BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 226/00

Verkündet am:
13. Mai 2003
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Momentanpol

GebrMG (1986) § 5 Abs. 1

Daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung über die ursprüngliche Patentanmeldung hinausgeht, steht der Wirksamkeit der Abzweigung als solcher nicht entgegen. Aus Änderungen, die gegenüber der Patentanmeldung eine Erweiterung bedeuten, können jedoch auch hier Rechte nicht hergeleitet werden.

GebrMG (1986) § 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1

Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im Verletzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machen kann, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt eingereicht worden sind, besteht nicht.

BGH, Urt. v. 13. Mai 2003 - X ZR 226/00 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 25. Oktober 2000 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

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

Tatbestand:

Der Kläger war Inhaber eines in der Zwischenzeit widerrufenen, eine "landwirtschaftliche Mäh- und Heumaschine" betreffenden europäischen Patents sowie des im Jahr 1997 durch Zeitablauf erloschenen, aus der europäischen Patentanmeldung abgezweigten deutschen Gebrauchsmusters 89 ... (Klagegebrauchsmusters). Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters lautet:

> "Mäh- oder Heumaschine mit mindestens einem rotieren[d] antreibbaren Mäh- oder Rechwerk (12, 22), das mit als Mähmesser oder als Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierenden Werkzeugen versehen und mittels einer Ausgleichsvorrichtung (A1, A2, A3, A4) an einem mit einem Schlepper verbindbaren Traggestell abgestützt und um mindestens eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse schwenkbar ist, wobei die Schwenkachse des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) durch einen unterhalb der Arbeitsebene angeordneten Momentanpol (M) verläuft, dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnung des Momentanpols (M) derart erfolgt, daß in Betriebsstellung die Vorderseite (12') des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) bei Vorwärtsfahrt beim Auftreffen auf ein Hindernis gewichtsentlastet hochschwenkt und der Momentanpol (M) in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite (12') des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) liegt."

Die Klägerin stellt eine Mähmaschine her und vertreibt diese unter der Bezeichnung "... heuer". Der Kläger hat hierin eine Verletzung seiner Schutzrechte gesehen und die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Das

Landgericht hat der Klage stattgegeben, soweit sie auf das europäische Patent gestützt war; soweit sie auf das Klagegebrauchsmuster gestützt war, hat es sie abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage in vollem Umfang abgewiesen. Der Senat hat die hiergegen gerichtete Revision des Klägers insoweit angenommen, als diese sich gegen die Bestätigung der Abweisung der Klage aus dem Klagegebrauchsmuster richtete. In diesem Umfang hat er den Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Sen.Urt. v. 23.9.1999 - X ZR 57/97, auszugsweise veröffentlicht in der Schulte-Kartei PatG 139.42 Nr. 22). Der Kläger hat sein Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftsbegehren weiterverfolgt. Die Beklagte hat die Zurückweisung der Berufung begehrt und sich im wesentlichen darauf gestützt, daß das Klagegebrauchsmuster nicht schutzfähig und nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sei. Daraufhin hat der Kläger das Gebrauchsmuster hilfsweise mit eingeschränkten Schutzansprüchen geltend gemacht, die er als durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt, schutzfähig und durch die Mähmaschine der Beklagten verletzt angesehen hat. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen. Mit der Revision begehrt der Kläger die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

I. Das Berufungsgericht hat einen Schutz durch das Klagegebrauchsmuster als nicht begründet angesehen, soweit sich der Kläger auf dessen Schutzansprüche in der der Eintragung zugrunde liegenden Fassung gestützt hat. Es hat - im Anschluß an eine entsprechende Feststellung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren gegen das europäische Patent - festgestellt, daß die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt seien. Diese tatrichterliche Feststellung wird von der Revision nicht angegriffen. Damit können aber, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, die vom Kläger weiterhin verfolgten Klageansprüche nicht auf das Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung gestützt werden.

