

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 § 59 Abs. 1 Satz 4

Sicherheitsvorrichtung

§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG 1981 stellt an die Zulässigkeit eines Einspruchs nur die Anforderung der substantiierten Angabe der nach der Ansicht des Einsprechenden den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen, nicht dagegen deren Subsumtion unter einen Rechtssatz oder deren Schlüssigkeit (Ergänzung zu BGH GRUR 1972, 592 - Sortiergerät).

BGH, Beschl. v. 18. Dezember 1984 - X ZB 14/84 - BPatG
DPA

61

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 26 46 645.5-12

des Rolf P [REDACTED] Am B [REDACTED], S [REDACTED],

Anmelders und
Rechtsbeschwerdegegners,

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt
Dipl.-Ing. [REDACTED],
Si [REDACTED]straße [REDACTED], M [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Firma M [REDACTED] und Be [REDACTED], A [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

61

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
18. Dezember 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und
von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden
wird der Beschluß des 34. Senats (Technischen
Beschwerdesenats XXI) des Bundespatentgerichts
vom 24. Januar 1984 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch über die Kosten der Rechts-
beschwerde, an das Beschwerdegericht zurückver-
wiesen.

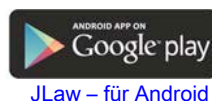
Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde
wird auf

50.000 DM

festgesetzt.



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



G r ü n d e :

I. Nach Bekanntmachung der Patentanmeldung vom 20. April 1978 hat die Einsprechende am 20. Juli 1978 mit einem Fernschreiben, das folgenden Wortlaut hat (offensichtliche Schreib- und Übertragungsversehen sind berichtigt), Einspruch erhoben:

"Betr.: Patentanmeldung P 26 46 645.5-12 des Herrn Rolf
P [REDACTED]

Namens und im Auftrage der Firma M [REDACTED] und Bender,
[REDACTED] A [REDACTED] von der ich Vollmacht nachreiche,
erhebe ich hiermit

Einspruch
gegen die oben genannte Patentanmeldung.

Ich beantrage,

das auf die Patentanmeldung P 26 46 645.5-12 nach-
gesuchte Patent zu versagen.

Begründung:

Die oben genannte Patentanmeldung, im folgenden stets Streitanmeldung genannt, betrifft nach dem Oberbegriff nach dem bekanntgemachten einzigen Patentanspruch 1 eine Sicherheitsvorrichtung für eine Presse, Stanze oder dergleichen mit einem hubbeweglichen, in einem Maschinenrahmen geführten Werkzeugschlitten und einem Sicherheitsabstreifer, der beidseits der Schlittenführung im Maschinenrahmen höhenverstellbar befestigt ist und die Bewegungsbahn des Werkzeugschlittens brückenartig durchquert und mit einer Durchbrechung für das Werkzeug versehen ist.

Damit geht die Streitanmeldung aus vom Stand der Technik aus den eingetragenen Unterlagen des DE-Gm 7 425 321.

Der Streitanmeldung soll demgegenüber die Aufgabe zugrunde liegen (vgl. Sp. 1 Z. 46 - 50 der DE-AS 2 646 645),
die bekannte Sicherheitsvorrichtung dahingehend zu ver-

bessern, daß ein selbsttätiger und möglichst vollständiger Unfallschutz für die die Werkzeugmaschine bedienende Person gewährleistet ist.

Diese Aufgabe soll nach der Lehre der Streitanmeldung dadurch gelöst sein,

- a) daß der Sicherheitsabstreifer das Werkzeug kastenartig umschließt und an der Bedienungsseite eine Öffnung aufweist, die durch eine transparente Schutzscheibe abdeckbar ist,
- b) daß in der Abstreiferbrücke und der hierzu parallelen Werkstückauflage je ein berührungsloser Schalter angeordnet ist, welche nur bei Unterschreitung eines bestimmten lichten Abstandes zu den gegenüberliegenden Seiten des Werkstücks ansprechen, derart, daß nur nach Öffnen des Endschalters und Ansprechen der beiden berührungslosen Schalter die Maschinenkupplung einrückbar ist.

