



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 1/05

vom

28. März 2006

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. März 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Oktober 2004 verkündeten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf

50.000,-- €

festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Antragsgegner ist Inhaber des deutschen Gebrauchsmusters 297 18 951, das ein "Werkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern" betrifft. Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 4, des Anspruchs 8, soweit auf die Ansprüche 1 bis

4 zurückbezogen, und des Anspruchs 10, soweit auf die Ansprüche 1 bis 4 und 8 zurückbezogen, begehrt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hatte nur teilweise Erfolg. Hinsichtlich Anspruch 1 hat das Bundespatentgericht ihr nur insoweit entsprochen, als dieser Anspruch über die folgende Fassung hinausgeht:

"1. Werkzeug für das lückenlose Aneinanderfügen von mit Nut und Feder versehenen Profilbrettern mit einer länglichen, von einer Mantelfläche umgebenen Gestalt, wobei die Mantelfläche eine ebene Unterseite aufweist, die an wenigstens einer etwa rechtwinkligen Längskante in einen profilierten Abschnitt übergeht, der zu der mit Nut oder Feder versehenen Stirnfläche des Profilbretts komplementär geformt ist, während etwa in dem diametral gegenüberliegenden Mantelbereich eine Schlagfläche zur Einwirkung eines Hammers od. dgl. vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der profilierte Abschnitt in demjenigen Bereich, der mit der Oberkante des Profilbretts korrespondiert, gegenüber der betreffenden Unterkante des Werkzeugs zu dessen Mitte zurückversetzt ist, wobei eine oder beide Stirnseiten ein zu einer profilierten Längsseite korrespondierendes oder komplementäres Profil aufweisen."

2 Mit ihrer - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde macht die Antragstellerin geltend, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (§§ 18 Abs. 2 und 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und sei nicht mit einer dem Begründungszwang entspre-

chenden Begründung versehen (§ 18 Abs. 2 und 4 GebrMG i.V.m. §§ 100 Abs. 3 Nr. 6, 94 Abs. 2 PatG).

3 Die Antragstellerin rügt, das Bundespatentgericht habe entgegen ihrem Vortrag nicht berücksichtigt, dass die deutsche Offenlegungsschrift 38 19 245 Schutzanspruch 1 vorwegnehme. Das Bundespatentgericht sei auch in keiner Weise auf ihren erstinstanzlichen Vortrag eingegangen, dass Schutzanspruch 1 sich auch auf Ausführungsformen erstrecke, die zwangsläufig zu einer Beschädigung der Oberkante des Profilbretts führen müssten und deshalb keine Erfindung darstellten; diesen Vortrag habe sie in ihrer Beschwerdebegründung an das Bundespatentgericht ausdrücklich in Bezug genommen.

4 II. Die auf § 18 Abs. 2, 4 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 PatG gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr gesetzlich vorgesehene Rechtsbeschwerdegründe, nämlich die Verletzung rechtlichen Gehörs und eine im Sinne des Begründungszwangs fehlende Begründung, geltend gemacht werden und dies mit näheren Ausführungen begründet worden ist (vgl. Sen.Beschl. v. 24.10.2000 - X ZB 6/00, GRUR 2001, 139 - Parkkarte, m. Hinw. auf die st. Rspr. d. Sen.). Die Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg, weil diese Rechtsbeschwerdegründe, auf deren Vorliegen sich die Prüfung im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde beschränkt, nicht vorliegen.

5 1. Das Bundespatentgericht ist für die Beurteilung des erfinderischen Schrittes von der Aufgabe ausgegangen, ein Schlagwerkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern bereitzustellen, mit dem als erste Teilaufgabe die Oberkanten der zu verlegenden Profilbretter geschützt und als zweite Teilaufgabe die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeugs beim Verlegen

eingesetzt werden können. Es ist sodann auf der Grundlage der vorveröffentlichten Offenlegungsschrift 195 39 388 sowie des Katalogs "Einrichtungsberater" der Antragstellerin zu dem Schluss gelangt, dass es keines erfinderischen Schrittes im Sinne des Gebrauchsmusterrechts bedurfte, um von diesen beiden Druckschriften zu der vom Streitgebrauchsmuster vorgeschlagenen Lösung der ersten Teilaufgabe (Schutz der Oberkanten der Profilbretter) zu gelangen. Hierfür kam es auf die Offenlegungsschrift 38 19 245 nicht mehr an. Bedeutung konnte diese Druckschrift deshalb nur noch für die Frage gewinnen, ob auch der von Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung vorgeschlagenen Lösung der zweiten Teilaufgabe (Einsatz der bisher ungenutzten Stirnseiten des Schlagwerkzeugs beim Verlegen) ein erfinderischer Schritt abzusprechen sei. Dazu räumt die Antragstellerin ein, sie habe eine Vorwegnahme von Merkmal 7 des verteidigten Anspruchs 1, also der in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale des eingetragenen Schutzanspruchs 8, nicht behauptet. Zudem hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang die Druckschrift DE 38 19 245 A 1 ausdrücklich behandelt und ihr keine einen erfinderischen Schritt im Sinne des Gebrauchsmusterrechts ausschließende Bedeutung beigemessen. Die Rechtsbeschwerde will nur ihre abweichende Bewertung des erfinderischen Schrittes anstelle derjenigen des Bundespatentgerichts setzen. Damit vermag sie jedoch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs zu begründen.

- 6 2. Die Antragstellerin rügt auch ohne Erfolg, der angefochtene Beschluss enthalte keine Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG, weil das Bundespatentgericht ihren Vortrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt unberücksichtigt gelassen habe, Schutzanspruch 1 schütze auch Ausführungsformen, die für die Erreichung der gebrauchsmustergemäßen Lösung ungeeignet seien, da sie eine Beschädigung der Oberfläche der Profilbretter nicht ver-

hinderten. Denn das Bundespatentgericht hat seinen Beschluss ausführlich und nachvollziehbar begründet.

7 Zwar kann es an einer Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG auch dann fehlen, wenn die Beschwerdeentscheidung überhaupt nicht auf einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel eingeht (BGHZ 39, 333, 337-339 - Warmpressen). Selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel in diesem Sinne sind aber dadurch gekennzeichnet, dass sie schon für sich allein geeignet sind, rechtsvernichtend zu wirken. Dies ist bei dem hier in Frage stehenden Vortrag zum Fehlen vorteilhafter Eigenschaften der Erfindung bei geschützten Ausführungsformen nicht der Fall (vgl. Rogge in Benkard, PatG, 9. Aufl. 1993, § 100 Rdn. 26; Kühnen in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 100 Rdn. 66). Dieser Vortrag betrifft lediglich Indiztatsachen.

8 Zudem ist es für die Frage, ob eine Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 GebrMG vorliegt, offensichtlich unerheblich, wenn die mit einer Lehre zum technischen Handeln bezweckten Vorteile im Einzelfall möglicherweise nicht erreicht werden können. Das Bundespatentgericht hatte daher keinen Anlass, auf diesen Vortrag einzugehen.

9 III. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 GebrMG, 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 13.10.2004 - 5 W(pat) 458/03 -