II. 1. Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, auch die vom Kläger im Verfahren hilfsweise geltend gemachten Schutzansprüche könnten an der Klageabweisung nichts ändern, weil deren Einreichung nicht zu einer Veränderung der Schutzrechtslage führe. Der Gegenstand des Gebrauchsmusters werde durch die Schutzansprüche in der eingetragenen Fassung gekennzeichnet. Die "Hilfsansprüche" seien nicht zu den Gebrauchsmusterunterlagen gelangt und der eingetragenen Fassung des Klagegebrauchsmusters nicht zu entnehmen. Ein Gebrauchsmusterschutz könne aus ihnen nicht hergeleitet werden.

2. Diese rechtliche Beurteilung greift die Revision mit Erfolg als von Rechtsfehlern beeinflußt an.

a) Dabei ist für das Revisionsverfahren mangels abweichender Feststellungen im Berufungsurteil davon auszugehen, daß der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den Kläger im vorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltend gemacht wird, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen des europäischen Patents gedeckt ist und daß sich der Kläger deshalb zur Beseitigung der Erweiterung grundsätzlich auf diese Schutzansprüche zurückziehen konnte. Weiter ist davon auszugehen, daß sich der nunmehr geltend gemachte Schutzumfang innerhalb des Schutzbereichs hält, wie er sich nach § 12a GebrMG aus den der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüchen im Fall ihrer Schutzfähigkeit hätte ergeben können.

b) Es steht der Wirksamkeit der Abzweigung und der auf dieser beruhenden Gebrauchsmustereintragung auch nicht entgegen, daß die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung über die europäische Patentanmeldung hinausging. Der Auffassung, daß ein solches Hinausgehen die Abzweigung insgesamt unwirksam mache (so BPatGE 34, 14 = GRUR 1993, 963; Mes PatG § 5 GebrMG Rdn. 5; Loth § 5 GebrMG Rdn. 11), vermag der Senat nicht beizutreten (so im Ergebnis auch Kraßer GRUR 1993, 223, 230 und diesem folgend Benkard PatG GebrMG 9. Aufl. § 5 GebrMG Rdn. 4; Busse PatG 5. Aufl. § 5 GebrMG Rdn. 11; jetzt wohl auch Bühring GebrMG 6. Aufl. § 5 Rdn. 31). Aus der gesetzlichen Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG folgt eine solche Unwirksamkeit nicht; für eine so weitreichende dem Gebrauchsmusteranmelder nachteilige Rechtsfolge besteht auch keine sachliche Notwendigkeit. § 4 Abs. 6 Satz 2 GebrMG 1986 (jetzt § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG) bestimmt, daß aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte nicht hergeleitet werden können. Auch wenn sich diese Bestimmung

unmittelbar nur auf das Verhältnis von Änderungen gegenüber der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung bezieht, stellt sie doch für den Fall von Änderungen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung dar; sie zieht aus anläßlich der Abzweigung unterlaufenen Fehlern die erforderlichen, aber auch im Interesse der Öffentlichkeit ausreichenden Folgerungen und vermeidet es insbesondere, sie mit übermäßigen, in der Sache nicht gebotenen Konsequenzen zu belasten. Das Berufungsgericht hat dies im rechtlichen Ausgangspunkt ersichtlich nicht anders gesehen.

c) Dem Berufungsgericht kann jedoch nicht in seiner Auffassung beigetreten werden, daß der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den Kläger im vorliegenden Rechtsstreit hilfsweise geltend gemacht wird, deshalb nicht zur Grundlage der Klageanträge gemacht werden könne, weil entsprechende Schutzansprüche nicht zu den Unterlagen des Gebrauchsmusters eingereicht worden seien. Ein Rechtssatz des Inhalts, daß der Gebrauchsmusterinhaber im Verletzungsstreit nur dann einen eingeschränkten Schutz geltend machen könne, wenn eingeschränkte Schutzansprüche beim Patentamt eingereicht worden sind, besteht nämlich nicht.

