

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 41p Abs. 2, 3; 41q Abs. 2 S. 2; 41w Abs. 2;
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen
Eigentums Art. 4 G Abs. 2

Kupplungsgewinde

Bei der Ausübung des Teilungsrechts nach Art. 4 G
Abs. 2 PVÜ müssen die Grenzen beachtet werden, die der
Berücksichtigung einer Veränderung des Patentbegehrens
durch Teilung der Anmeldung oder durch Änderung der
Patentansprüche durch verfahrensrechtliche Vorschriften
der nationalen Gesetzgebung gezogen sind. Eine Teilung
einer Patentanmeldung nach Beendigung der Tatsachenin-
stanzen ist nach den Vorschriften des Patentgesetzes über
die Rechtsbeschwerde ausgeschlossen.

BGH, Beschl. v. 6. September 1979 - X ZB 10/78 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/78

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P ■ ■ ■ 5.3-24

der Firma S ■ ■ ■ A ■, S ■ ■ ■ (Schweden),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. ■ ■ ■ -

Verfahrensbeteiligte:

Firma V ■ ■ ■ E ■ ■ ■ AG, W ■ ■ ■,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■ ■ ■ -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 6. September 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 13. Senats (technischen Beschwerdesenats VIII) des Bundespatentgerichts vom 6. Februar 1978 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Anmelderin hat am 9. [REDACTED] 1971 eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung "Kupplungsgewinde für Schlagbohrstangen" beim Deutschen Patentamt eingereicht und die Priorität der Voranmeldung in Schweden vom 4. Mai 1970 in Anspruch genommen. Gegen die Erteilung des Patents hat die Verfahrensbeteiligte Einspruch erhoben. Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat am 6. Juni 1975 die Erteilung des Patents aufgrund neuer Unterlagen mit geänderter Bezeichnung beschlossen.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Gegen den Patenterteilungsbeschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin weiter abgeänderte Unterlagen vorgelegt.

Das Bundespatentgericht hat das nachgesuchte Patent versagt, weil dem Anmeldungsvorschlag die erforderliche Erfindungshöhe fehle.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Anmelderin die Aufhebung des Beschlusses des Bundespatentgerichts und die Zurückverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung. Sie rügt fehlende Begründung des Beschlusses (§ 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die Anmelderin hat ferner zugleich mit der Begründung der Rechtsbeschwerde die Ausscheidung eines Teiles des Anmeldegegenstandes erklärt und dazu neue Unterlagen vorgelegt.

II. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg, da der von der Anmelderin gerügte Verfahrensmangel nicht vorliegt.

1. Die Anmelderin hält einen Begründungsmangel im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG für gegeben, weil die Gründe des angefochtenen Beschlusses erkennen ließen, daß das Bundespatentgericht ungeachtet einer wörtlichen Wiedergabe der in der Verhandlung vom 6. Februar 1978 vorgelegten Neufassung des Patentanspruchs 1 seiner Entscheidung nicht diesen zuletzt geltend gemachten Patentanspruch zugrunde gelegt habe, sondern von einem Patentanspruch ausgegangen sei, den sie - die Anmelderin - niemals geltend gemacht habe. Damit habe das Bundespatentgericht ein selbständiges Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen. Die Anmelderin macht dazu im einzelnen geltend:

a) Das kennzeichnende Merkmal, daß die Flanken (20, 20a, 30, 30a) des Stangen- und Hülsengewindes (10, 12) geradlinig ausgebildet seien, habe das Bundespatentgericht im Vergleich mit dem Gegenstand der US-Patentschrift 3 388 935 nicht auf die als Flanken eines Gewindes anzusehenden Bereiche bezogen, die den Kopfteil mit dem Kernbereich verbinden, sondern auf den "geraden Bereich (30)", der lediglich der Übergangsbereich und nur ein kleiner unwesentlicher Teil der Flanke selbst sei. Damit habe das Bundespatentgericht seiner Prüfung eine Lehre zugrunde gelegt, die erheblich von dem Gegenstand des Patentanspruchs abweiche.

b) Ebenso verhalte es sich mit dem Merkmal, daß zwischen den Kopf- und Kernflächen des Stangengewindes einerseits und den Flanken andererseits gekrümmte Abschnitte vorgesehen seien; der angefochtene Beschluß beziehe sich bei dem Vergleich dieses Merkmals auf die in der US-Patentschrift 3 388 935 mit den Bezugsziffern (28) und (29) bezeichneten Gewindeabschnitte. Offensichtlich habe hier das Bundespatentgericht die Flanke selbst mit den Übergangsabschnitten (22) und (24) verwechselt und damit nicht den geltend gemachten Patentanspruch am Inhalt der Entgegnhaltung geprüft.

c) Schließlich habe das Bundespatentgericht das Merkmal der unterschiedlichen Radian der gekrümmten Abschnitte (22) und (24) mit Merkmalen des Gewindes gemäß der US-Patentschrift 3 388 935 gleichgesetzt, die entgegengesetzten Inhalt hätten. Insoweit habe das Bundespatentgericht ersichtlich unzutreffend angenommen, daß der geltend gemachte Patentanspruch ein Merkmal enthalte, das indessen nicht vorhanden sei. Auch in bezug auf den Vergleich des Hülsengewindes (20) des Gegenstandes der US-Patentschrift mit dem im Hauptanspruch

der Anmeldung beschriebenen Stangengewinde seien unvergleichbare Dinge miteinander verglichen worden.

Damit habe das Bundespatentgericht seiner Prüfung einen Patentanspruch mit anderen als den angegebenen Merkmalen zugrunde gelegt und dadurch den geltend gemachten Patentanspruch übergangen. Zudem lasse sich aufgrund dieser Ausführungen nicht klar nachvollziehen, welche Überlegungen in Wirklichkeit für die Entscheidung des Bundespatentgerichts maßgebend gewesen seien. Der angefochtene Beschluß müsse daher als gänzlich unverständlich und verworren angesehen werden, was einer fehlenden Begründung im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG gleichzusetzen sei.

III. Diese Ausführungen lassen einen Begründungsmangel nicht erkennen.

1. Eine mangelhafte Begründung ist nicht stets schon dann gegeben, wenn die Gründe der angefochtenen Entscheidung unvollständig, unrichtig, rechtsfehlerhaft oder in Einzelerwägungen nicht ohne weiteres verständlich sind (BGHZ 39, 333, 334 = GRUR 1963, 645 - Warmpressen; Mitt. 1970, 120 - Zonenschmelzverfahren). Die Eröffnung der Rechtsbeschwerdeinstanz mit der Rüge aus § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG dient allein der Sicherung des Begründungszwangs für patentgerichtliche Entscheidungen. Sie dient nicht dazu, die Gründe der Entscheidung des Bundespatentgerichts auf ihre sachliche Vollständigkeit oder Richtigkeit zu überprüfen. Deshalb sind selbst grobe Fehler nicht als Begründungsmangel im Sinne dieser Vorschrift anzusehen.

2. Die Begründung des angefochtenen Beschlusses läßt erkennen, warum das Bundespatentgericht den Gegenstand des wörtlich zitierten Patentanspruchs 1 zwar als neu und technisch fortschrittlich angesehen, wegen fehlender Erfindungshöhe aber dessen Patentfähigkeit verneint hat. Das Bundespatentgericht hat dabei erkennbar seiner Beurteilung auch den von der Anmelderin zuletzt vorgelegten Patentanspruch zugrunde gelegt. Wenn es in diesem Zusammenhang bei der Auslegung der Patentanmeldung und des Anspruchswortlauts zu einer - wie die Anmelderin geltend macht - unzutreffenden Würdigung der Anspruchsmerkmale gelangt sein sollte, so könnte dies allenfalls Bedenken gegen die Richtigkeit der getroffenen Sachentscheidung, nicht aber den Vorwurf eines Begründungsmangels rechtfertigen.

Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe seiner Entscheidung nicht den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Hauptanspruch zugrunde gelegt und damit ein selbständiges Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen, erweist sich somit als nicht gerechtfertigt.

3. Soweit die Rechtsbeschwerde darüber hinaus beanstandet, das Bundespatentgericht habe für seine Feststellung, der Fachmann habe unter Berücksichtigung des Standes der Technik "ohne weiteres" erkennen können, daß die durch plastische Verformung des Materials eintretenden Schwierigkeiten nur dadurch behoben werden könnten, daß eine Anlage nur an den geraden Flächen stattfinde, keinen Beleg und keine Literaturstelle angeführt, übersieht sie, daß im angefoch-

tenen Beschluß in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die US-Patentschrift 3 388 935 Bezug genommen worden ist. Zwar fehlen dazu nähere Angaben über die genaue Textstelle, aus dem Gesamtzusammenhang der Gründe des angefochtenen Beschlusses ergibt sich aber, auf welche Umstände das Bundespatentgericht im einzelnen seine Entscheidung über die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes gestützt hat. Von einem Begründungsmangel im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG kann daher auch insoweit keine Rede sein.

Bei dieser Sachlage erweist sich schließlich auch der Einwand der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß müsse als gänzlich unverständlich und verworren angesehen werden, als ungerechtfertigt.

IV. Die von der Anmelderin mit der Begründung der Rechtsbeschwerde erklärte Teilung der Anmeldung muß bei der Entscheidung über die Rechtsbeschwerde außer Betracht bleiben.

Das Rechtsbeschwerdegericht ist bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde auf die Prüfung beschränkt, ob der nach § 41p Abs. 3 PatG gerügte Mangel vorliegt oder nicht. Liegt der gerügte Mangel vor, so ist der angefochtene Beschluß aufzuheben (§ 41q Abs. 2 Satz 2 PatG); liegt er nicht vor, so ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen (BGHZ aaO - Warmpressen; vgl. dazu auch Benkard, Patent-

gesetz und Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. § 41p PatG Rdn. 18). Für die Berücksichtigung der erst nach Beendigung der Tatsacheninstanzen erklärten Teilung der Anmeldung ist daher nach der gesetzlichen Regelung kein Raum.

Aus Art. 4 G Abs. 2 PVÜ, der auf die Anmelderin als Angehörige eines anderen Vertragsstaates anzuwenden ist, läßt sich nichts Abweichendes herleiten. Diese Vorschrift gestattet zwar dem Anmelder, die Patentanmeldung von sich aus zu teilen. Bei der Ausübung des Teilungsrechts müssen jedoch die Grenzen beachtet werden, die der Berücksichtigung einer Veränderung des Patentbegehrens durch Teilung der Anmeldung oder durch Änderung der Patentansprüche durch verfahrensrechtliche Vorschriften der nationalen Gesetzgebung gezogen sind. Solche Grenzen ergeben sich für die Bundesrepublik Deutschland insbesondere aus den Vorschriften über die Rechtsbeschwerde, die eine Veränderung der Entscheidungsgrundlage im Rechtsbeschwerdeverfahren ausschließen (§ 41w Abs. 2 PatG). Die Ausübung des Teilungsrechts wird dadurch nicht unangemessen behindert; denn der Anmelder hat in den Tatsacheninstanzen vor dem Patentamt und dem Patentgericht genügend Gelegenheit zur Gestaltung seines Patentbegehrens. Aus Art. 4 G Abs. 2 PVÜ läßt sich nicht entnehmen, daß ihm diese Möglichkeit auch noch nach Einlegung einer Rechtsbeschwerde, die nur unter eng gezogenen Voraussetzungen gegeben ist und besonderen Zielen dient (§ 41p Abs. 2 und 3 PatG), eröffnet werden müßte.

V. Die Rechtsbeschwerde ist daher zurückzuweisen. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 41y Abs. 1 Satz 2 PatG. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat abgesehen (§ 41w Abs. 1 PatG).

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert