BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 3/08

vom

10. Juni 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 223.6

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge II

GebrMG § 4a Abs. 2, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1

a) Wird mit der Gebrauchsmusteranmeldung ein Anmeldetag in Anspruch genommen, der dem Gebrauchsmuster nicht zukommt, führt dies zur Zurückweisung der Anmeldung.

b) Ohne einen Übergang des Rechts auf das Patent kann der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte den für die Patentanmeldung maßgebenden Anmeldetag nicht für eine Gebrauchsmusteranmeldung ("Abzweigung") in Anspruch nehmen.

BGH, Beschl. v. 10. Juni 2008 - X ZB 3/08 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2007 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

Gründe:

1 I. Der Rechtsbeschwerdeführer hat am 7. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung "Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge" angemeldet. Zugleich hat er die Abzweigung aus dem deutschen Patent 198 51 320 erklärt, als dessen Anmelder und Inhaber Thomas Meister und Wilfried Renkel im Register eingetragen sind, und als Anmeldetag den Anmeldetag der Patentanmeldung (6. November 1998) angegeben. Er hat dazu die Auffassung vertreten, dass er zur Abzweigung be-

rechtigt sei, obwohl er nicht als Patentinhaber eingetragen sei, weil er eine Übertragungsklage bezüglich des Patents erhoben und die eingetragenen Inhaber zur Übertragung aufgefordert habe. Das Patent ist vom Bundespatentgericht widerrufen worden und während eines gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens wegen Nichtzahlung einer fälligen Jahresgebühr erloschen. Der Widerrufsbeschluss des Bundespatentgerichts ist durch Zurückweisung einer gegen ihn gerichteten Rechtsbeschwerde durch den beschließenden Senat (Beschl. v. 24.7.2007 - X ZB 17/05, GRUR 2007, 996 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge) rechtskräftig geworden; eine gegen diese Entscheidung gerichtete Verfassungsbeschwerde ist erfolglos geblieben (BVerfG, Nichtannahmebeschl. v. 11.2.2008 - 1 BvR 2702/07). Das Deutsche Patent- und Markenamt hat festgestellt, dass die Abzweigungserklärung unwirksam ist, und die Gebrauchsmusteranmeldung zurückgewiesen, weil dem Rechtsbeschwerdeführer der beanspruchte Anmeldetag mangels Personenidentität mit den Patentanmeldern und -inhabern nicht zustehe. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hat der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde.

2 II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 1 PatG) und auch im Übrigen zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet.

3 1. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Anmeldetags der früheren Patentanmeldung für das Gebrauchsmuster sind nicht gegeben, weil es an der erforderlichen Personenidentität zwischen dem Patentanmelder und dem Gebrauchsmusteranmelder fehlt. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG kann der Gebrauchsmusteranmelder nur dann die Erklärung abgeben, dass der für

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 Patentanmeldung maßgebende Anmeldetag in Anspruch genommen werde, wenn er für dieselbe Erfindung bereits früher mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein Patent nachgesucht hat. Dies ist im Schrifttum durchwegs dahin verstanden worden, dass zwischen dem Patentanmelder (oder dessen Rechtsnachfolger) und dem Gebrauchsmusteranmelder Personenidentität ("Anmelderidentität") bestehen muss (Benkard/Goebel, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 5 GebrMG Rdn. 10; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 5 GebrMG Rdn. 14; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 5 Rdn. 18; Loth, GebrMG, 2001, § 45 Rdn. 12). Der Senat tritt diesem Verständnis mit den Vorinstanzen bei. Dass für einen Sonderfall (Vorveröffentlichung innerhalb der gebrauchsmusterrechtlichen Neuheitsschonfrist und anschließende Patentanmeldung durch einen Nichtberechtigten) die Auffassung vertreten worden ist, dem materiell Berechtigten könne ein Klagerecht auf Einwilligung in die Abzweigung zustehen (Loth, aaO Rdn. 13), steht dem nicht entgegen. Abgesehen davon, dass die Literatur der Auffassung von Loth nicht allgemein gefolgt ist, liegt ein dem von ihm gebildeten vergleichbarer Fall hier nicht vor. Der Wortlaut der maßgeblichen Bestimmung, nach dem das Recht zur Abzweigung dem Anmelder zusteht, der bereits früher ein Patent "nachgesucht" hat, rechtfertigt es nicht, unter dem Nachsuchen in der Sache etwas anderes zu verstehen als die Anmeldung des Patents, aus dem die Abzweigung erfolgt. Zum einen enthält die Gesetzesbegründung (Bundestagsdrucksache 10/3903, auch abgedruckt in BlPMZ 1986, 320, 325) keinen Hinweis darauf, dass unter dem Nachsuchen etwas anderes als die Patentanmeldung zu verstehen sein soll. Zum anderen sind Bezeichnungen wie "nachgesucht", "Patentsucher" u.ä., die zumindest auf das Patentgesetz 1877 zurückgehen, durchaus übliche, wenngleich vielleicht auch sprachlich veraltete oder als Regionalismen anzusehende Bezeichnungen für die Patentanmeldung und den Patentanmelder (vgl. z.B. § 4 Abs. 3, § 5, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 28 Abs. 2, 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1,

2, § 30a Abs. 1 ("wird ein Patent ... nachgesucht"), § 36 Abs. 2, § 46b PatG 1961; § 24 Abs. 5, § 28 Abs. 1, 2, 3, § 28a Abs. 2, 3, 6, 7, § 28b Abs. 2, 4, 5, § 28c Abs. 1, 2 PatG 1968), die auch heute noch an verschiedenen Stellen im Patentgesetz zu finden sind (§ 8, § 43 Abs. 2, 6, § 44, § 45 Abs. 2 PatG) und durchwegs synonym mit den Bezeichnungen "Anmeldung" und "anmelden" verwendet werden. Dass das Wort "nachsuchen" im allgemeinen Sprachgebrauch einen weiteren Sinn haben mag, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, hat jedenfalls im Patentrecht und in dem in seiner Terminologie an dieses angelehnten Gebrauchsmusterrecht keinen Niederschlag gefunden. Den Begriff des Nachsuchens im Zusammenhang der Bestimmung des § 5 Abs. 1 GebrMG als bloßes "Ersuchen" an den Patentinhaber zu verstehen, ließe die Systematik der Regelung außer Betracht, die gerade auf die frühere Patentanmeldung abhebt. Der Senat tritt deshalb der Auffassung des Bundespatentgerichts bei, dass das "Nachsuchen" nur als Patentanmeldung und nicht etwa auch als Erhebung der Übertragungsklage oder als Geltendmachung des Übertragungsanspruchs zu verstehen ist.

4 2. Soweit die Rechtsbeschwerde darauf verweist, dass die Verweigerung der Möglichkeit, eine Abzweigungserklärung abzugeben, zu einer Verletzung des durch Art. 14 GG gewährleisteten Eigentums des Rechtsbeschwerdeführers führe, lässt sich hieraus ein Abweichen von der eindeutigen gesetzlichen Regelung nicht rechtfertigen. Der Rechtsbeschwerdeführer ist vielmehr darauf verwiesen, seine Rechte etwa durch Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen zu verfolgen, die auch bei widerrechtlicher Entnahme gegeben sein können (vgl. Sen.Beschl. v. 29.4.1997 - X ZB 19/96, GRUR 1997, 890, 891 f. - Drahtbiegemaschine; OLG Frankfurt GRUR 1987, 886; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 8 PatG Rdn. 26; Mes, PatG GebrMG, 2. Aufl. 2005, § 8 PatG Rdn. 6). Dies schränkt die Rechtsschutzmöglichkeiten des Rechtsbeschwerde-

führers nicht in einem unzumutbaren Maß ein (vgl. Sen. - Drahtbiegemaschine, aaO).

5 3. Das Bundespatentgericht hat auch - was von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen wird - zu Recht angenommen, dass die Inanspruchnahme eines Anmeldetags, der der Anmeldung nicht zukommt, notwendig zur Zurückweisung der Anmeldung führen musste. Anders als in dem vom Senat in BGHZ 153, 1 - Läägeünnerloage entschiedenen Fall ist vorliegend nicht nur die Art und Weise der Eintragung in das Gebrauchsmusterregister berührt, sondern die Zuerkennung eines bestimmten Anmeldetags hat weit reichende sachliche Auswirkungen, insbesondere auf den zu berücksichtigenden Stand der Technik. Deshalb muss die alleinige Geltendmachung eines unzutreffenden Anmeldetags zwingend zur Zurückweisung der Anmeldung führen. Dass die Zurückweisung der Gebrauchsmusteranmeldung die notwendige Folge der Beanspruchung eines der Anmeldung nicht zukommenden Anmeldetags ist, entspricht zudem der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur früheren Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung (BPatGE 18, 173, 183) und der im Schrifttum einhellig vertretenen Meinung (Bühring, aaO, § 4a Rdn. 38; Loth, aaO, § 4a Rdn. 16; vgl. Benkard/Goebel, aaO, § 4a GebrMG Rdn. 15; Busse/ Keukenschrijver, aaO, § 5 GebrMG Rdn. 22) wie auch der Rechtslage im Patentrecht (vgl. Sen.Beschl. v. 13.7.1971 - X ZB 11/70, GRUR 1971, 565, 567 - Funkpeiler).

6 III. Die (deklaratorische, vgl. Sen.Beschl. v. 27.6.1967 - Ia ZB 19/65, BlPMZ 1968, 167, 171 - UHF-Empfänger III) Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 109 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Asendorf Gröning

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2007 - 5 W(pat) 2/07 -