Mit anderen Worten besteht die Lehre der Streitanmeldung darin, bei der Sicherheitsvorrichtung, von der die Streitanmeldung ausgeht, einerseits den Sicherheitsabstreifer so auszuführen, daß er unter Einschluß einer abdeckbaren transparenten Schutzscheibe das Werkzeug allseitig umschließt, und das Geschlossensein durch einen Schalter zu überwachen, andererseits zwei weitere Schalter vorzusehen, nämlich einen ersten Schalter im Sicherheitsabstreifer und einen zweiten Schalter in der Werkzeugauflage, wobei diese Schalter nur ansprechen, wenn sich das Werkzeug auf der Werkzeugauflage und der Sicherheitsabstreifer damit oberhalb des Werkzeugs befinden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Lehre der Streitanmeldung neu und gegebenenfalls technisch fortschrittlich ist, da ihr jedenfalls die für eine Patenterteilung erforderliche Erfindungshöhe fehlt.

Zum Stand der Technik wird auf die eingetragenen Unterlagen des DE-Gm 1 836 363 verwiesen. Darin heißt es (Seite 1):

Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung für Personen ..., bei der die Gefahrenstelle vor Betätigten der Maschine nach außen abgedeckt wird. Derartige Schutzvorrichtungen sind bekannt. Bei diesen bekannten Vorrichtungen hat die Bedienungs-person ... zu verrichten, worauf durch einen Endkontakt oder dergleichen die Kupplung der Maschine eingerückt wird.

Aus den eingetragenen Unterlagen des DE-Gm 1 836 363 sind also bei Sicherheitsvorrichtungen für eine Person ... im Grundsatz die beiden Maßnahmen bekannt, für deren Anwendung bei der aus dem DE-Gm 7 425 321 bekannten Sicherheitsvorrichtung im Rahmen der Streitanmeldung Schutz begehrt wird. Die Anwendung der aus dem DE-Gm 1 836 363 grundsätzlich bekannten Sicherheitsbedingungen ist jedoch bar jeder erfinderischen Leistung, so daß eine Patenterteilung nicht gerechtfertigt ist.
gez. G. [REDACTED], Patentanwalt"

Die Patentabteilung hat die Erteilung des Patents aufgrund der ausgelegten Unterlagen beschlossen. Sie hat den Einspruch als nicht formgerecht erhoben bezeichnet, weil in dem Einspruchsschriftsatz hinsichtlich des Merkmals b) dem Patentamt überlassen werde, den technischen Zusammenhang zwischen dem Anmeldungsgegenstand und dem Inhalt des DE-Gm 1 836 363 festzustellen und Folgerungen für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes zu ziehen. Hinsichtlich eines weiteren Merkmals sei das Vorbringen nicht schlüssig. Der Einspruch sei damit unzulässig. In dem Beschluß ist sodann näher ausgeführt, daß der von Amts wegen durchgeführte Vergleich mit dem aufgedeckten Stand der Technik die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes ergeben habe.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Einsprechenden zurückgewiesen und sich ebenfalls auf den Standpunkt gestellt, der Einspruch genüge nicht den Erfordernissen des § 32 PatG 1968.

Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden.

II. Das Rechtsmittel hat Erfolg.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts genügt die Einspruchsschrift den förmlichen Anforderungen, die § 32 Abs. 1 PatG 1968 hierfür aufstellt.

1. Der Einspruch ist schriftlich eingelegt worden, und zwar mittels Fernschreibens, was als zulässig anzusehen ist; daß das bei dem Patentamt eingegangene Fernschreiben nicht die eigenhändige Unterschrift des Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden trägt, beeinträchtigt die Wirksamkeit der Einspruchseinlegung nicht (BGHZ 79, 314, 316 - Telekopie).

