



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 2/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 223.6

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. Baumgärtner und Dipl.-Ing. Kuhn

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer hat am 7. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung „Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge“ angemeldet. Mit der Anmeldung hat er die Abzweigung aus dem am 6. November 1998 angemeldeten und am 1. März 2002 erteilten Patent DE 198 51 320 erklärt. Als dessen Anmelder/Inhaber sind bzw. waren die Herren M... und R... eingetragen. Mit Beschluss vom 12. Mai 2005 (Az.: 8 W (pat) 332/02) hat der 8. Senat des Bundespatentgerichts dieses Patent, das wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren erloschen ist, im Einspruchsverfahren wegen mangelnder Patentfähigkeit widerrufen. Dieser Beschluss ist nach Zurückweisung der Rechtsbeschwerde des Beschwerdeführers durch den Bundesgerichtshof rechtskräftig geworden (BGH GRUR 2007, 996 ff. - Ausgussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge).

Der Beschwerdeführer hat im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren die Auffassung vertreten, dass er auch als nicht eingetragener Inhaber des Patents zur Abzweigung berechtigt sei. Er betreibe bezüglich des Patents die Vindikation und habe bereits mit Schreiben vom 1. März 2006 von den Inhabern des Patents die Übertragung auf sich gefordert, was ein „Nachsuchen“ im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG sei.

Mit Beschluss vom 19. Februar 2007 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt, dass die Abzweigungserklärung vom

7. März 2006 unwirksam ist und die Anmeldung zurückgewiesen, da sie in der beantragten Fassung nicht eingetragen werden könne. Dem Anmelder stehe der für die Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchte Anmeldetag des Patents DE 198 51 320 nicht zu. Es fehle an der erforderlichen Personenidentität zwischen Gebrauchsmusteranmelder und Patentanmelder bzw. -inhaber.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, in deren Begründung er nochmals die bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragene Rechtsauffassung bekräftigt, dass „Nachsuchen“ im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG auch das Nachsuchen um das Patent im Rahmen eines Vindikationsrechtsstreits sei. Der Gesetzeswortlaut sei an dieser Stelle eindeutig und unzweifelhaft und bedürfe angesichts der Eindeutigkeit der deutschsprachigen Begriffsbildung auch keiner weiteren Auslegung. Danach habe der Anmelder mit anwaltlichem Schreiben vom 1. März 2006 an die eingetragenen Patentinhaber um das Patent nachgesucht und sei daher zur Abzweigung berechtigt.

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Gebrauchsmuster mit dem Anmeldetag des 6. November 1998 und den mit der Eingabe vom 11. April 2006 eingereichten Schutzansprüchen 1 bis 4, der mit der Eingabe vom 11. April 2006 eingereichten Beschreibung und den ursprünglichen Figuren 1 bis 3 einzutragen.

Des weiteren regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da die vorliegend zu entscheidende Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Gebrauchsmusterstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, weil dem Anmelder der geltend gemachte Anmeldetag des deutschen Patents DE 198 51 320 nicht zusteht (§§ 5 Abs. 1 S. 1, 4a Abs. 2, 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG) und ein Gebrauchsmuster anders, als es beantragt worden ist, nicht eingetragen werden kann.

Weder das vor der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters außergerichtliche Geltendmachen eines Übertragungsanspruchs noch die Erhebung einer Vindikationsklage nach § 8 PatG stellen generell ein „Nachsuchen eines Patents“ im Sinne von § 5 Abs. 1 GebrMG dar. Dementsprechend fehlt es an der für eine Abzweigung erforderlichen Personenidentität zwischen dem Beschwerdeführer und den ursprünglichen Inhabern des Patents. Er ist weder deren Rechtsnachfolger geworden, noch kann er selbst nach § 7 Abs. 2 PatG ein Patent mit dem Anmeldetag des genannten Patents DE 198 51 320 nachanmelden.

