



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 3/14

vom

18. August 2015

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Mauersteinsatz

PatKostG § 6 Abs. 2

- a) Legen mehrere Patentinhaber gegen eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Einspruchsverfahren Beschwerde ein, hat jeder eine Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum PatKostG Nr. 401 100) zu entrichten.
- b) Wird bei einer von mehreren Beteiligten erhobenen Beschwerde nur eine Gebühr gezahlt, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden kann.

BGH, Beschluss vom 18. August 2015 - X ZB 3/14 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. August 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 1 wird der Beschluss des 10. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Dezember 2013 aufgehoben, soweit festgestellt worden ist, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt.

Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 2 wird zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Die beiden Rechtsbeschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des Patents 10 2006 002 825 mit der Bezeichnung "Satz aus Mauersteinen". Auf den Einspruch der Rechtsbeschwerdegegnerin wurde das Streitpatent mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2009 widerrufen. Gegen den ihnen am 9. September 2009 zugestellten Beschluss haben die Patentinhaberinnen mit Schriftsatz ihres gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten vom 9. Oktober 2009, der am gleichen Tag per Telefax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist,

Beschwerde eingelegt. Zugleich wurde eine Gebühr in Höhe von 500 EUR durch Erteilung einer Einzugsermächtigung entrichtet.

2 Das Patentgericht hat beschlossen, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt. Dagegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde, mit der die Patentinhaberinnen Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht erstreben. Die Einsprechende tritt dem Rechtsmittel entgegen.

3 B. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 1 ist begründet. Dies führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht. Das Rechtsmittel der Patentinhaberin zu 2 ist unbegründet.

4 I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung (GRUR-RR 2014, 227 = Mitt. 2014, 169) im Wesentlichen wie folgt begründet:

5 Die Patentinhaberinnen seien ihrer Zahlungsverpflichtung nicht in vollem Umfang nachgekommen, da sie zu ihrer gemeinsam eingelegten Beschwerde die Gebühr Nr. 401 100 gemäß dem Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) nur einmal entrichtet hätten. Da die Patentinhaberinnen je für sich als Antragstellerin im Sinne von Absatz 1 der Vorbemerkung vor Abschnitt I in Teil B des Gebührenverzeichnisses anzusehen seien, hätte jede von ihnen die Beschwerdegebühr entrichten müssen. Der Auffassung der Patentinhaberinnen, sie seien notwendige Streitgenossen im Beschwerdeverfahren und deshalb als Gesellschaft bürgerlichen Rechts anzusehen, könne nicht gefolgt werden. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte stellten sie eine Schutzrechtsinhabergemeinschaft nach Bruchteilen dar, der keine eigene Rechtspersönlichkeit zukomme. Die Beschwerdeschrift könne angesichts ihres eindeutigen Wortlauts auch nicht dahin ausgelegt werden, dass nur die Beschwerdeführerin zu 1 Beschwerde eingelegt habe.

6 Nach der gesetzlichen Regelung müsse bei einer Mehrheit von Beschwerdeführern die Beschwerdegebühr mehrfach gezahlt werden. Eine Unterscheidung danach, ob es sich bei den Beschwerdeführern um die Schutzrechtsinhaber oder die Einsprechenden handele, sei dem Gesetz nicht zu entnehmen. Die Regelung nehme auch keine Rücksicht darauf, ob es sich bei den Schutzrechtsinhabern um notwendige Streitgenossen handele. Zwar treffe zu, dass bei Patentinhabern, die als notwendige Streitgenossen Beschwerde gegen den Widerruf des Patents einlegten, eine Obliegenheit zur einheitlichen Antragstellung bestehe, doch könne dies nur berücksichtigt werden, wenn die entsprechende gebührenrechtliche Regelung dies ausdrücklich und unzweideutig bestimme. Daran fehle es hier. Auch in der Sache gebe es keinen Grund, mehrere Patentinhaber, die eine Beschwerde einlegten, gebührenrechtlich anders zu behandeln als mehrere Einsprechende. Lege nur einer von zwei Patentinhabern Beschwerde ein, sei der andere zwar notwendiger Streitgenosse und damit am Verfahren zu beteiligen, könne aber selbst keine Anträge stellen. Wolle er sich optimale Einflussmöglichkeiten auf das Beschwerdeverfahren sichern, sei er zur Einlegung einer eigenen Beschwerde - unter Zahlung der entsprechenden Gebühr - genötigt. Damit beurteilten sich die prozessualen Gegebenheiten bei einem von mehreren Patentinhabern nicht wesentlich anders als bei einem von mehreren Einsprechenden.

7 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

8 1. Das Patentgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass für die Beschwerde der Patentinhaberinnen zwei Beschwerdegebühren zu entrichten gewesen wären.

9 a) Die Patentinhaberinnen wenden sich mit der Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2009, mit dem das Streitpatent widerrufen worden ist. Nach § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG ist die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzulegen. § 6 Abs. 1 PatKostG sieht darüber hinaus vor, dass in allen Fällen,

in denen für die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer sonstigen Handlung durch Gesetz eine Frist bestimmt ist, innerhalb dieser Frist auch die dafür vorgesehene Gebühr zu zahlen ist. Nach § 6 Abs. 2 PatKostG gelten die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen oder die Handlung als nicht vorgenommen, wenn eine Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt ist.

10 § 6 Abs. 2 PatKostG unterscheidet damit zwischen Antrag und sonstiger Handlung. Bei dieser Unterscheidung unterfällt die Beschwerde - ebenso wie der Einspruch - der letztgenannten Gruppe, weil sie selbst unmittelbar prozessuale Wirkungen hervorruft und es zu ihrer Wirksamkeit keines Antrags bedarf (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2004 - X ZB 2/04, GRUR 2005 - Verspätete Zahlung der Einspruchsgebühr).

11 b) Für die Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG ist nach Nr. 401 100 des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz eine Gebühr in Höhe von 500 EUR zu entrichten. Nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses werden bestimmte Gebühren, darunter die Beschwerdegebühr, für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Hieraus ergibt sich, dass bei Einlegung einer Beschwerde, die von mehreren Personen erhoben wird, die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist. In der Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (BGBl. I, 1318), mit dem die erwähnte Vorbemerkung eingefügt wurde, heißt es dazu, es solle klargestellt werden, dass in bestimmten Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht, in denen mehrere Beteiligte gemeinsam einen Antrag stellen oder einen Rechtsbehelf bzw. ein Rechtsmittel einlegen, Gebühren von jedem Beteiligten zu zahlen sind (BT-Drucks. 16/735, S. 9 li. Sp. unten).

12 c) Die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Patentinhaberinnen seien als zwei Beschwerdeführerinnen anzusehen, ist nicht zu beanstanden. Mehrere Personen bilden nicht allein deshalb, weil sie gemeinsam Inhaber eines Patents sind, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern stehen, wenn sie keine abweichende

Vereinbarung getroffen haben, in einem Gemeinschaftsverhältnis nach §§ 741 ff. BGB (Chakraborty in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts § 3 Rn. 42 f.). Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass sie über die gemeinsame Inhaberschaft an dem Schutzrecht hinaus zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks zusammenarbeiten, haben die Patentinhaberinnen, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, nicht aufgezeigt. Die Rechtsbeschwerde erhebt insoweit auch keine Einwendungen.

13 d) Nicht zu beanstanden ist ferner die Annahme des Patentgerichts, die Beschwerde könne nicht dahin ausgelegt werden, dass sie lediglich von einer der beiden Patentinhaberinnen eingelegt worden sei. Die Beschwerde wurde ausdrücklich "namens und im Auftrag der Patentinhaberinnen" erhoben. Dass die der Beschwerdeschrift beiliegende Einzugsermächtigung in der Rubrik "Name des Schutzrechtsinhabers" nur eine der beiden Patentinhaberinnen aufführte, trägt unter diesen Umständen nicht die Annahme, allein diese habe Beschwerde einlegen wollen.

14 e) Damit waren für die von den beiden Patentinhaberinnen eingelegte Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist zwei Gebühren zu entrichten. Anhaltspunkte dafür, dass die Gebühr nur dann mehrfach anfällt, wenn mehrere Einsprechende Beschwerde erheben, ergeben sich aus dem Gesetz nicht. Anders als etwa in § 123 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 PatG wird in der erwähnten Vorbemerkung nicht danach unterschieden, ob die Beschwerde von Einsprechenden oder von Patentinhabern erhoben wird. Auch in den Materialien heißt es ohne Differenzierung nach der Parteirolle, dass im Falle eines Rechtsmittels von mehreren Beteiligten Gebühren von jedem zu entrichten sind (BT-Drucks. 16/735, S. 9 li. Sp. unten).

15 2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Patentgericht hätte die Feststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte, schon deshalb nicht treffen dürfen, weil die Beschwerdefrist mangels wirksamer Zustellung der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht in Lauf gesetzt worden sei. Die Auffassung der Rechtsbeschwerde, den Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaberinnen hätten zwei Ausfertigungen der Entscheidung übermittelt werden müs-

sen, trifft nicht zu. Für die Zustellung im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verweist § 127 Abs. 1 PatG auf das Verwaltungszustellungsgesetz. Dessen Anforderungen wurde hier entsprochen. Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 VwZG genügt für den Fall, dass für mehrere Beteiligte ein Bevollmächtigter bestellt ist, die Zustellung eines Dokuments an ihn. Nur für den Fall, dass für mehrere Beteiligte lediglich ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt ist, sieht § 7 Abs. 2 VwZG vor, dass diesem so viele Ausfertigungen oder Abschriften zuzustellen sind, als Beteiligte vorhanden sind. Die Mitglieder der im Prüfungs- und Einspruchsverfahren für die Patentinhaberinnen tätigen Sozietät waren jedoch als Vertreter benannt, ihre Befugnisse waren damit nicht auf diejenigen eines bloßen Zustellungsbevollmächtigten beschränkt.

16 3. Zu Recht beanstandet die Rechtsbeschwerde jedoch, dass das Patentgericht nicht geprüft hat, ob die durch Erteilung einer innerhalb der Beschwerdefrist eingegangenen Einzugsermächtigung fristgerecht (§ 2 Nr. 4 PatKostZV in der Fassung vom 1. Januar 2004) gezahlte einfache Beschwerdegebühr einer der beiden Patentinhaberinnen mit der Folge zugeordnet werden konnte, dass die Beschwerde zumindest von dieser wirksam erhoben worden ist.

17 In den Fällen, in denen das Patentgericht bei einem Einspruch oder einer Beschwerde durch mehrere Beteiligte die Zahlung nur einer Gebühr für unzureichend erachtet, ist zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr zumindest einem der Beteiligten zugeordnet werden kann (BPatGE 12, 158, 160 f.; 12, 163, 167; BPatG, Mitt. 2004, 70; BPatG, GRUR 2006, 169; BPatG, GRUR 2008, 1031; BPatG, Beschluss vom 26. August 2009 - 20 W (pat) 356/04, in juris; Beschlüsse vom 5. Oktober 2009 - 20 W (pat) 330/05 und 319/06, in juris). Hängt die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes nicht nur von der Einzahlung einer Gebühr ab, sondern wird ohne Weiteres gesetzlich die Nichtvornahme des entsprechenden Rechtsbehelfs fingiert, wenn die Gebührenzahung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt, ist es zur Vermeidung unzumutbarer Härten in Konstellationen wie der hier vorliegenden geboten, den Versuch zu unternehmen, die geleistete einfache Gebühr einem der Beschwerdeführer zuzuordnen, um zumindest diesem den Zugang zu einer sachlichen

Prüfung seines Anliegens zu eröffnen. Um eine mit dem Rechtsstaatlichkeitsgebot unvereinbare Erschwerung des Zugangs zu einer gerichtlichen Instanz zu vermeiden, darf hierbei kein strenger Maßstab angelegt werden.

18 Nach den im Streitfall gegebenen Umständen war die entrichtete Gebühr der Beschwerdeführerin zu 1 zuzuordnen. Zwar bezog sich die mit der Beschwerdeschrift übermittelte Einzugsermächtigung auf ein auf die anwaltlichen Vertreter der beiden Patentinhaberinnen lautendes Konto. Das entsprechende Formular wies jedoch in der Rubrik "Name des Schutzrechtsinhabers" die Unternehmensbezeichnung der Beschwerdeführerin zu 1 auf. Dies lässt den Schluss zu, dass die Beschwerdegebühr zu ihren Gunsten entrichtet worden ist. Die Zuordnung der nur einfach geleisteten Gebühr erfolgte damit zugleich innerhalb der Beschwerdefrist.

19 Damit kann die Entscheidung des Patentgerichts insoweit keinen Bestand haben, als dieses festgestellt hat, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt. Dagegen bleibt das Rechtsmittel der Patentinhaberin zu 2 erfolglos. Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (§ 108 Abs. 1 PatG), ist die Sache im Umfang der Aufhebung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

20 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten
(§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 03.12.2013 - 10 W(pat) 17/14 -



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 1/17

vom

19. September 2017

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Mehrschichtlager

PatKostG § 6 Abs. 2

Haben zwei Beteiligte gemeinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch nur eine Beschwerdegebühr gezahlt, ist ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen, dass die Beschwerde, falls sie mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von Gebühren nicht für beide Beteiligte in zulässiger Weise erhoben wurde, für den im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein soll.

BGH, Beschluss vom 19. September 2017 - X ZB 1/17 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat hat am 19. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 1 wird der Beschluss des 10. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 2016 aufgehoben, soweit festgestellt worden ist, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt.

Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 2 wird zurückgewiesen.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Die beiden Rechtsbeschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des Patents 10 2007 026 832 (Streitpatents) mit der Bezeichnung "Mehrschichtlager". Auf den Einspruch der Rechtsbeschwerdegegnerin hat das Patentamt das Streitpatent widerrufen. Gegen den ihnen am 23. Dezember 2014 zugestellten Beschluss haben die Patentinhaberinnen mit Schriftsatz ihrer gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten vom 22. Januar 2015, der am gleichen Tag per Telefax beim Patentamt eingegangen ist, Beschwerde eingelegt. Zugleich wurde eine Beschwerdegebühr in Höhe von 500 Euro durch Erteilung einer Einzugsermächtigung entrichtet. Nach einem Hinweis des Patentgerichts entrichteten die Patentinhaberinnen eine weitere Gebühr und beantragten zugleich hilfsweise Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr.
- 2 Das Patentgericht hat beschlossen, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt. Gegen diesen Beschluss richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechts-

beschwerde, mit der die Patentinhaberinnen Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht erstreben. Die Einsprechende, die Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, hat sich nicht geäußert.

3 B. Die statthafte und zulässige Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin zu 1 ist begründet. Sie führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht. Das Rechtsmittel der Patentinhaberin zu 2 ist unbegründet.

4 I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung (Mitt. 2017, 240) im Wesentlichen wie folgt begründet:

5 Die Zahlung nur einer Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist sei nicht ausreichend gewesen. Die Patentinhaberinnen könnten nicht als Rechtsgemeinschaft in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts behandelt werden. Sie hätten deshalb innerhalb der Beschwerdefrist zwei Beschwerdegebühren entrichten müssen.

6 Ohne Erfolg beriefen sich die Patentinhaberinnen darauf, sie hätten sich zu einem Joint Venture zusammengeschlossen und seien in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts miteinander verbunden, die das Patent angemeldet habe. Dies sei weder offenkundig, noch folge es daraus, dass das Patentamt sie unter einer gemeinsamen Anmelder-Nummer für Patentanmeldungen führe. Die Patentinhaberinnen hätten es versäumt, innerhalb der Beschwerdefrist darauf hinzuweisen, dass sie in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts verbunden seien; ein solcher Hinweis könne nicht bereits darin gesehen werden, dass sie nur eine Beschwerdegebühr gezahlt haben. Nach Ablauf der Beschwerdefrist könne entsprechender Vortrag nicht mehr berücksichtigt werden. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach die Zuordnung einer Gebühr zu einer Widerspruchsmarke auch noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist möglich sei, könne auf die hier zu entscheidende Konstellation, in der eine spätere Zuordnung der Gebühr zu einer nachträglichen Veränderung der Verfahrensbeteiligten führe, nicht übertragen werden.

- 7 Die Rechtsmittelbelehrung des Patentamts enthalte den Hinweis, dass die Beschwerdegebühr für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen sei, und sei damit nicht fehlerhaft.
- 8 Die gezahlte Beschwerdegebühr könne auch nicht nachträglich einer der beiden Patentinhaberinnen zugeordnet werden. Voraussetzung hierfür sei, dass es hinreichende Anhaltspunkte dafür gebe, wem die Gebühr zuzuordnen sei, und diese bereits innerhalb der Beschwerdefrist offenkundig geworden seien. Daran fehle es hier.
- 9 Der hilfsweise gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei unbegründet, weil die Patentinhaberinnen sich das Verschulden ihrer Verfahrensbvollmächtigten zurechnen lassen müssten. Bei hinreichender Sorgfalt hätten diese entweder rechtzeitig vorgetragen, dass die Patentinhaberinnen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts bildeten, oder zwei Beschwerdegebühren entrichtet.
- 10 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.
- 11 1. Das Patentgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass für die Beschwerde der Patentinhaberinnen innerhalb der Beschwerdefrist zwei Beschwerdegebühren zu entrichten waren.
- 12 a) Die Patentinhaberinnen wenden sich mit der Beschwerde gegen den Beschluss des Patentamts, mit dem das Streitpatent widerrufen worden ist. Nach § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG ist die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Patentamt einzulegen. § 6 Abs. 1 PatKostG sieht darüber hinaus vor, dass in allen Fällen, in denen für die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer sonstigen Handlung durch Gesetz eine Frist bestimmt ist, innerhalb dieser Frist auch die dafür vorgesehene Gebühr zu zahlen ist. Nach § 6 Abs. 2 PatKostG gelten die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen oder die Handlung als nicht vorgenommen, wenn eine Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt ist. § 6 Abs. 2 PatKostG unterscheidet damit zwischen Antrag und sonstiger Hand-

lung. Bei dieser Unterscheidung unterfällt die Beschwerde der letztgenannten Gruppe (BGH, Beschluss vom 18. August 2015 - X ZB 3/14, GRUR 2015, 1255 Rn. 10 - Mauersteinsatz).

13 b) Für die Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG ist nach Nr. 401 100 des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz eine Gebühr in Höhe von 500 Euro zu entrichten. Nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses werden bestimmte Gebühren, darunter die Beschwerdegebühr, für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Hieraus ergibt sich, dass bei Einlegung einer Beschwerde, die von mehreren Personen erhoben wird, die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist (BGH, GRUR 2015, 1255 Rn. 11 - Mauersteinsatz; Beschluss vom 28. März 2017 - X ZB 19/16 Rn. 9).

14 c) Dies gilt unabhängig davon, ob die Beschwerde von mehreren Einsprechenden oder von mehreren Patentinhabern erhoben wird. Der in einer Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG BIPMZ 2017, 218) vertretene Auffassung, mehrere Inhaber eines einzelnen gewerblichen Schutzrechts seien gebührenrechtlich nicht als mehrere Antragsteller zu behandeln, sondern als ein Antragsteller anzusehen, tritt der Senat nicht bei. Dieser Auffassung steht der Wortlaut des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz entgegen. Auch aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber insofern eine unterschiedliche Behandlung von Schutzrechtsinhabern und anderen Verfahrensbeteiligten beabsichtigte (BT-Drucks. 16/735 S. 9, 16, 17). Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist dieses Verständnis der Norm auch nicht von Verfassungs wegen geboten (s. dazu bereits BGH, Beschluss vom 28. März 2017 - X ZB 19/16 Rn. 11).

15 2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet jedoch zu Recht die Auslegung der Beschwerde durch das Patentgericht.

16 a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann das Rechtsbeschwerdegericht die Würdigung prozessualer Erklärungen der Parteien un-

eingeschränkt nachprüfen und solche Erklärungen selbst auslegen (BGH, Beschluss vom 13. Mai 2014 - X ZR 25/13, GRUR 2014, 911 Rn. 9 mwN - Sitzgelenk).

- 17 b) Das Verhalten der Patentinhaberinnen bei Einlegung der Beschwerde war mehrdeutig. Eine ausdrückliche Angabe dazu, für welche der beiden Patentinhaberinnen Beschwerde eingelegt werden soll, enthält die Beschwerdeschrift nicht. Im Betreff sind beide Rechtsbeschwerdeführerinnen aufgeführt und als Patentinhaberinnen bezeichnet, was darauf hindeutet, dass die Beschwerde für beide eingelegt werden sollte. Zugleich wurde jedoch - trotz des Hinweises in der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Beschlusses, wonach die Beschwerdegebühr für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen ist - nur eine Beschwerdegebühr entrichtet, was dafür sprechen könnte, dass die Beschwerde nur für eine der beiden Patentinhaberinnen erhoben werden sollte. Aus den Angaben der Patentinhaberinnen im Zusammenhang mit der Erteilung eines Lastschriftmandats zur Entrichtung der Beschwerdegebühr ergeben sich keine weiteren Anhaltspunkte, denn in dem entsprechenden Formular sind wiederum beide Patentinhaberinnen aufgeführt.
- 18 c) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Auffassung des Patentgerichts, aus der Beschwerde habe sich nicht hinreichend deutlich ergeben, dass die beiden Patentinhaberinnen bei der Anmeldung des Streitpatents als Rechtsgemeinschaft in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts auftraten mit der Folge, dass die Beschwerde nur von einer Person eingelegt wurde.
- 19 aa) Zutreffend hat das Patentgericht dabei zugrunde gelegt, dass das Beschwerdegericht bei der im Fall einer mehrdeutigen Beschwerdeerklärung gebotenen Auslegung auch auf den Inhalt der im vorangegangenen Verfahren vor dem Patentamt angefallenen Akten zurückgreifen kann (BGH, Beschluss vom 15. November 1973 - X ZB 10/72, BIPMZ 1974, 210 - Warmwasserbereiter).
- 20 Den Akten des Patentamts über das Prüfungs- und das Einspruchsverfahren musste das Patentgericht, entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde, nicht

entnehmen, dass die Patentinhaberinnen bei der Anmeldung des Streitpatents oder zu einem späteren Zeitpunkt als Gesellschaft bürgerlichen Rechts auftraten.

21 Aus der Patentanmeldung ergab sich nicht, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Anmeldung vornehmen wollte. Im Anmeldeformular ist in der Rubrik "Anmelder" nur die Rechtsbeschwerdeführerin zu 2 aufgeführt. Auf einem als Anlage zur Anmeldung eingereichten weiteren Blatt wird die Rechtsbeschwerdeführerin zu 1 als zweite Anmelderin benannt. Auch im weiteren Schriftverkehr mit dem Amt werden stets beide Rechtsbeschwerdeführerinnen als Anmelderinnen, später als Inhaberinnen, benannt. Ein Hinweis darauf, dass sie untereinander gesellschaftsrechtlich verbunden seien und die Anmeldung für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts erfolge, findet sich in den Akten nicht, vielmehr wurden die Rechtsbeschwerdeführerinnen von ihren Verfahrensbevollmächtigten durchweg als Patentinhaberinnen bezeichnet.

22 Unter diesen Umständen musste das Patentgericht auch unter Berücksichtigung dessen, dass im Zusatz zur Ladung zur mündlichen Erörterung einmal von der Patentinhaberin die Rede ist und in einem Schreiben des Amtes an die österreichischen Rechtsanwälte B. und Partner die Patentinhaberinnen als "Anmeldergemeinschaft" bezeichnet sind, nicht zu dem Schluss gelangen, die Patentinhaberinnen bildeten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Auch der Umstand, dass das Patentamt für die beiden Patentinhaberinnen eine gemeinsame Anmelder-Nummer eingerichtet hat, spricht lediglich dafür, dass diese, wie auch das Patentgericht festgestellt hat, bereits zuvor mehrfach gemeinsam Patentanmeldungen getätigt haben, nötigt jedoch nicht zu dem Schluss, dass sie sich dafür zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts verbunden haben.

23 bb) Die Frage, ob Umstände, die geeignet sind zu belegen, dass die Patentinhaberinnen sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts verbunden haben, vom Patentgericht auch dann noch berücksichtigt werden können, wenn sie erst nach Ablauf der Beschwerdefrist vorgetragen werden, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, denn die Patentinhaberinnen haben solche Umstände auch nach dem Hinweis

des Patentgerichts auf Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde nicht aufgezeigt.

- 24 Der Verweis auf eine deutlich vor der Anmeldung veröffentlichte Pressemitteilung, die über eine Zusammenarbeit der Konzerne berichtet, zu denen die Patentinhaberinnen jeweils gehören, reicht hierfür nicht aus. Die Patentinhaberinnen selbst sind in dieser Meldung nicht genannt. Zudem wäre eine solche Form der Zusammenarbeit nicht ohne weiteres ausreichend, um den Schluss zu ziehen, dass die Anmeldung durch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts erfolgte, nachdem in der Anmeldung nicht eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts benannt ist, sondern die Geschäftsbezeichnungen der beiden Patentinhaberinnen aufgeführt sind.
- 25 Vielmehr spricht der Umstand, dass die Verfahrensbevollmächtigten in der als Anlage 3 vorgelegten E-Mail an eine österreichische Anwaltssozietät von den Patentinhaberinnen (im Plural) sprechen, ebenso gegen die Annahme, dass die Patentinhaberinnen sich zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen haben, wie ein Schreiben dieser österreichischen Sozietät vom März 2015, mit dem unter Hinweis auf die Mitinhaberschaft der Rechtsbeschwerdeführerin zu 2 gegenüber dem Patentamt beantragt wurde, deren Anteil am Streitpatent auf eine andere Konzerngesellschaft zu übertragen.
- 26 d) Zu Recht beanstandet die Rechtsbeschwerde jedoch, dass das Patentgericht angenommen hat, die Beschwerdeerklärung könne nicht dahin ausgelegt werden, dass die Beschwerde für die im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle aufgeführte Rechtsbeschwerdeführerin zu 1 eingelegt werden sollte.
- 27 aa) In den Fällen, in denen mehrere Beteiligte Beschwerde erheben, jedoch nicht für jeden von ihnen eine Gebühr entrichtet wird, ist zunächst zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem bestimmten Beteiligten zugeordnet werden kann. Eine solche Zuordnung kommt beispielsweise in Betracht, wenn nur der Name eines Beteiligten auf dem Überweisungsformular oder der Einzugsermächtigung angegeben ist (BGH, GRUR 2015, 1255 Rn. 18 - Mauersteinsatz; BPatGE 12, 158, 160 f.).

- 28 bb) Für den Fall, dass - wie hier - solche Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind, hat die Rechtsprechung bislang angenommen, dass eine Zuordnung der entrichteten Beschwerdegebühr nicht möglich sei und die Beschwerde sämtlicher Beteiligter als nicht erhoben gelte (BGH, Beschluss vom 25. März 1982 - X ZB 24/80, BGHZ 83, 271, 274 - Einsteckschloss; Beschluss vom 27. September 1983 - X ZB 19/82, GRUR 1984, 36 - Transportfahrzeug; ebenso BPatGE 12, 163, 167 f.). Einer Zuordnung der Gebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist stehe der Grundsatz entgegen, wonach bei befristeten Rechtsmitteln innerhalb der Frist klar sein müsse, wer Rechtsmittelführer sei (BGHZ 83, 271, 274 - Einsteckschloss, unter Bezugnahme auf BGHZ 8, 293, 302 und BGHZ 21, 168, 172).
- 29 cc) An dieser Rechtsprechung wird nicht festgehalten. Sie trägt dem Grundsatz nicht hinreichend Rechnung, dass Prozesserkklärungen so auszulegen sind, dass im Zweifel das gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage des Erklärenden entspricht (BGH, Beschluss vom 29. März 2011 - VIII ZB 25/10, NJW 2011, 1455 Rn. 9; GRUR 2014, 911 Rn. 9 - Sitzgelenk; Beschluss vom 12. Juli 2016 - VIII ZB 55/15, WM 2016, 632 Rn. 6 mwN).
- 30 Haben zwei Beteiligte gemeinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch nur eine Beschwerdegebühr gezahlt, ist ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen, dass die Beschwerde, falls sie mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von Gebühren nicht für beide Beteiligte in zulässiger Weise erhoben wurde, für den im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein soll.
- 31 Durch die Entrichtung eines Betrags in Höhe einer Beschwerdegebühr machen die Beteiligten deutlich, dass ihr Interesse auf eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung des Patentamts gerichtet ist, zumal jede andere Deutung ihres Verhaltens, etwa dahin, dass für beide Beteiligte jeweils nur eine halbe Gebühr entrichtet werden sollte, regelmäßig ausscheidet. Dies spricht dafür, ihre Erklärung für den Fall, dass der eingezahlte Betrag nicht für beide Beteiligten ausreicht, dahin auszulegen,

dass das Beschwerdeverfahren zumindest für einen von ihnen durchgeführt werden soll.

- 32 Bei einer Beschwerde mehrerer Patentinhaberinnen kommt hinzu, dass die von einem Patentinhaber eingelegte Beschwerde eine Überprüfung der angefochtenen Entscheidung mit Wirkung auch für die anderen Patentinhaber ermöglicht, und diese, auch wenn sie nicht im eigenen Namen Beschwerde eingelegt haben, als notwendige Streitgenossen am Verfahren zu beteiligen sind (vgl. BGH, Urteil vom 23. März 1997 - X ZR 64/96, GRUR 1998, 138 - Staubfiltereinrichtung, zum Nichtigkeitsverfahren).
- 33 Diesem Verständnis der Beschwerde steht der Grundsatz, wonach bei befristeten Rechtsmitteln innerhalb der Frist klar erkennbar sein muss, wer Rechtsmittelführer ist, nicht entgegen. Beide Patentinhaberinnen sind in der Beschwerdeschrift konkret bezeichnet, so dass durch Auslegung der Beschwerde lediglich zu ermitteln ist, welche von ihnen im Falle unzureichender Gebühreinzahlung in zulässiger Weise Beschwerde erhoben hat.
- 34 dd) Danach ist die Beschwerde der Patentinhaberinnen im Streitfall dahin auszulegen, dass sie für den Fall, dass die eingezahlte einfache Beschwerdegebühr nicht ausreicht, die Durchführung des Beschwerdeverfahrens für die im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle genannte Patentinhaberin zu 1 erstreben.
- 35 3. Damit kann die Entscheidung des Patentgerichts insoweit keinen Bestand haben, als dieses festgestellt hat, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gilt.
- 36 4. Dagegen bleibt das Rechtsmittel der Patentinhaberin zu 2 erfolglos. Die Einzahlung der zweiten Beschwerdegebühr erfolgte erst nach Ablauf der Beschwerdefrist. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Einzahlung der Beschwerdegebühr hat das Patentgericht mit zutreffender Begründung versagt.

