierlich gekrümmte Hohlprofilleisten hergestellt werden können, wobei die Krümmungsradien und die Länge des gekrümmten Abschnitts der Hohlprofilleiste weitgehend frei gewählt werden können. Das ist zutreffend und wird von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet.

Insoweit in Übereinstimmung mit dem Beschwerdegericht sieht der Senat die Lösung dieses Problems in einer Vorrichtung zum Erzeugen gekrümmter Abschnitte in Hohlprofilleisten nach Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters mit folgenden Merkmalen:

- (1) Einer Auflagefläche für den wenigstens einen gekrümmten Abschnitt der Hohlprofilleiste,
- (2) einer im wesentlichen horizontalen Förderbahn am unteren Ende der Auflagefläche,

(3) einer der Förderbahn zugeordneten Vorschubvorrichtung

(3.1) mit zwei Führungsbacken, zwischen denen die zu krümmende Hohlprofilleiste aufgenommen ist,

(4) einem Niederhalter,

(4.1) der mit seinem vorderen Ende in seiner Wirkstellung zwischen die Führungsbacken eingreift und

(4.2) gegenüber beiden Führungsbacken seitliches Spiel aufweist,

(4.3) so daß sein vorderes Ende an die Innenfläche der Hohlprofilleiste anlegbar ist, und

(5) einem hochschwenkbaren Hebel,

(5.1) dessen Auflauffläche für die aus den Führungsbacken austretende Hohlprofilleiste in beliebigen Winkelstellungen zu deren Förderrichtung festlegbar ist.

3. Das Beschwerdegericht führt als weiteres Lösungsmerkmal (Merkmal 5.2) an, daß die Vorschubvorrichtung die Hohlprofilleiste gegen die feststehende Auflauffläche transportiert. Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Recht. Sie beanstandet, daß das Beschwerdegericht unzulässigerweise

Funktionen für die Bestimmung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters herangezogen habe, und daß das Merkmal 5.2 im Schutzanspruch 1 nicht enthalten sei.

An sich zutreffend weist die Rechtsbeschwerde darauf hin, daß Verfahrensschutz im Gebrauchsmusterrecht nach geltendem Recht ausgeschlossen ist. Die Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters schützen indessen, was auch die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, kein Verfahren, sondern eine Vorrichtung. Mit Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde jedoch die Berücksichtigung des Merkmals 5.2 bei der Bestimmung des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 nach dem Streitgebrauchsmuster. Der Schutzanspruch umfaßt nach seiner Formulierung dieses Merkmal nicht. Der angefochtene Beschluß erläutert auch nicht, weshalb das Beschwerdegericht den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in dieser Weise ergänzt hat. Sofern mit dem Merkmal 5.2 kein weitergehender Aussagegehalt als mit den übrigen Merkmalen verbunden sein sollte, wäre es überflüssig und könnte deshalb bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit nicht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 5.1 herangezogen werden; dies gilt auch für das Abstellen darauf, daß die Vorschubvorrichtung transportiert, sofern damit lediglich die Auslegung der Vorrichtung auf eine Transportmöglichkeit angesprochen sein sollte. Sofern allerdings, wofür u.a. die abweichende Wortwahl (festlegbare Auflauffläche in Merkmal 5.1, feststehende Auflauffläche in Merkmal 5.2) in Zusammenschau mit dem Transportvorgang sprechen könnte, das Merkmal vom Beschwerdegericht als zusätzliches Verfahrensmerkmal verstanden worden sein sollte, stellte es - ungeachtet des Ausschlusses des Verfahrensschutzes im Gebrauchsmusterrecht, auf den die Rechtsbeschwerde abhebt - schon des-

halb eine rechtsfehlerhafte Bestimmung des der Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt zugrundezulegenden Gegenstands des Streitgebrauchsmusters dar, weil sich der für diese Prüfung maßgebliche Gegenstand nach geltendem Recht allein nach den Schutzansprüchen bestimmt (vgl. §§ 4 Abs. 2 Nr. 2, 12a GebrMG, § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMANmV). Der Antragsgegner hat sein Schutzrecht auch nicht mit einer derart eingeschränkten Fassung verteidigt.

4. Das Beschwerdegericht hat die Neuheit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters bejaht. Es ist weiter zu dem Ergebnis gekommen, daß es diesem Gegenstand auch nicht an einem erfinderischen Schritt mangle. Es hat dabei nicht im einzelnen festgestellt, welche Lösungsmerkmale aus dem Stand der Technik bekannt waren. Dies wäre im Ergebnis nicht zu beanstanden, wenn seine Entscheidung Feststellungen dazu enthielte, daß jedenfalls eines der Lösungsmerkmale 1 bis 5.1 des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters nicht durch den Stand der Technik vorweggenommen und durch ihn auch nicht nahegelegt wäre. Eine dahingehende Feststellung läßt sich der Begründung der angefochtenen Entscheidung indessen nicht entnehmen.

Das Beschwerdegericht führt einleitend aus, der Fachmann vermöge für die Lehre des Streitgebrauchsmusters, eine Vorrichtung zum Erzeugen gekrümmter Abschnitte an Hohlprofilen so zu gestalten, daß die Hohlprofilleiste beim Biegevorgang von der Vorschubvorrichtung gegen die Auflauffläche des in beliebigen Winkelstellungen zur Förderrichtung festlegbaren Biegehebels genau um die erforderliche Strecke verschoben werde, die der Länge des jeweiligen gekrümmten

Abschnitts des Abstandhalterrahmens entspreche, dem Stand der Technik weder Hinweise noch Anregungen zu entnehmen. Der "L [REDACTED]-P [REDACTED] 2" könne die erfindungsgemäße Maßnahme, den Biegevorgang durch kontinuierlichen Vorschub der Leiste gegen einen in variablen Winkelstellungen festgelegten Biegehebel vorzunehmen, nicht nahelegen; die für das kontinuierliche Biegen erforderlichen Maßnahmen seien in ihrer konstruktiven Ausgestaltung bei ihm nicht verwirklicht. Die Maschine sei im Zeitpunkt ihrer Zurschaustellung nicht in der Lage gewesen, dem Besucher ein Biegeergebnis zu präsentieren, bei dem der rundgebogene Abschnitt einer Profilleiste im kontinuierlichen Arbeitsgang ohne die bei der intermittierenden Bearbeitung mit einem oszillierenden Biegewerkzeug unvermeidbaren Knickstellen hergestellt sei. Die deutsche Offenlegungsschrift 38 07 529, die Maschine "V [REDACTED]" und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 318 748 zeigten ebenfalls die Maßnahme, daß die Hohlprofil-leiste schrittweise gegen einen Biegehebel verschoben werde, der oszillierend auf einem Widerlager hin- und von ihm weg-bewegt werden könne und so die Leiste Schritt für Schritt beaufschlage und biege. Wenn im Hinblick auf die Erzeugung eines Rahmens mit geraden und gekrümmten Abschnitten (Fig. 5 der deutschen Offenlegungsschrift 38 07 529) ausgeführt werde, daß der Bogen des Profils mittels des hin- und herbewegten Biegewerkzeugs während des Vorschubs des Profils gebogen werde, lese der fachkundige Leser mit, daß der Vorschub zweckmäßigerweise so erfolge, daß die Hohlprofil-leiste aus Gründen der benötigten Vorschubleistung und eines entsprechenden Biegeergebnisses vor allem während der Wegbewegung des Biegewerkzeugs vorgeschoben werde, so daß bei der Hinbe-wegung des Biegewerkzeugs eine der vorher gebogenen benach-

barte Stelle gebogen werden könne. Er entnehme der Offenlegungsschrift, daß bei Verwendung eines oszillierend zu einem Widerlager bewegten Biegewerkzeugs die sinnvolle Arbeitsweise darin bestehe, das Vorschieben der Leiste auf die Bewegung des Biegewerkzeugs abzustimmen, was sich grundlegend von der Arbeitsweise nach dem Streitgebrauchsmuster unterscheide. Die übrigen Entgegenhaltungen hat das Beschwerdegericht als weiter abliegend angesehen. Zusammenfassend hat es ausgeführt, daß dem Erfinder des Streitgebrauchsmusters das Verdienst zukomme, eine Vorrichtung zur wahlweisen Eckenbildung und gerundeten Formgebung von Hohlprofilleisten vorgeschlagen zu haben, die auf eine vergleichsweise aufwendige Mimik für eine intermittierende Bearbeitung der Leiste mittels eines oszillierenden Biegewerkzeugs verzichte und zugleich die wenig befriedigende Ausbildung des gebogenen Abschnitts in Form zahlreicher Segmente vermeide.

Die Rechtsbeschwerde rügt zu Recht, daß es das Beschwerdegericht unterlassen habe zu prüfen, ob für die den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters bildende Vorrichtung im Stand der Technik Anregungen gegeben worden seien. Sie beruft sich dabei u.a. auf ihren Vortrag, daß auch bei der Vorrichtung "L. [REDACTED]-P. [REDACTED] 2" ein in ausgelenkter Stellung festlegbarer Biegehebel vorhanden sei. In der Tat sind dem angefochtenen Beschluß keine Feststellungen zu entnehmen, in welchen der Vorrichtungsmerkmale 1 bis 5.1 sich die aus dem Stand der Technik bekannten Biegemaschinen vom Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters unterscheiden. Der Prüfung auf Schutzfähigkeit war indessen, was das Beschwerdegericht nicht beachtet hat, der im Schutzanspruch 1 umschriebene Gegenstand zugrunde zu legen; daß

die Beschreibung eine bestimmte Anwendung dieses Gegenstands offenbart, hatte dabei außer Betracht zu bleiben, und die Feststellung des Nichtnaheliegens durfte nicht mit Besonderheiten dieser Anwendung begründet werden, wie es das Beschwerdegericht getan hat. Anlaß zur Prüfung, in welchen Merkmalen sich der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters vom "L [REDACTED]-P [REDACTED] 2" unterscheidet, hätte insbesondere auf Grund des Vortrags der Antragstellerin bestanden, die eine jedenfalls weitgehende, wenn nicht vollständige merkmalsmäßige Übereinstimmung des "L [REDACTED]-P [REDACTED] 2" behauptet hatte. Diesen Vortrag durfte das Beschwerdegericht unabhängig von dem im Löschungsbeschwerdeverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatz (§ 18 Abs. 3 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 87 Abs. 1 Satz 1 PatG) auch nicht deshalb übergehen, weil er möglicherweise gewisse Widersprüche enthielt, insbesondere was die Frage betrifft, ob an der Vorrichtung noch Änderungen erforderlich gewesen wären. Insoweit hätte das Beschwerdegericht zum einen die Sache erforderlichenfalls weiter aufklären müssen. Zum anderen kann der spätere Vortrag der Antragstellerin auch nicht deshalb übergangen werden, weil er mit früherem nicht übereinstimmte (BGH, Urt. v. 5.7.1995, KZR 15/94, GRUR 1995, 700 f. - Sesamstraße-Aufnäher), dies muß im Anwendungsbereich des Amtsermittlungsgrundsatzes erst recht gelten. Feststellungen, wodurch sich das auf der erfindungsgemäßen Vorrichtung durchführbare Biegeverfahren von den auf den vorbekannten Maschinen durchführbaren Biegeverfahren unterscheidet, können Feststellungen zum Vorliegen zumindest eines merkmalsmäßigen Unterschieds und zum Nichtnaheliegen einer solchen Abwandlung schon deshalb nicht ersetzen, weil das Streitgebrauchsmuster in seinem Schutzanspruch 1 nicht ein bestimm-

tes Biegeverfahren oder eine Verwendung einer Vorrichtung dazu schützt, sondern eine ausschließlich mit Vorrichtungsmerkmalen zu umschreibende Vorrichtung. Das Beschwerdegericht hat damit rechtsfehlerhaft der Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Schritt nicht den durch den Schutzanspruch 1 umschriebenen Gegenstand zugrunde gelegt, sondern ein durch das Streitgebrauchsmuster zwar möglicherweise offenbartes und auf der erfindungsgemäßen Vorrichtung durchführbares, aber nicht den maßgeblichen Prüfungsgegenstand bildendes Verfahren. Die unterlassene Prüfung wird es nachzuholen haben.

