

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

17
2029 009

PatG § 1

An einer für die Patenterteilung erforderlichen Lehre zum technischen Handeln fehlt es nicht schon um deswillen, weil eines von mehreren Anspruchsmerkmalen nicht durch Anführung des zu verwendenden körperlichen Gegenstandes der Erscheinungswelt (z.B. "normale Drucktype"), sondern durch Anführung seiner der Vorstellungswelt angehörenden Funktion (z.B. "Lesbarkeit des Abdrucks") umschrieben worden ist.

BGH, Beschl. v. 23. März 1965 - Ia ZB 10/64 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 10/64

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

1. des Theodorus R e [REDACTED] in Z [REDACTED] (Ho [REDACTED]),
2. des Willem Hendrik Theodorus H [REDACTED], in L [REDACTED]
(Ho [REDACTED]),

Patentanmelder, Beschwerdeführer und Rechtsbeschwerdeführer,
- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

wegen Erteilung eines Patents gemäß Anmeldung [REDACTED].

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 23. März 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentanmelder wird der Beschluß des 17. Senats (technischer Beschwerdesenat XII) des Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 1963 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

G r ü n d e:

Die Patentanmeldung der Rechtsbeschwerdeführer betreffend ein "Verfahren zur Darstellung von Symbolen und zur Übertragung von mittels solcher Symbole dargestellter Daten" ist zunächst von der Prüfstelle des Deutschen Patentamtes mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß das im Hauptanspruch geschilderte Verfahren bereits aus der französischen Patentschrift ■■■■ (B■■■) bekannt sei. Ihre Beschwerde wurde durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 1963 zurückgewiesen, weil das Merkmal der Lesbarkeit nicht zu den technischen Merkmalen des angemeldeten Anspruchs gehöre und dieser im übrigen durch die britische Patentschrift ■■■■ (Br■■■) vorweggenommen sei. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Rechtsbeschwerde, welche im angefochtenen Beschluß ausdrücklich zugelassen worden und auch sachlich begründet ist.



Dem Bundespatentgericht war Anspruch 1 der Patentanmeldung in folgenden beiden Fassungen unterbreitet worden:

Hauptantrag:

"Typensatz zum Drucken von Symbolen für das maschinelle Abtasten, bei welchem die Typen mit parallelen, geradlinigen, sich über die ganze Type erstreckenden, jeweils das betreffende Symbol identifizierenden Einschnitten versehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die gut unterscheidbaren Einschnitte auf den quer zu den Einschnitten gleiche Länge aufweisenden Flächen der Drucktypen nur an wenigen ausgewählten, von einer beschränkten insgesamt möglichen, für alle Typen gleichen Anzahl von Plätzen angeordnet sind und daß die Lage der Einschnitte in jeder Type der das betreffende Symbol identifizierenden Impulsgruppe des benutzten Impuls-codes entspricht."

Hilfsantrag:

"Drucktypensatz zum Drucken von Symbolen für das maschinelle Abtasten, bei welchem die Typen mit parallelen, geraden, sich über das ganze Symbol erstreckenden Einschnitten versehen sind, welche beim Abdruck der Typen als Unterbrechungen erscheinen und die das Symbol von anderen Symbolen bei der Abtastung unterscheiden, dadurch gekennzeichnet, daß die im Druck und bei der Abtastung gut unterscheidbaren, bei allen quer zu den Einschnitten gleiche Länge aufweisenden Typen gleich breite Unterbrechungen ergebenden Einschnitte derart angeordnet sind, daß sie nur einzelne, von einer beschränkten Anzahl von bei allen Typen gleichen möglichen Lagen einnehmen, wobei die möglichen Plätze bei allen Symbolen gleiche Abstände haben und unmittelbar Abdrucke ergeben, die bei der Abtastung Impulse des gewählten Impuls-codes ergeben."

Dieser Anmeldung liegt, wie der angefochtene Beschluß ausführt, die Aufgabe zugrunde, einen lesbaren Typensatz zu schaffen, dessen Abdrucke beim maschinellen Abtasten abweichend vom Stande der Technik unmittelbar /d.h. ohne aufwendige Nachbehandlung (= Magnetisierung) der Abdrucke wie in

franz. Patent [REDACTED] (B[REDACTED]); ohne Umsetzung der Abtastungsfrequenzen in digitale Impulse wie in US-Patent 2 552 156 (de France) und ohne Anbringung zusätzlicher Markierungen außerhalb des eigentlichen Symbols wie in brit. Patent [REDACTED] (Br[REDACTED]) und in US-Patent [REDACTED] (Hof[REDACTED]) 7 dem Code entsprechende Impulse erzeugt. Zur Lösung dieser Aufgabe haben die Anmelder, wie das Bundespatentgericht ausführt, vorgeschlagen, bei einem Typensatz, dessen Typen mit parallelen, geradlinigen, sich über die ganze Type erstreckenden, jeweils das betreffende Symbol identifizierenden Einschnitten versehen sind, insgesamt folgende Merkmale vorzusehen:

- a) Die Flächen der Typen weisen quer zu den Einschnitten gleiche Länge auf.
- b) Die Einschnitte befinden sich nur an wenigen ausgewählten, von einer beschränkten insgesamt möglichen für alle Typen gleichen Anzahl von Plätzen.
- c) Die möglichen Plätze für die Einschnitte haben für alle Typen gleiche Abstände.
- d) Die Lage der Einschnitte entspricht der das Symbol identifizierenden Impulsgruppe.
- e) Schließlich seien unter den in den Ansprüchen genannten "Symbolen" nur Typen der allgemein gebräuchlichen und daher für jedermann lesbaren Schrift zu verstehen.

Indessen gehöre, wie der angefochtene Beschluß an späterer Stelle ausführt, das Merkmal der Lesbarkeit der erwähnten Symbole nicht zu den technischen Merkmalen des Anmeldungsgegenstandes, weil diese Eigenschaft nur in der Welt der Vorstellungen existiere. Für die Unterscheidung des (patentierbaren) Technischen vom (nicht patentierbaren) Untechnischen gelte nämlich folgendes Kriterium: Technisch sei jeder durch Einwirkung des Menschen entstandene Gegenstand, soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen)

Dinge angehöre; demgegenüber umfasse das Gebiet des Un-
technischen, abgesehen von den Gegenständen der Natur, die
Welt der Vorstellungen. Nach diesem Schema seien aus dem
Beanspruchten die untechnischen Merkmale auszusondern und
allein der dann verbleibende, nur durch technische Merkmale
gekennzeichnete Gegenstand mit dem Stande der Technik auf
Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe zu ver-
gleichen.

In Anwendung dieser Grundsätze könne der Anmeldungsgegenstand
einem Vergleich mit dem Stande der Technik nur unter Ausschuß
des Merkmals der Lesbarkeit unterzogen werden. Soweit der
Gegenstand des Anspruchs hiernach technischer Natur sei,
fehle ihm die Neuheit im Vergleich zur britischen Patent-
schrift [REDACTED]. Aus dieser Patentschrift (Br [REDACTED]) sei
nämlich ein Typensatz bekannt, dessen Typen geradlinige
Einschnitte in Flächen aufweisen, die übereinstimmend mit
dem Anspruchsmerkmal a quer zu den Einschnitten gleiche
Länge haben. Auch entsprächen die Einschnitte den Anspruchs-
merkmalen b, c und d. Zwar sei in der Zeichnung neben dem
die Einschnitte tragenden Feld ein Ziffernsymbol, also im
technischen Sinn ein nicht abtastbares Feld, dargestellt.
Dieses könne aber nach einer anderen Ausführungsform (S. 5,
Z. 35 ff) auch fehlen. Dann seien die Typen entsprechend
dem Oberbegriff des angemeldeten Anspruchs mit sich über
die ganze Type erstreckenden Einschnitten versehen.

Diese Auffassung des Patentgerichts, wonach der Anmel-
dungsgegenstand bereits durch das britische Patent [REDACTED]
vorweggenommen sein soll, beruht indessen auf einem Rechts-
fehler, wie die Beschwerdeführer richtig geltend machen.
Das Patentgericht hat nicht verkannt, daß die Anmeldung der
Beschwerdeführer im Vergleich zu dem entgegengehaltenen
Br [REDACTED]-Patent [REDACTED] eine neuartige Aufgabenstellung auf-
weist, da sie sich zum Ziele gesetzt hat,

"eine neue Symboldarstellungsweise zu schaffen, durch welche die Symbole sich leichter und zuverlässiger in elektrische Signale umwandeln lassen, ohne daß dabei die Lesbarkeit der Symbole beeinträchtigt wird".

Diese Aufgabe wird durch keine der Ausführungsformen der Entgegenhaltung   erfüllt. Diese geht von Typen-trägern aus, die wie die bekannten Drucktypen von Schreibmaschinen ausgebildet sind, d.h. auf je einem schwenkbaren Hebel montiert sind (Patentanspruch 2). Jeder dieser Typen-träger soll nach der primär im Anspruch 2 unter Schutz gestellten und in den Fig. 1 - 5, 8, 9 abgebildeten Ausführungsform so beschaffen sein, daß er einerseits die Markierung eines Kodezeichens und andererseits dicht daneben die übliche - schriftbildliche - Darstellung der Bedeutung des Kodezeichens trägt (vgl. S. 4, Z. 48 ff der Beschreibung). Jeder Typenhebel zeigt also neben der Normaltype für ablesbaren Druck noch eine Sondertype mit einem Einschnitt von wechselnder Lage (oder gemäß S. 6, Z. 43 ff mit einer Mehrzahl von Kodemarkierungen) für abtastbaren Druck (Fig. 8), so daß beim Abdruck ein doppeltes Schriftbild für visuelles Lesen und für maschinelles Abtasten erzeugt wird (Fig. 9). Daß etwa diese Sondertype nach Broido einen technischen Gleichwert zu der eingeschnittenen Normaltype nach der strittigen Patentanmeldung verkörpere, hat auch das Bundespatentgericht nicht angenommen. Es ist vielmehr bei seiner Neuheitsprüfung allein von einer sekundären Ausführungsform des Br-Patents ausgegangen, welche in der Patentbeschreibung (S. 5 Z. 35 ff, vgl. auch Z. 125 ff, sowie Fig. 6, 7) mit folgenden Worten erwähnt wird:

"In einer Abwandlung der oben beschriebenen Anordnung sind die Ziffern von den schwenkbaren Hebeln weggelassen worden, so daß nur diejenigen Kodezeichen gedruckt werden, die diese Ziffern darstellen."

Auch gegenüber dieser älteren Ausführungsform unterscheidet sich die zurückgewiesene Anmeldung, wie das Patentgericht nicht verkannt hat, durch das Beibehalten der allgemeinen Lesbarkeit. Wenn der angefochtene Beschluß (S. 8, 21) dennoch eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch diese spezielle Ausführungsform der vorveröffentlichten Druckschrift feststellen zu sollen glaubt, so nur deshalb, weil er den Standpunkt vertritt, dieses Anspruchsmerkmal der Lesbarkeit sei nicht technisch und habe daher bei der Neuheitsprüfung unberücksichtigt zu bleiben. Dieser Standpunkt ist nicht zu billigen.

Patente können nach § 1 PatG nur für neue Erfindungen erteilt werden, die eine gewerbliche Verwertung gestatten. Dabei kann unter einer Erfindung nach der Entstehungsgeschichte und nach dem Sinn und Zweck des Patentgesetzes nur eine Regel zum technischen Handeln verstanden werden. Nach der Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1958, 602 m.w. Nachweisungen) kann daher Patentschutz nur für eine angewandte Erkenntnis auf technischem Gebiet erlangt werden, also für eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln ein technisches Ergebnis zur Lösung einer technischen Aufgabe zu erzielen. Dagegen kann es nach derselben Rechtsprechung nicht als technische Schöpfung gewertet werden, wenn "keine technische Wirkung erzielt, sondern nur eine Anweisung an den menschlichen Geist gegeben wird".

Im Schrifttum ist bemängelt worden, daß diese Umschreibungen nicht ausreichend seien, um zu einer scharfen Grenzziehung zwischen schutzfähigen technischen Erfindungen und rein gedanklichen, untechnischen und daher nicht schutzfähigen Anweisungen zu gelangen. Unter den neuerdings angestellten Versuchen, eine genauere Begriffsbestimmung zu finden, seien die folgenden erwähnt:

Patentfähig sei die "naturgesetzlich-nützliche" Erfindung, also eine geistige Leistung, die eine dem Verbraucher des Industrieerzeugnisses direkt zugut kommende Verbesserung bewirkt (Witte GRUR 1959, 109/110).

In Untersuchungen über die Sonderfrage der Schutzfähigkeit informationsvermittelnder Vorrichtungen ist man zu folgenden Umschreibungen gelangt:

a) Hediger, GRUR 1959, 449, 453, unterscheidet wie folgt:

Patentfähig seien Geräte, die mit einer aus Symbolen oder sonstigen Zeichen gebildeten Anweisung an den menschlichen Geist derart verbunden sind und verbunden sein müssen, daß ihre Funktion und/oder Zweckerfüllung und technischer Effekt von einer bestimmten räumlichen Zuordnung der Symbole oder Zeichen zu bestimmten räumlichen Teilen des Geräts abhängt.

Nicht patentfähig seien demgegenüber Geräte, die mit einer durch Symbole oder Zeichen ausgedrückten Anweisung an den menschlichen Geist verbunden sind, wobei aber funktionelle Wirksamkeit und technischer Effekt des Geräts von der räumlichen Anordnung der Anweisung am Gerät völlig unabhängig sind.

b) Weiß stellt in GRUR 1961, 117 den Satz auf:

"Bei Vorrichtungen oder Verfahren, bei denen im Rahmen ihrer Zweckbestimmung durch oder mit Veränderungen der Außenwelt Informationen verarbeitet oder ausgelöst werden, sind Maßnahmen, die zur Eingabe, Verarbeitung oder Abgabe von Informationen dienen, als technische Maßnahmen anzusehen."

