

511
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Atmungsaktiver Klebestreifen

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Beschluß des Bundespatentgerichts "mit Gründen versehen" ist, sind die Ausführungen zu einem Hilfsantrag nicht für sich allein, sondern im Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe und in Verbindung mit den Erörterungen in dem vorausgegangenen Verfahren zu betrachten (Ergänzung zu BGHZ 29, 333 - Warmpressen).

BGH, Beschl. v. 20. Dezember 1977 - X ZB 10/76 - BPatGer

DPA

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 12 63 989.3-41

der M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] Company,
St. P [REDACTED], M [REDACTED] (USA),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

1. B [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten
durch ihren Vorstand, H [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

2. B [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch
ihren Vorstand, L [REDACTED],

Einsprechende und
Beschwerdegegnerin.

31

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 20. Dezember 1977 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Ballhaus und der Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den
Beschluß des 14. Senats (technischen
Beschwerdesenats IX) des Bundespatent-
gerichts vom 20. Februar 1976 wird
auf Kosten der Anmelderin zurückge-
wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf

200.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin meldete am 17. April 1961 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 18. April 1960 beim Deutschen Patentamt einen "atmungsaktiven Klebestreifen" zum Patent an. Die Patentanmeldung ist am 21. März 1968



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

mit vier Patentansprüchen bekanntgemacht worden (DAS 1 263 989).
Der Patentanspruch 1 lautet:

"Atmungsaktiver Klebestreifen für medizinische Zwecke, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß er (a) aus einem dünnen, zusammengepreßten, durchscheinenden Vlies aus Textilfasern oder Mischungen von Textilfasern verschiedener Sorten, die mit einem nichtklebrigen, polymeren, kautschukartigen, hydrophoben Faserschlichtemittel zu einem naßfesten, elastischen, hydrophoben, mikroporösen Vlies ausgerüstet sind, und (b) aus einem dünnen, hydrophoben, durchsichtigen, zwischen die Fasern eingedrungenen, polymeren, druckempfindlichen Klebstoffüberzug, der die Poren des Vlieses nicht vollständig verschließt, und (c) gegebenenfalls einem abziehbaren, nicht porösen Abdeckband besteht."

Das patentamtliche Verfahren endete mit der Versagung des Patents wegen des Fehlens einer erfinderischen Leistung.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das nachgesuchte Patent unter Zugrundelegung des am 14. Januar 1975 eingegangenen Patentanspruchs 1 mit der Bezeichnung "Hauptanspruch", der ausgelegten Ansprüche 2 bis 4, der am 14. Januar 1975 eingegangenen Beschreibungseinleitung zu dem Hauptanspruch und im übrigen der ausgelegten Beschreibung zu erteilen mit der Maßgabe, daß

in den Ansprüchen und in der Beschreibung jeweils der Wortteil "mikro" des Wortes "mikroporös" und das Wort "vorzugsweise" gestrichen werden,

hilfsweise,

der Erteilung den am 14. Januar 1975 eingegangenen Anspruch 1 mit der Bezeichnung "Hilfsantrag", die hierzu am 14. Januar 1975 eingegangene Beschreibungseinleitung und im übrigen die ausgelegten Ansprüche 2 bis 4 und die ausgelegte Beschreibung zugrunde zu legen mit der Maßgabe, daß der Wortteil "mikro" und das Wort "vorzugsweise" wie nach dem Hauptantrag gestrichen werden.

"Hauptanspruch:"

- "1. Atmungsaktiver Klebestreifen für medizinische Zwecke mit einer porösen, faserigen Unterlage, auf welcher ein polymerer, hydrophober, druckempfindlicher, visko-elastischer Klebstoffüberzug aufgebracht ist, in dem Durchlaßporen vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß
- a) die Unterlage aus einem dünnen zusammengepreßten, durchscheinenden Vlies aus Textilfasern oder Mischungen von Textilfasern verschiedener Sorten, die mit einem nicht klebrigen, polymeren, kautschukartigen, hydrophoben Faserschlichtemittel zu einem naßfesten, elastischen, hydrophoben, porösen Vlies ausgerüstet sind, und
 - b) der Klebstoffüberzug aus einer dünnen, durchsichtigen, zwischen die Fasern des Vlieses ein-

gedrungenen Klebstoffschicht aus Acrylatpolymerisaten, die die Poren des Vlieses nicht vollständig verschließt und deren Durchlaßporen zu einem wesentlichen Teil eine Größe zwischen 1 und 100 Mikron aufweisen, besteht und

- c) der Klebestreifen gegebenenfalls ein abziehbares, nicht poröses Abdeckband aufweist.

...."

"Hilfsantrag"

"1. Atmungsaktiver Klebestreifen für medizinische Zwecke mit einer porösen, faserigen Unterlage, auf welcher ein polymerer, hydrophober, druckempfindlicher, visko-elastischer Klebstoffüberzug aufgebracht ist, in dem Durchlaßporen vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die Unterlage aus einem dünnen zusammengepreßten, durchscheinenden Vlies aus Textilfasern oder Mischungen von Textilfasern verschiedener Sorten, die mit einem nicht klebrigen, polymeren, kautschukartigen, hydrophoben Faserschlichtemittel zu einem naßfesten, elastischen, hydrophoben, porösen Vlies ausgerüstet sind, und
- b) der Klebstoffüberzug, der von einem klebstoffabweisenden Zwischenträger in einer Zustandsform, die einen Durchschlag des Klebstoffes durch das Vlies verhindert, aufgebracht ist, aus einer dünnen, durchsichtigen, zwischen die Fasern des Vlieses eingedrungenen Klebstoffschicht aus Acrylatpolymerisaten, die die

- 6 -

Poren des Vlieses nicht vollständig verschließt und deren Durchlaßporen zu einem wesentlichen Teil eine Größe zwischen 1 und 100 Mikron aufweisen, besteht und

- c) der Klebestreifen gegebenenfalls ein abziehbares, nicht poröses Abdeckband aufweist."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin gegen den Versagungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Mai 1972 zurückgewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Anmelderin, die Beschwerdeentscheidung aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende Beiersdorf Aktiengesellschaft beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die auf einen Begründungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) gestützte Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Der Beschwerdesenat hat den Hilfsantrag auf den Seiten 9, 12, 13 und 18 des angefochtenen Beschlusses behandelt. Zunächst hat er den Vortrag der Einsprechenden zum Hilfsantrag im wesentlichen wiedergegeben und auf das weitere Vorbringen der Beteiligten Bezug genommen. Er hat insbesondere die Entgegenhaltungen der Einsprechenden zum

Hilfsantrag aus dem Stande der Technik, und zwar die britische Patentschrift 513 253 und die amerikanische Patentschrift 2 407 549 erwähnt. Er hat weiter die Anspruchsfassungen nach dem Haupt- und nach dem Hilfsantrag miteinander verglichen, das unterscheidende Merkmal der Fassung nach dem Hilfsantrag zu 1 b (Klebstoffüberzug, der von einem klebstoffabweisenden Zwischenträger in einer Zustandsform, die einen Durchschlag des Klebstoffs durch das Vlies verhindert, aufgebracht ist) wiedergegeben und entgegen dem Vortrag der Einsprechenden angenommen, daß sich dieses Merkmal sinngemäß aus den ursprünglichen und den bekanntgemachten Unterlagen ableiten lasse und daß auch der Anspruch nach dem Hilfsantrag nacharbeitbar sei. Schließlich hat das Bundespatentgericht ausgeführt, beim Gegenstand des Hilfsantrags liege derselbe Sachverhalt vor wie beim Gegenstand des Hauptantrags; der einzige Unterschied zwischen beiden Gegenständen im jeweiligen Anspruch 1 ändere nichts an der Beurteilung der Patentfähigkeit, weil es sich dabei nur um eine dem Fachmann geläufige Maßnahme handle, die im vorliegenden Fall zu keinen überraschenden Ergebnissen führe. Hierzu verweist der Beschwerdesenat auf die von einer Einsprechenden mit näheren Hinweisen angeführten Druckschriften, und zwar auf die britische Patentschrift 513 253 und die US-Patentschrift 2 407 549. Der Beschwerdesenat hat Anspruch 1 gemäß Hauptantrag als mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar bezeichnet. Dazu hat er ausgeführt, die Anmelderin habe für die beanspruchten Klebestreifen keine besondere, die Erfindungshöhe begründende Stoffauswahl getroffen. Sie habe sich naheliegender Ausgangsstoffe bedient, und zwar für die Trägerunterlage eines entsprechend vorbehandelten Faservlieses gemäß US-Patent 2 922 653 und für die Klebstoffschicht eines druckempfindlichen, hautverträglichen Klebstoffs mit den aus dem US-Patent 2 884 126 bekannten Eigenschaften. Der Beschwerdesenat hat sich

zu der Frage, ob eine erfinderische Leistung gegeben sei, im einzelnen mit den Entgegnhaltungen auseinandergesetzt.

2. Die Rechtsbeschwerde sieht den geltend gemachten Begründungsmangel darin, daß die Gründe zur Zurückweisung des Hilfsantrags nicht den Mindestanforderungen entsprächen. Zwar sei die tatrichterliche Beurteilung des Hauptantrags wegen der engen Grenzen des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht angreifbar, aber der Anspruch gemäß Hilfsantrag sei ein selbständiges Angriffs- und Verteidigungsmittel und seine Zurückweisung hätte deshalb einer selbständigen Begründung bedurft, soweit es sich um das zusätzliche Merkmal handele. Dem trügen die beiden einzigen Begründungssätze nicht Rechnung, sie ließen lediglich ein Wertungsergebnis ohne Angabe der zugrundeliegenden Erwägungen erkennen und erwiesen sich als inhaltslose und nicht konkretisierte Leerformel. Vorsorglich führt die Rechtsbeschwerde zur Sache selbst aus, Kern des zusätzlichen Merkmals sei ein Klebstoffüberzug, der eine Zustandsform habe, bei der er das Vlies nicht durchschlage. Damit habe sich das Beschwerdegericht nicht auseinandergesetzt; aus dem Beschluß sei nicht ersichtlich, welche Textstelle und welcher Inhalt der Entgegnhaltungen dem Fachmann den Gedanken nahelegen solle, daß man gemäß dem zusätzlichen Patentmerkmal durch die Anwesenheit eines Klebstoffs von nichtdurchschlagender Beschaffenheit ein Gesamtgebilde erhalte, das als festhaftender medizinischer Klebestreifen zugleich extrem dünn und feinporig und trotzdem auf der Außenseite klebstofflos sei.

3. Der von der Rechtsbeschwerde angenommene Begründungsmangel ist nicht gegeben. Für die Beurteilung der Frage, ob ein solcher - i. S. des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG beachtlicher -

Mangel vorliegt, kommt es entscheidend darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund - mag dieser vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung über die einzelnen Ansprüche oder Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist (BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen). Unter diesem Gesichtspunkt können die Ausführungen des Beschwerdegerichts zum Hilfsantrag nicht für sich allein betrachtet werden. Sie müssen vielmehr im Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe und in Verbindung mit den Erörterungen im vorausgegangenen Verfahren gesehen werden, die die Grundlage für die angefochtene Entscheidung bilden. Denn die in § 41 i Abs. 2 PatG vorgeschriebene Begründung soll den Beteiligten Aufschluß darüber geben, warum ihr Begehren abschlägig beschieden worden ist. Es ist deshalb auch im Hinblick auf § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG erforderlich, aber auch ausreichend (vgl. dazu BGHZ aaO S. 345 f), daß die Beteiligten, denen die Zusammenhänge bekannt sind, der Begründung die Gründe für die Entscheidung unter Berücksichtigung der ihnen bekannten Umstände, insbesondere der vorausgegangenen Erörterungen mit hinreichender Sicherheit zu entnehmen vermögen.

a) Wenn, wie im vorliegenden Falle, ein Merkmal eines Sachanspruchs - der Klebstoffüberzug - beim Gegenstand eines Hilfsantrages durch die Art der Herstellung (Aufbringung) näher umschrieben wird, hängt es von den Umständen des Einzelfalles ab, ob einer solchen Konkretisierung für die Beurteilung der Patentfähigkeit Bedeutung zukommen kann oder nicht. Das Beschwerdegericht hat diese Frage verneint, indem es ausgeführt hat, es liege - trotz der Konkretisierung - der gleiche Sachverhalt vor wie beim Gegenstand des Hauptantrages. Es hat damit klar zum Ausdruck gebracht, daß für

die Beurteilung des Gegenstandes des Hilfsantrages die gleichen Überlegungen maßgebend sind wie für die Beurteilung des Gegenstandes des Hauptantrages, zu dem es ausführlich Stellung genommen hat. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, daß die Rechtsbeschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren selbst vorgetragen hat, sie sei der Auffassung, die Anspruchsfassung gemäß dem Hauptantrag erfülle ohne weiteres die Voraussetzungen einer schutzzfähigen Erfindung. Daher sei nur äußerst vorsorglich die Anspruchsfassung gemäß dem Hilfsantrag vorgelegt worden, die sich von der Anspruchsfassung des Hauptantrags dadurch unterscheide, daß zum Ausdruck gebracht werde, unter welcher verfahrensmäßigen Bedingung der Klebstoffüberzug auf das Vlies aufgebracht werde. In diesem Sinne sei im Hilfsantrag vom Klebstoffüberzug gesagt, daß er von einem klebstoffabweisenden Zwischenträger in einer Zustandsform, die einen Durchschlag des Klebstoffs durch das Vlies verhindere, aufgebracht sei. Das Wesen der angemeldeten Erfindung liege in der Schaffung eines völlig neuen atmungsaktiven Klebestreifens für medizinische Zwecke, für den in der Anmeldung mehrere Herstellungsverfahren angegeben seien. Nach dem bislang für die Herstellung atmungsaktiver Klebestreifen für medizinische Zwecke beschriebenen Herstellungsverfahren sei ein derartiger Klebestreifen noch nicht herstellbar gewesen. Danach hat die Anmelderin dem zusätzlichen Merkmal beim Gegenstand des Hilfsantrages im Beschwerdeverfahren selbst nicht die Bedeutung beigemessen, die es ihm in der Rechtsbeschwerdebegründung beilegt. Es kann deshalb auf sich beruhen, ob ein Begründungsmangel i. S. des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG bejaht werden könnte, wenn die Anmelderin das zusätzliche Merkmal bereits in der Beschwerdeinstanz als ein für die Beurteilung der Erfindungshöhe wesentliches Merkmal bezeichnet und das Beschwerdegericht dazu nicht Stellung genommen hätte.

b) Das Beschwerdegericht hat aber zu dem zusätzlichen Merkmal des Gegenstandes des Hilfsantrages auch dadurch Stellung genommen, daß es die darin umschriebene Art der Aufbringung des Klebstoffüberzuges als eine dem Fachmann geläufige Maßnahme gewertet hat, die auch aus diesem Grunde die - ohne das zusätzliche Merkmal nicht gegebene - Patentfähigkeit des Gegenstandes des Hilfsantrages nicht zu begründen vermöge. Diese seine Auffassung hat es mit dem Hinweis auf die britische Patentschrift 513 253 und die US-Patentschrift 2 407 549 belegt. Es ist damit dem - im angefochtenen Beschluß wiedergegebenen - Vortrag der Einsprechenden gefolgt, daß die im Hilfsantrag bezeichnete Verfahrensweise nach dem Inhalt dieser Patentschriften seit langem zum Stande der Technik gehört habe. Soweit die Rechtsbeschwerde beanstandet, daß das Beschwerdegericht sich nicht auf bestimmte Stellen der Patentschriften bezogen habe, übersieht sie, daß eine der Einsprechenden die einschlägigen Stellen genannt und die Anmelderin sich dazu geäußert hatte. Es war daher nach den vorausgegangenen Erörterungen auch ohne nähere Bezeichnung klar, welche Stellen der Patentschriften gemeint waren und welchen Offenbarungsgehalt das Beschwerdegericht diesen Stellen entnommen hat.

c) Unter diesen Umständen kann nicht davon gesprochen werden, daß die Beteiligten nicht die für das Bundespatentgericht bei der Entscheidung über den Hilfsantrag maßgebenden tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte hätten erkennen können (BGH aaO S. 338). Der Begründungspflicht, auf deren Erfüllung § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG hinwirkt, ist hinreichend dadurch genügt worden, daß das Beschwerdegericht dargelegt hat, der Abweichung der Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag von der nach dem Hauptantrag

sei keine Bedeutung beizumessen, und das zusätzliche Merkmal könne im Hinblick auf den Stand der Technik am Prioritätstage der Anmeldung die Anerkennung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Hilfsantrages nicht rechtfertigen. Damit war für die Beteiligten jedenfalls unter Berücksichtigung der vorausgehenden Ausführungen zum Hauptantrag und der Erörterungen im Beschwerdeverfahren ausreichend erkennbar, "welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen" für die Zurückweisung des Hilfsantrags maßgebend waren (BGH aaO S. 337).

III.

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

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer