



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 32/06

vom

8. Juli 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. September 2006 wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000,-- EUR festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 28. September 1998 angemeldeten deutschen Gebrauchsmusters 298 17 351 (Streitgebrauchsmusters), das eine "Vorrichtung zum Sonderbetrieb von Aufzugsanlagen" betrifft, sieben Schutzansprüche umfasst und dessen Schutzdauer verlängert worden ist. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Sonderbetrieb von Aufzugsanlagen mit wenigstens einem Bedienelement zum Steuern wenigstens einer zugeordneten Funktionseinheit der Aufzugsanlage, wobei der Funktionseinheit zumindest eine Anzeigeeinrichtung zugeordnet ist, welche wenigstens einen mittels des oder der Bedienelemente beeinflussbaren Zustand der Funktionseinheit anzeigt und von dem Be-

diener des oder der Bedienelemente wahrnehmbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Bedienelemente sowie die Anzeigeeinrichtung oder die Anzeigeeinrichtungen räumlich unabhängig von der Aufzugsanlage und/oder von der oder den zugeordneten Funktionseinheiten der Aufzugsanlage anordenbar sind."

2 Wegen der auf Schutzanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 7 wird auf die der Eintragung des Streitgebrauchsmusters zugrunde liegenden Unterlagen verwiesen.

3 Die Rechtsbeschwerdeführerin hat acht neue Schutzansprüche zu den Akten gereicht.

4 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt. Sie hat geltend gemacht, dass sein Gegenstand nicht schutzfähig sei, da ihm die Neuheit fehle. Die nachgereichten neuen Schutzansprüche seien nicht zulässig.

5 Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und seine Zurückweisung im Umfang geänderter Schutzansprüche nach Hauptantrag und drei Hilfsanträgen beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche nach dem ersten Hilfsantrag hinausgeht, und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen. Hiergegen hat die Antragstellerin mit dem Ziel, die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters zu erreichen, Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster mit dem im angefochtenen Beschluss wiedergegebenen Schutzanspruch 1 sowie mit Schutzanspruch 1 nach drei Hilfsanträgen und jeweils nachgeordneten Schutzansprüchen verteidigt. Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde das Streitgebrauchsmuster in vol-

lem Umfang gelöscht. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin, der die Antragstellerin entgegentritt.

6 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr geltend gemacht wird, dass die Antragsgegnerin durch den angefochtenen Beschluss in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sei (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und auch im Übrigen zulässig.

7 III. In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

8 1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dass das Streitgebrauchsmuster in keiner seiner verteidigten Fassungen auf einem erfinderischen Schritt beruhe, weshalb dahingestellt bleiben könne, ob die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in zulässiger Weise verteidige. In dem Aufsatz von Schiffner "Aufzüge ohne Triebwerksraum" sei eine Vorrichtung zum Sonderbetrieb einer Aufzugsanlage beschrieben, die mit Ausnahme des Merkmals, dass eine zweite Anzeigeeinrichtung die Bewegungsrichtung der Aufzugsanlage anzeige, alle Merkmale des Gegenstands des Streitpatents vorwegnehme oder nahe lege. In diesem zusätzlichen Merkmal sei entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin ein erfinderischer Schritt aber nicht begründet, denn zum einen liefere der genannte Aufsatz bereits deutliche Hinweise, die Bewegung des Triebwerks und des Fahrkorbs sowie die Bündigstellung des Fahrkorbs anzuzeigen. Der Fachmann erkenne ohne weiteres, dass die Textstelle "Das Triebwerk kann ... in die nächste Haltestelle bewegt werden" auf einem Tippfehler beruhe, weil nicht das ortsfeste Triebwerk, sondern der Fahrkorb bewegt werde, und korrigiere diesen sowie den folgenden Satz und erhalte so die Information, dass die Bewegung des Fahrkorbs und die Bündigkeit durch zusätzliche Anzeigen erkannt werden könnten. Zum anderen stelle die elektrische Anzeigeeinrichtung für die Bewegungsrichtung der Aufzugskabine eine dem Fachmann

bekannte Alternative zu der mittelbaren Erkennung der Bewegungsrichtung der Kabine über die Beobachtung der Seile dar, die ihm aus der japanischen Offenlegungsschrift Hei 08-290874 bekannt sei.

9 2. Dies greift die Rechtsbeschwerde an. Sie meint, das Bundespatentgericht habe seine Argumentation kumulativ auf zwei Argumente gestützt, die die Entscheidung tragen. Das, was das Beschwerdegericht dem Aufsatz im Weg der Richtigstellung des von ihm bejahten "Tippfehlers" entnommen habe, sei mit der Antragsgegnerin nicht erörtert worden und stelle dieser gegenüber einen Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzende Überraschungsentscheidung dar.

10 3. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht demgegenüber geltend, das Bundespatentgericht habe sich alternativ und nicht kumulativ auf zwei unterschiedliche Begründungen gestützt, die jede für sich die Verneinung der Schutzfähigkeit tragen. Außerdem stellt sie in Abrede, dass eine Gehörsverletzung erfolgt sei. In der Sache sei auch die Interpretation des Aufsatzes von Schiffner erörtert worden.

11 4. Der Beschwerde muss schon deshalb der Erfolg versagt bleiben, weil eine Gehörsverletzung hinsichtlich der Würdigung des Offenbarungsgehalts des Aufsatzes von Schiffner, selbst wenn sie erfolgt sein sollte, jedenfalls keine die Begründung der angefochtenen Entscheidung tragende Erwägung betraf (vgl. für das markenrechtliche Rechtsbeschwerdeverfahren BGH, Beschl. v. 12.12.1996 - I ZB 8/96, GRUR 1997, 223, 224 - Ceco; v. 30.1.1997 - I ZB 333/95, GRUR 1997, 637, 638 f. - Top Selection; v. 28.8.2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77, 79 - Park & Bike; für die Rechtsbeschwerde nach dem Patentgesetz Sen.Beschl. v. 14.3.2006 - X ZB 28/04, Umdruck S. 8, im Internet unter <http://www.bundesgerichtshof.de> abrufbar; vgl. weiter Benkard/

Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006 Rdn. 28 zu § 100 PatG; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003 Rdn. 50 zu § 100 PatG; Schulte/Kühnen, PatG, 7. Aufl. 2005 Rdn. 42 zu § 100). Der Senat teilt die Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht, dass die Verneinung der Schutzfähigkeit vom Bundespatentgericht nur kumulativ mit dem Aufsatz von Schiffner und einer weiteren Entgegenhaltung begründet worden sei. Bei ihrer Argumentation lässt die Rechtsbeschwerde die weitere Erwägung außer acht, mit der das Bundespatentgericht das Vorliegen eines erfinderischen Schritts verneint hat. Die näher ausgeführte Annahme des Beschwerdegerichts, dass eine elektrische Anzeigevorrichtung für die Bewegungsrichtung der Aufzugskabine eine dem Fachmann bekannte Alternative zu der mittelbaren Erkennung der Bewegungsrichtung der Aufzugskabine über die Beobachtung der Seile darstelle, trägt für sich und auch ohne Zusammenschau mit der Offenbarung in dem Aufsatz von Schiffner die Wertung des Beschwerdegerichts, dass das Streitgebrauchsmuster auch mit Rücksicht auf das entsprechende Merkmal nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Hierfür spricht weiter, dass das Beschwerdegericht seine beiden Erwägungen schon dadurch formal voneinander absetzt, dass es diese sprachlich als voneinander unabhängige Erwägungen ("zum einen" - "zum anderen") behandelt und keinen Hinweis darauf gibt, dass die von ihm angestellten Überlegungen nur im Zusammenwirken dem Vorliegen eines erfinderischen Schritts entgegenstehen sollen.

- 12 Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine abschließende Stellungnahme zu der Auffassung der Antragsgegnerin, dass die Nichterörterung der Frage, ob ein "Tippfehler" vorgelegen hat, den der Fachmann bei Lektüre richtigstellt, den Vorwurf einer Gehörsverletzung an sich zu begründen vermag.

13 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich angesehen.

14 V. Die Festsetzung des Gegenstandswerts entsprechend den für das Patentnichtigkeitsverfahren geltenden Grundsätzen stützt sich auf §§ 61 ff. GKG; § 3 ZPO; vgl. hierzu Benkard/Goebel, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006 Rdn. 33 zu § 17 GebrMG; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003 Rdn. 17 zu § 109 PatG; Sen.Beschl. v. 18.12.1990 - X ZB 3/90, BIPMZ 1991, 190 - Unterteilungsfahne).

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.09.2006 - 5 W(pat) 444/05 -