Auf die Rügen hinsichtlich der Beurteilung des die Dreipollenbiegemaschinen betreffenden Standes der Technik kommt es dabei für die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde nicht an.

5. Für eine abschließende Beantwortung der der Zulassung der Rechtsbeschwerde zugrundeliegenden Rechtsfrage, ob mündliche Erläuterungen über eine mögliche Umgestaltung einer Vorrichtung anlässlich ihrer öffentlichen Zurschaustellung eine offenkundige Benutzung darstellen, bietet der bisher festgestellte Sachverhalt keinen Anlaß. Sofern diese Frage im weiteren Verlauf des Verfahrens entscheidungserheblich werden sollte, ist der angegriffenen Entscheidung jedenfalls dahin beizutreten, daß nach der eindeutigen Entscheidung des Gesetzgebers mündlichen Äußerungen nicht schlechthin und ohne weiteres die Bedeutung einer neuheitsschädlichen Benutzung der Erfindung zugemessen werden kann. Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG rechnet eine "Beschreibung" nämlich nur dann zum Stand der Technik, wenn zusätzlich die Voraussetzung ih-

rer schriftlichen Fixierung erfüllt ist. Zwar können als Benutzung nicht nur solche Handlungen angesehen werden, die auch die Voraussetzungen einer Benutzung im Sinne der Verletzungstatbestände der §§ 9 PatG oder 11 GebrMG ausfüllen oder die eine Vorbenutzung im Sinne des § 12 PatG darstellen (vgl. hierzu u.a. BGH, Urt. v. 24.10.1961 - I ZR 92/58, GRUR 1962, 86, 88 - Fischereifahrzeug; Sen.Beschl. v. 11.7.1974 - X ZB 9/72, GRUR 1975, 254, 256 - Ladegerät II). Der Begriff der Benutzung nach § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ist vielmehr entsprechend dem Zweck der Vorschrift, Bekanntes vom Schutz auszunehmen, weiter. Daran, daß es auf die Kundbarmachung ankommt (vgl. BGH, Beschl. v. 20.1.1956 - I ZR 153/55, GRUR 1956, 208, 209 - Spitzenhandschuh; BGH - Fischereifahrzeug; zuletzt Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, Mitt. 1996, 160 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem), ist im Grundsatz festzuhalten. Daraus darf jedoch nicht abgeleitet werden, daß jede öffentlich zugängliche Kundmachung eine rechtlich relevante Benutzung darstellte. Andernfalls würde die bewußt enger gewählte Gesetzesfassung umgangen, die neben der "Benutzung" nur die "Beschreibung" in schriftlicher Form als relevanten neuheitsschädlichen Offenbarungstatbestand bezeichnet. Es erscheint allerdings weder ausgeschlossen, in entsprechender Anwendung der genannten Bestimmung auch solche Handlungen als relevant anzusehen, die einer schriftlichen Beschreibung derart nahestehen, daß eine Ungleichbehandlung gegenüber einer schriftlichen Beschreibung nicht zu rechtfertigen wäre, noch, zusätzliche mündliche Erläuterungen anläßlich von als solchen zu berücksichtigenden Benutzungshandlungen im Einzelfall zum Verständnis des Ge-

genstands der Benutzungshandlung ergänzend mit heranzuziehen. Zur Klärung der dabei zu beachtenden Grenzen gibt der vorliegende Fall keine Veranlassung.

III. Da der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben konnte, waren er aufzuheben und die Sache an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 108 Abs. 1 PatG). Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver