

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 4/85

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der St[REDACTED]-Propaganda Vertriebs GmbH, C[REDACTED] Straße [REDACTED],
M[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäfts-
führer W. St[REDACTED], ebenda,

Antragstellerin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

gegen

Alfred B[REDACTED], P[REDACTED] Straße [REDACTED], D[REDACTED],

Antragsgegner und Rechts-
beschwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

wegen Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters
7 816 028

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 25. Februar 1986 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. Oktober 1984 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I. Der Antragsgegner war Inhaber des am 29. Mai 1978 angemeldeten und am 28. September 1978 eingetragenen, inzwischen durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen Gebrauchsmusters 7 816 028, das einen Halter für Zwiebeln, Früchte, Gemüse oder ähnliche Nahrungsmittel betrifft.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt die Löschung des Gebrauchsmusters mangels Schutzfähigkeit desselben beantragt.

- 3 -

Der Antragsgegner hat das Gebrauchsmuster in einem beschränkten Umfang verteidigt. Insoweit hat er die Zurückweisung des Löschungsantrags begehrt.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts hat das Gebrauchsmuster teilweise gelöscht, soweit es der Antragsgegner nicht verteidigt hat.

Im Beschwerdeverfahren hat die Antragstellerin - nach dem Erlöschen des Gebrauchsmusters - die Feststellung begehrt, daß das Gebrauchsmuster unwirksam war, wohingegen der Antragsgegner das Gebrauchsmuster mit neu gefaßten Schutzansprüchen verteidigt und insoweit die Zurückweisung der Beschwerde der Antragstellerin beantragt hat.

Das Bundespatentgericht hat - unter Aufhebung des patentamtlichen Beschlusses - festgestellt, daß das Gebrauchsmuster teilweise unwirksam war, soweit es über die vom Antragsgegner zuletzt verteidigte Fassung der Schutzansprüche 1 bis 4 mit einigen vom Beschwerdesenat für notwendig erachteten Änderungen hinausging. Im übrigen hat es den Feststellungsantrag und die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, mit der diese rügt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG).

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Begründungsmangel liegt nicht vor.



1. Zu Unrecht rügt die Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß enthalte keine verständliche Begründung zu der Frage, ob die zugesprochenen Schutzansprüche unzulässig erweitert seien. Zwar habe das Beschwerdegericht sich mit dieser Frage befaßt; jedoch könne wegen Unklarheit und Widersprüchlichkeit des Gedankenganges nicht festgestellt werden, auf welchen Erwägungen die Entscheidung insoweit beruhe.

Das Beschwerdegericht hat hierzu ausgeführt, die geänderte Fassung der Schutzansprüche halte sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung der Gebrauchsmusterunterlagen und der Schutzansprüche nach dem (eingetragenen) Gebrauchsmuster. Aus dem Gesamtzusammenhang der ursprünglichen Beschreibung und dem zugehörigen Schutzanspruch 1 ergebe sich, daß Gegenstand der beanspruchten Lehre ein Halter sei, der durch die angegebenen Maßnahmen in bestimmter Weise auf ein bestimmtes Haushaltsgerät abgestimmt sei und sein müsse. Daraus entnehme der Fachmann ohne weiteres, daß es nicht nur auf die konstruktive Gestaltung des Halters, sondern auch auf dessen Abstimmung mit dem Haushaltsgerät ankomme und daß sich die Lehre des Gebrauchsmusters nur verwirkliche, wenn der Halter mit dem Haushaltsgerät zusammenwirke. Deshalb sei darin, daß die aufrechterhaltenen Schutzansprüche das aus Halter und Haushaltsgerät bestehende Zerkleinerungsgerät umschrieben und dabei eine bestimmte Zuordnung der beiden Teile zueinander angäben, eine unzulässige Erweiterung nicht zu sehen.

Diese Begründung läßt den Gedankengang erkennen, der das Beschwerdegericht bewogen hat, die aufrechterhaltenen Schutzansprüche als durch die ursprünglichen

Unterlagen gedeckt anzusehen. Daß es dabei, wie die Rechtsbeschwerde weiter rügt, offen gelassen hat, ob die von ihm für zulässig erachteten Änderungen der Anspruchsfassung eine Klarstellung oder eine Beschränkung des Schutzgegenstandes enthalten, macht die Ausführungen zu dieser Frage nicht unverständlich. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dadurch nicht mehr zu erkennen sein soll, auf welchen Erwägungen des Beschwerdegerichts es beruht, daß dieses eine unzulässige Erweiterung des Schutzgegenstandes verneint hat.

Ob das Beschwerdegericht bei der Beurteilung dieser Frage einen zutreffenden oder unzutreffenden Offenbarungsbegriff angewandt hat, steht im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung. Die Nichterörterung des Offenbarungsbegriffs führt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht zu einer dem Fehlen von Gründen gleichzusetzenden Unklarheit der angefochtenen Entscheidung. Diese läßt vielmehr erkennen, auf Grund welcher Erwägungen das Beschwerdegericht angenommen hat, daß die beanspruchte Lehre bereits den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen gewesen sei.

2. Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, der angefochtene Beschluß enthalte auch insofern eine unverständliche Begründung, als das Beschwerdegericht die Schutzvoraussetzung der bestimmten Raumform (§ 1 Abs. 1 GebrMG) nur hinsichtlich der im Schutzanspruch 1 als neu beanspruchten Merkmale fordere, macht sie nicht das Fehlen von Gründen, sondern in Wahrheit deren Fehlerhaftigkeit geltend.

3. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde liegt auch insoweit kein Fehlen einer Begründung vor, als das Beschwerdegericht das im Oberbegriff des Schutzanspruchs 1 genannte, durch bestimmte Merkmale umschriebene Haushaltsgerät in den Schutzanspruch aufgenommen hat, während es im Zusammenhang mit der Erörterung der Bestimmtheit der beanspruchten Raumform ausgeführt hat, für die im Oberbegriff des Schutzanspruchs enthaltenen Merkmale werde kein Schutz beansprucht. Das Beschwerdegericht hat damit den Begriff der (bestimmten) Raumform nicht für das gesamte, nach dem Oberbegriff des Schutzanspruchs als bekannt vorausgesetzte Gerät verwendet, sondern nur für die besondere, im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs bezeichnete körperliche Formgebung. Das ist weder verworren noch widersprüchlich.

4. Soweit die Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf die Senatsentscheidung "Prüfkopfeinstellung" (GRUR 1983, 116, 117) Unklarheiten, Widersprüchlichkeiten und damit Unverständlichkeit der dem angefochtenen Beschluß zugrunde liegenden Erwägungen rügt, mißt sie diese an den nach ihrer Meinung zu beachtenden Erfordernissen der genannten Senatsentscheidung, um sodann - nach Erörterung der Funktionsweise des Zerkleinerungsgeräts aus ihrer Sicht - Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten zu konstruieren, die dem angefochtenen Beschluß tatsächlich nicht anhaften. Im übrigen zielt auch diese Rüge im Ergebnis nicht auf das Fehlen von Gründen, sondern darauf ab, daß der angefochtene Beschluß insoweit rechtsfehlerhaft sei.

5. Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde ferner, daß es an einer Begründung zu der Frage fehle, ob das für schutzfähig erachtete Zerkleinerungsgerät ein einziger, einheitlicher Gebrauchsgegenstand sei. Nach den Ausführungen des Beschwerdegerichts steht die Mehrteiligkeit des Geräts und der Umstand, daß dessen Teile nicht konstruktiv miteinander verbunden sind und sie auch unabhängig voneinander verwendet werden können, der Annahme eines einheitlichen Geräts deshalb nicht entgegen, weil diese Teile zum Zwecke des Gebrauchs einander zugeordnet sind. Hieran ändere es nichts, daß der Halter während des Gebrauchs des Zerkleinerungsgeräts bewegt werde und verschwenkt werden könne. Mit diesen Darlegungen hat das Beschwerdegericht in verständlicher Form seiner Begründungspflicht genügt. Tatsächlich stellt die Rechtsbeschwerde mit ihrer Rüge der Würdigung des Beschwerdegerichts ihre eigene abweichende rechtliche Beurteilung gegenüber, deren Nichtberücksichtigung durch das Beschwerdegericht jedoch das Fehlen einer Begründung nicht aufzuzeigen vermag.

6. In bezug auf die vom Beschwerdegericht bejahte Neuheit des Schutzgegenstandes rügt die Rechtsbeschwerde wiederum Unklarheit und Widersprüchlichkeit der Begründung, weil das Beschwerdegericht sämtliche Merkmale des Schutzanspruchs in die Neuheitsprüfung einbezogen habe, obwohl es an anderer Stelle ausgeführt habe, für die im Oberbegriff des Schutzanspruchs enthaltenen Merkmale werde kein Schutz beansprucht.

Auch diese Rüge läuft nicht auf die Beanstandung eines Fehlens von Gründen, sondern darauf hinaus, daß die gegebene Begründung rechtsfehlerhaft sei.

7. Zur Frage der Erfindungshöhe beanstandet die Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe lediglich geprüft, ob der Stand der Technik eine Anregung zur Ausbildung des Zerkleinerungsgeräts nach dem Schutzanspruch 1 gegeben habe, nicht dagegen, ob ein Fachmann auch ohne Kenntnis des Standes der Technik zu der vorgeschlagenen Lösung gelangt wäre, wenn ihm die in der Beschreibungseinleitung als bekannt vorausgesetzten Nachteile der vorbekannten Geräte geläufig gewesen seien.

Mit dieser Rüge zeigt die Rechtsbeschwerde ebenfalls keinen Begründungsmangel auf. Das Beschwerdegericht hat sich mit der Erfindungshöhe auseinandergesetzt und diese bejaht. Daß es hierbei nicht auf die von der Rechtsbeschwerde als Übergangen beanstandete Frage eingegangen ist, ist kein Mangel der Begründung. Diese Frage betrifft lediglich eine mögliche Erwägung im Rahmen der Prüfung der Erfindungshöhe, jedoch kein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel.

8. Soweit die Rechtsbeschwerde schließlich rügt, die Ausführungen des Beschwerdegerichts zur Frage der Erfindungshöhe seien überdies verworren, unklar und widersprüchlich, weil das Beschwerdegericht sich bei der Prüfung der Erfindungshöhe nicht auf die nach seiner Meinung allein als neu beanspruchten Merkmale im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs beschränkt habe, handelt es sich um eine unzulässige Sachrüge.

III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin ist somit zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Rogge

Maltzahn