2. Der Einspruch ist, wie auch das Beschwerdegericht nicht verkennt, auf fehlende Patentfähigkeit nach § 1 PatG 1968, nämlich darauf gestützt, daß die den Gegenstand der Patentanmeldung bildende technische Lehre nicht auf einer erfinderischen Leistung beruhe.

3. Die Ansicht des Beschwerdegerichts, in der Einspruchsschrift seien keine Tatsachen vorgetragen, die die Behauptung des Fehlens eines erfinderischen Schrittes rechtfertigten, verdient keine Billigung. § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968, dem dieses

54

Erfordernis an die Einspruchsschrift zu entnehmen ist, stellt damit lediglich eine förmliche Anforderung an den Einspruch auf: Der Einsprechende darf sich nicht darauf beschränken, seiner Rechtsauffassung, es liege ein Patentversagungsgrund vor, Ausdruck zu geben; er muß vielmehr auch die Tatsachen angeben, die - nach seiner Ansicht - diesen Schluß rechtfertigen. Ob diese Tatsachen die begehrte Rechtsfolge - Versagung des Patents - rechtfertigen, betrifft nicht mehr die Frage der förmlichen Anforderungen an die Einspruchsschrift, sondern die Frage nach der Begründetheit des Einspruchs (BGH GRUR 1978, 99, 100 - Gleichstromfernspeisung).

Das Beschwerdegericht hält diese beiden Fragen nicht auseinander. Es verneint die Zulässigkeit des Einspruchs mit Erwägungen, die die Schlüssigkeit und die Begründetheit des Einspruchsvorbringens betreffen. Das lassen mehrere Erwägungen in dem angefochtenen Beschluß erkennen.

So heißt es, die Einspruchsschrift führe eine Stelle aus einer vorveröffentlichten Druckschrift an und ziehe daraus die Folgerung, der Lösungsvorschlag nach der Patentanmeldung wende nur eine aus dieser Schrift grundsätzlich bekannte Maßnahme an. Dies sei nur eine Behauptung, der keine Überlegungen entnommen werden könnten, die geeignet gewesen seien, Anmelder und Patentamt in die Lage zu versetzen, die aufgestellten Behauptungen zu überprüfen; die Einsprechende habe es vielmehr den anderen Ver-

fahrendsbeteiligten überlassen, "den Zusammenhang und die Folgerungen für die Beurteilung der Patentwürdigkeit ... selbst zu ermitteln". Das Beschwerdegericht räumt mit diesen Ausführungen in Wahrheit ein, daß die Einsprechende zur Begründung ihrer Rechtsbehauptung, der angemeldeten Lehre fehle die Erfindungshöhe, konkrete Tatsachen, nämlich eine Stelle aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 836 363, angeführt hat, aus der sich nach ihrer Ansicht die grundsätzlichen Lösungsmerkmale und damit das Naheliegen des angemeldeten Vorschlags ergeben. Zu Unrecht vermißt das Beschwerdegericht darüber hinausgehende "Überlegungen" und "Folgerungen" aus diesem Tatsachenvortrag, die die Beurteilung der Patentwürdigkeit betreffen. Solche Überlegungen anzustellen und Folgerungen zu ziehen, ist Aufgabe der Erteilungsbehörde, die damit ihrer Verpflichtung nachkommt, die rechtliche Bedeutung der vorgebrachten Tatsachen herauszufinden und zu würdigen.

Weiter vermißt das Beschwerdegericht Ausführungen darüber, weshalb die Kombination der kennzeichnenden Merkmale durch den in der Einspruchsschrift behandelten Stand der Technik nahegelegt worden sei. Auch hiermit bemängelt das Beschwerdegericht in Wahrheit nicht das Fehlen eines einspruchsbegründenden Tatsachenvortrags, sondern befaßt sich mit dessen Eignung, die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge sachlich zu rechtfertigen. Auch mit dieser Begründung ist das Fehlen eines Formerfordernisses des Einspruchs nicht dargetan.

Die Begründetheit des Einspruchs betrifft auch die abschließende Erwägung in dem angefochtenen Beschluß, mit der das Beschwerdegericht "bei der Begründung des Einspruchs eine besondere Sorgfalt" im Hinblick darauf für erforderlich hält, daß die als patenthindernd angeführte Druckschrift bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigt worden war. Inwiefern dieser Umstand geeignet ist, die förmlichen Anforderungen an eine Einspruchsschrift über das vom Gesetz Verlangte hinaus zu erhöhen und in den Bereich der Schlüssigkeit zu erstrecken, ist nicht erkennbar.

Zu Unrecht beruft sich der angefochtene Beschluß auf die Entscheidung des Senats "Sortiergerät" (GRUR 1972, 592). In dieser Entscheidung hat der Senat ausgeführt, daß den Erfordernissen des § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968 nicht genügt sei, wenn der Einspruch den technischen Zusammenhang zwischen dem Anmeldungsgegenstand und dem Inhalt der genannten Druckschriften offenlasse und es dem Anmelder und dem Patentamt überlasse, diesen Zusammenhang herzustellen und Folgerungen für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes zu ziehen. Die Begründung müsse den Anmelder und das Patentamt in die Lage versetzen, die Behauptung, die Erfindung sei nicht patentfähig, anhand der mitgeteilten Umstände zu überprüfen; sie dürfe es nicht dem Anmelder und dem Patentamt überlassen, diese Umstände selbst zu ermitteln. Dieser Entscheidung lag ein Sachverhalt zugrunde, der mit dem hier zu beurteilenden nicht ver-

gleichbar ist. In jenem Fall hatte sich die Einsprechende darauf beschränkt, sich für ihre Rechtsbehauptung, der Anmeldungsgegenstand sei durch den Stand der Technik "vorbekannt bzw. soweit nahegelegt, daß eine Patenterteilung nicht gerechtfertigt erscheint", nicht, wie die Einsprechende hier, auf bestimmte Ausführungen in einer oder mehreren vorveröffentlichten Schriften berufen, sondern lediglich Nummern einiger Auslegeschriften und eine weitere Fundstelle in einer Zeitschrift genannt. Hier überließ es die Einsprechende in der Tat dem Patentamt und dem Anmelder, aus den zitierten Schriften diejenigen Stellen herauszusuchen, die in einem technischen Zusammenhang mit dem Anmeldungsgegenstand stehen konnten, und unterließ es entgegen der Vorschrift des § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968, die die begehrte Rechtsfolge rechtfertigenden Tatsachen "im einzelnen" zu bezeichnen. Gerade dies - nämlich einspruchsbegründende Tatsachen im einzelnen anzugeben - hat aber die Einsprechende in dem vorliegenden Verfahren getan; indem das Beschwerdegericht weitere Ausführungen vermißt, die ihm die daraus von der Einsprechenden gezogene Schlußfolgerung nachvollziehbar machen, zweifelt es in Wahrheit lediglich die Begründetheit des formell ausreichenden Einspruchsvorbringens an, ohne sich jedoch abschließend damit auseinanderzusetzen.

Das Beschwerdegericht hätte daher die Beschwerde nicht aus dem Grunde zurückweisen dürfen, der Einspruch ermangele einer Begründung im Sinne des § 32 Abs. 1 PatG 1968. Es hätte viel-

mehr - wenn es von einer Zurückverweisung an die Patentabteilung hätte absehen wollen - die mit der Beschwerde wiederholten Einspruchsgründe auf ihre sachliche Berechtigung prüfen müssen. Dies wird es nachzuholen haben. Für die von ihm zu treffende Entscheidung, inwieweit nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführtes patenthinderndes Material zu berücksichtigen ist, wird das Beschwerdegericht auf die Grundsätze hingewiesen, die der Senat in seiner Entscheidung "Gleichstromfernspeisung" (GRUR 1978, 99) aufgestellt hat.

III. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und die Sache an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen (§ 108 PatG).

Da der endgültige Ausgang des Verfahrens noch nicht feststeht,
ist dem Beschwerdegericht auch die Entscheidung über die Kosten
des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert