

47. Ist in dem Streit wegen Verletzung eines Gebrauchsmusters der Einwand mangelnder Rechtswirksamkeit des Musters auch nach der Neuordnung des Lösungsverfahrens noch zulässig?

Gebrauchsmustergesetz v. 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 130) — Gebr.-MusterG. — §§ 7 bis 11.

I. Zivilsenat. Urf. v. 30. Juni 1937 i. S. Firma v. P. (Bekl.)  
w. W. GmbH. (kl.). I 24/37.

I. Landgericht Hagen.

II. Oberlandesgericht Hamm.

Auf Grund von Verträgen aus den Jahren 1932 und 1933 befaß die Klägerin die ausschließliche Lizenz an dem für die Eheleute K. in K. eingetragenen Gebrauchsmuster 1102760, dessen Schutzfrist am 19. November 1929 begonnen hatte und am 19. November 1935 abgelaufen ist. Die mit der Anmeldung eingereichten Schutzansprüche in Verbindung mit der Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen ergeben, daß unter Schutz gestellt sein sollte: „ein in Trichterform mit ebenfalls trichterförmigem Fuß ausgestalteter Maßbecher, der als Ersatz für eine Küchenwaage dienen soll und deshalb auf der Innenseite mit mehreren Skalen für die einzelnen in kleinen Mengen abzumessenden Stoffe und Mengen versehen ist, wobei die Bezeichnungen der einzelnen Stoffe jeweils über den Skalen angebracht sind“.

Die Beklagte stellt Maßbecher aus Glas her, die in der äußeren Form dem Maßbecher der Klägerin entsprechen, also in Trichterform mit Fuß bei kleiner Bodenfläche mehrere Skalen zum Abmessen kleiner Mengen der in der Küche viel gebrauchten Stoffe, z. B. Zucker, aufweisen. Allerdings sind diese Skalen auf der Außenseite der Becher angebracht, können aber, da die Becher aus Glas bestehen, auch von der Innenseite her abgelesen werden; das gleiche gilt für die über den Skalen in Spiegelschrift angebrachten Zahlen und Warennamen.

Trotz dieses Unterschiedes erblickt die Klägerin in der Herstellung und dem Vertrieb der Maßbecher der Beklagten eine Verletzung des DKGm. 1102760 und hat, nach einer Verwarnung vom 29. Mai 1933 und nachdem ein Vorprozeß zwischen den Eheleuten K. und der Beklagten wegen Schadensersatzes durch Ver-

gleich erledigt war — zuvor war die Beklagte rechtskräftig zur Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt und der Schadensersatzanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt worden —, ihrerseits ebenfalls den ihr durch die behauptete Gebrauchsmusterverletzung entstandenen Schaden geltend gemacht und zunächst Rechnungslegung verlangt.

Diesem Antrag hat das Landgericht entsprochen, indem es die Einwendungen der Beklagten gegen die Rechtsbeständigkeit, insbesondere die Neuheit und Erfindungshöhe des der Klage zugrunde liegenden Gebrauchsmusters verwarf. Auch die Berufung der Beklagten wurde zurückgewiesen, dabei nur eine etwas andere Fassung für die bei der Rechnungslegung zu machenden Angaben gewählt. Die Revision der Beklagten verfiel im wesentlichen ebenfalls der Zurückweisung, nachdem ein auf eine Wichtigkeitsfeststellungsklage gegen das Gebrauchsmuster der Klage gestützter Aussetzungsantrag abgelehnt worden war.

#### Aus den Gründen:

Eine Sachentscheidung war nur zulässig, nachdem festgestellt war, daß der von der Beklagten gestellte Aussetzungsantrag unzulässig oder unbegründet war. Der erkennende Senat hat in ständiger Rechtsprechung bisher angenommen, daß Aussetzungsanträge, die mit dem Schweben eines Verfahrens über den Bestand eines Patents oder Gebrauchsmusters zusammenhängen, auch noch in der Revisionsinstanz gestellt werden können (vgl. Piezder PatG. Anm. 2 zu § 1; Krause PatG. 2. Aufl. Anm. 1c zu § 1, Anm. 12 unter A VII d zu § 6). An dieser Auffassung ist auch für das neue Gesetz vom 5. Mai 1936 festzuhalten, so daß Bedenken gegen die Zulässigkeit des Aussetzungsantrags nicht bestehen. Der Antrag ist aber unbegründet.

Der Antrag der Beklagten ist auf § 11 GebrMustG. n. F. gestützt und geht zunächst zutreffend davon aus, daß es sich bei dem vorliegenden Rechtsstreit um einen solchen handle, bei dem die Entscheidung von der Rechtsbeständigkeit des DRGM. 1102760, insbesondere von dessen Neuheit und Erfindungshöhe abhängt, also von rechtserheblichen Tatbeständen, über die in dem inzwischen von der Beklagten anhängig gemachten Feststellungsverfahren vom Reichspatentamt entschieden werden soll. Daß ein solches Ver-

fahren auch noch nach Erlöschen eines Gebrauchsmusters anhängig gemacht werden kann und an die Stelle des in den §§ 7 flg. GebrMusterG. geordneten patentamtlichen Lösungsverfahrens tritt, wenn ein besonderer Grund für die nachträgliche Feststellung gegeben ist, wird von der Klägerin nicht bezweifelt; rechtliche Bedenken gegen die Zulässigkeit einer solchen Klage bestehen nicht. Sie ist daher ebenso zu behandeln, wie wenn vor Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters eine Lösungsklage anhängig gemacht worden wäre. Besondere Gründe, die eine solche Feststellungsklage gerade im vorliegenden Falle unbeachtlich machen könnten, hat die Klägerin nicht vorgetragen. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob nicht etwa unter besonderen Umständen ein sonst begründeter Aussetzungsantrag deshalb abgelehnt werden könnte, weil die Feststellungsklage beim Reichspatentamt nur erhoben sei, um den Verletzungsprozeß zu verschleppen.

Danach ist der in § 11 Satz 1 GebrMusterG. als Grundlage der beantragten Aussetzung erforderliche Sachverhalt zweifellos gegeben. Die Aussetzung des Verfahrens hätte also angeordnet werden können, falls nach pflichtmäßigem Ermessen des Senats eine solche Anordnung für zweckdienlich erachtet wäre. Ein Zwang zur Aussetzung besteht jedoch nach § 11 Satz 2 GebrMusterG. nur, wenn das Gericht die Gebrauchsmustereintragung für unwirksam hält. Deshalb mußte vorweg geprüft werden, ob etwa nach dem in der Berufungsinstanz festgestellten Sachverhalt die Neuheit und Erfindungshöhe entgegen der Ansicht des Oberlandesgerichts aus Rechtsgründen verneint werden mußte. Blieb das zweifelhaft, so hätte die Aussetzung angeordnet werden können, besonders wenn damit zu rechnen gewesen wäre, daß im Falle der Zurückverweisung an das Berufungsgericht von diesem auf Grund erneuter Verhandlung die Klage wegen Unwirksamkeit des streitigen Gebrauchsmusters abgewiesen würde. Der Senat ist jedoch nach Verhandlung über diesen Teil des Streitstoffes zu der Überzeugung gelangt, daß das angefochtene Urteil in der Annahme, das Gebrauchsmuster 1102760 sei rechtsbeständig, weil der behauptete Mangel an Neuheit und Erfindungshöhe nicht bestünde, nicht zu beanstanden ist. Deshalb war ein Grund, von der Ermächtigung des § 11 Satz 1 GebrMusterG. Gebrauch zu machen, nicht anzuerkennen, der Aussetzungsantrag also abzulehnen.

Diese Erörterung setzt allerdings voraus, daß für die vorstehende Prüfung überhaupt Raum vorhanden ist. Im neuesten Schrifttum ist nämlich die Ansicht vertreten worden, daß nach der im Gesetz vom 5. Mai 1936 vollzogenen Überweisung des Lösungsverfahrens an das Reichspatentamt im Verletzungsprozeß auch die Einrede der Rechtsunwirksamkeit des klagend geltend gemachten Gebrauchsmusters unzulässig sei (Zeller in GRUR. 1937 S. 6 und S. 427; Neumann das. 1937 S. 102). Wäre diese Ansicht richtig, so hätte das Oberlandesgericht in seinem am 23. Dezember 1936, also nach Inkrafttreten des Gebrauchsmustergesetzes vom 5. Mai 1936 erlassenen Urteil zu Unrecht zur Frage der Rechtsbeständigkeit des streitigen Gebrauchsmusters Stellung genommen, hätte vielmehr aussetzen und die der Beklagten anheimzugebende Plage beim Reichspatentamt und deren Ergebnis abwarten müssen. Wegen dieses — hier unterstellten — Rechtsirrtums hätte das angefochtene Urteil ohne weiteres aufgehoben und die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen werden können, damit dort — nach Aussetzung des Verfahrens — gemäß der Entscheidung des Reichspatentamts im Feststellungsverfahren eine entsprechende neue Entscheidung im Verletzungsstreit erfolge. Daneben wäre allerdings auch die Aussetzung in der Revisionsinstanz möglich gewesen, wenn nämlich mit einiger Sicherheit damit zu rechnen war, daß das Reichspatentamt die Feststellungsfrage als unbegründet abweise. Aber für eine Prüfung der Zweckmäßigkeit einer Aussetzung des Verfahrens wäre in solchem Falle kein Raum.

Indessen kann die oben angegebene Rechtsansicht nicht gebilligt werden. Sie geht davon aus, daß das neue Gesetz die bisher zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehörige Lösungsfrage dem Reichspatentamt zur Entscheidung übertragen habe, um die Gerichte vollständig von der schwierigen Aufgabe einer Prüfung der Rechtsbeständigkeit von Gebrauchsmustern zu befreien, und sie vertritt die Ansicht, daß dies auch im Gesetz eindeutig ausgesprochen sei. Die Absichten des Gesetzes können jedoch nur aus der amtlichen veröffentlichten Begründung oder aus dem Wortlaut des Gesetzes entnommen werden, und beide ergeben das Gegenteil von dem, was die genannten Schriftsteller annahmen. Einmütigkeit besteht darin, daß die amtliche Begründung unzweideutig sagt, der Gegner des Gebrauchsmusterinhabers, der die Nichtigkeit des Rechtes geltend

machen wolle, solle nach der Regelung des neuen Gesetzes „nach wie vor berechtigt bleiben, gegenüber der Unterlassungs- oder Schadensersatzklage wegen angeblicher Verletzung des Schutzrechts dessen Nichtigkeit im Wege der Eintrede vor Gericht geltend zu machen.“ Dementsprechend haben auch die Erläuterer des Gesetzes (vgl. Klauer-Möhring Anm. 4 zu § 5; Benard Anm. 1 zu § 11; Busse Anm. 1 zu § 11) diese Begründung für die Zulässigkeit der Eintrede übernommen. Eine abweichende Auffassung könnte sich trotzdem aus der Fassung des Gesetzes ergeben. Vergleicht man aber diese mit den Vorschriften des alten Gesetzes, so ergibt sich nichts weiter, als daß die bisher zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehörige Vöschungsklage dem Reichspatentamt zur Entscheidung überwiesen ist, während im übrigen an der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte nichts geändert wurde. Es ist nicht richtig, wenn gesagt wird, daß die Fassung des § 5 Abs. 1 GebrMustG.: „Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat die Wirkung . . .“ gegenüber der Fassung des früheren § 4: „Die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Sinne des § 1 hat die Wirkung . . .“ rechtlich bedeute, es dürfe gegenüber der Geltendmachung von Ansprüchen aus der Gebrauchsmustereintragung deren Rechtsbeständigkeit überhaupt nicht mehr angezweifelt werden, weil nunmehr jede Eintragung als rechtsbeständig anzusehen sei. Tatsächlich sind die Worte „im Sinne des § 1“ bei der Neufassung des Gesetzes nur weggelassen worden, weil sie entbehrlich waren. Denn andere Gebrauchsmuster als solche im Sinne des § 1 GebrMustG. gibt es nicht. Im übrigen sind aber auch sonstige Gründe für die hier abgelehnte Ansicht nicht erkennbar; insbesondere ist eine Vergleichung mit dem Patentrecht keineswegs geeignet, die Ansichten von Zeller und Neumann zu stützen. Wenn im Patentverletzungsprozeß der Einwand mangelnder Rechtsbeständigkeit des Patents nicht erhoben werden kann, so beruht das darauf, daß das Patent auf Grund amtlicher Prüfung der Schutzboraussetzungen durch staatlichen Hoheitsakt mit ausschließlicher Wirkung verliehen worden ist und deshalb auch nur in einem besonderen Verfahren wieder beseitigt werden kann. Dagegen gibt es bei der formgerechten Anmeldung von Gebrauchsmustern keinerlei Prüfung der Schutzboraussetzungen; die Anmeldung bedeutet nur, daß ein Schutz beansprucht wird, und die Eintragung legt nur den Gegenstand und den Zeitpunkt der Anmeldung maß-

geblich fest. Herrscht hier also das reine Anmeldeverfahren, wie es z. B. in den romanischen Ländern auch für das Patentwesen gilt, so folgt aus dieser grundsätzlichen Regelung für das deutsche Gebrauchsmusterrrecht ebenso wie für das Patentrecht jener Auslandsstaaten, daß im Verletzungsstreit der Einwand mangelnder Rechtsbeständigkeit des eingetragenen Schutzrechts zulässig sein muß, um die beteiligten Kreise gegen leichtfertige Beanspruchung von ungeprüften Schutzrechten zu sichern. Die Belange sorgfältiger Anmelder werden schon dadurch ausreichend gewahrt, daß der Gegner des eingetragenen Inhabers den Mangel der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters in der Regel allein nachzuweisen hat, und dadurch, daß die Geltendmachung des Mangels nur unter den Prozeßparteien Rechtskraft schafft.

Aber auch die Fassung des § 11 GebrMusterG. zeigt mit aller Deutlichkeit, daß im Verletzungsstreit die Einrede mangelnder Rechtsbeständigkeit des Musters nicht völlig ausgeschlossen sein sollte. Nur wenn im Verletzungsstreit die Ansicht des Gerichts dahin geht, daß das Muster der Rechtswirksamkeit entbehre, muß ausgesetzt werden. Das aber setzt voraus, daß dieser Mangel in zulässiger Weise überhaupt erst einmal geltend gemacht werden konnte. Ist also nach dieser Geltendmachung das Gericht gegenteiliger Ansicht, so besteht ein Zwang zur Aussetzung nicht, aber auch kein Anlaß hierzu, wenn angenommen wird, daß das Reichspatentamt die Lösungsklage abweisen werde. Daraus folgt, daß während des schwebenden Lösungsverfahrens über die Einrede mangelnder Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters entschieden werden kann, wenn auch nur im Sinne der Zurückweisung. Ist dagegen vom Reichspatentamt bereits entschieden, so ist das ordentliche Gericht natürlich an die rechtskräftige Entscheidung gebunden, falls auf Lösung erkannt ist; das muß auch noch in der Revisionsinstanz beachtet werden. Dagegen schafft nach § 11 Satz 3 GebrMusterG. die den Lösungsantrag zurückweisende Entscheidung nur unter den beteiligten Parteien Rechtskraft, hindert also im Verletzungsstreit gegen eine mit dem Lösungskläger nicht identische Person diese nicht, die Einrede mangelnder Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters geltend zu machen, hindert also auch das Gericht nicht, diese Einrede selbständig zu prüfen und gegebenenfalls daraufhin die Klage abzuweisen. Nach alledem besteht kein Zweifel, daß im Verletzungsstreit die Geltendmachung

der Einrede mangelnder Rechtsbeständigkeit des der Klage zugrunde liegenden Gebrauchsmusters auch nach dem geltenden Gesetz nicht ausgeschlossen sein soll. Wie mit Recht schon bemerkt worden ist, (vgl. Richards in WMR. 1937 S. 99ffg. und S. 428ffg.), kann bei dieser Rechtsauffassung auch der von anderer Seite (Neumann a. a. D.) befürchtete unerträgliche Zustand, daß zunächst das ordentliche Gericht im Verletzungsstreit die Rechtsbeständigkeit des Musters bejahe, dann aber das Patentamt auf Löschung erkenne, durch eine Klage nach § 767 ZPO. beseitigt werden; auch mit dieser Begründung ließe sich daher die vorstehend abgelehnte Ansicht nicht rechtfertigen. Daß dadurch für den angeblichen Verlezer Unbequemlichkeiten entstehen, ist nicht zu leugnen; sie können aber durch rechtzeitige Stellung des Löschantrags vermieden werden.

Demnach ist die oben im Ergebnis vortweggenommene Entscheidung, daß die Gebrauchsmustereintragung nicht für unwirksam zu erachten sei, zulässig; ein Grund für die Notwendigkeit der Aussetzung besteht nicht . . .