Die vorliegende Rechtsbeschwerde bietet keine Veranlassung, auf diese neueren Untersuchungen oder auf die grundsätzlichen Überlegungen des Patentgerichts einzugehen und mit ihm den Versuch zu unternehmen, zu einer für alle denkbaren Fallgestaltungen befriedigenden Abgrenzung zwischen den Begriffen: "Technisches" bzw. "Untechnisches" sowie "Erfindung" bzw. "reine Anweisung an den menschlichen Geist" zu gelangen. Denn bei der vorliegend zu behandelnden Patentanmeldung stellt das sog. "Merkmal der allgemeinen Lesbarkeit" mit Sicherheit keine reine Anweisung an den menschlichen Geist dar. Auch handelt es sich, legt man den eigenen Leitsatz 1 des Patentgerichts zugrunde, nicht um eine ausschließ-

lich der "Welt der Vorstellungen" zuzuordnende Weisung, sondern um einen durch Einwirkung des Menschen entstandenen Gegenstand, der der "Welt der Dinge" angehört. Die abweichende Einstufung, wie sie das Patentgericht vorgenommen hat, erklärt sich daraus, daß es unter den in der Patentbeschreibung benutzten Redewendungen:

"visuelle Ablesung", "Lesbarkeit der Symbole"

allein eine immaterielle Eigenschaft, nicht aber eine bestimmte Raumform versteht. Man erfaßt dieses strittige Anspruchsmerkmal aber unschwer als eine Raumform, also als einen greifbar der Welt der Dinge angehörenden Gegenstand, wenn man dieses Erfindungselement nicht mit Hilfe der damit erzielten Wirkung, also der Lesbarkeit, sondern unter Anführung der gegenständlichen Ursache umschreibt. Ursächlich für die erzielte Lesbarkeit ist die Verwendung eines Drucktypensatzes (S. 2), der "Typen für Buchstaben und Ziffern" (S. 3) enthält. Es ist in der Technik und auch im deutschen Patentwesen durchaus nicht ungebräuchlich, technische Veränderungen der Außenwelt abgekürzt durch den dabei erzielten, immateriellen Erfolg (z.B. Anspruchsmerkmal der "Sichtfreiheit der Schnittstelle"), d.h. durch Anführung der Funktion, wiederzugeben. Dessen ist sich auch das Patentgericht bewußt gewesen, denn es führt im Rahmen seiner grundsätzlichen Überlegungen folgendes aus:

"In den Patentansprüchen werden zwar die zu schützenden Gegenstände mit Begriffen angesprochen, die wie alle Begriffe der Welt der Vorstellungen entstammen. Hierdurch entsteht keine Schwierigkeit in der Anwendung des Leitsatzes 1, wenn nur beachtet wird, daß diese Begriffe eine Gattung von dinglichen Gegenständen beschreiben."

Erst bei der Anwendung des Leitsatzes auf den konkreten Fall ist diese prinzipielle Erkenntnis wieder aus den Augen verloren worden. Nur so läßt es sich erklären, daß nicht

beachtet worden ist, daß sich hinter dem Erfordernis der "Lesbarkeit" die Anweisung verbirgt, einen bekannten Gegenstand der Erscheinungswelt durch körperliche Veränderung so einzurichten, daß er zugleich einem neuen technischen Zweck (= Werkzeug zur Auslösung von Impulsen) dienen kann.

Um den technischen Charakter und zugleich den Unterschied gegenüber dem britischen Patent [REDACTED] (Br[REDACTED]) deutlich herauszuarbeiten, braucht man das letzte, vom Patentgericht bisher unberücksichtigt gelassene Anspruchsmerkmal nur wie folgt zu formulieren, um es dadurch als Lehre zum technischen Handeln kenntlich zu machen:

"e) Verwende nicht eine Drucktype, die in ein die abtastbaren Einschnitte tragendes Feld und ein (fakultatives) nicht abtastbares, das Schriftsymbol tragendes Feld unterteilt ist, sondern versieh mit den Einschnitten gemäß a - d eine herkömmliche Normaltype handelsüblicher Schreib- und Buchungsmaschinen, die durch diese Einschnitte zu einer Mehrzwecktype ausgestaltet wird."

Diese Lehre erfüllt, entsprechend einer Erläuterung der Rechtsbeschwerde, alle Merkmale des Technischen, weil technisch sowohl das Objekt (Drucktypen auf Schreibmaschinen) als auch die Aufgabe (Nutzbarmachung dieser bisher nur zur visuellen Darstellung bestimmten Typen nunmehr auch für den Zweck der maschinellen Abtastung) als auch das Lösungsmittel (Anbringung von Einschnitten) sind.

Hiernach rechtfertigt die vom Patentgericht für tragend
angesehene Überlegung nicht die Ablehnung des Patentschutzes.
Der angefochtene Beschluß war daher aufzuheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Patentgericht zurückzuverweisen (§ 41x PatG).

Dr. Nastelski Bock Spengler Claßen Schneider