



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 6/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2006 012 584.1**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Gebrauchsmusteranmelders wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2007 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder und Beschwerdeführer (im folgenden: Beschwerdeführer) hat am 16. August 2006 Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters mit der Bezeichnung „eCD - elektronisches Cleaning Document“ gestellt, das 4 Schutzansprüche mit folgendem Wortlaut umfasst:

1. eCD - elektronisches Cleaning Document zur Ausstellung nach erfolgten Tankinnenreinigungen geeignetes Zertifikat als Nachweis für die erfolgte Reinigung dadurch gekennzeichnet, dass die Ausstellung nur dann erfolgen kann, wenn die Freigabe durch einen zentralen Server erfolgt ist.
2. eCD nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausstellung nur durch stationäre Tankinnenreinigungsanlagen erfolgen kann, denen Zugriff auf den Server gewährt wurde.
3. eCD nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass ihm ein einmalig zu verwendender alphanumerischer Code zugeordnet wird.

4. eCD nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zugrunde liegenden Reinigungsdaten, insbesondere die Vorladung des Behälters, auf einem zentralen Server abgefragt werden können.

Mit Bescheid vom 23. Oktober 2006 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung beanstandet und ihre Zurückweisung angekündigt. Die Anmeldung beanspruche ein Verfahren zur Ausstellung des electronic cleaning documents, bei dem vorgegebene spezifische Daten abgelegt, abgefragt, eingespeist, vergeben, überprüft bzw. gesperrt würden. Verfahren seien aber vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Auch könne nur das, was am Anmeldetag in den Unterlagen offenbart worden sei, im Eintragungsverfahren umformuliert und den gebrauchsmusterrechtlichen Vorschriften angepasst werden, eine inhaltliche Erweiterung, insbesondere eine nachträgliche Ergänzung der Anmeldung sei nicht möglich.

Nachdem der Beschwerdeführer sich innerhalb der ihm gesetzten Monatsfrist nicht zu der Beanstandung geäußert hatte, hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes im Einverständnis mit dem Leiter der Gebrauchsmusterstelle mit Beschluss vom 24. Januar 2007 aus den Gründen des Bescheids vom 23. Oktober 2006 zurückgewiesen.

Gegen den am 2. Februar 2007 zugestellten Beschluss richtet sich die am 2. März 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Eintragung des

Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, dass es sich bei der angemeldeten Erfindung nicht um ein elektronisches Verfahren zur Ausgabe des bisherigen Reinigungszertifikats handle. Vielmehr betreffe die Anmeldung eine neue Konstruktion des Dokuments, die für ein besseres und reibungsloses Funktionieren Sorge, und bei der das früher körperlich existierende Reinigungszertifikat durch ein elektronisches Dokument in Form eines verschlüsselten Algorithmus ersetzt werde.

Der Gebrauchsmusterinhaber beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2007 aufzuheben und die Eintragung des Gebrauchsmusters 20 2006 012 584 anzuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle bei der Zurückweisung der Anmeldung ihre in den §§ 10 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG geregelte Prüfungscompetenz überschritten hat.

1. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG führen nur solche Anmeldungen zur Eintragung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der §§ 4 und 4a GebrMG entsprechen. Diese Vorschriften enthalten ausschließlich Formvorschriften, deren Einhaltung die Gebrauchsmusterstelle zu überprüfen hat. Im Eintragungsverfahren wird nicht geprüft aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG, ob der Gegenstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit andere Schutzvoraussetzungen einer Prüfung unterliegen. Es entspricht

aber bisher der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch materielle Schutzvoraussetzungen geprüft werden (vgl. Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 25 B II; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 8 Rn. 3, 4; Benkard/Goebel PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 8 GebrMG Rn. 4; Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl. 2003, § 8 GebrMG Rn. 3; Loth, GebrMG, 2001, § 8 Rn. 4).

2. Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen prüft die Gebrauchsmusterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfähige Erfindung oder ob eine technische Lehre vorliegt (BPatG BIPMZ 2000, 55 – Doppelmotivkarte) oder ein Schutzausschluss für Computerprogramme (BGH GRUR 2004, 495 ff. – Signalfolge) oder für ein Verfahren (BPatG, Beschluss vom 3. November 2004, 5 W (pat) 11/01, abrufbar bei juris Das Rechtsportal) Schutz beansprucht wird. Diese Ausdehnung der Prüfungskompetenz ist – allerdings nur ansatzweise – kritisiert worden.
  - 2.1. *Kraßer* a. a. O. weist zutreffend darauf hin, dass diese Übung auf eine Zeit zurückgeht, in der es aufgrund des Raumformkriteriums leicht zu erkennen war, „ob der Gegenstand, für den die Eintragung begehrt wurde, seiner Art nach im damaligen Anwendungsbereich des Gebrauchsmusterschutzes lag“ (vgl. zur geschichtlichen Entwicklung insbes. BGH GRUR 1965, 234 ff., 235/238 – Spannungsregler). Durch die nunmehr geltenden gesetzlichen Vorschriften ist der Bereich, für den Gebrauchsmuster eingetragen werden können, deutlich ausgeweitet worden. Dies kann, wie *Kraßer* a. a. O. zu Recht anführt, zu erheblichen Abgrenzungsproblemen führen, beispielsweise bei der Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Verfahren vorliegt oder nicht, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 495 ff. – Signalfolge; GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster. In beiden Entscheidungen ist allerdings die Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle, die die Anmeldungen jeweils zurückgewiesen hatte, nicht behandelt worden.

- 2.2. Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist *Meier-Beck* im Zusammenhang mit dem Erfindungsbegriff, der im Gebrauchsmusterrecht wie im Patentrecht gelte, auf die „missliche Konsequenz“ hin, das die Eintragungsvoraussetzungen (damit) von einem materiellen Kriterium abhängen, „auf dessen Prüfung das Eintragungsverfahren kaum eingerichtet“ sei (GRUR 2007, 11 ff.).
- 2.3. *Keukenschrijver* a. a. O. sieht für die Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen keine „klare gesetzliche Grundlage“.
3. Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. § 8 Abs. 1 GebrMG verweist lediglich auf die §§ 4 und 4a GebrMG, die formelle Anforderungen regeln. Die Vorschrift verweist aber weder auf § 1 Abs. 2 GebrMG noch auf § 2 GebrMG. Der Senat hält es für nicht zulässig, aus der Erwähnung des Begriffs „Erfindungen“ in § 4 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 GebrMG herzuleiten, dass es sich hierbei um eine Anforderung der Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG handelt, über deren Vorliegen die Gebrauchsmusterstelle zu befinden hätte, wie dies bisher im Anschluss an die zum früheren Recht ergangene Entscheidung „Spannungsregler“ des Bundesgerichtshofs geschieht.
- Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG in den Schutzansprüchen anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. § 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG fordert von der Anmeldung weiterhin, eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw. nach § 4a Abs. 2 GebrMG Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthält weder hinsichtlich dieser Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs „Erfindung“ Hinweise

darauf, dass gleichzeitig auch die in § 1 Abs. 2 und in § 2 GebrMG genannten Ausschlusskriterien nicht erfüllt sein dürfen.

Nach § 1 Abs. 2 GebrMG werden die dort nicht abschließend aufgezählten geistigen Leistungen als nicht schützbares Gegenstände i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG definiert. Auch nach § 2 GebrMG werden die dort genannten Erfindungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren (Nr. 3) nicht als Gebrauchsmuster geschützt. Weder in § 1 GebrMG noch in § 2 GebrMG findet sich die Formulierung „... werden nicht als Gebrauchsmuster eingetragen“, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die Schützbarkeit ab. Dass Eintragung und Schutzfähigkeit im Gebrauchsmusterrecht unterschiedliche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus § 13 GebrMG i. V. m. § 15 GebrMG. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG im Lösungsverfahren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 GebrMG eine kompetente personelle Ausstattung vorsieht.

4. Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. absoluten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle überprüft werden, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann der Gesetzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der Verweisung in § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG die Eintragung nicht nur von der Einhaltung der in den §§ 4 und 4a GebrMG enthaltenen formellen Anforderungen abhängig macht, sondern auch vom Nichtvorliegen der in den §§ 1 Abs. 2 und 2 GebrMG geregelten Schutzausschlussgründe unter Einschluss der Prüfung, ob die betreffende Anmeldung die in § 1 Abs. 2 GebrMG genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beansprucht.

Es kann nach Auffassung des Senats nicht davon ausgegangen werden, dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung für den Gesetzgeber keinen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzunehmen, wie dies der BGH in seiner Entscheidung „Spannungsregler“ (GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es liegt keine einheitliche Rechtsprechung über den Umfang der Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das Bundespatentgericht hat in seiner in einem Lösungsverfahren ergangenen Entscheidung vom 19. Oktober 1994 (BPatGE 35, 1 ff.) ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle sowohl bei der Priorität als auch bei der Abzweigung nach § 5 GebrMG lediglich die formellen Erfordernisse überprüfen dürfe. Nicht in die Prüfungskompetenz falle die Frage der Erfindungsidentität, da es insoweit auf den Offenbarungsgehalt ankomme, also darauf, welche technische Lehre der durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens den jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. O. S. 3). Unter Bezugnahme auf die Entscheidung BPatGE 35,1 vertritt (*Bühning* a. a. O. § 5 Rn. 53) die Auffassung, dass die Gebrauchsmusterstelle die materiellen Voraussetzungen der Abzweigung nicht mehr prüfe.

In der Entscheidung BPatG BIPMZ 2000, 55 – Doppelmotivkarte hat der Senat ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfahren grundsätzlich gehalten sei, zu prüfen, ob die angemeldete Lehre technischer Natur sei, da der Charakter des Eintragungsverfahrens keinen Ausschluss der Technizitätsprüfung im Eintragungsverfahren verlange. Es sei, wie die Vorschriften über die persönliche und sächliche Ausstattung der das Eintragungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des Patentamts erkennen ließen, auf die Prüfung nicht nur der formellen, sondern auch der materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die Gebrauchsmusterrolle von der Aufnahme von vornherein schutzunfähiger Erfindungen freizuhalten. Allerdings wird in der Entscheidung Doppelmotivkarte nicht für sämtliche Fälle die Prüfungskompetenz der Gebrauch-



musterstelle bejaht. Vielmehr reiche sie nur soweit, als die Prüfung auf der Grundlage des in der Anmeldung schlüssig Dargelegten möglich sei und solange nicht im Einzelfall die besondere Schwierigkeit des technischen Sachverhalts, dessen Erfassung ohne besonderen technischen Sachverstand unmöglich erscheine, zur Beschränkung des Umfangs der im Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmusterstelle durchführbaren Prüfung nötige (BPatG a. a. O., S. 56).

Die Entscheidung – Doppelmotivkarte geht nicht auf die Frage ein, inwiefern die persönliche und sächliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle zwar ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der Technizität einer Lehre kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht – wie früher (BPatGE 35, 1 ff.) entschieden – um die Erfindungsidentität zu beurteilen. Geeignete Gesichtspunkte für eine zuverlässige Abgrenzung dafür sind nicht erkennbar.

Ob die sog. absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des Eintragungsverfahrens von der Gebrauchsmusterstelle geprüft werden können oder nicht, kann auch nicht vom technischen Sachverhalt im jeweiligen Einzelfall abhängen (vgl. BGH a. a. O. – Spannungsregler), denn die Eintragungsvoraussetzungen müssen für alle Gebrauchsmusteranmeldungen gleich sein. Dementsprechend kann die Prüfungscompetenz nicht davon abhängen, ob die Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar sind (so aber Kraßer a. a. O.). Abgrenzungskriterien dafür, wo die jeweiligen Grenzen verlaufen, sind nicht erkennbar. Ebenso wie *Meier-Beck* a. a. O. hat der BGH bereits in der Entscheidung „Spannungsregler“ zu Recht darauf hingewiesen, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters „an sich“ nicht von der Prüfung und Feststellung der sachlichen (materiellen) Schutzvoraussetzungen abhängen, insbesondere weil eine derartige Prüfung nach der Behördenorganisation des Patentamts nicht bewältigt werden könne und sich die Aufgabe der Gebrauchsmusterstelle deshalb auf die Prüfung der formalen Voraussetzungen des damaligen § 2

GebrMG beschränke. Da sich die gesetzlichen Voraussetzungen gegenüber der früheren Rechtslage erheblich verändert haben und beispielsweise die Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches oder ob – wie im vorliegenden Fall – ein Verfahren beansprucht wird, grundsätzlich einen besonderen technischen Sachverstand erfordert, kann es auch nicht darauf ankommen, ob der Anmelder das Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen zumindest schlüssig darlegt (BGH a. a. O. – Spannungsregler; BPatG a. a. O. – Doppelmotivkarte), da auch die Prüfung der Schlüssigkeit nicht ohne den entsprechenden Sachverstand vorgenommen werden kann.

5. Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand nicht vorgesehen ist, muss die Prüfungskompetenz im Eintragungsverfahren auf die rein formalen Voraussetzungen beschränkt bleiben, solange nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprüft werden dürfen und zum anderen für eine entsprechende personelle Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle sorgt.

Demzufolge ist der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Er hätte im Übrigen selbst dann keinen Bestand, wenn man der Auffassung von *Kraßer* a. a. O. folgen würde. Denn bei der vorliegenden Anmeldung, deren Ansprüche neben Einrichtungs- möglicherweise auch Verfahrensaspekte aufweisen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Erfindung offensichtlich das Schutzhindernis des § 2 Nr. 3 GebrMG erfüllt. Die Gebrauchsmusterstelle hat ihre Auffassung, dass dieses Schutzhindernis der Eintragung entgegensteht, auch nicht näher begründet.

Gegenstand der Anmeldung ist nach der vorliegenden Formulierung der Ansprüche ein eCD, ein elektronisches Cleaning Document. Nach dem Inhalt der Beschreibung soll es sich hierbei um ein manipulations- und fäl-

schungssicheres Dokument handeln, das einerseits elektronisch erstellt wird und für dessen Ausstellung andererseits weitere Bedingungen erfüllt sein müssen. Die Ansprüche sind nach ihrem Wortlaut daher nicht auf ein Verfahren, sondern auf ein elektronisches Dokument gerichtet und damit auf einen Gegenstand. Dass dieser „Gegenstand“ gegebenenfalls nur auf dem Rechner erzeugt werden kann und nur dort zur Verfügung steht, steht einer Eintragung grundsätzlich nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2004, 495 ff. - Signalfolge). Programmbezogene spezifische Lehren und Product-by-Process-Ansprüche sind im Gebrauchsmusterrecht generell zulässig (vgl. Bühring, 7. Aufl. 2007, § 1, Rn. 88 ff; § 2 Rn. 28; § 1 Rn. 174 - eine Signalfolge kann sinnvoll nur durch die Programmierschritte dargestellt werden).

6. Der Senat ist vorliegend gehindert, in der Sache selbst zu entscheiden. Denn Gegenstand einer Beschwerdeentscheidung ist die Prüfung, ob der angefochtene Beschluss rechtmäßig ist (vgl. BGH GRUR 1995 –Aluminium-Trihydroxid). Die Gebrauchsmusterstelle durfte die Anmeldung nicht wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses zurückweisen, da ihr hierfür gesetzlich keine Prüfungscompetenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 24. Januar 2007 ist daher unabhängig davon aufzuheben, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Vorausset-

zungen für eine Sachentscheidung beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerdeinstanz beseitigt werden.

Müllner

Baumgärtner

Prasch

prä