Dabei kann offen bleiben, ob dem Beschwerdeführer im Einspruchsverfahren zu Unrecht die Möglichkeit genommen worden ist, eine Nachanmeldung durchzuführen. Denn auch in diesem Fall lassen Wortlaut und Sinn des § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG keine Auslegung in dem vom Beschwerdeführer vorgetragene Sinn zu. Auch hätte eine solche Auslegung über den Einzelfall hinaus Allgemeingültigkeit. Dies könnte zu einer unübersehbaren Flut gegen den Willen von Patentinhabern erzeugbarer, mit deren Patenten gleichrangige Gebrauchsmustern und damit zu einem nicht hinnehmbaren Verlust an Rechtssicherheit führen.

1. Die Gebrauchsmusterstelle hat zu Recht geprüft, ob die Voraussetzung für eine Abzweigung nach § 5 Abs. 1 GebrMG gegeben ist, dass der Anmelder des Gebrauchsmusters, hier also der Beschwerdeführer, bereits früher mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein Patent nachgesucht hat

(vgl. Benkard-Goebel, PatG 10. Aufl. 2006, § 5 GebrMG, Rn. 21 m. w. N.)
Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Das außergerichtliche und später klageweise Geltendmachen des behaupteten Vindikationsanspruchs durch den Beschwerdeführer stellt kein Nachsuchen um ein Patent im Sinne von § 5 Abs. 1 GebrMG dar. Seine gegenteilige Auffassung kann der Beschwerdeführer weder aus der Bedeutung der Wortfolge „um etwas nachsuchen“ herleiten, noch aus der Gesetzesbegründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes.

Der Begriffsinhalt von „um etwas nachsuchen“ alleine, nämlich „förmlich um etwas bitten, etwas in aller Form, offiziell beantragen“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, siehe auch Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000), ist neutral. Die Wortfolge sagt grundsätzlich nichts darüber aus, was Gegenstand der Bitte, des Antrags ist. Der Bedeutungsgehalt wird in § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG gerade nicht dahingehend konkretisiert, dass die Vorschrift jedes Bemühen um ein Patent erfassen soll. Vielmehr zeigt die Gesetzesformulierung, dass der Anmelder für dieselbe Erfindung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein Patent nachgesucht haben muss, dass sich das Nachsuchen nur auf den Anmeldevorgang bezieht. Denn nur eine Anmeldung, die den einschlägigen nationalen oder internationalen Vorschriften entspricht und die bei den zuständigen Anmeldeämtern gestellt wurde, kann das Ziel erreichen, „für dieselbe Erfindung“ eine Patents „mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland“ zu erlangen. Bei seiner gegenteiligen Auffassung berücksichtigt der Beschwerdeführer nicht, dass ein Vindikationsanspruch kein Nachsuchen „für“ eine Erfindung ist, sondern ein anderes Ziel verfolgt. Mit der Vindikation soll wegen einer - im Bestreitensfall vor den Zivilgerichten geltend zu machenden und nachzuweisenden - widerrechtlichen Entnahme der Erfindung die durch eine bereits erfolgte Anmeldung erlangte Rechtsposition übertragen werden. Dieser auf die Übertragung einer Anmeldung oder eines bereits erteilten Patents ge-

richtete Anspruch setzt dementsprechend das in § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG gemeinte Nachsuchen (eines Dritten) an die Erteilungsbehörden voraus und ist diesem nicht gleichzusetzen.

In der Gesetzesbegründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes findet sich für die Auffassung des Beschwerdeführers ebenfalls keine Stütze. Mit der Abzweigung sollte im Vergleich zur früheren Gebrauchsmusterhilfsanmeldung zwar eine „umfassendere Lösung“ zur Verfügung gestellt werden, wie der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung zu Recht ausgeführt hat (vgl. amtl. Begründung, BlfPMZ 1986, 320 ff., 325). Dass das umfassendere der neuen Lösung aber auch darin bestehen sollte, einem über die Anmelder hinausgehenden Personenkreis die Möglichkeit zu eröffnen, ein Gebrauchsmuster mit dem Anmeldetag des Patents zu erlangen, lässt sich der Gesetzesbegründung in keiner Weise entnehmen. Umfassender war die Abzweigungsregelung im Wesentlichen insofern, als eine in Bezug auf die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung großzügigere Bemessung des Zeitraums vorgesehen wurde, in dem das Recht auf Abzweigung in Anspruch genommen werden kann. Des Weiteren wurde der Anmeldetag nunmehr mit dem der Patentanmeldung in Übereinstimmung gebracht. Außerdem wurde der Gebrauchsmusteranmelder kostenmäßig besser gestellt und die praktische Handhabung des flankierenden Gebrauchsmusterschutzes für Anmelder und Patentamt vereinfacht (amtl. Begründung a. a. O., 325, 326). Daran, dass ein Nachsuchen um ein Patent (§ 2 Abs. 6 GebrMG a. F.) und ein Nachsuchen eines Patents (§ 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG) dasselbe bedeuteten, nämlich die Anmeldung eines Patents, bestand kein Zweifel. In der Einleitung der Begründung zu § 2a des Entwurfs (= § 5 GebrMG) wird insoweit lediglich ausgeführt, dass die Abzweigung aus einer Patentanmeldung erfolgt (amtl. Begründung a. a. O., 325). Der Gesetzgeber ging dabei ersichtlich vom Regelfall aus, dass der Erfinder derjenige ist, der um ein Patent nachsucht und dass das Nachsuchen um ein Patent, wie es im Gesetzeswortlaut formuliert ist, allein

die Anmeldung eines Patents meint. Schließlich machen auch die Erläuterung zu dem bereits oben erwähnten Einschub in § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG, wonach der Anmelder um ein Patent „mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland“ nachgesucht haben, klar, dass mit Nachsuchen nur eine Patentanmeldung gemeint ist. Hinsichtlich des auch schon in § 2 Abs. 6 GebrMG a. F. für die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung erforderlichen Nachsuchens um ein Patent stand nicht infrage, ob Nachsuchen als Patentanmeldung zu verstehen war oder nicht. Es war lediglich umstritten, ob darunter nur inländische Patentanmeldungen oder auch EPÜ- oder PCT-Anmeldungen fielen (vgl. Benkard-Ballhaus, PatG, 7. Aufl. 1981, § 2 GebrMG, Rn. 62). Die Neuregelung „beseitigt ferner das Problem, ob und in welchem Umfang Gebrauchsmusterhilfsanmeldungen zu Patentanmeldungen nach dem EPÜ oder dem PCT ... zulässig sind. ... Die Anwendbarkeit auf solche europäischen und internationalen Patentanmeldungen bringt der Entwurf durch die Wendung „mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck, ... (amtl. Begründung a. a. O., 325).

2. Damit ist zwangsläufig auch das Erfordernis der personellen Identität zwischen abweigendem Gebrauchsmusteranmelder und Patentanmelder bzw. -inhaber nicht erfüllt (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl. 2007, § 5 Rn. 18; Benkard a. a. O., § 5 GebrMG Rn. 10; Busse, a. a. O., §§ 4a, 5 GebrMG Rn. 14; Loth, Gebrauchsmustergesetz 2001, § 5 Rn. 12).

Der Beschwerdeführer ist auch nicht Rechtsnachfolger der ursprünglichen Anmelder und Patentinhaber M... und R... geworden, noch kann er im vorliegenden Verfahren deren Rechtsstellung erlangen.

- 2.1. Die Abzweigungsbefugnis ist nicht endgültig an die ursprüngliche Person des jeweiligen Patentanmelders gebunden. Sie folgt vielmehr nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats der jeweiligen Inhaberschaft an der Patentanmeldung, kann also zusammen mit der Anmeldung auf einen Rechtsnachfolger übergehen. Denn sie ist kein höchstpersönliches Recht des Pa-

tentanmelders. Sie ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers jedenfalls insoweit dem Prioritätsrecht vergleichbar, als dies dem jeweiligen Inhaber einer Patentanmeldung die Befugnis verleiht, den Anmeldetag der Patentanmeldung als Zeitvorrang für eine spätere Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen (vgl. Goebel, GRUR 1988, 243). Die Möglichkeit der Abzweigung ist eine aus der mit der Patentanmeldung begründeten Rechtsposition fließende Befugnis des jeweiligen Inhabers, den Anmeldetag der Patentanmeldung als Zeitrang für eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch zu nehmen. Die durch die Anmeldung zur Erteilung eines Patents begründete vermögensrechtliche Rechtsstellung, zu der neben dem Anspruch auf Erteilung eines Patents auch die Abzweigungsbefugnis zählt, ist grundsätzlich dem freien Rechtsübergang nach § 15 Abs. 1 PatG zugänglich (vgl. BPatG Beschluss vom 31. Juli 2000 - 5 W (pat) 412/99).

