



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 7/19

vom

22. Juni 2020

in dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach sowie den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 35. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Januar 2019 wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2012 012 533 (Streitgebrauchsmusters), das aus der am 5. Dezember 2012 eingereichten deutschen Patentanmeldung 10 2012 023 819 abgezweigt worden ist und die Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung 13/311 735 vom 6. Dezember 2011 beansprucht. Die Schutzansprüche 1 und 15 lauten in der zuletzt verteidigten Fassung wie folgt:

1. Einzelkettenring (50) für eine Fahrradvorderkurbelanordnung zum Eingreifen in eine Antriebskette (10), wobei die Antriebskette (10) überlappend angeordnete äußere Verbindungselemente zum Ausbilden von ersten Verbindungsräumen (40) und innere Verbindungselemente zum Ausbilden von zweiten Verbindungsräumen (42) umfasst, wobei die ersten Verbindungsräume (40) eine größere Quererstreckung bezüglich der Kettenlängsrichtung aufweisen als die zweiten Verbindungsräume (42), wobei der Kettenring aufweist:
eine um einen Umfang des Kettenrings (50) ausgebildete Vielzahl von Zähnen (52), wobei die Vielzahl von Zähnen (52) eine erste Zahngruppe (58) zum Eingreifen in erste Verbindungsräume (40) der Antriebskette (10) und eine zweite Zahngruppe (60) zum Eingreifen in zweite Verbindungsräume (42) der Antriebskette (10) umfasst, die alternierend zwischen der ersten Zahngruppe (58) angeordnet ist;
wobei die Anzahl der ersten Zahngruppe (58) und die Anzahl der zweiten Zahngruppe (60) gleich ist;
wobei jede der ersten und zweiten Zahngruppen (58, 60) eine Außenseite (54) und eine Innenseite (56) aufweist, die entgegengesetzt zu der Außenseite (54) angeordnet ist;
wobei jede Außenseite (54) und jede Innenseite (56) jeder zweiten Zahngruppe eine in dem Kettenring entlang jeder zweiten Zahngruppe ausgebildete Ausnehmung definiert.
15. Fahrradkurbelanordnung, aufweisend:
einen Fahrradkurbelarm und einen Einzelkettenring nach einem der voranstehenden Ansprüche.

2 Die Antragstellerin hat beantragt, das Gebrauchsmuster wegen fehlender Schutzfähigkeit zu löschen. Die Antragsgegnerin hat das Schutzrecht in der

oben wiedergegebenen Fassung verteidigt. Das Patentamt hat das Streitgebrauchsmuster insoweit gelöscht, als dessen Gegenstand über diese Fassung hinausgeht, und den weitergehenden Löschantrag zurückgewiesen.

3 Auf die hiergegen von der Antragstellerin eingelegte Beschwerde hat das Patentgericht das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht.

4 Mit ihrer vom Patentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragsgegnerin ihre Anträge aus dem Beschwerdeverfahren weiter. Die Antragstellerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

5 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da sie den eine Zulassung nicht voraussetzenden Grund der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 18 Abs. 4 GebrMG in Verbindung mit § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) geltend macht, und auch sonst zulässig, aber nicht begründet. Das Recht der Antragsgegnerin auf rechtliches Gehör ist nicht verletzt.

6 1. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Patentgericht habe übersehen, dass die Antragsgegnerin mit den Ansprüchen 1 und 15 zwei nebengeordnete Ansprüche als neu und erfinderisch verteidigt habe, und deshalb zu Unrecht angenommen, dass die Antragsgegnerin den Gegenstand von Anspruch 15 nicht gesondert verteidigen wolle.

7 Diese Rüge ist nicht begründet.

8 a) Das Patentgericht hat ausgeführt, Prüfungsgegenstand seien die von der Antragsgegnerin mit einem Hauptantrag und vier Hilfsanträgen jeweils als Ganzes verteidigten Anspruchsfassungen. Zum Hauptantrag hat es ausgeführt, der damit verteidigte Gegenstand sei durch die US-amerikanische Patentschrift 4 174 642 (D2) nahegelegt. Da die Antragsgegnerin die Schutzansprüche 1 bis 14 im Ganzen als Anspruchsfassung zum Gegenstand ihres Sachantrags gemacht habe, komme es auf die weiteren Schutzansprüche des Anspruchssatzes nicht an.

9 b) Hieraus kann nicht entnommen werden, dass das Patentgericht
relevantes Vorbringen der Antragsgegnerin außer Acht gelassen hat.

10 Wenn ein Patentinhaber sein Schutzrecht in einem Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren nur mit bestimmten Anspruchssätzen verteidigt, hat das
Gericht grundsätzlich keinen Anlass, den Gegenstand einzelner Ansprüche ei-
ner gesonderten Prüfung zu unterziehen. Etwas anderes gilt allerdings, wenn
der Patentinhaber einen Anspruchssatz mit nebengeordneten Ansprüchen zur
Entscheidung stellt, die sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten (BGH,
Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 Rn. 27 f. - Da-
tengenerator).

11 Nach diesen Grundsätzen, die auch im Gebrauchsmusterlöschungsver-
fahren heranzuziehen sind, war das Patentgericht ohne zusätzliches Vorbringen
der Antragsgegnerin nicht gehalten, den Gegenstand von Anspruch 15 geson-
dert zu prüfen.

12 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dieser Anspruch im Verhältnis zu
Anspruch 1 als nebengeordnet anzusehen ist, obwohl er vollständig darauf Be-
zug nimmt. Der Umstand, dass er auf eine Kombination aus einem Einzelket-
tenring gemäß Anspruch 1 und einen Fahrradkurbelarm gerichtet ist, lässt je-
denfalls keinen sachlichen Unterschied erkennen, der eine abweichende Beur-
teilung in Bezug auf die Schutzfähigkeit nahelegen könnte.

13 Vor diesem Hintergrund hätte das Patentgericht sich allenfalls dann ge-
sondert mit Anspruch 15 befassen müssen, wenn die Antragsgegnerin einen
eigenständigen erfinderischen Gehalt geltend gemacht hätte. Diesbezügliches
Vorbringen zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.

14 2. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Patentgericht habe sich nicht mit
der Begründung des Europäischen Patentamts zur Erteilung des europäischen

Patents 2 602 176 befasst und insbesondere nicht den Zwischenbescheid der Prüfungsabteilung vom 16. Februar 2018 berücksichtigt.

15 Auch diese Rüge ist unbegründet.

16 a) Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat (BGH, Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/90, GRUR 2010, 950 Rn. 14 - Walzenformgebungsmaschine).

17 Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt jedoch den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör. Insoweit kommt es auf die Tatsachen und rechtlichen Gesichtspunkte an, die von der Partei geltend gemacht werden (BGH, GRUR 2010, 950 Rn. 15 - Walzenformgebungsmaschine).

18 b) Im Streitfall liegt eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG danach nicht vor.

19 Nach dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde haben die Parteien zwar mehrfach auf das parallele Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Bezug genommen. Die Rechtsbeschwerde zeigt aber nicht auf, dass sich die Antragsgegnerin hierbei auf den Zwischenbescheid vom 16. Februar 2018 berufen hat. Dass das Patentgericht den weiteren Gang des Erteilungsverfahrens nicht von Amts wegen verfolgt hat, begründet keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.

20

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG und § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

21 4. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat für nicht erforderlich (§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG und § 107 Abs. 1 PatG).

Bacher

Kober-Dehm

Marx

Rombach

Rensen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 15.01.2019 - 35 W(pat) 428/17 -