37 5. Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (§ 108 Abs. 1 PatG) ist die Sache im Umfang der Aufhebung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

38 Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 17.12.2016 - 10 W(pat) 7/15 -



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 112/13

Verkündet am:
15. September 2015
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: _____ ja

Teilreflektierende Folie

EPÜ Art. 87 Abs. 1

Die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, kann jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.

BGH, Urteil vom 15. September 2015 - X ZR 112/13 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 1. August 2013 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 799 436 (Streitpatents), das am 31. August 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters 295 15 073 (L2) angemeldet worden ist. Nach Abschluss eines Einspruchsverfahrens lautet Patentanspruch 1, dem zwölf weitere Ansprüche unmittelbar oder mittelbar nachgeordnet sind, wie folgt:

"Verwendung eines Bildprojektors (12), einer reflektierenden Fläche (18) und einer glatten transparenten und teilreflektierenden Folie (20) zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bühne (28) oder dergleichen, wobei die reflektierende Fläche (18) auf dem Boden (30) der Bühne (28) in deren mittlerem Bereich angeordnet ist und die Folie

(20) zwischen dem Boden (30) und der Decke (32) der Bühne (28) über deren gesamte Breite derart verläuft, dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflektierenden Fläche (18) und dem Hintergrund der Bühne (28) und ihr oberes Ende an der Decke (32) an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojektor (12) an der Decke (32) vor dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie (20) angeordnet und auf die reflektierende Fläche (18) gerichtet ist, so dass das vom Bildprojektor (12) projizierte Licht zuerst von der reflektierenden Fläche (18) teilweise reflektiert wird, so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild (26) im Hintergrund der Bühne (28) entsteht, wobei die Folie (20) eine Fläche von mindestens 3 mal 4 m aufweist und unter Zugspannung steht."

2 Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung und sei nicht patentfähig. Als Stand der Technik sei auch L2 zu berücksichtigen, da das Streitpatent das Prioritätsrecht der L2 zugrundeliegenden Anmeldung nicht wirksam in Anspruch nehme. Der Beklagte hat das Streitpatent in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, und hilfsweise mit zwei geänderten Anspruchssätzen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt.

Entscheidungsgründe:

4 I. 1. Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer glatten, transparenten und teilreflektierenden Folie zur Wiedergabe von Bildern im Hintergrund einer Bühne. Nach der Darstellung der Streitpatentschrift war es bekannt, feststehende oder sich bewegende Bilder in der Form vorzuführen, dass der Vortragende außerhalb des Lichtkegels zwischen Projektor und Leinwand steht und die Bilder kommentiert.

Trete der Vortragende bei einer solchen Anordnung in den Lichtkegel, führe dies dazu, dass das Bild für die Zuschauer durch den von ihm geworfenen Schatten teilweise verdeckt und damit nicht zu sehen sei. Zur Erläuterung des wiedergegebenen Bildes müsse er deshalb außerhalb des Lichtkegels bleiben und sich eines Zeigestocks oder einer Lampe mit scharf gebündeltem Strahl bedienen. Unter bestimmten Umständen sei es wünschenswert, dass der Vortragende die Möglichkeit habe, in das Bild hineinzutreten, ohne dessen Wiedergabe zu stören.

5 Das technische Problem besteht vor diesem Hintergrund darin, die für eine Bild- oder Filmprojektion erforderlichen Vorrichtungen so zu verwenden, dass dies ermöglicht wird.

6 2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent die Verwendung eines Bildprojektors vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Fläche und einer Folie zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bühne oder dergleichen. [M1 teilweise]
2. Die reflektierende Fläche ist auf dem Boden der Bühne in deren mittlerem Bereich angeordnet. [M2]
3. Die Folie
 - a) ist glatt, [M1 teilweise]
 - b) transparent, [M1 teilweise]
 - c) und teilreflektierend; [M1 teilweise]
 - d) sie verläuft zwischen dem Boden und der Decke der Bühne über deren gesamte Breite derart, dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflektierenden Fläche und dem Hintergrund der Bühne und ihr oberes Ende an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist; [M3, M3a, M3b]

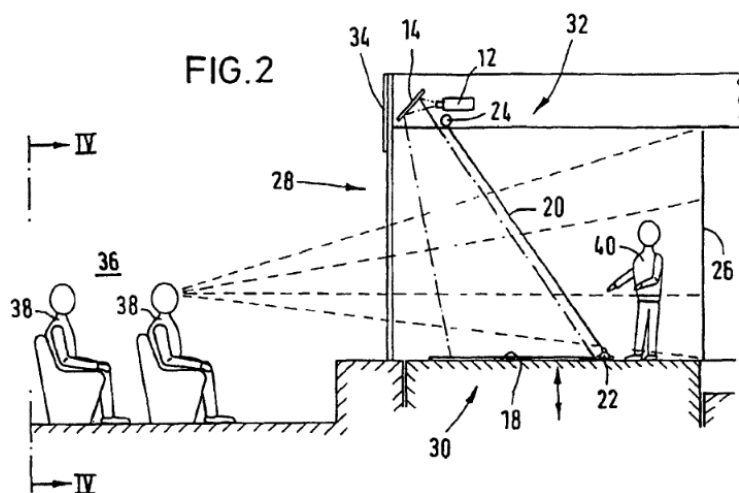
- e) sie weist eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m auf; [M5]
- f) sie steht unter Zugspannung. [M5a]

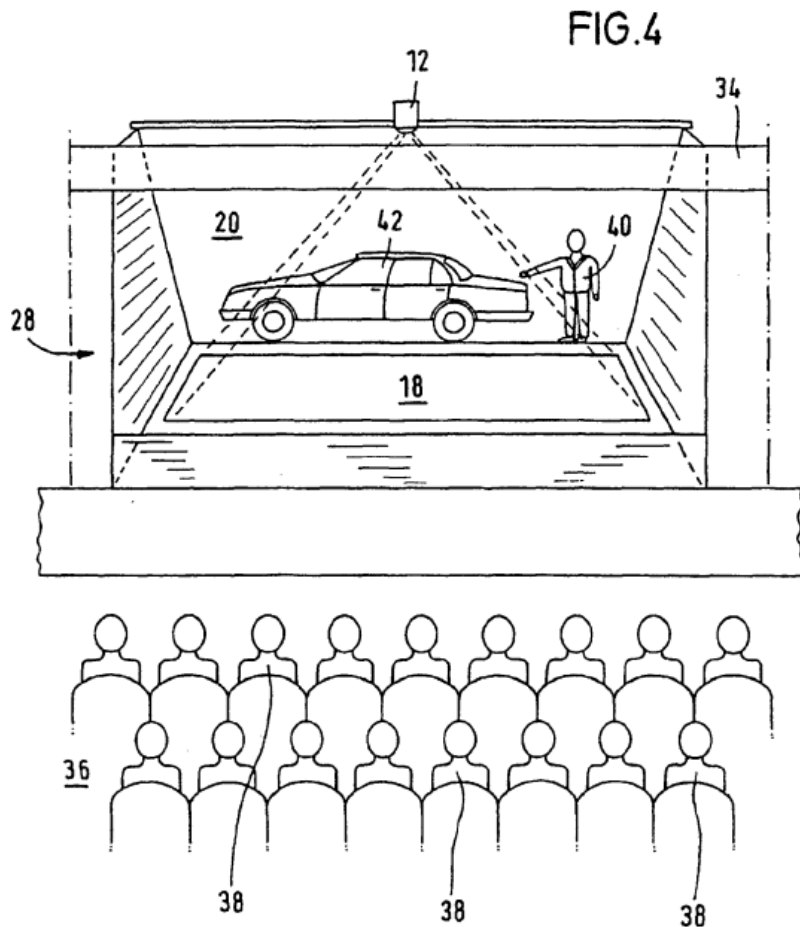
4. Der Bildprojektor

- a) ist an der Decke vor dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie angeordnet, [M4, M4a]
- b) ist auf die reflektierende Fläche gerichtet, so dass das von ihm projizierte Licht zuerst von der reflektierenden Fläche teilweise reflektiert wird, so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild im Hintergrund der Bühne entsteht. [M4b, M4c, M4d]

7

Durch eine solche Anordnung wird das Licht vom Bildprojektor auf die reflektierende Fläche geworfen und spiegelt sich dann in der Folie derart, dass es für den Zuschauer auf dem Hintergrund der Bühne erscheint. Steht der Vortragende hinter der reflektierenden Fläche und der Folie und damit außerhalb des Lichtkegels, wird die Bilddarstellung nicht gestört. Zugleich ist es ihm möglich, ohne Hilfsmittel auf Einzelheiten des wiedergegebenen Bildes hinzuweisen oder - etwa dadurch, dass er sich mit den Bildern bewegt - besondere Effekte zu erzielen. Die nachstehend wiedergegebenen Figuren 2 und 4 der Streitpatentschrift zeigen eine schematische Seitenansicht einer solchen Anordnung und eine Ansicht aus der Perspektive des Zuschauers.