Diese Rechtsstellung muss aber in der Person des Abzweigenden positiv vorliegen und kann nicht dadurch ersetzt werden, dass der Gebrauchsmusteranmelder wie im vorliegenden Fall nur behauptet, dass ihm diese Position zusteht.

Insofern helfen die vom Beschwerdeführer zum Beweis der widerrechtlichen Entnahme vorgelegten Unterlagen ebenso wenig weiter wie die in der mündlichen Verhandlung erklärte Bereitschaft, hierzu eine Beweisaufnahme durchzuführen. Unabhängig davon, dass die inzidente Prüfung einer ein Patent betreffenden widerrechtlichen Entnahme nicht Gegenstand des Gebrauchsmusteranmeldeverfahrens ist, führte auch die Erkenntnis, dass eine widerrechtliche Entnahme vorgelegen hat, nicht dazu, dass der Beschwerdeführer zum Rechtsnachfolger der früheren Anmelder und Patentinhaber würde.

- 2.2. Ein Rechtsübergang hat vorliegend nach dem eigenen Vortrag des Beschwerdeführers nicht stattgefunden. Vielmehr ist die Vindikationsklage in erster Instanz erfolglos geblieben, da der Gegenstand der Vindikation, das Deutsche Patent DE 198 51 320, wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr un-

tergegangen ist. Darüber hinaus ist das Patent rechtskräftig wegen mangelnder Patentfähigkeit widerrufen worden. Dementsprechend ist auch das Berufungsverfahren des Beschwerdeführers beim OLG München (6 U 3350/07) erledigt, weil der Kläger sein Rechtsschutzziel nicht mehr erreichen kann (vgl. BGHZ 124, 343 ff. - Lichtfleck).

- 2.3. Auch in dem von ihm betriebenen Einspruchsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme konnte der Beschwerdeführer einen unmittelbaren Rechtsübergang auf sich nicht erreichen. Seinem Antrag auf Übertragung hätte - wie der BGH festgestellt hat - nicht entsprochen werden können, weil im Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung nur über Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents zu entscheiden war (vgl. BGH a. a. O. - Ausgießvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge).
- 2.4. Der Beschwerdeführer hat auch nicht mehr die Möglichkeit, nach § 7 Abs. 2 PatG ein eigenes Patent mit dem Anmeldetag des Patents DE 198 51 320 anzumelden. Da der Einspruch gegen das Patent vorliegend nicht zu einem Widerruf wegen widerrechtlicher Entnahme geführt hat, fehlt die formale Voraussetzung für das Nachanmelderecht. Sie kann im vorliegenden Fall aufgrund der Rechtskraft der Einspruchsentscheidung auch nicht mehr erfüllt werden. Die vom Beschwerdeführer im Schriftsatz vom 1. Oktober 2007 angekündigte Gehörsrüge hemmt den Eintritt der formellen Rechtskraft nicht (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 27. Aufl. 2005, § 321a, Rn. 16). Auch die vom Beschwerdeführer angekündigte Verfassungsbeschwerde könnte selbst im Erfolgsfall nicht unmittelbar die Berechtigung zu einer Nachanmeldung herbeiführen oder diese gar fingieren. Gegenstand einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts könnte nur die Frage sein, ob die Einspruchsentscheidung verfassungskonform war oder nicht. Insofern hätte eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf das vorliegende Beschwerdeverfahren keine Auswirkungen. Darüber hinaus erscheint es zweifelhaft, ob die

Möglichkeit der Nachanmeldung gem. § 7 Abs. 2 PatG als eine dem Eigentum gleichzusetzende Rechtsposition anzusehen ist (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, § 7 Rn. 15 ff., der insoweit jedenfalls von einem Nachanmelderecht spricht; andererseits Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 7 Rn. 9).

3. Damit steht fest, dass der Beschwerdeführer den 6. November 1998 nicht als Anmeldetag gemäß § 5 Abs. 1 GebrMG für seine Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchen kann. Da der Beschwerdeführer auf dem genannten Anmeldetag besteht, ein Schutzrecht aber nur so, wie es beantragt worden ist, erteilt werden darf, hat die Gebrauchsmusterstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen (vgl. BPatGE 34, 87 ff.; Bühring a. a. O. § 4a Rn. 38, 39 m. w. N.).

Dieses Ergebnis kann aus den oben dargestellten Gründen und auch aus folgenden grundsätzlichen Überlegungen nicht zugunsten des Beschwerdeführers dahin korrigiert werden, dass in seinem Fall als „Nachsuchen“ im Sinne von § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG jegliches Geltendmachen eines Übertragungsanspruchs angesehen wird. Würde man sich der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung anschließen, hätte dies zur Folge, dass es keines Vindikations- oder Einspruchsverfahrens mehr bedürfte, da der ansonsten erforderliche Nachweis der widerrechtlichen Entnahme (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, § 7 Rn. 15 ff., 17; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 7 Rn. 9) entfallen würde. Darauf, dass § 7 Abs. 2 PatG nur ein Nachanmelderecht für ein Patent und nicht für ein Gebrauchsmuster vorsieht, würde es ebenso wenig ankommen wie darauf, dass ein erfolgreicher Einspruch nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG nicht dazu führte, dass der Einsprechende durch den Widerruf des Patents Rechtsnachfolger des früheren Patentinhabers würde und erst von dem Recht nach § 7 Abs. 2 PatG Gebrauch machen müsste, um abzweigen zu können.

Die vom Beschwerdeführer vorgenommene weite Interpretation des Begriffs „nachsuchen“ hätte zudem eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit zur

Folge und eröffnete die Möglichkeit erheblichen Rechtsmissbrauchs. Denn dann könnte jeder Dritter nur die Übertragung einer Patentanmeldung oder eines Patents mit der Behauptung verlangen, der Anmelder oder Patentinhaber habe den Gegenstand widerrechtlich entnommen, um auf der Basis des behaupteten Anspruchs ein Gebrauchsmuster „abzweigen“ zu können. Ein nach einer solchen „Abzweigung“ zu Unrecht eingetragenes und mit der Ursprungsanmeldung prioritätsgleiches Gebrauchsmuster würde zunächst die in § 11 Abs. 1 GebrMG geregelten Ausschlusswirkungen zeitigen. Dritten gegenüber wäre das Gebrauchsmuster in vollem Umfang wirksam, § 13 Abs. 2 GebrMG. Sie hätten nicht die Möglichkeit, eine etwaige durch die „Abzweigung“ gegenüber dem Patentanmelder oder -inhaber eingetretene widerrechtliche Entnahme geltend zu machen (§§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 GebrMG). Aus einem solchermaßen entstandenen Gebrauchsmuster hergeleiteten Ansprüchen könnte im Verletzungsprozess nur mit dem - für Dritte abgesehen von ihrer in der Regel fehlenden Kenntnis über die Umstände schwer nachweisbaren - Einwand des Rechtsmissbrauchs begegnet werden. Auch wenn sich der ursprüngliche Anmelder wohl auf den Lösungsgrund des § 15 Abs. 2 GebrMG stützen könnte, müsste er erst ein entsprechendes Verfahren einleiten, in dem er die Beweislast tragen würde.

Nach alledem muss der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.

III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG, da die Frage, wie der Begriff des Nachsuchens um ein Patent in § 5 Abs. 1 S. 1 GebrMG zu verstehen ist, insbesondere ob er eine Patentanmeldung erfordert oder ein bloßes Geltendmachen eines Vindikationsanspruches ausreicht, von grundsätzlicher Bedeutung ist und der Bundesgerichtshof hierzu noch keine Entscheidung getroffen hat.

Müllner

Baumgärtner

Kuhn

Pr