

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1981 §§ 94 Abs. 2, 99, 100 Abs. 3 Nr. 5; ZPO § 139

Schneidhaspel

Bei mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstandes des Hauptanspruchs ist das Bundespatentgericht im Rahmen der Begründungspflicht gemäß § 94 Abs. 2 PatG nur dann gehalten, zu Unteransprüchen Stellung zu nehmen, wenn hilfsweise die Patenterteilung mit einem der Gegenstände dieser Unteransprüche beantragt ist.

BGH, Beschl. v. 21. Dezember 1982 - X ZB 10/82 - BPatG

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 10/82

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 21 60 079.3-26

der L [REDACTED] Industries Inc., C [REDACTED], G [REDACTED] (V.St.A.),

Anmelderin und

Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Weitere Verfahrensbeteiligte:

V [REDACTED] AG, R [REDACTED]/B [REDACTED] (Schweiz),

Einsprechende und

Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

49

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat am 21. Dezember 1982 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch,
Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß
des 11. Senats (technischen Beschwerde-
senats VI) des Bundespatentgerichts vom
1. April 1982 wird auf Kosten der Anmelderin
zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e :

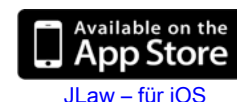
I.

Das Deutsche Patentamt hat auf die vorliegende Anmeldung
unter der Bezeichnung "Schneidhaspel für eine Vorrichtung zum
Zerschneiden von Fasern" ein Patent mit 10 Ansprüchen erteilt.

Dagegen hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Die
Anmelderin hat beantragt,



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



die Beschwerde der Einsprechenden mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß das Patent mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruch 1, den Patentansprüchen 2 - 10 vom 12.11.1980, einer noch anzupassenden Beschreibung und den ausgelegten Zeichnungen erteilt wird.

Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben und das Patent versagt.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der diese unter anderem geltend macht, der angefochtene Beschluß verstoße gegen § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde stellt es keinen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dar, daß das Bundespatentgericht zu den Unteransprüchen nicht Stellung genommen, sondern sich auf den Hinweis beschränkt hat, daß keine Anträge der Anmelderin vorlägen, nach Fortfall des Anspruchs 1 Maßnahmen nach den Unteransprüchen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen.

Die Rechtsbeschwerde hält dies für unzureichend, weil die Anmelderin nach dem Verfahrensstand zu Beginn der mündlichen Verhandlung mit Rücksicht auf die Bejahung der Patentwürdigkeit durch die Patentabteilung auch nach sorgfältiger Prüfung habe davon ausgehen können, daß ihre Anträge zum Erfolg führen würden. Den vorgelegten Unteransprüchen komme dabei insofern eine besondere Bedeutung zu, weil sie den Bereich zulässiger Änderungen deutlich machten. Wenn auch bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zunächst der Hauptanspruch im Vordergrund stehe, könnten weitere Patentansprüche dennoch nicht völlig außer Betracht bleiben, sofern nach Auffassung des Patentgerichts der Hauptanspruch nicht gewährt werden könne.

Mit diesen Ausführungen zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Begründungsmangel auf. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann ein Verstoß gegen den Begründungszwang (§ 94 Abs. 2 PatG i.V.m. § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) nur dann vorliegen, wenn ein von einem Verfahrensbeteiligten gestellter Antrag oder ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel in den Gründen der angefochtenen Entscheidung übergegangen worden ist (Benkard-Rogge, PatG GebrMG 7. Aufl. § 100 PatG Rdn. 24; Schulte, PatG 3. Aufl. § 100 Rdn. 16 - beide mit weit. Nachw.; BGHZ 39, 333 - Warmpressen). Da ein Patent indessen nur so erteilt werden kann, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist (BGH BlPMZ 1966, 230, 232 - Ferrit), hat das Bundespatentgericht mit der Darlegung der gegen die Patentfähigkeit der Lehre gemäß dem

in der mündlichen Verhandlung neu vorgelegten Hauptanspruch sprechenden Umstände der Begründungspflicht gemäß § 94 Abs. 2 PatG genügt. Denn die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 hatte zur Folge, daß ein dem Antrag der Anmelderin entsprechendes Patent nicht erteilt werden konnte.

Die Erörterung in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht darüber, ob die Ansprüche 2 bis 10 als "echte" oder "unechte" Unteransprüche zu werten seien, rechtfertigt es entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht, den vorliegenden Sachverhalt anders zu beurteilen als den, der der Senatsentscheidung vom 13. Juli 1982 - X ZB 25/81 - zugrunde lag, in der unter Hinweis auf die Entscheidungen "Fotoleiter" (GRUR 1964, 697) und "Titelsetzgerät" (GRUR 1978, 39) ausgeführt ist, daß bei mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des Hauptanspruchs eine Prüfung von Unteransprüchen im Beschwerdeverfahren auf einen etwaigen Erfindungsgehalt erst geboten ist, wenn der Anmelder auf die Erteilung eines Patents für einen der Gegenstände der Unteransprüche einen Hilfsantrag gerichtet hat (vgl. auch BGH Mitt. 1975, 38 - Laufrolle).

Mangels eines entsprechenden Hilfsantrags der Anmelderin war das Bundespatentgericht weder gehalten noch berechtigt, die Patentanmeldung insgesamt daraufhin zu überprüfen, ob bei Aufnahme weiterer Merkmale aus den nachgeordneten Patentansprüchen oder aus dem übrigen Inhalt der Auslegeschrift in den Pa-

tentanspruch 1 eine Patenterteilung in Betracht kommen könnte. Die im Erteilungsverfahren vorgelegten Anspruchsfassungen sind zwar regelmäßig nur Formulierungsversuche des Anmelders, die vor allem im Rahmen des offenbarten Schutzbegehrens geändert werden können. Die Erteilungsbehörde und das Bundespatentgericht mögen deshalb verpflichtet sein, dem Anmelder einen Hinweis zu geben, wenn das Patentbegehren mit einer von dem gestellten Antrag abweichenden Fassung Aussicht auf Erfolg haben könnte. Zu entscheiden ist jedoch über den gestellten Antrag, und es muß deshalb auch nur dazu eine Begründung gegeben werden. Wenn das Bundespatentgericht keine Anregung für eine andere Anspruchsfassung gegeben hat, ist es im Rahmen des § 94 Abs. 2 PatG nicht verpflichtet, eine Begründung dafür zu geben, warum es dies unterlassen hat und weshalb das Patentbegehren auch mit einer anderen im Rahmen der Offenbarung liegenden Fassung keinen Erfolg hätte haben können.

Schließlich kann sich die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg darauf berufen, daß die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung einen Hilfsantrag gestellt haben würde, wenn das Bundespatentgericht zu erkennen gegeben hätte, daß das Patent mit dem neu vorgelegten Hauptanspruch nicht erteilt werden würde. Darin kann allenfalls eine Rüge gemäß § 99 PatG i.V.m. § 139 ZPO gesehen werden, die keinen der im § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG aufgezählten Verfahrensmängel betrifft und daher die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht eröffnet.

Aus dem gleichen rechtlichen Gesichtspunkt geht die Rüge fehl, das Bundespatentgericht hätte im Hinblick auf den erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Hauptanspruch den Parteien zumindest Gelegenheit geben müssen, sachgerechte Anträge als Grundlage für die weitere Überprüfung der Patentanmeldung zu stellen.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist danach mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert