

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

GebrMG § 1 Abs. 2 Satz 2; PatG § 2 Satz 2

Z u g s e i l f ü h r u n g

Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit ist eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung des Patentos oder Gebrauchsmusters erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung, die auf der geistigen Tätigkeit des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht, auch dann außer Betracht zu lassen, wenn sie sich nicht voll mit dem Gegenstand der späteren Anmeldung deckt. Das gilt auch, wenn die frühere Veröffentlichung eine ältere Anmeldung betrifft. Das Verbot des Doppelschutzes (§ 5 Abs. 2 GebrMG, § 4 Abs. 2 PatG) wird hierdurch nicht berührt.

BGH, Beschl. v. 19. Dezember 1968 - X ZB 9/67 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/67

BESCHLUSS

Verkündet am
19. Dezember 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstell

in der Rechtsbeschwerdesache

der Heinrich S [REDACTED] GmbH in H [REDACTED] Westfalen, K [REDACTED] Straße [REDACTED],

Antragsgegnerin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in K [REDACTED] -

gegen

die K [REDACTED]-Maschinenbau GmbH in L [REDACTED], K [REDACTED],

Antragstellerin und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. [REDACTED]
und [REDACTED] in K [REDACTED] -

wegen Löschung des Gebrauchsmusters 1 906 055.

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. April 1967 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

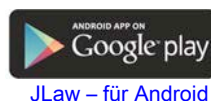
Gründe:

I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 1 906 055, das auf die Anmeldung vom 31. Januar 1963 nach Wegfall des Hilfsverhältnisses zu der Patentanmeldung Sch 32 686 II / 20 a (DAS 1 212 577) am 10. Dezember 1964 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen wurde und nach erfolgter Verlängerung bis zum 31. Januar 1969 läuft.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters lautet:



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



"1. Feststehende Zugseilführung für vorzugsweise in Bergwerken eingesetzte Abbau-streckenbahnen, wobei das Zugseil durch einen Rollenkasten geführt wird, in dem bis zu vier Rollen so angeordnet sind, daß jeweils die seitlichen Ränder der Rollen so aneinander stoßen, daß ein Austreten des Seiles aus dem Rollenkasten unmöglich ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine Rolle beweglich, vorzugsweise schwenkbar gelagert ist, um den Durchgang des die Verbindung zwischen Seil und Laufkatze herstellenden Zugarmes zu gestatten."

Der eingetragene Schutzanspruch 2 betrifft die Ausbildung der Rollenränder, der Schutzanspruch 3 die Anbringung einer Sperrvorrichtung am Rollenkasten, der Schutzanspruch 4 die Anordnung einer Rückstellkraft für die schnelle Rückkehr der beweglichen Rolle in die Ruhelage und der Schutzanspruch 5 den Ersatz nicht beanspruchter Rollen durch Abweiser.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen, und die Behauptung der mangelnden Schutzfähigkeit u.a. auf die deutschen Patentschriften 424 257, 422 868, 370 137, 159 094, 144 488, 60 591, 53 660 und 40 539 sowie die Unterlagen der deutschen Gebrauchsmuster 1 859 642, 1 858 931 und 1 857 054 gestützt. Bei den Gebrauchsmustern 1 858 931 und 1 859 642 handelt es sich um solche der Antragsgegnerin. Das Gebrauchsmuster 1 858 931 ist am 17. Oktober 1960 angemeldet und am 27. September 1962 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen worden, das Gebrauchsmuster 1 859 642 ist am 1. September 1961 angemeldet und am 11. Oktober 1962 eingetragen worden.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung widersprochen und beantragt, das Gebrauchsmuster mit vier neu gefaßten Schutzansprüchen aufrecht zu erhalten.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts hat beschlossen, das Gebrauchsmuster dadurch teilweise zu löschen, daß die eingetragenen Schutzansprüche durch vier neue Schutzansprüche ersetzt werden. Der erste der neu gefaßten Schutzansprüche lautet:

- "1. Feststehende Zugseilführung innerhalb eines Rollenbockes für vorzugsweise in Bergwerken eingesetzte Abbaustreckenbahnen, wobei der Rollenbock den Durchtritt des die Verbindung des Zugseiles mit der Laufkatze herstellenden Zugarmes ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, daß im Rollenbock vier Rollen (1, 2, 3, 4) gelagert sind, deren Ränder so aneinander stoßen, daß die Rollen das Zugseil vollständig umschließen, wobei eine der Rollen (4) in an sich bekannter Weise beweglich, vorzugsweise schwenkbar, gelagert ist."

Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Beschwerde erhoben mit dem Antrag, das Gebrauchsmuster in vollem Umfange zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat sich der Beschwerde angeschlossen und beantragt, das Gebrauchsmuster aufrecht zu erhalten, und zwar in erster Linie mit den Ansprüchen 1 bis 4 der bekanntgemachten parallelen Patentanmeldung Sch 32 686 II / 20 a (DAS 1 212 577), hilfsweise mit den eingetragenen Schutzansprüchen. Weiterhin hilfsweise hat die Antragsgegnerin beantragt, das Gebrauchsmuster mit den von der Gebrauchsmusterabteilung formulierten Ansprüchen bestehen zu lassen, das heißt die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der Antragstellerin die vollständige Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters angeordnet.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen, frist- und formgerecht eingelegten und begründeten Rechtsbeschwerde erstrebt die Antragsgegnerin die Aufhebung dieses Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung.

Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat der Prüfung in erster Linie die von der Gebrauchsmusterabteilung neu gefaßten, inhaltlich beschränkten Schutzansprüche zugrunde gelegt. Zu den weiter gehenden Schutzansprüchen nach dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag der Antragsgegnerin hat das Beschwerdegericht auf die Ausführungen zu den von der Gebrauchsmusterabteilung neu gefaßten Schutzansprüchen Bezug genommen und ergänzend bemerkt, eine Ausführung mit zwei Rollen sei durch die deutsche Patentschrift 159 094 bekannt gewesen.

Bei der Prüfung der von der Gebrauchsmusterabteilung neu gefaßten Schutzansprüche ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß der Gegenstand des Hauptanspruchs neu sei und die Technik nach dem Stande des Anmeldetages des Streitgebrauchsmusters nicht unerheblich bereichert habe. Das Beschwerdegericht hat der Merkmalskombination dieses Schutzanspruches jedoch die Erfindungshöhe gegenüber dem eigenen älteren, innerhalb der Sechsmonatsfrist des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG veröffentlichten Gebrauchsmuster 1 859 642 abgesprochen. Es hat ausgeführt, die Voraussetzungen der Vergünstigung des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG seien nicht gegeben. Das ältere Gebrauchsmuster stamme zwar ebenfalls von der Gebrauchsmusterinhaberin. In den Unterlagen dieses Gebrauchsmusters sei aber

nicht der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, sondern eine andere, selbständige Kombination, nämlich die der älteren Anmeldung, beschrieben worden. Der Umstand, daß ein Teil der Kombinationsmerkmale mit denen des Streitgebrauchsmusters übereinstimme, rechtfertige es nicht, für diesen Teil des Streitgebrauchsmusters

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG anzuwenden. Die Unteransprüche wiesen keinen selbständigen erfinderischen Gehalt auf. Deshalb müsse das Streitgebrauchsmuster ganz gelöscht werden.

Die von der Rechtsbeschwerde hiergegen erhobenen Angriffe müssen im Ergebnis Erfolg haben.

1. Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG gelten Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenstände oder Teile davon, die dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen, insoweit nicht als neu, als sie zur Zeit der Anmeldung bereits in öffentlichen Druckschriften beschrieben oder im Inland offenkundig benutzt sind. Eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt jedoch nach § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Diese Regelung entspricht der in § 2 PatG für Patente getroffenen. Nach § 2 Satz 1 PatG gilt eine Erfindung nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland bereits so offenkundig benutzt worden ist, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt auch nach § 2 Satz 2 PatG außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.

Nach dem Zusammenhange enthält danach § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG ebenso wie § 2 Satz 2 PatG eine Ausnahme von dem in § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und in § 2 Satz 1 PatG enthaltenen Grundsatz, daß eine Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes in einer öffentlichen Druckschrift oder eine offenkundige Vorbenutzung dieses Gegenstandes vor dem Zeitpunkt der Anmeldung des Gebrauchsmusters oder des Patents neuheitshindernd wirkt. In Abweichung von diesem Grundsatz ist eine Beschreibung oder Benutzung des Anmeldungsgegenstandes, die auf der Ausarbeitung - oder der Erfindung - des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht, nicht als neuheitsschädlich zu betrachten, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgt ist. Eine vollständige Beschreibung in einer öffentlichen Druckschrift oder eine offenkundige Benutzung des Gegenstandes des später angemeldeten Gebrauchsmusters mit allen seinen Merkmalen innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag schließt daher die Entstehung des gesetzlichen Schutzes des Gebrauchsmusters nicht aus.

2. Ob eine Beschreibung in einer öffentlichen Druckschrift oder eine offenkundige Benutzung vor dem Anmeldetag, die nicht die angemeldete Erfindung in allen ihren Einzelheiten betrifft, die Entstehung des Gebrauchsmusterschutzes oder die Erteilung des Patents hindern kann, wird in § 1 Abs. 2 GebrMG und in § 2 PatG nicht ausdrücklich geregelt. Das ist eine Frage des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe. Der technische Fortschritt und die Erfindungshöhe werden in § 1 Abs. 2 GebrMG und in § 2 PatG nicht besonders angesprochen. Es ist jedoch allgemein anerkannt, daß diese Schutzvoraussetzungen an dem gleichen Stande der Technik zu messen sind, der nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und § 2 Satz 1 PatG der Beurteilung der Neuheit zugrunde zu legen ist (vgl. Klauer/Möhring,

Patentgesetz 2. Aufl., Anm. 2 zu § 2 PatG; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl., Rdn. 25, 62 zu § 1 PatG und Rdn. 1 zu § 2 PatG; Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz 4. Aufl., Rdn. 20, 26 zu § 1 PatG und Rdn. 1 zu § 2 PatG). Eine druckschriftliche Veröffentlichung oder eine offenkundige Benutzung, die zu dem nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und nach § 2 Satz 1 PatG zu berücksichtigenden Stande der Technik gehört und den Gegenstand der Anmeldung nicht in allen Einzelheiten vorwegnimmt, kann also unter dem Gesichtspunkt des technischen Fortschritts oder der Erfindungshöhe dem gesetzlichen Schutz entgegenstehen. Andererseits ist eine Veröffentlichung oder eine offenkundige Benutzung, die nicht zum Stande der Technik im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und des § 2 Satz 1 PatG gehört, auch bei der Prüfung der Schutzfähigkeit unter dem Gesichtspunkt des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe nicht zu beachten. Es sind daher, soweit die in § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und in § 2 Satz 2 PatG umschriebene Ausnahme reicht, die dort genannten Vorgänge unter jedem in Betracht kommenden Prüfungsgesichtspunkt aus dem Stand der Technik auszuschneiden (RG GRUR 1941, 156, 159) und mithin weder bei der Prüfung der Neuheit noch bei der Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe heranzuziehen. Sie können demzufolge auch dann kein Schutzhindernis bilden, wenn sie den Gegenstand der späteren Anmeldung nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen, sondern nur eine Gestaltung betreffen, die diesen Gegenstand nicht mehr als eine schöpferische Bereicherung der Technik erscheinen läßt.

3. Umstritten ist, was mit den Worten des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG gemeint ist, daß die Beschreibung oder Benutzung auf der Ausarbeitung des Anmelders

oder seines Rechtsvorgängers beruhen muß. Die Bestimmung in § 2 Satz 2 PatG verwendet statt "Ausarbeitung" den Ausdruck "Erfindung". Das Beschwerdegericht vertritt die Auffassung, es sei danach eine Veröffentlichung oder Benutzung nicht schon deshalb außer Betracht zu lassen, weil sie vom Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger herrühre. Unberücksichtigt bleiben dürfe vielmehr nur eine solche Beschreibung oder Benutzung, welche die später angemeldete Erfindung und nur diese betreffe. Nur deren vorzeitige Preisgabe solle dem Berechtigten nicht zum Nachteil gereichen.

Dieser Auslegung des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG kann nicht gefolgt werden.

a) Dem Beschwerdegericht ist zuzugeben, daß sich der Ausdruck "Erfindung" in § 2 Satz 2 PatG nach dem Zusammenhang auf die Erfindung bezieht, deren Neuheit auf Grund der späteren Anmeldung zu beurteilen ist. Die "Erfindung", auf der die Beschreibung oder Benutzung beruhen muß, ist daher die später und innerhalb der Sechsmonatsfrist angemeldete. Demgemäß kann auch unter der "Ausarbeitung" in § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG nicht irgendeine beliebige Ausarbeitung verstanden werden, sondern nach der Wortfassung nur diejenige, die der späteren Anmeldung zugrunde liegt. Ein Vergleich mit § 2 Satz 2 PatG ergibt allerdings auch, daß die "Ausarbeitung" noch nicht in einer Unterlage festgelegt zu sein braucht, wie das Beschwerdegericht anzunehmen scheint, sondern auch in der bloßen geistigen Erkenntnis des Raumformgedankens liegen kann.

Für die Beurteilung der Frage, ob danach als Stand der Technik nur solche auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger zurückgehende Veröffentlichungen oder offenkundige Benutzungen auszuschneiden sind, welche den schon vorhandenen, später angemeldeten Raumformgedanken

preisgeben, kann jedoch dem Wortlaut des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und des § 2 Satz 2 PatG allein keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden. Denn § 1 Abs. 2 GebrMG und § 2 PatG insgesamt regeln, wie bereits ausgeführt, nur die neuheitsschädliche Beschreibung und die neuheitsschädliche Benutzung. Sie stellen deshalb in ihrem Wortlaut auf solche Handlungen ab, die den Gegenstand der Erfindung vor dem Zeitpunkt der Anmeldung in vollem Umfange derart haben bekannt werden lassen, daß damit eine Benutzung durch andere Sachverständige möglich geworden ist. Um als Stand der Technik bei der Prüfung der Schutzfähigkeit auch unter den Gesichtspunkten des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe berücksichtigt zu werden, brauchen die in § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und in § 2 Satz 1 genannten Handlungen jedoch die Erfindung nicht vollständig zu offenbaren. Dafür genügt es, daß sie überhaupt vor dem Zeitpunkt der Anmeldung geschehen sind. Wenn der Grundsatz des § 1 Abs. 1 Satz 1 GebrMG und des § 2 Satz 1 PatG in § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und in § 2 Satz 2 PatG für bestimmte Fälle durchbrochen wird, dann besagt auch das demzufolge dem Wortlaut nach zunächst nur, daß die betreffenden Handlungen unter den dort bezeichneten Voraussetzungen nicht als neuheitsschädlich gelten sollen. Das bedeutet aber noch nicht, daß solche Handlungen auch bei der Prüfung der sonstigen Schutzvoraussetzungen nur unter diesen besonderen Voraussetzungen außer Betracht bleiben dürften. Es ist vielmehr anzunehmen, daß Handlungen der bezeichneten Art, die bei voller Übereinstimmung mit dem Gegenstand der späteren Anmeldung nicht als neuheitsschädlich gelten sollen, bei mangelnder Übereinstimmung nicht als Stand der Technik bei der Prüfung des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe berücksichtigt werden sollen.

b) Diese Auslegung entspricht dem Sinn und Zweck des Gesetzes. Die "Neuheitsschonfrist" ist durch die Gesetze (Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz) vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 117 und S. 130) eingeführt worden. In der (einheitlichen) Begründung zu den Gesetzen (BlfPMZ 1936, 103) wird zu § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG (aaO S. 116) lediglich bemerkt, die Bestimmung des Neuheitsbegriffs in § 1 Abs. 2 GebrMG sei ebenso und aus den gleichen Gründen ergänzt worden wie diejenige in § 2 PatG. Zu § 2 Satz 2 PatG wird in der amtlichen Begründung (aaO S. 103 f.) ausgeführt, der neue Satz 2 enthalte eine Durchbrechung des Grundsatzes im Satz 1, die nach zwei Richtungen eine Verbesserung des bisherigen Rechts bringen solle. Es solle zunächst verhindert werden, daß der Erfinder die Möglichkeit verliere, ein Patent zu erlangen, wenn ein Dritter, der von der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers Kenntnis erlangt habe, sie ohne deren Willen in öffentlicher Druckschrift beschrieben oder offenkundig benutzt habe. Es solle weiter aber auch vermieden werden, daß eine Beschreibung oder offenkundige Benutzung, die vor der Patentanmeldung mit Willen des Anmelders geschehe, die Erteilung eines Patents schlechthin ausschließe. Gerade dem weniger gewandten oder weniger bemittelten Erfinder werde es oft erwünscht sein, seine Erfindung zunächst zur öffentlichen Erörterung stellen zu können, um zu erfahren, ob ihre Anmeldung zum Patent verlohne, und um Geldgeber für die Durchführung des Verfahrens zu gewinnen. Es habe sich gelegentlich auch eine Härte für unerfahrene Erfinder daraus ergeben, daß sie in Unkenntnis der Rechtslage ihre Erfindung vor der Anmeldung veröffentlicht und sich damit um die Aussicht auf ein Patent gebracht hätten.

Die gesetzliche Regelung über die "Neuheitsschonfrist" will den Anmelder danach aus Billigkeitsgründen vor den Nachteilen bewahren, die ihm aus einem vorzeitigen Bekanntwerden der Erfindung erwachsen können. Unter Billigkeit Gesichtspunkten kann es aber keinen Unterschied ausmachen, ob kurz vor der Anmeldung - mit oder ohne Willen des Berechtigten - die Erfindung vollständig bekannt oder der Erfindungsgedanke der Öffentlichkeit nur insoweit zugänglich geworden ist, daß der Fachmann ohne erfinderische Bemühungen zu dem Gegenstand der späteren Anmeldung gelangen konnte. In beiden Fällen hat der Berechtigte sein technisches Gedankengut so weit preisgegeben, daß es ihm oder seinem Rechtsnachfolger an sich schutzhindernd entgegenstehen würde, in dem einen Falle unter dem Gesichtspunkt der Neuheit und in dem anderen Falle unter dem Gesichtspunkt der Erfindungshöhe. Wenn ihm die Preisgabe in dem einen Falle nicht zum Nachteil gereichen soll, dann ist kein Grund ersichtlich, weshalb sie in dem anderen Falle den gesetzlichen Schutz ausschließen sollte. Ein Dritter, dem die Erfindung bekannt geworden ist, könnte sonst, worauf schon früher hingewiesen worden ist (RPA Mitt. 1938, 252, 253), den gesetzlichen Schutz des Gebrauchsmusters oder die Erteilung des Patents willkürlich dadurch verhindern, daß er die Erfindung nicht vollständig beschreibt oder benutzt. Da dies sinnwidrig erschiene, besteht in Rechtssprechung und Schrifttum Übereinstimmung darüber, daß eine in der Neuheitsschonfrist erfolgte druckschriftliche Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung bei der Prüfung der Schutzfähigkeit der später angemeldeten Erfindung auch dann außer Betracht bleiben muß, wenn sie diese nicht voll hat bekannt werden lassen (RPA GRUR 1942, 321, 322; BPatGerE 3, 107, 108 f.; 5, 211, 214; 9, 174, 175; Reimer aaO Rdn. 33 zu § 2 PatG; Benkard aaO Rdn. 51 zu § 2 PatG; Lindenmaier, Das Patent-

gesetz, 4. Aufl. des Erläuterungswerkes von Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Rdn. 22 zu § 2 PatG; Busse Patentgesetz Anm. 16 zu § 2 PatG, sämtlich mit weiteren Nachweisen).

Es wird dabei jedoch überwiegend verlangt, daß im Zeitpunkt der Beschreibung oder Benutzung jedenfalls die erfinderische Leistung vollbracht und die später angemeldete Erfindung demgemäß in diesem Zeitpunkt bereits fertig vorgelegen habe (BPatGerE 9, 174, 175 mit weiteren Nachweisen; Pinzger GRUR 1936, 706; Klauer/Möhring aaO Anm. 7 zu § 2 PatG; Reimer aaO Rdn. 33 zu § 2 PatG; abw. RPA GRUR 1942, 321, 322; Heilmann Mitt. 1937, 354, 355; Rabe GRUR 1942, 298, 299; Zschimmer GRUR 1942, 301, 303; Weißig Mitt. 1957, 221 ff.). Es liegt auf der Hand, daß eine solche Forderung leicht zu Schwierigkeiten führen kann. Denn es wird im Einzelfall oft nicht ohne weiteres festzustellen sein, ob einer unvollständigen Beschreibung oder Benutzung der volle Erfindungsbesitz zugrunde lag oder ob die Unvollständigkeit der Beschreibung oder Benutzung darauf zurückzuführen war, daß die Erfindung in der später angemeldeten Form noch nicht vollendet war. Vor allem aber nötigen der Inhalt und der Sinn und Zweck des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und des § 2 Satz 2 PatG nicht zu der Einschränkung, daß der Beschreibung oder Benutzung die volle Erkenntnis der später angemeldeten Erfindung zugrunde liegen müßte. Wenn für die Entstehung des Vorbenutzungsrechts (§ 7 PatG, § 5 Abs. 4 GebrMG) oder eines Prioritätsrechts (Art 4 PVÜ, Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen) das Vorliegen der fertigen Erfindung verlangt wird, dann liegt das daran, daß in diesen Fällen vor der Anmeldung bereits ein Recht in bezug auf die später angemeldete Erfindung begründet wird. Das ist bei der "Neuheitsschon-

frist" nicht der Fall. Die Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung innerhalb der "Neuheitsschonfrist" schafft keinen Zeitvorrang, wie das Beschwerdegericht anzunehmen scheint. Der Grundsatz, daß Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe nach dem Stande der Technik im Zeitpunkt der Anmeldung zu beurteilen sind (§ 2 Satz 1 PatG, § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG), wird in § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und in § 2 Satz 2 PatG nur insofern durchbrochen, als eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bei dieser Prüfung außer Betracht bleibt, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Für eine inhaltlich derart beschränkte Vergünstigung ist es sachlich nicht erforderlich, daß der Beschreibung oder Benutzung der Besitz der fertigen Erfindung zugrunde liegt. Eine Unterscheidung zwischen der Beschreibung oder Benutzung der fertigen und der noch nicht fertigen Erfindung wäre unter Billigkeit Gesichtspunkten umso weniger gerechtfertigt, als die Grenzlinie zwischen dem Erproben einer fertigen und einer noch nicht fertigen Erfindung ohnehin nicht leicht zu ziehen ist (vgl. Klauer JW 1936, 1489, 1490). Eine solche Unterscheidung war bei der Einführung der "Neuheitsschonfrist" offenbar auch nicht beabsichtigt. Nach den Ausführungen von Klauer in einer Besprechung der neuen gesetzlichen Regelung aus dem Jahre 1936 (aaO S. 1490) sollte dem Erfinder durch die "Neuheitsschonfrist" auch die Möglichkeit gegeben werden, die noch nicht fertige Erfindung ohne Nachteil für die zeitlich nachfolgende Anmeldung durch Versuche zu vollenden und weiter zu bilden. Dem Erfordernis des Beruhens "auf der Erfindung" kann danach in diesem Zusammenhange nur die Bedeutung beigemessen werden, daß dadurch das Ergebnis der geistigen Tätigkeit des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers von dem anderer Personen abgegrenzt werden soll. Bei der Prüfung

der Schutzfähigkeit ist mithin eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Veröffentlichung oder offenkundige Benutzung, die auf der geistigen Tätigkeit des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht, auch dann außer Betracht zu lassen, wenn sie sich nicht voll mit dem Gegenstand der späteren Anmeldung deckt.

4. Hieran ändert sich auch nichts, wenn die Veröffentlichung innerhalb der "Neuheitsschonfrist" eine ältere Anmeldung betrifft. Die Rechtsbeschwerdegegnerin befürchtet zu Unrecht die Entstehung eines Doppelschutzes. Die "Neuheitsschonfrist" beseitigt nicht das Schutzhindernis der Identität mit einem früher angemeldeten Patent oder Gebrauchsmuster (§ 5 Abs. 2 GebrMG). Es bleibt vielmehr dabei, daß der auf Grund der früheren Anmeldung begründete Schutz der späteren Anmeldung des gleichen Gegenstandes schutzhindernd entgegensteht. Das gilt auch für den Fall, daß der Gegenstand der späteren Anmeldung durch einen dem älteren Schutzrecht zu entnehmenden allgemeinen Erfindungsgedanken geschützt ist (BGHZ 41, 378, 380 - Erntemaschine -). Die durch § 10 PatG gegebene weitere Privilegierung, daß sich das Zusatzpatent von dem nicht oder innerhalb der "Neuheitsschonfrist" vorveröffentlichten Hauptpatent nicht durch einen erfinderischen Schritt abzuheben braucht (BGHZ 49, 227 - Halteorgan -), gilt für Gebrauchsmuster nicht, weil das Gebrauchsmustergesetz keine Zusatzgebrauchsmuster vorsieht. Soweit dagegen in der älteren Anmeldung Gedanken offenbart werden, die, ohne dort - im Gegenstand oder im allgemeinen Erfindungsgedanken - geschützt zu sein, für sich allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Stand der Technik die Erfindungshöhe beeinträchtigen können, besteht kein Grund, der jüngeren Anmeldung die Vergünstigung des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG oder des § 2 Satz 2 PatG gegenüber dem Inhalt der älteren Anmeldung

zu versagen. Die hier ausgesprochenen Grundsätze gelten unabhängig davon, ob die jüngere Anmeldung eine weitere Verbesserung oder Ausgestaltung des Gegenstandes der älteren Anmeldung enthält oder ob sie sich auf eine andere Weise von ihr unterscheidet.

5. Der Anwendung des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG steht nicht entgegen, daß die Antragsgegnerin die Umwandlung der dem älteren Gebrauchsmuster 1 859 642 zugrunde liegenden Anmeldung von einer Hilfsanmeldung in eine gewöhnliche Anmeldung und damit auch die Eintragung des älteren Gebrauchsmusters noch bis zur Anmeldung des Streitgebrauchsmusters hätte hinausschieben und daß sie ferner in entsprechender Anwendung des § 30 Abs. 4 PatG a.F. die Aussetzung der Eintragung (vgl. dazu Benkard aaO Rdn. 4 zu § 3 GebrMG mit Nachw.) hätte beantragen können. Der Ansicht des 19. Senats des Bundespatentgerichts, die Möglichkeit der Aussetzung der Bekanntmachung einer Patentanmeldung nach § 30 Abs. 4 PatG a.F. schließe die Zubilligung der Vergünstigungen der "Neuheitsschonfrist" aus (BPatGerE 9, 174), kann nicht zugestimmt werden. Die Aussetzung der Bekanntmachung der Patentanmeldung hat zur Folge, daß der Berechtigte für die Dauer der Aussetzung auf den mit der Bekanntmachung eintretenden einstweiligen Schutz (§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG) verzichten muß. Ebenso wird auch durch die Aussetzung der Eintragung des Gebrauchsmusters der gesetzliche Schutz, der nach § 5 Abs. 1 GebrMG erst mit der Eintragung entsteht, zeitlich hinausgeschoben und damit die Dauer des tatsächlichen Schutzes verkürzt. Die gesetzliche Regelung über die "Neuheitsschonfrist" hat aber weder subsidiären Charakter noch ist ihr zu entnehmen, daß dem Berechtigten zugemutet werden sollte, andere Nachteile in Kauf zu nehmen, um nicht die Aussicht auf den gesetzlichen Schutz zu verlieren.

6. Das Beschwerdegericht durfte hiernach die Unterlagen des innerhalb der Frist des § 1 Abs. 2 Satz 2 Gebr eingetragenen eigenen Gebrauchsmusters 1 859 642 der Antragsgegnerin nicht für die Beurteilung der Erfindungshöhe des Streitgebrauchsmusters heranziehen. Soweit das geschehen ist, beruht der angefochtene Beschluß auf einer Verletzung des Gesetzes. Das ist zweifelsfrei der Fall, soweit über die Beschwerde der Antragstellerin entschieden worden ist (Schutzansprüche in der von der Gebrauchsmusterabteilung gegebenen Fassung). Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit der der DAS 1 212 577 entsprechenden Fassung der Schutzansprüche (Hauptantrag der Anschlußbeschwerde) hat das Beschwerdegericht zwar auch auf die deutsche Patentschrift 159 094 hingewiesen. Die Gründe des angefochtenen Beschlusses lassen jedoch nicht hinreichend erkennen, ob das Patentgericht die Schutzfähigkeit - ebenso wie die Gebrauchsmusterabteilung - auch unabhängig von den Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 859 642 verneinen wollte. Das kommt auch in den Ausführungen zu dem ersten Hilfsantrage der Antragsgegnerin (ursprüngliche Fassung der Schutzansprüche) nicht deutlich genug zum Ausdruck. Es läßt sich mithin nicht ausschließen, daß der angefochtene Beschluß auch insoweit durch die festgestellte Rechtsverletzung beeinflusst ist.

IV. Der angefochtene Beschluß mußte danach in vollem Umfange aufgehoben werden. Die Sache war gemäß

§ 10 Abs. 5 GebrMG in Verbindung mit § 41 x PatG an
das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, dem auch
die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde
zu übertragen war.

Spreng

Löscher

Claßen

Ballhaus

Bruchhausen