

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 5 W (pat) 435/06

Entscheidungsdatum: 20. August 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 44 ff. ZPO
§ 86 PatG

Ablehnung des techn. Mitgliedes des Gbm.-Beschwerdesenats

1. Ein Antrag auf Ablehnung der technischen Mitglieder des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats wegen Besorgnis der Befangenheit erweist sich als unbegründet, wenn die Besorgnis des Beteiligten ausschließlich daraus hergeleitet wird, dass die abgelehnten Richter an der Entscheidung eines technischen Beschwerdesenats im Einspruchsverfahren über ein paralleles Patent des Beteiligten mitgewirkt haben, die nach Auffassung des Beteiligten mit schweren verfahrensrechtlichen Mängeln behaftet ist. Dies insbesondere, wenn der Ablehnungsantrag unmittelbar nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung in der Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdesache gestellt wird und der erkennende Senat bis zu diesem Zeitpunkt keine Veranlassung für dieses Besorgnis gegeben hat.
2. Das Festhalten an einer langjährigen, in der Kommentierung und Patentrechtsliteratur ausführlich dargelegten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofes (hier: Aufgabenerfindung) stellt keinen Verfahrensfehler dar. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs erfordert keine Offenlegung der Rechtsauffassung des Gerichts (BGH GRUR 1966, 585 Abtastverfahren). Zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist das Gericht daher auch nicht verpflichtet, ausdrücklich auf eine bekannte Rechtsprechung hinzuweisen, wenn aus dem Vorbringen der Beteiligten nicht erkennbar ist, dass ein Rechtsanspruch auf eine von dieser Rechtsprechung abweichende Rechtsauffassung gestützt wird.



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 435/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 201 22 040

hier: Ablehnungsgesuch

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. August 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Ablehnungsgesuch des Antragsgegners wird als unbegründet zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber des Streitgebrauchsmusters 201 22 040 mit der Bezeichnung „Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen“, das im Wege der Abzweigung den Anmeldetag 15. Februar 2001 der deutschen Patentanmeldung DE 101 07 912 in Anspruch nimmt.

Den Antrag der Antragstellerin auf Löschung des Streitgebrauchsmusters hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - durch Beschluss vom 10. April 2006 zurückgewiesen.

In der mündlichen Verhandlung des von der Antragstellerin betriebenen Beschwerdeverfahrens am 10. Juli 2007 hat der Antragsgegner noch vor Erörterung der Sach- und Rechtslage zu Protokoll erklärt, er lehne die am Beschwerdeverfah-

ren beteiligten Beisitzer, die Richter K... und G... wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Er sehe die Gefahr, dass die abgelehnten Richter dieselben Verfahrensfehler begehen werden, wie bei der mit ihrer Mitwirkung erlassenen Entscheidung über das deutsche Patent 101 07 912 vom 26. Februar 2007 (Az.: 19 W (pat) 320/04).

Dazu hatte er im Schriftsatz vom 14. Juni 2007 ausgeführt, in den Ausführungen dieses Beschlusses werde „von einem sich in der Praxis stellenden Problem ausgegangen.“ ohne dass belegt werde, dass dieses Problem tatsächlich bestand und woher es bekannt war. Diese für sich alleine schon unberechtigte Behauptung werde durch die weitere Behauptung gesteigert, dass „sich die patentgemäße Aufgabe von selbst stelle“. Mit Hilfe dieser völlig überraschenden und durch den Stand der Technik nicht belegten Behauptung habe der 19. Senat die Lehre des Streitpatents bezüglich der erfinderischen Tätigkeit entscheidend verkürzt und dem Streitpatent nicht zuerkannt, dass das Erkennen des Problems und das Stellen der Aufgabe schon wesentliche Beiträge zu einer erfinderischen, im Stand der Technik nicht bekannten Tätigkeit seien.

In ihrer dienstlichen Äußerung zu dem Ablehnungsgesuch haben die betroffenen Richter übereinstimmend angegeben, sie fühlten sich trotz ihrer Mitwirkung an der Entscheidung in der Sache 19 W (pat) 320/04 im vorliegenden Gebrauchsmuster-Löschungsbeschwerdeverfahren nicht als befangen.

Der Antragsgegner hat in seiner Eingabe vom 24. Juli 2007 seine Ausführungen dahingehend ergänzt, dass der 19. Senat unter Mitwirkung der abgelehnten Richter den Patentinhaber erstmals in der schriftlichen Ausfertigung des am 26. Februar 2007 verkündeten Beschlusses davon in Kenntnis gesetzt habe, dass er die Grundidee des dortigen Streitpatents als eine sich von selbst stellende Aufgabe ansehen und daher als nicht zur erfinderischen Tätigkeit gehörend beurteilen werde. Damit habe der 19. Senat dem Patentinhaber das rechtliche Gehör verweigert.

Das vorliegende Streitgebrauchsmuster gehe von demselben Stand der Technik und von der gleichen Idee aus wie das deutsche Patent 101 07 912, die Säulen bei Nichtbedarf ohne Demontearbeiten in eine Nichtbenutzungsposition zu bringen. Der Antragsgegner müsse daher befürchten, dass die abgelehnten Beisitzer wiederum nicht einräumen werden, dass die Grundidee des Streitgebrauchsmusters zum erfinderischen Schritt gehört, vielmehr darauf beharren werden, dass diese hierfür unbeachtlich und eine sich selbst stellende, dem Stand der Technik zuzurechnende Aufgabe zu sei.

Im Übrigen wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das gemäß § 44 Abs. 1 ZPO zulässige Ablehnungsgesuch des Antragsgegners ist unbegründet. Nach Überzeugung des erkennenden Senats liegt die geltend gemachte Besorgnis der Befangenheit gegenüber den beisitzenden Richtern K... und G... bei objektiver und vernünftiger Betrachtungsweise aus der Sicht des Antragsgegners unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt vor.

1. Das Ablehnungsgesuches ist nicht schon auf Grund der Tatsache begründet, dass die abgelehnten Richter wegen einer Mitwirkung in einem vorausgegangenen Verfahren vom Richteramt ausgeschlossen sind. Die Vorschrift des § 41 Abs. 6 ZPO, die durch § 86 Abs. 2 PatG verdrängt wird, führt nach langjähriger Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts nicht dazu, dass ein Richter, der in einem Patenterteilungs-Beschwerdeverfahren mitgewirkt hat, in einem dieselbe Erfindung betreffenden Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 65, 50, 51 - Schrankbett; BGH GRUR 76, 440 - Textilreiniger).

2. Auch die konkret vom Antragsgegner vorgebrachten Tatsachen rechtfertigen jedoch vernünftigerweise keine begründete Besorgnis der Befangenheit der beiden abgelehnten Richter.

a) Soweit der Antragsgegner vorträgt, der 19. Senat habe in dem Beschluss vom 26. Februar 2007 unter Mitwirkung der abgelehnten Richter dem Streitpatent nicht zuerkannt, dass das Erkennen des Problems und das Stellen der Aufgabe wesentliche Beiträge zu einer erfinderischen, im Stand der Technik nicht bekannten Tätigkeit seien, vermag der Senat schon nicht zu erkennen, worin der gerügte schwere Verfahrensfehler liegen soll.

Die Rechtsauffassung, in Ausnahmefällen bereits der Aufgabenstellung Erfindungscharakter zuzusprechen entsprach zwar teilweise früherer Rechtsprechung und findet sich auch noch im „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ in der Rechtsprechung des EPA (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl. § 1 Rdn. 89; EPA GRUR Int. 1997, 741, Polymerpuder). Nach dem Rechtsverständnis der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes hat sich demgegenüber die Bestimmung der Aufgabe bzw. des technischen Problems - als Verständnishilfe - ausschließlich an dem von der Erfindung objektiv Erreichten und nicht an dem vom Erfinder subjektiv Gewollten zu orientieren. Dabei können die Angaben in der Patentschrift über die Vorteile der Erfindung und die Nachteile vorbekannter Maßnahmen herangezogen werden. Es kann aber auch auf Vor- oder Nachteile zurückgegriffen werden, über die die Patentschrift keine Aussage enthält, wenn sie sich dem Fachmann auf Grund seines Fachwissens erschließen (vgl. Busse a. a. O., Rdn. 92; m. w. N.; Benkard, PatG, 10. Aufl. § 4 Rdn. 12 m. w. N.).

Wenn der 19. Senat in dem vom Antragsgegner angegriffenen Beschluss zu dem Ergebnis kommt, es müsse bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit von einem sich in der Praxis stellenden Problem ausgegangen werden und die patentgemäße Aufgabe stelle sich von selbst, so ist dies eine Rechtsauffassung, zu der der Senat bei der Prüfung der Patentfähigkeit gelangt ist. Diese Rechtsauffassung

mag zwar den Antragsgegner nicht überzeugen, für die Behauptung, darin sei ein schwerer Verfahrensfehler zu sehen, fehlt jedoch jeder Ansatzpunkt.

Die Tatsache, dass ein Senatsmitglied in einem vergleichbaren oder sogar identischen Fall in anderer Besetzung eine bestimmte Rechtsauffassung vertreten hat, kann die Besorgnis der Befangenheit nicht begründen (vgl. BAG, NJW, 93, 879; BSG, NJW 93, 2261; BGH NJW 02, 2396).

Im Übrigen wurde der Beschluss des 19. Senats ordnungsgemäß in der Besetzung mit drei technischen und einem rechtskundigen Mitglied gefasst, wobei keiner der beiden abgelehnten Richter den Vorsitz führte. Der Antragsgegner hat also keinerlei Anhaltspunkte dafür - und damit erweist sich sein Vortrag auch als nicht schlüssig -, dass diese von ihm als Verfahrensfehler beurteilte Rechtsauffassung von einem der oder beiden abgelehnten Richter bei der Entscheidung mitgetragen wurde.

b) Soweit der Antragsgegner die Auffassung vertritt, der Senat habe diese Rechtsauffassung in der mündlichen Verhandlung nicht erwähnt und dem Antragsgegner erst in der Ausfertigung des Beschlusses zur Kenntnis gebracht und damit seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, kann ihm ebenfalls nicht beigestimmt werden.

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs erfordert keine Offenlegung der Rechtsauffassung des Gerichts vor der Entscheidung und keine wiederholten Hinweise (vgl. Busse, a. a. O., § 93 Rdn. 6; BGH GRUR 1962, 398 Atomschutzvorrichtung).

Dies muss insbesondere gelten, wenn die Rechtsauffassung des Gerichts wie im vom Antragsgegner gerügten Verfahren 19 W (pat) 320/04 der langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes entspricht.

Von einem sachkundigen Patentanwalt kann erwartet werden, dass er diese Rechtsprechung kennt oder sich zumindest bei der sorgfältigen Vorbereitung des Verfahrens informiert und damit auseinandersetzt, wenn er eine Rechtsauffassung vertritt, die in Bezug auf für das konkrete Verfahren entscheidende Fragen im Gegensatz zu dieser Rechtsprechung steht.

Der Antragsgegner bzw. sein anwaltlicher Vertreter hat keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass sein Recht, auf die Bedeutung der Aufgabenerkennung für die erfinderische Tätigkeit für das Streitpatent im Verfahren 19 W (pat) 320/04 im Laufe des Verfahrens oder der mündlichen Verhandlung hinzuweisen, in irgendeiner Weise eingeschränkt worden ist.

Mangels einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Verfahren 19 W (pat) 320/04 erweist sich auch das auf eine befürchtete Wiederholung dieses Verfahrensfehlers gestützte Befangenheitsgesuch des Antragsgegners als nicht begründet.

c) Schließlich würde sich der Vortrag des Antragsgegners auch als nicht schlüssig und sein Befangenheitsgesuch damit unbegründet erweisen, selbst wenn die gerügten Verfahrensfehler im Verfahren 19 W (pat) 320/04 vorgelegen hätten.

Der zur Entscheidung über die Beschwerde der Antragstellerin berufene Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar unter Mitwirkung der abgelehnten technischen Richter, aber im Übrigen in anderer Besetzung.

Bei der Stellung seines Ablehnungsgesuchs sofort nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2007 in der vorliegenden Gebrauchsmusterlöschungssache und auch später hat der Antragsgegner keinerlei Tatsachen vorgetragen, auf die er die Besorgnis stützen könnte, der Senat werde trotz anderer Besetzung die von ihm angenommenen und gerügten Verfahrensfehler wieder begehen. Es gibt keinen allgemeinen Erfahrungssatz, dass ein Richter einen Verfahrensfehler -

so er denn vorliegt - trotz Hinweises eines Beteiligten in einem anderen Verfahren nochmals begehen oder sich weigern wird, diesen Fehler zu erkennen. Für die Befürchtung, der Vorsitzende Richter des in der Gebrauchsmusterlöschungssache berufenen Senats, der an der Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren gar nicht mitgewirkt hat, werde ebenfalls die Rüge eines angeblichen Verfahrensfehlers unbeachtet lassen, enthält der Vortrag des Antragsgegners keinen Hinweis.

Soweit sich der Antragsgegner hierbei auf eine etwaige Verletzung des rechtlichen Gehörs im Verfahren 19 W (pat) 320/04 beruft, erweist sich die geltend gemachte Besorgnis der Befangenheit schon deshalb als unbegründet, da der Antragsgegner bereits in der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Löschungssache schriftsätzlich zu dieser Frage vortragen konnte und vorgetragen hat. Auch hat der Antragsgegner keine Tatsache geltend gemacht, auf Grund der er Anlass zu der Befürchtung haben müsse, im Rahmen der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Gebrauchsmusterlöschungssache keine Gelegenheit zu bekommen, zu der Frage der Bedeutung der Aufgabenerkennung für den erfinderischen Schritt des Streitgebrauchsmusters Ausführungen zu machen. Allein die Befürchtung, er könne den Senat möglicherweise von der Richtigkeit seiner Rechtsauffassung nicht überzeugen, kann die Besorgnis der Befangenheit nicht begründen.

Müllner

Dr. Mayer

Dr. Scholz

Pr