

5 nit

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/80

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 30 656.0-33

der S [REDACTED] Aktiengesellschaft, B [REDACTED] und M [REDACTED] W [REDACTED] -
[REDACTED] Platz [REDACTED], M [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Vorstandsvorsitzenden,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. [REDACTED]
und [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

1. die S [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] Aktiengesellschaft, K [REDACTED]
Straße [REDACTED], S [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Vorstandsvorsitzenden,

Einsprechende I und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

2. die A [REDACTED] E [REDACTED] - Gesellschaft A [REDACTED] -
[REDACTED], B [REDACTED] und F [REDACTED], T [REDACTED] - S [REDACTED] - K [REDACTED]
F [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Vor-
standsvorsitzenden,

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 5. Februar 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII) des Bundespatentgerichts vom 24. Januar 1980 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Das Bundespatentgericht hat den Patenterteilungsbeschluß des Patentamts aufgehoben und das Patent mangels Erfindungshöhe versagt.

Dagegen erhebt die Anmelderin die nicht zugelassene, auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde.

- 3 -

II.

Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Das Bundespatentgericht hat nach eingehender Prüfung und Verneinung der Erfindungshöhe für den Patentanspruch 1 weiter ausgeführt: "Bei dieser Sachlage sind die auf Patentanspruch 1 bezogenen Unteransprüche 2 bis 10 schon aus formalen Gründen nicht bestandsfähig. Daß sie darüber hinaus Gegenstände von selbständiger patentfähiger Bedeutung beinhalten, ist weder geltend gemacht noch ersichtlich. Die Unteransprüche teilen daher das Schicksal des Patentanspruchs 1."

2. Die Anmelderin meint, der Anspruch 2 sei kein Unteranspruch, sondern ein nebengeordneter Anspruch, der einen weiteren selbständigen Weg zur Lösung der Aufgabe weise. Die Ausführungen im angefochtenen Beschluß ließen erkennen, daß das Bundespatentgericht den Anspruch 2 auf den Hauptanspruch bezogen habe. Für diese Beurteilung fehle eine Begründung.

3. Die Rüge der Rechtsbeschwerde greift nicht durch.

Als Anspruch im Sinne des Verfahrensrechts, dessen Ablehnung einer Begründung bedarf, ist im Patenterteilungsverfahren nicht der einzelne Patentanspruch gemäß § 26 Abs. 1 Satz 5 PatG 1968 anzusehen, sondern das Patentbegehren als Ganzes. Das hat seinen Grund darin, daß ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist. Was nicht, auch nicht hilfsweise beantragt ist, kann auch nicht gewährt werden und es kann auch nicht als "nicht mit Gründen versehen" beanstandet werden, daß es in den Gründen der Entscheidung nicht beschrieben ist. Aus

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

diesem Grunde hat der erkennende Senat bisher keinen Begründungsmangel darin gesehen, daß bei einer Zurückweisung einer Anmeldung mit mehreren Patentansprüchen die Unteransprüche nicht gesondert abgehandelt worden waren (BGH Bl.PMZ 1966, 125, 126; BGH Mitt. 1967, 16, 17), insbesondere nicht erörtert war, ob einer der Unteransprüche ein selbständig patentfähiger sogenannter unechter Unteranspruch oder Nebenanspruch sein könnte (BGH GRUR 1964, 697, 698; 1979, 220, 221 - β -Wollastonit; 1980, 716, 718 - Schlackenbad). Schon deswegen geht auch der weitere Gedanke der Rechtsbeschwerde ins Leere, daß das Fehlen der Begründung zum Anspruch 2 auch zum Fehlen einer Begründung für den Hauptanspruch führe.

4. Die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde hat zur Folge, daß der Anmelderin nach § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG die Kosten der Rechtsbeschwerde aufzuerlegen sind. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

von Albert