

Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Bei der Entscheidung über die Erteilung eines Patents stellt die Frage der Erfindungshöhe in der Regel einen Komplex dar, der den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Zivilprozeß vergleichbar ist und dementsprechend in den Gründen nicht übergangen werden darf. Werden jedoch Behauptungen über Tatsachen, die aus Erfahrungsgründen als Beweisanzeichen einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten können, in den Gründen nicht ausdrücklich erörtert, so liegt noch kein Mangel der Begründung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG vor. Hierzu gehören auch Tatsachenbehauptungen, aus denen gefolgert werden soll, daß die Lehre der Patentanmeldung zu einer sprunghaften Verbesserung und Weiterentwicklung der Technik geführt habe und daß sie nur unter Überwindung von Hemmungen und Vorurteilen der beteiligten Fachkreise habe gefunden werden können.

BGH, Beschl. v. 28. November 1963 - Ia ZB 202/63

Bundespatentgericht

B e s c h l u ß :

=====

In Sachen

der Firma Friedrich D [REDACTED], Maschinenfabrik,
N [REDACTED] (Kreis C [REDACTED]),

Anmelderin, Beschwerdeführerin
und Rechtsbeschwerdeführerin,

-Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED]

gegen

die Firma P [REDACTED] Elektromotorenfabrik AG.,
Pi [REDACTED] (Sch [REDACTED]),

Einsprechende, Beschwerdegegnerin
und Rechtsbeschwerdegegnerin,

-Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED]

wegen Versagung eines Patents

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung
vom 28. November 1963 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten
Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng,
Dr. Löscher und Claßen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den
Beschluß des 8. Senats (technischer Beschwerde-
senat III) des Bundespatentgerichts vom
22. Oktober 1962 wird auf deren Kosten zurück-
gewiesen.

G r ü n d e :

I. Die Anmelderin hat am 30. Oktober 1954 um ein Patent für ein Elektrohandschleifgerät nachgesucht.

Die Prüfungsstelle hat auf Einspruch das Patent durch Beschluß vom 16. November 1959 versagt. Sie hat zum Ausdruck gebracht, daß sie den Anmeldegegenstand an sich für patentwürdig halte. Sie hat das Patent jedoch deshalb versagt, weil die Anmelderin von der Prüfungsstelle geforderten Klarstellungen nicht nachgekommen ist.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin, nachdem sie im Verlauf des Anmeldeverfahrens verschiedene Fassungen der Patentansprüche vorgelegt hatte, zuletzt Schutz gemäß nachfolgenden Patentansprüchen begehrt:

1. Elektro-Handschleifgerät zur Werkstückbearbeitung mit Schleifscheibe, das mit einem Lüfterrad zur Abführung der Motorwärme, zum Wegblasen des Schleifstaubes und Kühlung der Schleifscheibe ausgerüstet ist, und bei dem der Antrieb vom Motor her auf die Schleifspindel ins Schnelle übersetzt ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Lüfterrad auf der über ein formschlüssiges Getriebe auf hohe Drehzahl übersetzten Schleifspindel angebracht ist.
2. Elektro-Handschleifgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Lüfterrad in an sich bekannter Weise unmittelbar an der Rückseite der Schleifscheibe angebracht ist.

Der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen.

Die Anmelderin hat frist- und formgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt und beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung



an den 8. Senat (technischer Beschwerdesenat III)
des Bundespatentgerichts zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt,

die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 22.10.1962 als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen und der Rechtsbeschwerdeführerin die Kosten der Rechtsbeschwerde aufzuerlegen.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemäß § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen"; ihr muß jedoch der Erfolg versagt bleiben.

III. In dem angefochtenen Beschluß ist dargelegt, daß der mit Schriftsatz der Anmelderin vom 1. Juli 1961 vorgelegte Patentanspruch 1 mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar sei. Durch die österreichische Patentschrift 135 972 sei ein Elektrohandschleifgerät bekannt geworden, bei dem das Lüfterrad durch einen Riemenantrieb, also kraftschlüssig, ins Schnelle übersetzt gewesen sei. Damit sei bereits der Weg gewiesen worden, die schnellaufende Schleifspindel gegebenenfalls auch mit einer elastischen Schleifscheibe auszurüsten. Die kennzeichnenden Merkmale der Lösung der Anmelderin zur Verbesserung der Kühlung von Motor und Scheibe bei den bekannten Handschleifgeräten, nämlich das Lüfterrad auf der über ein formschlüssiges Getriebe auf hohe Drehzahl übersetzten Schleifspindel anzuordnen, seien nicht erfinderisch. Der Ersatz eines ins Schnelle übersetzten kraftschlüssigen Getriebes (Riementrieb) durch ein solches formschlüssiges Getriebe (Zahntrieb) könne nicht als erfinderisch angesehen werden, weil Handschleifgeräte mit formschlüssigen Getrieben und Winkeltrieben als bekannt nachgewiesen seien. Hierzu weist der angefochtene Beschluß beispielsweise auf die USA-Patentschrift 1 673 012 und die französische Patent-

schrift 835 599 hin. Zu der Maßnahme, das Lüfterrad auf die schneller laufende Schleifspindel und nicht wie bei der österreichischen Patentschrift 135 972 auf die Motorwelle zu setzen, um auf diese Weise die Menge der vom Lüfterrad bewegten Luft zu erhöhen, bemerkt der angefochtene Beschluß: Die grundsätzliche Erkenntnis, daß in Elektrohandschleifgeräten verwendete Motoren bei bestimmten Betriebsvoraussetzungen einer zusätzlichen Belüftung bedürften, habe seit langen vorgelegen. Auch sei der Fachwelt seit langem bekannt gewesen, daß auf der Motorwelle angeordnete und mit der Drehzahl dieser Welle umlaufende Lüfter in vielen Fällen nicht ausreichten. Dies sei auch für Handschleifgeräte grundsätzlich bekannt gewesen. Der angefochtene Beschluß führt im Anschluß an die Schilderung der Lösung des deutschen Patentes Nr. 703 323 aus, die Grundkonzeption "lasse den Lüfter einer Handschleifmaschine zur Verbesserung der Motorkühlung mit höherer Drehzahl umlaufen als den Motor" sei bekannt gewesen. Damit sei aber einem auf diesem Fachgebiet tätigen Konstrukteur ohne Aufwand eigenschöpferischer Tätigkeit die Lösung der streitigen Patentanmeldung an die Hand gegeben. Das gelte um so mehr, als es schon durch die schweizerische Patentschrift 197 046 bekannt geworden sei, das Lüfterrad, das allerdings nicht zur Motorkühlung herangezogen werde, unmittelbar an der Rückseite der Schleifscheibe, d. h. auf der Schleifspindel anzuordnen.

Der Anspruch 2 sei hinfällig, da dessen Merkmal zutreffend als an sich bekannt gekennzeichnet sei.

IV. Die Rechtsbeschwerde bemängelt, die Gründe, aus denen die Erfindungshöhe verneint werde, seien unzulänglich und übergingen völlig zwei Argumente, die anerkanntermaßen für die Erfindungshöhe sprächen.

A. Die Anmelderin habe sich darauf berufen, es hätten bei den beteiligten Fachkreisen Hemmungen bestanden, die

Technik in Richtung der Lehre der Patentanmeldung weiterzuentwickeln. Die Erfindung sei einen neuen Weg gegangen. Hierzu verweist die Anmelderin zur Begründung der Rechtsbeschwerde auf Ausführungen in ihrem Schriftsatz vom 1. Juli 1961.

Die Rüge muß erfolglos bleiben. Wie der Erste Zivilsenat in seinem Beschluß vom 21. Dezember 1962 - I ZB 27/62 - (BGHZ 39, 333, 334, 346) ausgeführt hat, sind für die Auslegung des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG die zu § 551 Nr. 7 ZPO entwickelten Grundsätze entsprechend anwendbar. Nach § 551 Nr. 7 ZPO ist eine Entscheidung dann als "nicht mit Gründen versehen" angesehen worden, wenn auf einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO überhaupt nicht eingegangen war (RGZ 109, 201, 204; 163, 292, 295; 170, 328, 332). Zu dem Komplex, der in den Gründen einer Entscheidung über die Erteilung eines Patenten den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Zivilprozeß vergleichbar nicht vollkommen übergegangen werden darf, wird in der Regel die Frage der Erfindungshöhe zu rechnen sein (vgl. den Beschluß des Ersten Zivilsenats vom 21. Dezember 1962 - I ZB 23/62 - Radgehäuse S. 26 und b). Ein Mangel im Sinne von § 551 Nr. 7 ZPO und damit im Sinne von § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt jedoch nicht vor, wenn die Gründe zu den einzelnen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind (RGZ 65, 93; 86, 113, 114; 109, 201, 204; 120, 398, 400). Es kommt letztlich immer darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung über die einzelnen Angriffs- und Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist, mag dieser Grund rechtsfehlerhaft, z. B. unter Übergehung wesentlichen Parteivorbringens, beurteilt sein oder nicht (vgl. BGHZ 39, 333, 338).

