

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 26

D a m p f e r z e u g e r

Merkmale, die allein der ursprünglichen Zeichnung einer Patentanmeldung zu entnehmen sind und in dem Inhalt der ursprünglichen Beschreibung und der ursprünglichen Patentansprüche keine Stütze finden, können in dieser Anmeldung und mit deren Priorität in der Regel nicht noch nachträglich, auch nicht bis zur Bekanntmachung der Anmeldung, in einen Anspruch aufgenommen werden.

BGH, Beschl. v. 26. Januar 1967 - Ia ZB 17/66 - Bundespatentgericht

12

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 17/66

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung M 30 244 Ia/13g

.....

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 26. Januar 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 7. Senats (technischen Beschwerdesenats II) des Bundespatentgerichts vom 11. März 1966 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

2.

G r ü n d e:

I.

II. Die Rechtsbeschwerde konnte keinen Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat hat die Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, deretwegen er die Rechtsbeschwerde zugelassen hat, in dem angefochtenen Beschluß dahin formuliert: ob Merkmale, die allein der ursprünglichen Zeichnung einer Patentanmeldung zu entnehmen sind, die also in dem Inhalt der ursprünglichen Beschreibung und der ursprünglichen Patentansprüche keine Stütze finden, bis zur Bekanntmachung der Anmeldung in einen Anspruch noch nachträglich aufgenommen werden können.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

a) Der Beschwerdesenat selber hat zu dieser Frage in dem angefochtenen Beschluß ausgeführt: Nach ständiger Praxis des Deutschen Patentamts, von der abzuweichen kein Anlaß bestehe, könnten in der Regel aus einer Anmeldezeichnung besondere Erfindungsmerkmale nicht herausgelesen und in den Gegenstand des zu erteilenden Schutzrechts übernommen werden, die nicht in den Ansprüchen oder zumindest in der Beschreibung bereits in irgendeiner Form erläutert seien (vgl. DPA vom 25.4.1955 in B1PMZ 1955, 255). Eine Erfindung sei in den Anmeldungsunterlagen vielmehr nur dann hinreichend offenbart, wenn alle Erfindungsmerkmale für den Durchschnittsfachmann vom Anmeldetag als solche erkennbar seien. Dies setze in der Regel voraus, daß die betreffenden Merkmale auch in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen erläutert sind. Zwar könne ausnahmsweise ein Erfindungsmerkmal auch allein durch die Zeichnung als erfindungswesentlich offenbart werden. Voraussetzung hierfür sei jedoch, daß das betreffende Merkmal durch die Art der zeichnerischen Darstellung besonders hervorgehoben werde. Von dieser Spruchpraxis stelle die Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 16. November 1954 (Mitt. 1956, 108) nur scheinbar eine Abweichung dar. Wenn dort ausgeführt werde, daß auch nach der Bekanntmachung - d.h. sowohl vor als auch nach der Bekanntmachung - zur Abgrenzung des Patentanspruchs gegenüber dem Stand der Technik noch Merkmale in den Anspruch übernommen werden könnten, die nur in den Zeichnungsunterlagen für ein die Erfindung verkörperndes Ausführungsbeispiel enthalten seien, so könne dabei nur an solche Merkmale gedacht sein, die in der Zeichnung als erfindungswesentlich erkennbar sind.

b) Der erkennende Senat stimmt diesen Ausführungen des Beschwerdesenats gegenüber den von der Rechtsbeschwerde dagegen erhobenen Angriffen jedenfalls im Ergebnis dahin

zu, daß Merkmale, die allein der ursprünglichen Zeichnung einer Patentanmeldung zu entnehmen sind und in dem Inhalt der ursprünglichen Beschreibung und der ursprünglichen Patentansprüche keine Stütze finden, in dieser Anmeldung und mit deren Priorität in der Regel nicht noch nachträglich, auch nicht bis zur Bekanntmachung der Anmeldung, in einen Anspruch aufgenommen werden können.

Nach § 26 Abs. 5 PatG sind zwar bis zum Beschluß über die Bekanntmachung der Anmeldung Ergänzungen und Berichtigungen der in ihr enthaltenen Angaben, also auch Ergänzungen und Berichtigungen der Patentansprüche, zulässig, jedoch nur solche Ergänzungen und Berichtigungen, die den "Gegenstand der Anmeldung" nicht verändern. "Gegenstand der Anmeldung" im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG ist das, was bei der Anmeldung nach Maßgabe des § 26 Abs. 1 PatG als ihr "Gegenstand" offenbart ist. Nur was nach Maßgabe des § 26 Abs. 1 PatG bei der Anmeldung tatsächlich als zum Gegenstand der Erfindung gehörig offenbart ist, kann - gegebenenfalls mit den nach § 26 Abs. 5 PatG zulässigen Ergänzungen und Berichtigungen - im Rahmen dieser Anmeldung und mit deren Priorität zum Patent führen, - dagegen nicht, wie die Rechtsbeschwerde möchte, auch das, was sonst noch hätte als erfindungswesentlich offenbart werden können oder angesichts des später entgegengehaltenen Standes der Technik als erfindungswesentlich hätte offenbart werden sollen. Soll auch das noch patentiert werden, so kann dafür doch jedenfalls nicht die Priorität der Anmeldung in Anspruch genommen werden, in der das noch nicht als zum Gegenstand der Erfindung gehörig offenbart worden war.

Der hauptsächliche Ort der Offenbarung ist nach § 26 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG die "Beschreibung", in der die Erfindung so zu "beschreiben" ist, daß danach ihre Benutzung

durch andere Sachverständige möglich erscheint, und an deren Schluß in den "Patentansprüchen" anzugeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Sowohl die "Beschreibung" als auch die "Patentansprüche" bringen eine Offenbarung mit den Mitteln der Sprache. Die "Zeichnungen" sind erst in § 26 Abs. 1 Satz 6 PatG genannt, und zwar in dem Sinne, daß die "erforderlichen" Zeichnungen "beizufügen" sind. Schon aus dieser Wortfassung des Gesetzes ergibt sich einerseits, daß die Beifügung von Zeichnungen nicht immer "erforderlich" ist, und andererseits, daß die Zeichnungen als der Beschreibung (einschließlich der Ansprüche) "beigefügt" diese nicht ersetzen, sondern nur erläutern und ergänzen sollen. Nur mit dieser Einschränkung kann der oft gebrauchte, z.B. auch bei Reimer PatG 2. Aufl. § 1 Rdn. 14 (S. 20) wiedergegebene und hier von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Satz, daß "die Zeichnung die Sprache des Technikers" sei, als zutreffend anerkannt werden. In Schrifttum und Rechtsprechung wird zwar gelegentlich bemerkt (Reimer aaO, PA MittDPatAnw 1943, 24), daß es Fälle geben könne, in denen es zur Wahrung der Priorität genügt, daß etwas in den ersten Unterlagen nicht beschrieben, sondern nur gezeichnet ist. Es wird sich dabei aber, wie schon dort ausdrücklich bemerkt, nur um verhältnismäßig einfache Fälle handeln können; und es wird ferner, wie hier der Beschwerdesenat in der von ihm formulierten Rechtsfrage zutreffend hervorgehoben hat, in der Regel zu fordern sein, daß das an sich nur aus der Zeichnung zu entnehmende Merkmal doch irgendwie in dem Inhalt der ursprünglichen Beschreibung einschließlich der ursprünglichen Patentansprüche "eine Stütze findet", sei es, daß das Merkmal in den Ansprüchen oder in der Beschreibung eben doch bereits "in irgend einer Form" erläutert und dargestellt ist (so PA BlPMZ 1955, 255), sei es, daß die Beschreibung wegen der Gestaltung eines bestimmten Teiles

ausdrücklich auf die Zeichnung verweist (so im Falle des - nicht veröffentlichten - Urteils des erkennenden Senats Ia ZR 79/63 vom 14. Mai 1964 "Konturenstecker" S. 10), sei es auch nur insofern, als Beschreibung und Ansprüche hinreichend deutlich wenigstens die Aufgabe erkennen lassen, zu deren Lösung das aus der Zeichnung zu entnehmende Merkmal bestimmt und geeignet ist (so anscheinend im Falle PA MittDPatAnw 1956, 108). Ob es darüber hinaus, wie der Beschwerdesenat einräumen will, auch Fälle gibt, in denen ausnahmsweise ein Erfindungsmerkmal auch allein durch die Zeichnung als erfindungswesentlich offenbart werden kann, braucht hier nicht näher erörtert zu werden; gegenüber den Bedenken der Rechtsbeschwerde, die das für "schwer vorstellbar" hält, sei jedoch darauf hingewiesen, daß das beispielsweise dann denkbar sein könnte, wenn gerade dieses Merkmal in einer nur diesem Merkmal gewidmeten besonderen Figur dargestellt wäre.

2.

Nastelski

Bock

Löcher

Claßen

Schneider