

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 26/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Mai 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 91 17 296

(hier: Befangenheitsablehnung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Werner und Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 3. September 2001 aufgehoben.

Die Befangenheitsablehnung der Antragsgegnerin vom 1. Juni 2001 wird für begründet erklärt.

G r ü n d e

I

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des eingetragenen Gebrauchsmusters 91 17 296 mit der Bezeichnung "Integrierte E/A Schaltung unter Verwendung einer Hochleistungs-Bus-Schnittstelle", das am 6. April 2000 mit 18 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden war. Das Gebrauchsmuster hat durch Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung EP 91 90 8374.1 als Anmeldetag den 16. April 1991 erhalten. Nach Ablauf der Höchstschutzdauer ist es am 16. April 2001 erloschen.

Die Antragstellerinnen 1 bis 3 haben die Löschung und vorsorglich - für den Fall des bei Antragstellung bereits abzusehenden Erlöschens des angegriffenen Gebrauchsmusters – die Feststellung der Unwirksamkeit beantragt. Sie haben um beschleunigte Bearbeitung der Anträge gebeten und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß jede von ihnen von der Antragsgegnerin aus dem angegriffenen Gebrauchsmuster vor dem Landgericht Mannheim in Anspruch genommen werde. Unter Hinweis auf diese Verletzungsstreitigkeiten haben die Antragstellerinnen auch ihr Feststellungsinteresse begründet. Die Antragsgegnerin hat den Löschanträgen widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Antragsgegnerin mit Bescheid vom 24. Januar 2001 anheimgegeben, ihren Widerspruch gegen die Löschanträge bis zum 19. April 2001 zu begründen. Die Stellungnahme der Antragsgegnerin ist am 19. April 2001 bei der Gebrauchsmusterabteilung eingegangen. In diesem Schriftsatz legt die Antragsgegnerin ausführlich ua die tatsächlichen und rechtlichen Umstände dar, die aus ihrer Sicht gegen das Vorliegen der von den Antragstellerinnen geltend gemachten unzulässigen Erweiterung des angegriffenen Gebrauchsmusters sprechen. Bei Eingang dieses Schriftsatzes hatte der Berichterstatter Dr. K... bereits einen Entwurf für den Zwischenbescheid ausgearbeitet, der inhaltlich im wesentlichen abgeschlossen war. Dr. K... hat von der Stellungnahme der Antragsgegnerin Kenntnis genommen und ist in Abstimmung mit der Beisitzerin, Regierungsdirektorin Dipl.-Ing. W..., zu der Überzeugung gekommen, daß diese Stellungnahme keine inhaltlichen Änderungen an seinem Entwurf erforderlich mache.

Anfang Mai 2001 hat ein Verfahrensbevollmächtigter der Antragstellerinnen 1 und 3 bei dem Vorsitzenden der Gebrauchsmusterabteilung I, Dr. O..., angerufen und darauf hingewiesen, daß am Freitag, dem 18. Mai 2001, mündlichen Verhandlung in dem Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim anstehe. Der Verfahrensbevollmächtigte hat dabei den Erlaß des Zwischenbescheids noch vor diesem Verhandlungstermin als wünschenswert bezeichnet.

Am 15. Mai 2001 hat die Gebrauchsmusterabteilung allen Verfahrensbeteiligten per Fax den Zwischenbescheid, datiert vom selben Tage, zugeleitet.

In der Begründung des Zwischenbescheides hat die Gebrauchsmusterstelle ihre vorläufige Auffassung dahin erläutert, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung gegenüber der abgezweigten Fassung unzulässig erweitert und daher gemäß § 15 Abs 1 Nr 3 GebrMG mit der Löschung des Gebrauchsmusters zu rechnen sei. Dieser Zwischenbescheid nimmt an keiner

Stelle auf den Inhalt der Stellungnahme der Antragsgegnerin Bezug und erwähnt auch nicht die Tatsache, daß die Antragsgegnerin überhaupt ihren Widerspruch begründet hat.

Mit Schriftsatz vom 1. Juni 2001 hat die Antragsgegnerin die mit dem Lösungsverfahren befaßten Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung I, den Leitenden Regierungsdirektor Dr. O..., den Oberregierungsrat Dr. K...-

K... und die Regierungsdirektorin Dipl.-Ing. W..., wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Sie hat dies im wesentlichen damit begründet, daß der für die Antragsgegnerin nachteilige Zwischenbescheid vom 15. Mai 2001 unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung in dem Verletzungsverfahren erlassen und an die Verfahrensbeteiligten versandt worden sei; die fristgemäß eingegangene Widerspruchsbegründung sei in dem Bescheid weder erwähnt noch berücksichtigt. Die Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung hätten sich bereits vor Eingang des Schriftsatzes der Antragsgegnerin einseitig festgelegt. Eine objektive und unvoreingenommene Auseinandersetzung mit den beiderseitigen Standpunkten sei daher nicht zu erwarten.

Eine gemeinsame dienstliche Äußerung der Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung I zu diesem Antrag ist hierauf abgegeben worden. Danach erachten sich die Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung nicht als befangen.

Mit Beschluß vom 3. September 2001 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit den Vertretern der abgelehnten Mitglieder, den Befangenheitsantrag als unbegründet zurückgewiesen. Das Verhalten der abgelehnten Mitglieder habe bei objektiver Betrachtungsweise nicht den Anschein der Befangenheit erweckt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Sie beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Ablehnungsgesuch für begründet zu erklären.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wie die Gebrauchsmusterabteilung I sind die Antragsteller der Auffassung, daß das Verhalten der abgelehnten Mitglieder keinen Anlaß zur Besorgnis der Befangenheit gäbe. Insbesondere hätte es den Erfordernissen des rechtlichen Gehörs genügt, daß sich die abgelehnten Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung tatsächlich mit den Argumenten der Antragsgegnerin befaßt hätten. Dagegen sei es nicht erforderlich gewesen, Inhalt und Ergebnis dieser Auseinandersetzung in den Gründen des Zwischenbescheides darzulegen.

II

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Ihre Ablehnung der erwähnten Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung I ist begründet (§ 10 Abs 4 Satz 1 GebrMG iVm § 42 Abs 1, 2 ZPO).

Die Begründung des Zwischenbescheides vom 15. Mai 2001, der Erlaß dieses Bescheides unmittelbar vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung im Verletzungsverfahren vom 18. Mai 2001 und die Tatsache, daß die genannten Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung bei Erlaß des Bescheides von diesem Termin gewußt haben, begründen objektiv den Anschein eines Verstoßes gegen die Verpflichtung, in dem kontradiktorischen Lösungsverfahren alle Verfahrensbeteiligten gleichermaßen unparteiisch zu behandeln.

Die Begründung des Zwischenbescheides war dazu geeignet, die Antragsgegnerin bei der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2001 in dem Verletzungsverfahren zu behindern. Denn gem § 19 Satz GebrMG war das Landgericht Mannheim verpflichtet, die Aussetzung des Verletzungsverfahrens anzuordnen, sofern es die Gebrauchsmustereintragung für unwirksam hält. Da die Löschung eines Gebrauchsmusters im registerrechtlichen Verfahren Wirkung gegenüber jedermann entfaltet und auch die Zivilgerichte bindet, kommt auch einem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung, der – wie hier – die Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters in Aussicht stellt und die Gegenargumente der Antragsgegnerin offenkundig für unerheblich hält, für die Entscheidung eines Verletzungsgerichts über eine Aussetzung gem § 19 Satz 2 GebrMG erhebliche Bedeutung zu. Eine solche Aussetzung des von der Antragsgegnerin und Verletzungsklägerin eingeleiteten Verfahrens, die eine Entscheidung nach Klageantrag begehrt, wäre für sie – jedenfalls zunächst – als dilatorische Entscheidung nachteilig gewesen.

Die Gründe, deretwegen die Gebrauchsmusterabteilung zu einer anderen Beurteilung der Sachlage als die Antragsgegnerin gekommen ist, sind den Verfahrensbeteiligten in dem Zwischenbescheid zur Kenntnis gebracht worden. Denn es ist nach der dienstlichen Äußerung – deren Inhalt insoweit nicht in Zweifel gezogen worden ist – davon auszugehen, daß die abgelehnten Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung die Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 19. April 2001 zur Kenntnis genommen, ihren Inhalt erwogen und das Vorbringen in dem Entwurf des bis zu seiner Herausgabe vier Wochen später als sachlich darin bereits reflektiert verstanden haben, so daß es keiner Ergänzung des Bescheides in sachlicher Hinsicht bedurft hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß ein Zwischenbescheid als verfahrensleitende Verfügung keine Bescheidung des wesentlichen Begehrens der Verfahrensbeteiligten, sondern nur ein Aufmerksammachen auf die vorläufige Wertung des Vorbringens nach Aktenlage iSd § 139 ZPO zum Gegenstand hat.

Trotzdem hat der Zwischenbescheid zu dem Anschein beigetragen, die erwähnten Mitglieder der Gebrauchsmusterabteilung seien nicht unvoreingenommen. Denn die Tatsache, daß in dem Bescheid das Vorbringen der Antragsgegnerin berücksichtigt worden ist, wird an keiner Stelle durch eine ausdrückliche Bezugnahme auf ihre Stellungnahme ersichtlich. Eine solche förmliche Bezugnahme auf diesen oder jenen Schriftsatz eines Verfahrensbeteiligten ist in einem Zwischenbescheid unbeschadet der Verpflichtung, rechtliches Gehör zu gewähren, allerdings nicht geboten. Hier treten aber weitere Umstände hinzu, die auch in den Augen einer verständigen Partei den Anschein der Unvoreingenommenheit zu nähren geeignet sind.

Da der Zwischenbescheid nämlich nur drei Tage vor dem Verhandlungstermin in dem Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim am 18. Mai 2001 ergangen ist - und zwar in Kenntnis seitens der Abgelehnten von dem unmittelbar bevorstehenden Termin im Verletzungsverfahren -, drängt sich die Frage auf, ob ein Zusammenhang zwischen dem Hinausgeben des Bescheides mit diesem Inhalt zu diesem Zeitpunkt und der Einstellung der für den Bescheid Verantwortlichen zu den Verfahrensbeteiligten besteht.

Zwar ist der Umstand, daß die Gebrauchsmusterabteilung, nachdem sie durch eine Partei von dem anstehenden Verhandlungstermin im parallelen Verletzungsverfahren informiert worden ist, sich auf den Hinweis hin darum bemüht hat, den Zwischenbescheid noch unverzüglich vor dem Termin in dem anderen Verfahren zu erlassen, wiederum für sich allein rechtlich unbedenklich. Die Aussetzungsvorschrift des § 19 Satz 1, 2 GebrMG verfolgt den prozeßökonomischen Zweck, widersprechende Entscheidungen des Patentamts und der ordentlichen Gerichte zu vermeiden, wenn die Frage der Schutzwürdigkeit desselben Gebrauchsmusters sowohl in einem Verletzungsverfahren als auch in einem Lösungsverfahren untersucht wird. Diese gesetzliche ratio ist unabhängig von den Vor- oder Nachteilen, die die Anwendung dieser Vorschriften für die im Streit befindlichen Parteien von Fall zu Fall haben kann. Das wird auch darin deutlich, daß die Entscheidung

des Verletzungsgerichts über eine mögliche Aussetzung nach § 19 Satz 1, 2 GebrMG der Dispositionsbefugnis der Parteien entzogen ist; insoweit gibt es keine Antragsrechte. Daher hat die Gebrauchsmusterabteilung im Einklang mit der prozeßökonomischen Zielrichtung des Gesetzes gehandelt, als sie darauf hingewirkt hat, ihren Zwischenbescheid so rechtzeitig zu erlassen, daß er in dem parallelen Verletzungsverfahren berücksichtigt werden konnte.

Bei diesem Vorgehen hätte sie jedoch – um den Anschein zu vermeiden, sie halte nicht gleichen Abstand zu den Verfahrensbeteiligten – sowohl für die Antragsgegnerin als auch für die Antragsteller dadurch Waffengleichheit gelten lassen sollen, daß sie nicht nur darlegte, warum sie den Löschungsantrag der Antragsteller für begründet hielt, sondern auch, aus welchen Gründen sie das Verteidigungsvorbringen der Antragsgegnerin als unbegründet ansah. Das hat sie aber nicht getan, sondern im Anschluß an die kurzfristige Information von Seiten der Antragsteller mit der schleunigen Herausgabe dieses Zwischenbescheides gerade rechtzeitig zu dem Termin in dem Verletzungsverfahren dem unbefangenen Betrachter Grund für die Besorgnis gegeben, sie handle im Vorfeld der Entscheidung über eine Aussetzung einseitig zugunsten der Antragsteller. Denn im Zwischenbescheid hat die Gebrauchsmusterabteilung nicht nur die neuen Argumente der Antragsgegnerin nicht aufgegriffen. Im Bescheid wird vielmehr mit keinem Wort darauf eingegangen, daß die Antragsgegnerin überhaupt Stellung genommen hat, und keine der Überlegungen aus dieser substantiierten Stellungnahme erwähnt. Sachliche Gründe, die es hätten rechtfertigen können, die Stellungnahme der Antragsgegnerin bei der Abfassung des Zwischenbescheides unbeachtet zu lassen, sind nicht erkennbar. Die Antragsgegnerin hatte die Begründung ihres Widerspruchs gegen die Löschungsanträge fristgerecht am 19. April 2001 eingereicht. In ihrem Schriftsatz hat sie ausführlich zu der streitigen Frage der unzulässigen Erweiterung Stellung genommen und sich dabei auf den Standpunkt gestellt, ausreichende und damit eine unzulässige Erweiterung ausschließende Offenbarungsgrundlage für Schutzanspruch 1 des abgezwigten Gebrauchsmusters seien der unabhängige Schutzanspruch 103 der ursprünglichen PCT-Anmeldung PCT/US91/02590 und

der in diesem Zusammenhang offenbarte Gegenstand. Daß der Tatsachenvortrag und die rechtlichen Ausführungen dazu offenkundig falsch oder offenkundig abwegig und deshalb der Beachtung nicht wert wären, ist nicht ersichtlich. Unbeschadet der Tatsache, daß der Bescheid sich in rechtlich unbedenklicher Weise bei seiner vorläufigen Bewertung der Aktenlage auf einen Ausschnitt des Vorbringens der Verfahrensbeteiligten beschränkt hat – ob diese Bewertung zutreffend ist, kann für die Entscheidung des Senats dahinstehen – ist ein Zusammentreffen des Bescheides dieses Inhalts mit den übrigen erwähnten Umständen jedoch ausreichend, ihn in einem anderen Licht erscheinen zu lassen.

Mit der zu erwartenden Einführung des Bescheides in das Verletzungsverfahren wuchs ihm nämlich über seine Funktion einer das Lösungsverfahren leitenden und die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vorbereitenden Verfügung die Bedeutung einer technisch-sachkundigen Stellungnahme für eine Zwischenentscheidung im Verletzungsverfahren zu; wenn in dieser Stellungnahme, die die rechtliche Position der Antragsteller im Verletzungsverfahren stärkte, das unter Fristsetzung herbeigeführte Vorbringen der Antragsgegnerin keinen ohne weiteres greifbaren Niederschlag gefunden hat, ist für den unbefangenen, verständigen Beobachter der Anschein nicht mehr von der Hand zu weisen, die für den "gerade rechtzeitigen" Bescheid Verantwortlichen hätten sich im Streit der Beteiligten nicht nur bei der rechtlichen Bewertung, sondern auch bei der prozeduralen Behandlung des Parteivortrags auf eine Seite – die der Antragstellerinnen – gestellt.

Goebel

Werner

Friehe-Wich

Pr