Die angefochtene Entscheidung bringt erkennbar zum Ausdruck, daß das nachgesuchte Patent deshalb versagt wor-

den ist, weil seine Lösung einem auf dem hier in Betracht kommenden Fachgebiet tätigen Konstrukteur ohne Aufwand eigenschöpferischer Tätigkeit an die Hand gegeben gewesen sei. Dazu gibt der Beschluß eine eingehende Darstellung des auf diesem Gebiet vorhandenen Standes der Technik und der dem Fachmann daraus zur Verfügung stehenden Erkenntnisse. Wenn der angefochtene Beschluß, wie die Anmelderin rügt, eine Stellungnahme zu dem Vortrag der Anmelderin vermissen läßt, daß ihrer Lösung bei den beteiligten Fachkreisen Hemmungen (Vorurteile) entgegengestanden hätten, dann kann darin nicht das Übergehen eines solchen Komplexes gesehen werden, der den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nach der ZPO gleichgesetzt werden kann. Unter einem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel nach der ZPO versteht man alle Mittel, die dem Prozeßangriff oder der -verteidigung dienen, sofern sie einen Tatbestand umfassen, der für sich allein rechtsbegründend, -vernichtend, -hindernd und -erhaltend ist (RG HRR 1939, 577; Baumbach/Lauterbach, ZPO 26. Aufl. § 146 Anm. 2; Stein/Jonas/Schönke, ZPO 18. Aufl. § 146 Anm. I 3; Wieczorek, ZPO § 146 Anm. B 2 a). Einzelne Tatsachen, aus denen nach der Lebenserfahrung auf das Vorliegen einer anderen Tatsache geschlossen werden kann, die wiederum erst eine Rechtsfolge auslöst, können nicht als selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel angesehen werden. So liegt es auch bei einem Vorbringen zu den durch eine Erfindung überwundenen Hemmungen und Vorurteilen, die einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiete der Technik geben können. Fehlt zu einem solchen Vorbringen eine Begründung, läßt aber die Entscheidung im übrigen erkennen, weshalb eine Lösung als schöpferische Leistung auf dem Gebiet der Technik anerkannt oder verneint worden ist, dann ist die Entscheidung im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG mit Gründen versehen. So liegt der Fall hier.

B. Die Rechtsbeschwerde rügt ferner, daß der angefochtene Beschluß den Vortrag der Anmelderin, die Lehre der streitigen Patentanmeldung habe eine sprunghafte Verbesserung und Weiterentwicklung der Technik, eine entwicklungsraffende Leistung durch eine sprunghafte Leistungssteigerung gebracht, nicht beschieden habe. Die Rechtsbeschwerde verkennt nicht, daß es sich bei diesem Vorbringen ebenfalls um solche Tatsachen handelt, aus denen aus Erfahrungsgründen auf das Vorliegen einer erfinderischen Leistung geschlossen werden kann. Dieses Vorbringen kann jedoch entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht als selbständiger Rechtsbehelf angesehen werden, zu dem in einer Entscheidung im Patenterteilungsverfahren die Gründe nicht fehlen dürfen. Die Rüge der mangelnden Erschöpfung des Parteivorbringens, die nach § 286 ZPO im Zivilprozeß vorgesehen ist, eröffnet im Rechtsbeschwerdeverfahren die Rechtsbeschwerdeinstanz nicht (BGHZ 39, 353, 343 ff). Zudem hat der angefochtene Beschluß zu der Frage der sprunghaften Entwicklung der Technik auch ausdrücklich Stellung genommen. Der Beschwerdesenat hat angenommen, daß Elektrohandschleifer einerseits mit Drehstrommotoren für 50 Hz, bei denen die Motorwelle gleichzeitig Antriebswelle war, und andererseits Drehstrommotoren für höhere Frequenzen an sich bekannt gewesen seien. Deshalb hat der Beschwerdesenat den Vortrag der Anmelderin, daß das Fehlen hochtouriger Elektromotoren die mit dem Erscheinen elastischer Schleifscheiben einsetzende Entwicklung gehemmt habe, nicht als überzeugend angesehen und dargelegt, daß die österreichische Patentschrift 135 972 schon Handschleifmaschinen gezeigt habe, bei denen der Antrieb vom Motor her auf die Schleifspindel ins Schnelle übersetzt gewesen sei. Wenn der Beschwerdesenat zu der Frage der durch die Lösung der Anmelderin erzielten Leistungssteigerung gegenüber vorbekannten Elektrohandschleifgeräten das Vorbringen der Anmelderin

nicht erschöpft haben sollte, wie die Anmelderin rügt, so könnte darin allenfalls eine Unvollständigkeit der Begründung bei der Beurteilung der Erfindungshöhe gesehen werden, denn der durch eine neue Lösung erzielte technische Fortschritt gegenüber bisher bekannten Lösungen ist nur eines der Momente, die für die Beurteilung der Frage, ob eine erfinderische Leistung vorliegt, die die Erteilung eines Patenten rechtfertigt, eine Rolle spielen. Soweit der behauptete technische Fortschritt bei der Beurteilung der Erfindungshöhe nicht besonders erörtert worden ist, stellt dies kein Übergehen eines selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittels dar. Da bloße Unvollständigkeiten der Entscheidungsgründe, die darin bestehen, daß zu einzelnen vom Patentanmelder vorgebrachten Tatsachen, die selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nicht gleichgesetzt werden können, eine Begründung nicht gegeben worden ist, nicht als Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG anzusehen sind, mußte die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg bleiben.

Die Rechtsbeschwerde war daher mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Dr.Nastelski Bock Spreng Löscher Claßen