

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/83

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 22 54 877.2-14

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
14. Februar 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse und
von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
8. Senats (Technischen Beschwerdesenats III)
des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1983
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.

Das Deutsche Patentamt hat der Anmelderin gegen die Ein-
sprüche der übrigen Verfahrensbeteiligten ein Patent mit der
Bezeichnung "Biegemaschine für draht- oder bandförmiges
Material" erteilt.

Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie rügt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG).

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Bundespatentgericht habe es unterlassen, den Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ebenso wie den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag von dem Stand der Technik abzugrenzen; ohne eine Abgrenzung sei die Beantwortung der Frage nach Neuheit, technischem Fortschritt und Erfindungshöhe aber schon denkgesetzlich nicht möglich. Damit fehle den nachfolgenden Ausführungen des Beschwerdegerichts die Basis, und es bleibe unklar und unüberprüfbar, ob diese Ausführungen des Bundespatentgerichts den vom Stand der Technik abzugrenzenden Patentgegenstand betreffen.

Die Rechtsbeschwerde erkennt, daß die Eingliederung einzelner Merkmale in den Oberbegriff oder den kennzeichnenden Teil



eines Patentanspruchs ohne jede Bedeutung für den Gegenstand des Anspruchs ist (BGH GRUR 1962, 80, 81 - Rohrdichtung; 1964, 196, 198 - Mischmaschine). Da das Beschwerdegericht - was die Rechtsbeschwerde auch nicht rügt - die Identität der Merkmalskombination des Patentanspruchs in den Fassungen des Haupt- und Hilfsantrags festgestellt hat, kann darin, daß es diese Ansprüche nicht getrennt auf das Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen geprüft hat, kein Begründungsmangel liegen.

2. Auch mit der Rüge, das Bundespatentgericht habe nicht geprüft, ob die der in der Anmeldung mitgeteilten technischen Lehre zugrunde liegende Aufgabe für sich erfinderisch sei, zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Begründungsmangel des angefochtenen Beschlusses auf. Wie der Senat in der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung vom 15. November 1983 (X ZR 27/82 - Kreiselegge) ausgeführt hat, kann eine Erfindung stets nur in der Lösung einer Aufgabe liegen, nicht jedoch in der Aufgabe allein.

Ob eine Aufgabenstellung im Einzelfall zu der Erfindungsqualität der Lösung einen Beitrag leisten kann, braucht hier schon deshalb nicht entschieden zu werden, weil die Anmelderin dies im Erteilungsverfahren selbst nicht geltend gemacht hat. Schon deshalb liegt kein Begründungsmangel vor.

3. Ferner rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte der Anmelderin im Hinblick auf die Erteilung des Patents durch das Deutsche Patentamt für den Fall der beabsichtigten Patentversagung einen entsprechenden Hinweis geben müssen, da die Möglichkeit bestanden habe, den Erteilungsantrag mit Erfolg auf eine Kombination mit den Merkmalen des Hauptanspruchs sowie der Unteransprüche 5 und 6 zu beschränken. Soweit das Bundespatentgericht diese Möglichkeit von sich aus erörtert und verneint habe, habe es seine Auffassung nicht begründet.

Auch diese Rüge greift nicht durch. Mit ihr beanstandet die Rechtsbeschwerde in erster Linie einen Verstoß gegen die Hinweispflicht (§ 139 ZPO). Ein solcher eröffnet nicht den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde.

4. Der von der Rechtsbeschwerde schließlich aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses zitierte Satz (S. 17 Z. 1 - 4), der die britische Patentschrift 1 011 988 betrifft, ist allerdings nicht auf den ersten Blick verständlich. Sein Sinn erschließt sich dem Leser aber ohne weiteres im Zusammenhang mit den vorangehenden Ausführungen auf Seite 14 (Z. 4 - 8). Das Verständnis der Gründe des angefochtenen Beschlusses leidet unter diesem Fehler in der Schreib- oder Ausdrucksweise nicht. Insbesondere besteht keinerlei Anlaß zu der von der Rechtsbeschwerde vorgetragenen Annahme, dieser Satz sei die Grundlage der Ausführungen des Bundespatentgerichts und mache daher auch

diese insgesamt derart verworren und unverständlich, daß ein Fall des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG vorliege.

III.

Die Rechtsbeschwerde war somit zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Ballhaus

Richter am Bundesgerichtshof
Ochmann ist durch Urlaub ver-
hindert zu unterschreiben.
Ballhaus

Windisch

Hesse

von Albert