Wer wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters in Anspruch genommen wird, kann - anders als beim Patent - nicht nur in einem gesonderten behördlichen Verfahren (§§ 16 f. GebrMG 1986), sondern auch im Verletzungsstreit geltend machen, daß Gebrauchsmusterschutz nach § 11 GebrMG durch die Eintragung nach § 13 Abs. 1 GebrMG nicht begründet worden ist (vgl. Busse, PatG 5. Aufl. vor § 15 GebrMG Rdn. 11). Dabei dient das weitgehend an das Patentnichtigkeitsverfahren angelehnte Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ähnlich wie jenes der allgemeinverbindlichen Klärung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters. Mit der Berufung auf die fehlende Begründung von

Gebrauchsmusterschutz nach § 13 Abs. 1 GebrMG im Verletzungsstreit ist dem aus dem Gebrauchsmuster in Anspruch Genommenen demgegenüber ein einfaches Mittel an die Hand gegeben, sich im Prozeß unmittelbar auf einen Sachverhalt zu berufen, den er an sich auf aufwendigere Weise auch im Löschungsverfahren geltend machen könnte. Diese Möglichkeit dient damit allein der Verteidigung im Verletzungsrechtsstreit, anders als das Löschungsverfahren aber nicht einer - im Umfang der Löschung - allgemeinverbindlichen Klärung der Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Gebrauchsmusterschutz besteht. Deshalb besteht kein Anlaß und keine Notwendigkeit, die Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsstreit über das für die Sachentscheidung Erforderliche hinaus auszudehnen. Es genügt deshalb zu prüfen, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durch die maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche liegende Fassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene, Dritten nach § 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG verbotene Handlung erfaßt. Dagegen besteht für die Entscheidung des Verletzungsstreits keine Notwendigkeit, den Gebrauchsmusterinhaber in Form einer wie auch immer gearteten, gegenüber der Allgemeinheit verbindlichen Erklärung darauf festzulegen, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will. Will der als Verletzer in Anspruch Genommene - etwa aus Gründen einer über den Einzelfall hinausgehenden Rechtssicherheit - das erreichen, so steht es ihm frei, von sich aus das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu betreiben; ist andererseits der Gebrauchsmusterinhaber daran interessiert, gegenüber der Allgemeinheit von sich aus zu erklären, wieweit er das Gebrauchsmuster verteidigen will, so kann er sich hierfür der von der Praxis entwickelten Instrumente bedienen. Maßstäbe dafür, welche Verhaltensweisen dem Gebrauchsmusterinhaber auf die Geltendmachung mangelnder Rechtsbeständigkeit im Verletzungsprozeß zur Verfügung stehen, lassen sich hieraus nicht ableiten. Da das Verhalten der

Parteien im Verletzungsprozeß keine Auswirkungen für die Allgemeinheit entfaltet, stellt sich das von der Beklagten angesprochene Rechtssicherheitsproblem von vornherein nicht.

Den sich hiernach für die Geltendmachung eingeschränkten Schutzes ergebenden Anforderungen hat der Kläger dadurch genügt, daß er hilfsweise Anspruchsfassungen formuliert hat, deren Schutzfähigkeit er behauptet hat und unter die nach seinem Vortrag die angegriffene Mähmaschine der Beklagten fällt.

III. Das Berufungsurteil kann demnach keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Befassung mit der Sache zu prüfen haben, ob der geltend gemachte Schutz eine durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckte Beschränkung darstellt und sich im Rahmen der der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche des Klagegebrauchsmusters hält. Soweit dies zu bejahen ist, wird es - solange nicht eine nach § 19 Satz 3 GebrMG bindende Entscheidung vorliegt - zu prüfen haben, ob das Gebrauchsmuster in diesem Umfang schutzfähig war.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Meier-Beck Asendorf