8 3. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:

9 a) Die in Merkmal 1 beschriebenen Vorrichtungselemente sollen zur Darstellung von Bildern im Hintergrund einer Bühne oder dergleichen verwendet werden. Sie können also auf einer ohnehin in einer Stadthalle, einer Aula usw. vorhandenen Bühne, die sich etwa durch ein Podest gegenüber dem Zuschauerraum abgrenzt, eingesetzt werden. Mit der Wendung "oder dergleichen" werden auch Verwendungen einbezogen, bei denen ein bestimmter Bereich, etwa eine bestimmte Fläche einer Halle, nur durch die Anordnung der in Merkmal 1 aufgeführten Vorrichtungselemente, insbesondere durch die Folie, als ein Bereich ausgewiesen wird, der der Darstellung von Bildern dient, und damit als Bühne fungiert.

- 10 b) Nach Merkmal 2 ist die reflektierende Fläche auf dem Boden der Bühne in deren mittlerem Bereich angeordnet. Unter Berücksichtigung der Anordnung der im Anspruch genannten Vorrichtungselemente insgesamt und des vorgesehenen Lichtgangs ist dies einmal dahin zu verstehen, dass die reflektierende Fläche nicht im hinteren Bereich der Bühne angeordnet ist. Dort soll vielmehr nach Merkmal 4b das virtuelle Bild entstehen. Zudem ergibt sich aus Merkmal 3d, dass das untere Ende der Folie vom Zuschauerraum aus gesehen hinter der reflektierenden Fläche angeordnet ist. Dies bedeutet, dass sich ein Teil des Bühnenbodens hinter der reflektierenden Fläche befindet. Dem Merkmal ist zum anderen zu entnehmen, dass sich die reflektierende Fläche nicht ganz vorne auf dem Bühnenboden befindet, was sich daraus erklärt, dass diese Fläche das Licht reflektieren soll, das von dem weiter vorne angeordneten Bildprojektor ausgestrahlt wird.
- 11 c) Unter einem Bildprojektor ist eine Vorrichtung zu verstehen, die eine Lichtquelle und optische Elemente wie Linsen, Prismen oder Spiegel umfasst, die es ermöglichen, das Licht nach außen zu leiten, um ein Bild zu projizieren.
- 12 Nach Merkmal 4a ist der Bildprojektor an der Decke vor dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie angeordnet. Soweit es im Patentanspruch weiter heißt, dass der Projektor an der Decke an einer - im Verhältnis zum unteren Ende der Folie - weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, kommt dem kein eigenständiger sachlicher Gehalt zu. Die Patentschrift befasst sich lediglich damit, in welchem Bereich der Decke der Bildprojektor angeordnet ist, enthält aber keinerlei Angaben dazu, auf welche Weise er dort befestigt ist bzw. gehalten wird.
- 13 Merkmal 4a ist nicht zu entnehmen, dass der Bildprojektor insgesamt vor dem oberen Ende der Folie angeordnet sein muss. Der Fachmann, der maßgeblich auf die Funktion des Bildprojektors abstellt, versteht dieses Merkmal vielmehr dahin, dass der Bereich des Projektors, der das austretende Licht auf die reflektierende Fläche richtet, vor dem oberen Ende der Folie angeordnet ist,

und erkennt, dass es nicht darauf ankommt, ob weitere Teile des Projektors, etwa das Gehäuse der Lichtquelle, vor, über oder hinter dem oberen Ende der Folie angeordnet sind. In diesem Verständnis sieht sich der Fachmann durch die Figuren 1 bis 3 und 5 der Streitpatentschrift bestätigt, die jeweils zeigen, dass zwar der Spiegel 14 - als Teil des Bildprojektors - vor dem oberen Ende der Folie angeordnet ist, das Gehäuse des Lichtverstärkers sich dagegen teilweise darüber bzw. sogar dahinter befindet.

14 Dementsprechend ist Merkmal 4b, wonach der Bildprojektor auf die reflektierende Fläche gerichtet ist, aus fachlicher Sicht dahin zu verstehen, dass der Teil des Bildprojektors, aus welchem das Licht austritt, auf diese Fläche gerichtet ist. Dabei kann es sich auch - wie beispielhaft in Figur 1 gezeigt - um einen vor dem Lichtverstärker angeordneten Spiegel handeln, der das von der Lichtquelle ausgehende Licht umlenkt. Absatz 11 der Beschreibung steht diesem Verständnis des Merkmals 4b nicht entgegen. Dort ist zwar davon die Rede, dass der Lichtverstärker horizontal ausgerichtet sei und in Richtung des Zuschauerraums strahle. Blicke es hierbei, könnte jedoch, wie für den Fachmann ohne weiteres zu erkennen ist, der für die angestrebte Erzeugung eines virtuellen Bildes im Bühnenhintergrund erforderliche Lichtgang nicht erreicht werden. Das in Richtung des Zuschauerraums strahlende Licht muss daher - wie etwa in Figur 1 gezeigt - durch einen Spiegel oder dergleichen zur reflektierenden Fläche umgelenkt werden. Soweit dies in Absatz 11 nur als "weitere Ausgestaltung" bezeichnet wird, handelt es sich ersichtlich um eine ungenaue Formulierung. Für den Fachmann ist nicht zweifelhaft, dass die Umlenkung des Lichtstrahls bei einer solchen Anordnung des Lichtverstärkers nicht optional, sondern stets erforderlich ist.

15 d) Merkmal 3c, wonach die Folie teilreflektierend ist, kann - anders als die Klägerin meint - nicht entnommen werden, dass es sich hierbei um eine inhärente Eigenschaft der Folie handeln muss. Für die Erreichung des mit der technischen Lehre verfolgten Ziels kommt es nicht darauf an, ob die Folie als

solche - unter allen denkbaren Einsatzbedingungen - teilreflektierend ist. Maßgeblich ist lediglich, ob sie in der konkreten Anordnung, in der sie zum Einsatz kommt, teilreflektierende Eigenschaften hat. Dieses Verständnis wird auch durch Absatz 12 der Beschreibung nahegelegt, wo die teilreflektierende Eigenschaft der Folie im Zusammenhang mit der konkreten Anordnung gemäß Merkmalen 3d und 3f beschrieben wird.

16 e) Merkmal 3e, wonach die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist, legt eine Mindestgröße fest, die für den Anwendungsbereich geeignet ist, der nach der Beschreibung des Streitpatents im Vordergrund steht, nämlich die Vorführung von Dias oder Filmen vor mehreren Zuschauern unter Mitwirkung eines Vortragenden, wie sie beispielhaft in Figuren 2 und 4 gezeigt wird und bei der neben dem auf der Bühne stehenden Vortragenden Raum für die Darstellung eines zu erläuternden Bildinhalts ist.

17 II. Das Patentgericht (GRUR-RR 2013, 500 = Mitt 2013, 455) hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

18 Das Streitpatent sei in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären, weil der Gegenstand von Patentanspruch 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe. In den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (WO 97/11405 = L3) sei hinsichtlich des Reflexionsverhaltens der Folie lediglich angegeben, dass diese 30% bis 50%, vorzugsweise 30% des auf sie treffenden Lichts reflektieren solle. Der Fachmann, ein berufserfahrener Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Optik mit Erfahrungen im Bereich der Theater- und Veranstaltungstechnik werde den Offenbarungsgehalt der Anmeldung hierauf beschränkt sehen. Merkmal M1 (hier: Merkmal 3c) wonach die Folie teilreflektierend ist, stelle damit eine Verallgemeinerung dar, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbart sei. In diesem Zusammenhang sei auch zu berücksichtigen, dass teilreflektierende Folien zum Anmeldezeitpunkt nicht üblich gewesen seien, so dass für den Fachmann, der die technische Lehre realisieren sollte, eine Bereichsangabe als Voraussetzung für eine

erfolgreiche Ausführung der Lehre wichtig gewesen sei. Er habe diese Angabe daher nicht so verstanden, dass sie nur ein Ausführungsbeispiel darstelle.

19 Das Streitpatent könne auch nach Maßgabe des Hilfsantrags I keinen Bestand haben, weil Patentanspruch 1 auch in dieser Fassung auf unzulässiger Erweiterung beruhe.

20 In der Fassung von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II sei die unzulässige Erweiterung durch Aufnahme des zusätzlichen Merkmals, wonach die Folie 30% bis 50% des auf sie treffenden Lichts reflektiert, beseitigt. Auch in dieser Fassung könne der Beklagte die Priorität der L2 nicht wirksam in Anspruch nehmen. Merkmal 5 (hier: Merkmal 3e) wonach die Folie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweise, sei in L2 nicht offenbart. Diese Schrift enthalte keine Angaben oder Figuren, aus denen die in Merkmal 5 konkret beanspruchte Flächenangabe unmittelbar und eindeutig entnommen werden könnten. Damit gelte für das Streitpatent der Zeitrang des Anmeldetags vom 31. August 1996. Zugleich sei das vor diesem Tag veröffentlichte Dokument L2 als Stand der Technik zu berücksichtigen. Der Versuch des Beklagten, durch einen sogenannten Prioritätsdisclaimer zu erreichen, dass die Priorität für alle anderen Merkmale außer Merkmal 5 in Anspruch genommen werden könne, sei nicht zulässig.

21 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag II sei danach zwar neu, aber durch den Stand der Technik nahegelegt. L2 offenbare sämtliche Merkmale außer Merkmal 5. Da L2 beschreibe, dass die Folie zwischen dem Boden und der Decke der Bühne über deren gesamte Breite verlaufen solle, sei es für den Fachmann aufgrund einfacher weiterer Überlegungen selbstverständlich, die Größe der Folie an die Größe der Bühne anzupassen. Aufgrund üblicher Bühnengrößen werde er danach die Foliengröße so wählen, dass sie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweise. Der weitere von der Klägerin vorgelegte Stand der Technik sei dagegen nicht geeignet, den Gegenstand von Patentanspruch 1 nahezulegen; dies gelte auch für die

deutsche Offenlegungsschrift 38 08 406 (L13) und die als Anlage L8 vorgelegte Beschreibung einer Anordnung zur Erzeugung eines virtuellen Bildes auf einer Bühne ("Pepper's Ghost Illusion").

22 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht stand.

23 1. Die Auffassung des Patentgerichts, der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (L3) hinaus, trifft nicht zu.

24 a) Nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist dabei, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik, bei dem es sich nach den zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts um einen berufserfahrenen Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Optik mit Erfahrungen im Bereich der Theater- und Veranstaltungstechnik handelt, den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn. 21 - Wundbehandlungsvorrichtung).

25 b) Eine unzulässige Erweiterung ist nicht darin zu sehen, dass die Folie in Patentanspruch 1 als teilreflektierend beschrieben ist.

26 Allerdings ist die Folie weder in der Beschreibung der L3 noch in den dort formulierten Ansprüchen ausdrücklich als teilreflektierend bezeichnet. Gleichwohl ergibt sich diese Eigenschaft der Folie für den Fachmann aus der L3 unmittelbar und eindeutig. In der Beschreibung der L3 wird einleitend auf den so-

genannten Geistertrick verwiesen, wie er auch in der L8 beschrieben ist. So dann wird ausgeführt, dass ein vergleichbarer Effekt hier durch die Anordnung einer reflektierenden Fläche auf dem Boden der Bühne und einer transparenten, glatten, zwischen Boden und Decke der Bühne verlaufenden Folie erreicht werden soll. Hierzu wird geschildert, dass die Vorrichtung von dem physikalischen Prinzip Gebrauch mache, das ein Autofahrer an der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs beobachten könne, wenn ein auf der Ablage liegender Gegenstand aus Sicht des Autofahrers vor der Scheibe zu liegen scheine. Nach der erfindungsgemäßen Lehre soll die reflektierende Fläche der Ablage entsprechen. Das Objekt spiegele sich dann in der transparenten glatten Folie derart, dass es für den Zuschauer auf dem Hintergrund der Bühne erscheine (S. 3 Mitte). Dieser Darstellung entnimmt der Fachmann ohne weiteres, dass die transparente Folie nicht völlig transparent ist - sonst fiel das Licht einfach durch sie hindurch - was zugleich bedeutet, dass sie das auf sie gelenkte Licht jedenfalls in einem gewissen Umfang spiegelt, also reflektierende Eigenschaften hat. Dass die Folie mit den Angaben, sie sei glatt und transparent, nicht abschließend beschrieben ist, ergibt sich für den Fachmann auch aus der Beschreibung der Funktionsweise der vorgeschlagenen Verwendung in der L3. Unter Berücksichtigung der Figur 4 und dem im allgemeinen Teil der Beschreibung erläuterten Ziel der Erfindung, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich der Vortragende (scheinbar) vor dem Bild bewegt, ohne dessen Wahrnehmung durch die Zuschauer zu beeinträchtigen (S. 3), ist aus fachlicher Sicht klar, dass die Folie nicht völlig transparent sein darf, weil sonst das Bild für den Zuschauer nicht zu sehen wäre. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Folie das Licht teilweise reflektieren muss. Reflektierte sie das projizierte Licht vollständig, könnten die Zuschauer den Vortragenden, der sich hinter der Folie befindet, nicht sehen. Damit ist der L3 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass die Folie teilreflektierend ist. Der Fachmann versteht vor diesem Hintergrund die Passage auf S. 4, 2. Absatz der L3 als nähere Erläuterung der erfindungsgemäßen Lehre dahin, dass es vorteilhaft ist, wenn die Folie 30% bis 50% des auf

sie treffenden Lichts reflektiert, und besonders vorzugswürdig, wenn sie 30% des auftreffenden Lichts reflektiert.

- 27 c) Die Angabe in Patentanspruch 1, dass der Bildprojektor an der Decke an einer Stelle gehalten ist, die - bezogen auf das untere Ende der vom Boden zur Decke verlaufenden Folie - weiter vorn liegt, beruht ebenfalls nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. Wie oben ausgeführt kommt diesem in L3 nicht erwähnten Merkmal keine eigenständige Bedeutung zu; es besagt nichts anderes, als dass der Projektor an der Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle angeordnet ist.
- 28 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag ist auch patentfähig. Für die Beurteilung der Patentfähigkeit hat die Gebrauchsmusterschrift 295 15 073 (L2) außer Betracht zu bleiben, weil das Streitpatent deren Priorität wirksam in Anspruch nimmt. Der weitere Stand der Technik ist nicht geeignet, die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 in Frage zu stellen.
- 29 a) Bei der Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Gebrauchsmusteranmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausfüh-

rungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 19 ff. mwN - Kommunikationskanal).

30 b) Nach dieser Maßgabe nimmt das Streitpatent das Prioritätsrecht der L2 wirksam in Anspruch.

31 aa) Der Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der L2 steht, anders als die Klägerin annimmt, nicht entgegen, dass dort in Patentanspruch 1 und in der Überschrift von einer Vorrichtung die Rede ist, denn auch L2 befasst sich durchweg allein damit, wie die näher beschriebenen Vorrichtungselemente zur Darstellung von Bildern verwendet werden.

32 bb) Auch der Umstand, dass L2 keine konkreten Angaben zu den Maßen der Folie enthält, führt nicht dazu, dass das Streitpatent die Priorität der L2 nicht in Anspruch nehmen kann.

33 Das Fehlen von Maßangaben legt nahe, dass der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen die Verwendung von Folien unterschiedlicher Größe umfasst und damit auch solcher, die eine kleinere Fläche als 3 m auf 4 m aufweisen. L2 spricht ganz allgemein von Film- und Bildvorträgen vor Zuschauern. Dies lässt die Möglichkeit offen, dass nicht nur sehr große Bühnen, etwa in Stadthallen oder dergleichen gemeint sind, sondern auch sehr kleine Bühnen in Räumen für wenige Zuschauer, was zur Folge hätte, dass ein sehr breiter Bereich von Foliengrößen in Betracht kommt. L2 offenbart damit mittelbar, ohne sich auf bestimmte Maßangaben festzulegen, eine breite Bereichsangabe, die nur durch den Begriff der Bühne begrenzt wird und jedenfalls übliche Bühnengrößen umfasst.

34 Es kann dahinstehen, ob in einem solchen Fall damit zugleich alle innerhalb dieses Bereichs liegenden Einzelwerte oder Teilbereiche als offenbart anzusehen sind. Ferner kann offenbleiben, ob es für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts einer Voranmeldung mit einer solchen Bereichsangabe aus-

reicht, wenn sich die Nachanmeldung auf einzelne Werte oder Teilbereiche, die innerhalb des in der Voranmeldung angegebenen Bereichs liegen, beschränkt und mit dieser Beschränkung keine anderen technischen Wirkungen einhergehen. Die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, kann jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.

35 So verhält es sich hier. Eine Mindestfläche der Folie von 3 m auf 4 m kann der Fachmann der L2 unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen. Die oben wiedergegebenen Figuren 2 und 4 der Streitpatentschrift finden sich - mit minimalen, hier unwesentlichen Abweichungen - bereits in L2. Aus dem Verhältnis der Größe des Vortragenden (Bezugszeichen 38) zu dem Abstand zwischen Bühnenboden und -decke und unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Folie nicht senkrecht, sondern schräg verläuft, ergibt sich ohne weiteres, dass die dort gezeigte Folie eine Höhe von mindestens 3 m aufweist. Figur 4 lässt zudem erkennen, dass die Folie mindestens 4 m breit ist. Dies wird nicht nur dadurch deutlich, dass die Breite der Folie deren Höhe merklich übersteigt, sondern auch aus den aus Figur 4 ersichtlichen Größenverhältnissen zwischen Vortragendem und Bildobjekt.

36 Der Umstand, dass L2 - wie zugunsten der Klägerin unterstellt werden mag - auch andere Gestaltungen umfasst, bei denen kleinere Folien verwendet werden, steht danach der Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der Voranmeldung nicht entgegen.

37 cc) Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, die Lehre des Streitpatents weise im Hinblick auf das Merkmal 4b einen Unterschied zur L2 auf, der die Identität der Erfindung in Voranmeldung und Nachanmeldung in Frage stelle.

- 38 Die Klägerin meint, bei konsistenter Auslegung des Streitpatents, insbesondere bei Berücksichtigung des Rückbezugs von Patentanspruch 4 auf den Hauptanspruch, müsse dieses dahin verstanden werden, dass nicht notwendig der Bildprojektor selbst das ausgestrahlte Licht auf die reflektierende Fläche ausrichten müssen, sondern dass dies auch durch vor dem Bildprojektor angeordneten Spiegel geschehen könne, der das Licht umlenke. Eine solche Anordnung sei in L2 nicht gezeigt.
- 39 Dieser Argumentation liegt eine unzutreffende Auslegung von Patentanspruch 1 zugrunde. Unter einem Bildprojektor im Sinne von Merkmal 2 ist, wie oben ausgeführt, eine Vorrichtung zu verstehen, die nicht nur die Lichtquelle umfasst, sondern auch Linsen, Prismen, Spiegel oder dergleichen, die das Licht nach außen leiten, um das Bild zu projizieren. Im gleichen Sinne spricht jedoch bereits die L2 von einem dort als Bildgeber bezeichneten Bildprojektor, der allein funktional dahin beschrieben wird, dass er das Bild auf die reflektierende Fläche wirft. Auch wenn die Figuren 1 bis 3 - anders als die entsprechenden Figuren des Streitpatents - keine Anordnung von Lichtverstärker und Spiegel zeigen, sondern den Bildgeber nur ganz schematisch darstellen, erkennt der Fachmann, dass es funktional nur darauf ankommt, dass das Licht zur Erzeugung des zu projizierenden Bilds an einer vor dem vorderen Ende der Folie befindlichen Stelle aus dem Projektor austritt und auf die reflektierende Fläche geleitet wird. Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann, der die L2 liest, den Begriff des Bildgebers einschränkend dahin versteht, dass nur Vorrichtungen gemeint sind, bei denen Lichtquelle und Linse so angeordnet sind, dass keine Umlenkung des Lichts erfolgt, sind unter diesen Umständen nicht ersichtlich.
- 40 dd) Die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts der L2 wird schließlich auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass es in deren Beschreibung heißt, der Vortragende stehe vom Zuschauerraum aus gesehen vor der reflektierenden Fläche (S. 3, erster Absatz), während die Beschreibung der Anmeldung zum Streitpatent besagt, dass er hinter dieser Fläche steht. Wie sich schon aus dem

nachfolgenden Satz der Beschreibung der L2 ergibt, beruht diese Formulierung ersichtlich auf einem Schreibversehen. Denn die Folgerung, dies heie, dass weder das Bild des Vortragenden auf dem Hintergrund abgebildet werde noch er die Bilddarstellung stre, trfe ersichtlich nicht zu, wenn der Vortragende vor statt hinter der reflektierenden Flche stnde. Fr die vergleichbare Formulierung im letzten Satz des ersten Absatzes auf Seite 4 der L2 gilt Entsprechendes.

41 Nimmt damit das Streitpatent das Priorittsrecht der L2 zu Recht in Anspruch, ist diese bei der Beurteilung der Patentfhigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 auer Betracht zu lassen.

42 c) Die deutsche Offenlegungsschrift 38 08 406 (L13) stellt die Patentfhigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nicht in Frage.

43 aa) L13 stellt in Figuren 1 bis 7, insbesondere in Figur 6 und der zugehrigen Beschreibung eine Vorrichtung nach Art eines Displays vor, die z.B. auf einer Ausstellung oder Messe, in Schaufenstern, in Museen oder dergleichen benutzt werden knne.

44 Diese Vorrichtung ist damit, anders als der Gegenstand von Patentanspruch 1, nicht auf den Einsatz auf einer Bhne bezogen. Sie ist zwar geeignet zur Darstellung virtueller Bilder, doch fehlt es an einer Bhne oder dergleichen, in deren Hintergrund die Darstellung des Bildes erfolgen soll (Merkmal 1, Merkmal 4b). Damit ist auch eine sinnvolle Zuordnung von Boden und Decke der Bhne nicht mglich.

45 Der Bildschirm (4'), der der reflektierenden Flche nach Merkmal 2 entspricht, nimmt nach Figur 6 die gesamte Breite des unteren Bereichs des Gehuses (1) ein. Selbst wenn man diesen unteren Bereich des Gehuses als Bhnenboden ansehen wollte, ist der Bildschirm nicht im mittleren Bereich der Bhne angeordnet, denn dies setzte, wie ausgefhrt, voraus, dass es, bezogen

auf die Blickrichtung der Zuschauer - davor und dahinter - einen Bereich des Bühnenbodens gibt, der nicht von der reflektierenden Fläche in Anspruch genommen wird. Aus der L13 und dem Vortrag der Klägerin hierzu ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die in Figur 6 gezeigte Vorrichtung auf einer Bühne platziert wird (Merkmal 2).

46 Das vom Bildschirm (4') reflektierte Licht wird in der Vorrichtung nach Figur 6 nicht auf eine Folie, sondern auf eine Scheibe (2) gelenkt (Merkmal 3). Deren oberes Ende wird nicht an der Decke gehalten. Die Scheibe wird vielmehr nur an ihrem unteren Ende durch die Achse (3) gehalten (Merkmal 3d). Die Scheibe steht nicht unter Zugspannung (Merkmal 3f), ferner ist L13 nicht zu entnehmen, dass sie eine Fläche von mindestens 3 m auf 4 m aufweist (Merkmal 3e).

47 bb) L13 beschreibt darüber hinaus als weitere Ausführungsform eine Vorrichtung zur Erzeugung von virtuellen Bildern, die als eine relativ große und breite und entsprechend tiefe Bühne ausgebildet ist und insbesondere in Figur 8 dargestellt ist.

48 Als reflektierende Fläche dient dort ein Umlenkspiegel (41), der auf dem Boden des unteren Projektionsraums (38) angeordnet ist. Nachdem es sowohl davor als auch dahinter einen Bereich des - gestuften - Bühnenbodens gibt, der keine reflektierende Fläche aufweist, ist eine Anordnung der reflektierenden Fläche im mittleren Bereich der Bühne offenbart (Merkmal 2).

49 Auch bei Figur 8 wird keine teilreflektierende Folie, sondern eine Scheibe (2) verwendet (Merkmal 3). Der Beschreibung lässt sich weder entnehmen, dass diese unter Zugspannung steht, noch dass sie eine Fläche von mindestens 3 m mal 4 m aufweist (Merkmale 3e und 3f).

50 Der Bildprojektor (14) ist nicht an der Decke der Bühne angeordnet, sondern unterhalb des gestuften Bühnenbodens in einem als Projektionsraum (38) bezeichneten Teil der Vorrichtung (Merkmal 4a).

51 cc) Aus dem Stand der Technik ergab sich für den Fachmann keine Anregung, um von den in L13 beschriebenen Vorrichtungen zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen.

52 Der Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt bot aus fachlicher Sicht keine Anregung, statt der in L13 verwendeten Scheibe eine teilreflektierende Folie zu verwenden. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang auf das deutsche Patent 44 45 302 (L9b) und die internationale Anmeldung WO 95/33540 (L11) Bezug nimmt, können diese keine Berücksichtigung finden, weil sie erst nach dem Prioritätszeitpunkt veröffentlicht worden sind. Aus dem als Anlage L9 vorgelegten Prospekt "Foil Mirror" ergibt sich lediglich, dass die Verwendung von Spiegelfolien, die in unterschiedlichem Maße reflektieren, bereits 1986 bekannt war und eine Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten auch auf der Bühne in Betracht gezogen wurde. Nach L9 kann ein solcher Folienspiegel jedoch nur bis zu einer Größe von 6 m mal 1,3 m verwirklicht werden, weshalb der Fachmann die Verwendung solcher Folien für die in Patentanspruch 1 beanspruchte Mindestfläche nicht in Betracht gezogen hätte.

53 L13 zeigt sowohl in Figur 6 als auch in Figur 8 komplex aufgebaute Vorrichtungen, die in ihrer Gesamtheit verwendet werden, um virtuelle Bilder zu erzeugen. In beiden dort beschriebenen Ausführungsbeispielen wird eine gestufte Anordnung gezeigt, bei der die reflektierende Fläche, von der aus das Licht auf die teilreflektierende Scheibe gelenkt wird, deutlich unterhalb der Unterkante des virtuellen Bildes platziert ist. Aus L13 ergibt sich daher keine Anregung zu der technischen Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents zu gelangen, die darauf zielt, eine ohnehin vorhandene Bühne zu nutzen, um mithilfe einiger weniger Komponenten - Projektor, reflektierende Fläche und teilreflektierende Folie - die Möglichkeit bereitzustellen, effektvolle Bildvorführungen

zu gestalten, ohne dass es einer gestuften Anordnung von reflektierender Fläche und Bühnenhintergrund bedarf.

54 Schließlich kann nicht angenommen werden, dass der Fachmann aus Figur 6 der L13 die Anregung erhält, die in Figur 8 gezeigte Vorrichtung so umzugestalten, dass der Bildprojektor nicht unterhalb der Bühne, sondern an der Bühnendecke vor der teilreflektierenden Scheibe angeordnet und nach unten gerichtet wird. Dem steht nicht nur entgegen, dass in der Beschreibung der Ausführungsform gemäß Figur 8 betont wird, dass die Anordnung des Projektors im unteren Bühnenraum (39) die Möglichkeit schafft, den Abstand des Bildschirms (4) zum Umlenkspiegel (41) zu variieren und damit die Luftbilder in unterschiedlichen Tiefen im Bühnenraum erscheinen zu lassen, sondern auch, dass an der Bühnendecke im Bereich des oberen Endes der teiltransparenten Scheibe bereits andere Vorrichtungselemente - Projektoren (43) und Lautsprecher (48) - vorgesehen sind.

55 d) Das Patentgericht hat zutreffend dargelegt, dass die Beschreibung der "Pepper's Ghost Illusion" (L8) der Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nicht entgegensteht. Auf diese Ausführungen, die die Klägerin im Berufungsrechtszug nicht angegriffen hat, wird Bezug genommen.

56 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.08.2013 - 4 Ni 28/11 (EP) -

„Tabakdose“

Widerruf eines Patents (Behälter für Lebensmittel); Fehlende Patentfähigkeit wegen einer offenkundigen Vorbenutzung; Erfordernis der Angabe des Zeitpunkts des Beginns der Benutzung

Gericht: BGH

Datum: 29.04.1997

Aktenzeichen: X ZB 13/96

Entscheidungsform: Beschluss

Referenz: JurionRS 1997, 19474

Entscheidungsname: Tabakdose

Verfahrensgang:

vorgehend:

BPatG - 03.05.1996

Rechtsgrundlagen:

§ 59 Abs. 1 S. 4 PatG

§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG

§ 59 Abs. 1 S. 3 PatG

§ 3 Abs. 1 PatG

Fundstellen:

GRUR 1997, 740-741 (Volltext mit amtl. LS) "Tabakdose"

NJW-RR 1997, 1329-1330 (Volltext mit amtl. LS)

Verfahrensgegenstand:

Tabakdose

Deutsches Patent 39.19.835

BGH, 29.04.1997 - X ZB 13/96

Amtlicher Leitsatz:

Ein Einspruch ist nicht deshalb unzulässig, weil Beginn und Dauer einer Vorbenutzung nicht angegeben sind, sofern nur behauptet ist, daß die Vorbenutzung vor dem maßgeblichen Anmelde- bzw. Prioritätsdatum stattgefunden habe.

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
durch
den Vorsitzenden Richter Rogge und
die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver
am 29. April 1997
beschlossen:

Tenor:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß des 34. Senats (Technischer Beschwerdesenat XXI) des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 1996 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,00 DM festgesetzt.

Gründe

1 I.

Das Streitpatent, das einen Behälter, insbesondere für Lebensmittel betrifft, beruht auf einer Anmeldung vom 17. Juni 1989, für die eine innere Priorität vom 4. Februar 1989 in Anspruch genommen worden ist. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 8. Mai 1991 Einspruch eingelegt und wegen offenkundiger Vorbenutzung einer Pfeifentabakdose Widerruf des Patents begehrt. Zur Begründung hat sie wörtlich ausgeführt:

"Hierzu wird auf eine von der Einsprechenden hergestellte und vor dem Anmeldetag vom 4. Februar 1989 auf dem Markt vertriebene Blechdose verwiesen, von der in der Anlage eine Skizze und Kopien beigelegt werden. Der Skizze ist auch eine Dosenbeschreibung beigelegt.

