



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 35/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 202 21 797.3

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Gebrauchsmusteranmelders wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2009 aufgehoben.

Gründe

I.

Der Anmelder und Beschwerdeführer (im folgenden: Beschwerdeführer) hat am 7. September 2007 unter der Bezeichnung „Individualisierungssystem für eine Person“ eine Gebrauchsmusteranmeldung hinterlegt und die Erklärung abgegeben, dass der für die Patentanmeldung DE 102 08 604.4-53 vom 27. Februar 2002 maßgebliche Anmeldetag in Anspruch genommen werde.

Anspruch 1 der 5 Ansprüche umfassenden Anmeldung hat folgenden Wortlaut:

- „1. Individualisierungssystem für eine Person, bei dem auf einem Datenträger Individualisierungsdaten für Merkmale gespeichert sind, die für die Person charakteristisch sind, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Individualisierungsdaten in Form von Icons angebracht sind, wobei
 - die Icons auf einem von der Person getragenen Datenträger angeordnet sind, so dass diese von anderen Personen lesbar sind,
 - die Icons mit einer Laserbeschriftungseinrichtung oder einer Graviereinrichtung aufgebracht sind und
 - die Anordnung der Icons in festgelegter Ausrichtung erfolgt, wobei die Icons bestimmter Merkmalsgruppen in einer obe-

ren Reihe, einer linken Spalte, einer rechten Spalte, einer unteren Reihe und einem mittig angeordnetem Feld angebracht sind.“

Nach Beanstandung der mangelnden Technizität der Anmeldung durch Bescheid vom 15. Oktober 2007, hat die Gebrauchsmusterstelle nach Einlassung des Beschwerdeführers die Anmeldung durch Beschluss vom 19. Mai 2009 mit gleicher Begründung zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, für jedes einzelne Merkmal der vorgenommenen Merkmalsanalyse sei die Technizität zu bejahen, auch sei der Ansatz des angefochtenen Beschlusses, ausgehend von der Aufgabe die Technizität zu verneinen, unzutreffend.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2009 aufzuheben.

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 aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG nicht geprüft, 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 (BGH GRUR 2006, 135 ff. – Arzneimittelgebrauchsmuster; 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; a. a. O. – 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, dass 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“.
- 2.4. Ein Hinweis darauf, dass materielle Schutzvoraussetzungen nicht Gegenstand einer Prüfung im Eintragungsverfahren sein sollen, ist ferner der Begründung zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21. Januar 2005 (vgl. BIfPMZ 2005, 93 ff.) zu entnehmen. Der mit diesem Gesetz im Gebrauchsmustergesetz eingefügte Schutzausschluss für biotechnologische Erfindungen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GebrMG) wird gerade damit begründet, dass das Gebrauchsmuster als ein „reines Registerrecht“ sich nicht für den Schutz biotechnologischer Erfindungen eigne, weil „die Gebrauchsmusteranmeldung nicht materiell geprüft wird“ (vgl. BIfPMZ 2005, 95, 101).
3. Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Ein-

tragungsverfahren 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. 1 GebrMG unter den Begriff „Erfindung“ subsummierte Technizität als Schutzvoraussetzung erfüllt sein muss.

Nach § 1 Abs. 1 GebrMG werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Nach § 1 Abs. 2 GebrMG werden die dort nicht abschließend aufgezählten geistigen Leistungen als nicht schützbare 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 einen kompetenten mit technischen Mitgliedern des DPMA (§ 26 Abs. 3 PatG) besetzten Spruchkörper 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 Vorliegen einer technischen Lehre gemäß § 1 Abs. 1 GebrMG sowie 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. Sowohl im Patentgesetz als auch im Markengesetz lassen sich – im Vergleich hierzu – eindeutige gesetzliche Regelungen, die auf materiell-rechtliche Schutzausschlussgründe verweisen, finden (vgl. § 48 PatG, § 37 MarkenG).

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 Gebrauchsmusterstelle 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 Prüfungskompetenz 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 abhängt, 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 – wie im vorliegenden Fall – oder der Frage, ob ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches oder ob 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 grundsätzlich 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. Nur in Ausnahmefällen kann diese Prüfungskompetenz bejaht werden, wenn sich die fehlende Gebrauchsmusterfähigkeit gemäß §§ 1 und 2 GebrMG auch ohne den erforderlichen technischen Sachverstand offensichtlich erkennen lässt. Diese Voraussetzung liegt nach Überzeugung des Senats insbesondere angesichts der sich überwiegend auf technische Ausführungen stützenden Begründung des angefochtenen Beschlusses im zu entscheidenden Fall nicht vor.

Demzufolge ist der angefochtene Beschluss allein auf Grund dieser fehlenden Prüfungskompetenz der Gebrauchsmusterstelle aufzuheben.

6. Der Senat sieht sich vorliegend darüber hinaus gehindert, die möglicherweise in der Sache zutreffende Entscheidung der Gebrauchsmusterstelle materiell selbst zu überprüfen und eine eigene Sachentscheidung zu treffen.

Gegenstand der Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung einer Anmeldung 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 Prüfungskompetenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 19. Mai 2009 ist daher unabhängig

davon aufzuheben, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Voraussetzungen für eine Sachentscheidung beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerdeinstanz beseitigt werden.

7. Einer eigenen Sachentscheidung steht auch die gesetzliche Regelung der Besetzung des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts in Gebrauchsmustersachen gemäß GebrMG § 18 Abs. 3 entgegen.

Für die Überprüfung der Schutzfähigkeit eines im reinen Registerverfahren eingetragenen Gebrauchsmusters sieht das Gesetz sowohl im Löschungs- wie auch im Löschungs-Beschwerdeverfahren zwingend eine Besetzung mit einem rechtskundigen und zwei technischen Mitgliedern vor (GebrMG § 18 Abs. 3 Satz 2 2. HS). Eine Sachentscheidung des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats über die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen einer Beschwerdeentscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung in der Besetzung mit zwei rechtskundigen und einem technischen Mitglied würde daher dieser ausdrücklichen gesetzlichen Regelung widersprechen.

Müllner

Eisenrauch

Wickborn

Pr