Diese Dose wird durch die Firma P.G.C. H. in A. zur Verpackung und Verkauf ihrer Produkte eingesetzt.

Ein Muster der Dose wird nachgereicht.

Für die Herstellung und den Vertrieb der Dose vor dem Anmeldetag bzw. dem Tag der inneren Priorität des angegriffenen Patents wird Beweis durch Zeugenaussage angeboten. ..."

2 Das Deutsche Patentamt hat den Einspruch für hinreichend substantiiert erachtet, das Patent aber aufrechterhalten, weil die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Schutzfähigkeit der Lehre des Patents nicht entgegenstehe. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 3. Mai 1996 zurückgewiesen. Das Einspruchsvorbringen enthalte keine hinreichend substantiierten Angaben zur behaupteten Vorbenutzung. Ein auf "Vorbenutzung" gestützter Einspruch sei unzulässig, wenn bezüglich des Zeitpunkts der Benutzung nur angegeben sei: "vor dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag". Gegen diese Zurückweisung richtet sich die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden, mit der sie beantragt,

3 den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

4 II.

Das aufgrund der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht statthafte, zulässig eingelegte Rechtsmittel führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

5 1.

Nicht zu beanstanden ist allerdings, daß das Bundespatentgericht die vom Deutschen Patentamt bejahte Zulässigkeit des Einspruchs eigener Prüfung unterzogen hat. Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Stadium des Verfahrens und damit auch im Beschwerdeverfahren zu prüfen (vgl. Sen. Beschl. v. 23.02.1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerät). Erachtet das Beschwerdegericht den Einspruch für unzulässig, darf eine sachliche Entscheidung nicht ergehen (vgl. Sen. Beschl. v. 21.12.1989 - X ZB 7/89, GRUR 1990, 348 - Gefäßimplantat). Der Beschluß muß vielmehr zum Ausdruck bringen, daß der Einspruch wegen Unzulässigkeit keinen Erfolg hat. Auch diesem Erfordernis ist hier durch die insoweit eindeutigen Gründe der angefochtenen Entscheidung Genüge getan, die - wie auch sonst bei gerichtlichen Entscheidungen (vgl. BGHZ 122, 16, 18 [BGH 04.03.1993 - IX ZB 55/92]; RGZ 147, 27, 29) - zur Auslegung ihrer Tragweite heranzuziehen sind.

6 2.

Ohne Rechtsfehler ist das Bundespatentgericht ferner davon ausgegangen, die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die behauptete offenkundige Vorbenutzung hinreichend dargetan sei, betreffe die Zulässigkeit des Einspruchs. Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG gehört das Erfordernis, die Tatsachen im einzelnen anzugeben, die den Einspruch rechtfertigen, zu den förmlichen Voraussetzungen eines Einspruchs (BGHZ 93, 171, 174 - Sicherheitsvorrichtung).

7 3.

Mit ihrem Rechtsmittel rügt die Einsprechende, die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruhe auf

einer unvollständigen Würdigung ihres tatsächlichen Vorbringens. Zur Darlegung einer offenkundigen Vorbenutzung sei entgegen der Meinung des Beschwerdegerichts insbesondere nicht notwendig, den Zeitpunkt des Beginns der Benutzung anzugeben. Dies gelte jedenfalls dann, wenn - wie hier - Herstellung und Vertrieb vor dem für die Priorität maßgeblichen Datum behauptet und weiterhin vorgetragen sei, daß der betreffende Gegenstand durch ein bestimmtes Unternehmen zur Verpackung und zum Verkauf seiner Produkte eingesetzt "wird". Diese Rüge hat im Ergebnis Erfolg.

8 a)

Eine Einspruchsbegründung genügt der formalen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im einzelnen so darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Deutsche Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (Sen. Beschl. v. 30.03.1993 - X ZB 13/90 , GRUR 1993, 651, 653 [BGH 30.03.1993 - X ZB 13/90] - Tetraploide Kamille - m.w.N.). Der Vortrag muß erkennen lassen, daß ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe liege vor (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), muß die überprüfbare Tatsachenangabe sich außerdem auf den geltend gemachten Widerrufsgrund beziehen (BGHZ 100, 243, 246 [BGH 24.03.1987 - X ZB 14/86] - Streichgarn).

9 Beruft sich der Einsprechende auf fehlende Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes infolge einer offenkundigen Vorbenutzung, sind daher bestimmte Angaben in dreierlei Hinsicht erforderlich: Die Einspruchsbegründung muß einen bestimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt. Ferner ist die Angabe bestimmter Umstände der Benutzung dieses Gegenstandes im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG erforderlich, damit überprüft und festgestellt werden kann, ob er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Schließlich bedarf es einer nachprüfaren Angabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist, weil nur dann ermittelt und gegebenenfalls festgestellt werden kann, ob der Gegenstand zum Stand der Technik gehört, von dem aus Neuheit und erfinderische Leistung der patentierten Lehre zu beurteilen sind.

10 b)

Aus diesen Notwendigkeiten folgt nicht, daß der Einsprechende zu allen Handlungen substantiiert vortragen muß, die ihm bekannt oder von ihm ermittelbar sind und nach seiner Einschätzung geeignet wären, die Schutzfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bereits eine einzige Handlung, die den Gegenstand des erteilten Patents oder einen Gegenstand, der den des Patents nahelegt, der Öffentlichkeit vor dem maßgeblichen Zeitpunkt zugänglich gemacht hat, rechtfertigt den Widerruf des Schutzrechts (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Dem Einsprechenden muß es deshalb unbenommen bleiben, von mehreren Benutzungshandlungen, die sich seinem Vortrag unter Umständen entnehmen lassen könnten, nur eine einzelne Handlung oder nur einen Teil von mehreren Handlungen nach Gegenstand, Umständen und Zeit zu konkretisieren. Enthält sein im übrigen unsubstantiiertes Vorbringen insoweit hinreichend nachprüfbare Angaben, kann sein Einspruch nicht als unzulässig verworfen werden.

11 c)

Dies führt dazu, daß Angaben über die Dauer einer Vorbenutzung, die ein bestimmtes Anfangsdatum (oder Enddatum) nicht enthalten, nicht von vornherein oder schlechthin als zu wenig konkret zurückgewiesen werden können. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Einspruchsschrift oder einem zulässigerweise bis zum Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Vorbringen Umstände entnommen werden können, die den nachprüfaren Schluß zulassen, zu einer bestimmten Zeit oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums habe eine Benutzung im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG stattgefunden.

12 Diese Prüfung hat das Bundespatentgericht im zu entscheidenden Fall nicht vorgenommen, weil es rechtsfehlerhaft Angaben im Einspruchsvorbringen dazu für erforderlich gehalten hat, wann vor dem bei der Anmeldung in Anspruch genommenen Prioritätstag des erteilten Patents der Zeitraum der Benutzung der entgegengehaltenen und durch Muster und Beschreibung individualisierbaren Dose begonnen haben solle. Die Prüfung führt im vorliegenden Falle zu der Feststellung, daß auch die erforderliche zeitliche Substantiierung gegeben ist.

13 d)

Diese Feststellung rechtfertigt sich zwar nicht bereits deshalb, weil die Darstellung in der Einspruchsschrift vom 8. Mai 1991 ("Diese Dose wird durch die Firma P.G.C. H. in A. zur Verpackung und zum Verkauf ihrer Produkte eingesetzt.") jedenfalls für das Datum der Einspruchsschrift eine

Benutzung durch das genannte niederländische Unternehmen ergibt. Denn auf eine oder mehrere Benutzungshandlungen vom 8. Mai 1991 sollte der Einspruch ersichtlich nicht gestützt sein. Die Einsprechende war sich erkennbar bewußt, daß ihr Einspruch nur schlüssig sein konnte, wenn sie eine offenkundige Vorbenutzung vor dem für den Zeitrang der Anmeldung des Patents maßgeblichen Tag, hier also vor dem von ihr ausdrücklich und zutreffend genannten 4. Februar 1989, behauptete.

14 e)

Diese Angabe ist der Einspruchsschrift im Gesamtzusammenhang zu entnehmen. Die Einsprechende hat nicht nur Herstellung und Vertrieb der den Gegenstand der angeblich offenkundigen Vorbenutzung bildenden Dose "vor dem Anmeldetag bzw. dem Tag der inneren Priorität" behauptet und durch Angabe des maßgeblichen Prioritätsdatums konkretisiert. Durch die weitere, oben unter d) in Klammern wiedergegebene Behauptung wird vielmehr über die Frage der Offenkundigkeit der behaupteten Benutzung durch die Firma P.G.C. H. hinaus für eine bestimmte Art von Geschäften ein Geschehen erkennbar, das durch die Priorität des erteilten Patents unbeeinflusst ununterbrochen und gleichförmig verlaufen ist. Ersichtlich soll gesagt sein, die Firma P.G.C. H. in A. habe seit einer nicht näher bezeichneten Zeit vor dem 4. Februar 1989 bis in die Gegenwart ihre Produkte in Verpackungen nach dem vorgelegten Muster in dem jeweils nachgefragten Umfang dem interessierten Publikum angeboten und am Markt vertrieben. Diese Behauptung kann auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden und läßt angesichts der behaupteten fortlaufenden Gleichförmigkeit jedenfalls für die unmittelbare Zeit vor dem 4. Februar 1989 Rückschlüsse zu, ob bzw. daß es auch schon damals zu derartigen Benutzungshandlungen gekommen ist.

15 f)

Das Vorbringen der Einsprechenden zur Zeit der Benutzungshandlungen genügt damit den gesetzlichen Anforderungen. Gründe, eine weitere Konkretisierung zu verlangen, sind nicht gegeben. Das Bundespatentgericht wird deshalb die von der Einsprechenden erbetene sachliche Überprüfung der Schutzfähigkeit der Lehre nach dem Streitpatent vorzunehmen haben.

16 4.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 2. Halbs. PatG abgesehen.

Streitwertbeschluss:

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,00 DM festgesetzt.

Vorsitzender Richter Rogge
Richter Jestaedt
Richter Melullis
Richter Scharen
Richter Keukenschrijver