

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1981 §§ 3 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 1 Satz 4

Streichgarn

Bei einem Verfahrenspatent ist der auf eine der Öffentlichkeit zugängliche Benutzung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG) gestützte Einspruch wegen Unvollständigkeit unzulässig, wenn der Einsprechende nur das Bekanntsein der Verfahrenserzeugnisse behauptet, aber nichts dafür vorträgt, daß und wie der Fachmann aus den - vertriebenen - Erzeugnissen erschließen könne, auf welche Art und Weise sie hergestellt worden sind.

BGH, Beschl. v. 24. März 1987 - X ZB 14/86 - Bundespatentgericht
Deutsches Patentamt

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/86

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 31 20 604

des Heinrich G[REDACTED], S[REDACTED] Straße [REDACTED], L[REDACTED],

Patentinhabers und
Beschwerdegegners,

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt Dipl.-Ing.
[REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED]/[REDACTED] -

weiterer Verfahrensbeteiligter:

Der Präsident des Deutschen Patentamts in M[REDACTED],

Rechtsbeschwerdeführer,

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

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
24. März 1987 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen
und die Richter Brodeßer, Rogge, Dr. Jestaedt und Dr. Broß
beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Präsidenten
des Deutschen Patentamts wird der Beschluß
des 4. Senats (Juristischen Beschwerde-
senats) des Bundespatentgerichts vom
11. März 1986 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Beschwerdegericht
zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 20.000,-- DM festge-
setzt.

G r ü n d e :

I. Das Deutsche Patentamt hat das am 23. Mai 1981 ange-
meldete Patent 31 20 604, das ein Verfahren zum Herstellen
eines voluminösen Streichgarnes betrifft, mit insgesamt
sieben Patentansprüchen erteilt. Der Patentanspruch 1 lau-
tet:



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"Verfahren zum Herstellen eines voluminösen Streichgarns durch ein Streichgarnspinn-Verfahren mit sich an die Krempel anschließenden Florteilern, durch die der Flor in schmale Florstreifen aufgeteilt und im Nitschelwerk zum Vorgarn gerundet wird, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß vor Zuführen der Florstreifen zum Nitschelwerk dem Flor ein Trägerfaden zugeführt und im Nitschelwerk mit dem Trägerfaden verbunden wird."

Gegen das Patent hat die Wa [REDACTED] Spinnereien GmbH innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Patenterteilung Einspruch erhoben mit der Behauptung, das geschützte Verfahren sei in der Spinnereiindustrie bekannt und bei der Garnherstellung unter anderem auch von ihr, der Einsprechenden, angewandt worden. In einem noch innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten weiteren Schriftsatz hat die Einsprechende wörtlich folgendes vorgetragen:

"Wir legen (ergänze: gegen) das genannte Patent Einspruch ein, speziell gegen die Punkte 1 bis 5.

Zu Punkt 2 + 3 der Patentanmeldung

Wir produzieren seit über 20 Jahren Mehrkomponentengarne nach dem Streichgarnspinnverfahren. Wir haben, wie in dem Patent beschrieben, eine zweite oder dritte Komponente des Garnes der Florbahn des Streichgarnkrempels vor dem Florteiler und vor dem Nitschelwerk zugeführt.

Zu Punkt 1, 4 + 5 der Patentanmeldung

Die oben genannten Komponenten waren und sind:

1. Florbahnen
2. Vorgarne
3. gesponnene Fäden.

Da wir die Garne in der Regel mit echter Spinn Drehung produzieren und geliefert haben, werden wir von Punkt 6 und 7 der Patentanmeldung nicht tangiert; jedoch möchten wir darauf hinweisen, daß die dort beschriebene Art der Drehungserteilung nach unserer Meinung dem bereits patentierten Repro-Verfahren entspricht.

Als Belegmaterial fügen wir Muster und Unterlagen von den folgenden Qualitäten bei:

1. Qualität OSLO und Qualität HOMESPUN 79

Qualität OSLO wurde von uns im Jahre 1962 produziert und Qualität HOMESPUN 79 seit 1979. Bei dieser Qualität wurde zur Erzielung des Effektes eine 2. Florbahn vor dem Florteiler zugeführt.

2. Qualität MEXICOLOR-SPINNZWIRN

Diese Qualität wird von uns seit Ende 1972 produziert und hat einen eingespinnenen Kernfaden. Bei der Ausmusterung dieser Qualität standen wir vor der Frage, ob der Kernfaden der Krempel vor dem Florteiler zugeführt wird, oder ob er im Streckwerk der Spinnmaschine zulaufen soll. Unsere Versuche zeigten uns seinerzeit, daß wir wesentlich kostengünstiger verfahren, wenn wir den Kernfaden im Streckwerk der Spinnmaschine zulaufen lassen. Darum wurde diese Qualität seit 1972 wie beschrieben produziert. Mit unserem Hinweis auf diese Qualität möchten wir allerdings festhalten, daß ein spinntechnisches Verfahren, wie es in der Patentanmeldung DE 31 20 604 A 1 jetzt Schutz beansprucht, schon 1972 zum all-

gemeinen Wissensstand der Textiltechnik und hier insbesondere der Spinnertechnik gehört hat.

3. WOLLFLAMME Nm 1,1

Diese Qualität wird von uns seit April 1982 produziert. Die Garnkonstruktion des beigefügten Musters zeigt eine 2. Komponente aus einem Vorgarn; es wurde vor dem Florteiler zugeführt. Aus Kostengründen sind wir inzwischen dazu übergegangen, eine Florbahn zuzuführen.

4. Qualität LODENGARN

Die 2. Komponente der Garnkonstruktion ist ein gesponnener Faden. Die Qualität wurde von uns auf der Handarbeitsmesse im Mai 1982 vorgestellt und verkauft."

Von den in diesem Schriftsatz genannten Garnsorten hat die Einsprechende zugleich je ein Muster vorgelegt.

Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat den Einspruch als unzulässig verworfen, weil er nicht mit nachprüfbaren Gründen versehen sei; die Einsprechende habe nicht angegeben, wie und wann der angeblich vorbenutzte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

Gegen diesen Beschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Der Präsident des Deutschen Patentamts ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten. Er hat - ebenso wie der Patentinhaber - die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß der Patentabteilung aufgehoben, den Einspruch für zulässig erklärt und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen.

Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde des Präsidenten des Deutschen Patentamts, mit der er die Wiederherstellung des den Einspruch als unzulässig verwerfenden Beschlusses der Patentabteilung anstrebt.

Die Einsprechende hat im Laufe des Rechtsbeschwerdeverfahrens ihren Einspruch zurückgenommen.

Der Patentinhaber ist in dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

1. Die Zurücknahme des Einspruchs steht der Zulässigkeit der von dem Präsidenten des Deutschen Patentamts eingelegten Rechtsbeschwerde nicht entgegen. Würde die angefochtene Entscheidung, durch die der vom Patentamt als unzulässig verworfene Einspruch für zulässig erklärt worden ist, bestehen bleiben, so müßte das Patentamt in eine Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des angegriffenen Patents eintreten und sachlich darüber befinden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Patent aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen ist (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG). Auf den Fortgang dieses Verfahrens hat die Rücknahme des Einspruchs, wenn

dieser für zulässig zu erachten ist, keinen Einfluß (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dagegen wäre das Einspruchsverfahren ohne weitere Sachprüfung beendet, wenn der Einspruch unzulässig wäre. Der Präsident des Deutschen Patentamts hat ein rechtliches Interesse an der Klärung der rechtsgrundsätzlichen Frage, deretwegen er auf Veranlassung des Patentgerichts dem Beschwerdeverfahren gemäß § 77 PatG beigetreten ist. Es entspricht dem Sinn und Zweck dieser Beitrittsregelung, dem Präsidenten des Patentamts in solchen Fällen den Weg der Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 PatG zu eröffnen.

2. Auch in der Sache kann der Rechtsbeschwerde der Erfolg nicht versagt bleiben.

a) Der Rechtsbeschwerde ist zunächst darin beizupflichten, daß an die Einlegung des Einspruchs nach § 59 Abs. 1 PatG 1981 keine anderen, insbesondere keine weniger strengen Anforderungen zu stellen sind, als dies nach der Regelung des § 32 Abs. 1 des Patentgesetzes in der Fassung von 1968 der Fall war. Zulässigkeitserfordernis für den Einspruch ist danach weiterhin unter anderem die Angabe der Tatsachen im einzelnen, die den Einspruch rechtfertigen (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von dem Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des erteilten Patents, hergeleitet wird. Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, daß einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), haben sich die Tatsachenangaben, die den Einspruch rechtfertigen

sollen (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG) an den Widerrufsgründen zu orientieren. Das bedeutet, daß sie einen Bezug haben müssen zu den Tatsachen, die gegebenenfalls den Widerruf des Patents ganz oder teilweise begründen. Ob die von dem Einsprechenden insoweit im einzelnen vorzutragenden Tatsachen den begehrten Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen Anforderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit des Einspruchsvorbringens (vgl. die Senatsentscheidung vom 18. Dezember 1984 - X ZB 14/84 - GRUR 1985, 371, 372 -Sicherheitsvorrichtung).

b) Mit dieser Rechtsprechung ist der Senat nicht, wie dies das Beschwerdegericht mißzuverstehen scheint und in einem von ihm früher entschiedenen Fall (BPatG BlPMZ 1985, 291, 292 - Tragbare Toilette) mißverstanden hat, von den Grundsätzen abgerückt, die er in der "Sortiergerät"-Entscheidung (BGH GRUR 1972, 592 ff.) aufgestellt hat. Insbesondere hat er die Anforderungen an die Substantiierungspflicht des Einsprechenden (Angabe der Tatsachen "im einzelnen") gegenüber seiner früheren Rechtsprechung nicht herabgesetzt, sondern diese lediglich ergänzt. Er hat damit nur ausgesprochen, die Unzulässigkeit eines Einspruchs - mangels hinreichender Substantiierung des Tatsachenvortrags - könne nicht daraus hergeleitet werden, daß das Einspruchsvorbringen über die vorgebrachten Tatsachen hinaus zusätzliche, überprüfbare Überlegungen oder Schlußfolgerungen vermissen lasse. Auch soweit der Senat in der Entscheidung "Sicherheitsvorrichtung" ausgeführt hat, der Einsprechende müsse die Tatsachen im einzelnen angeben, die - "nach seiner An-

sicht" - den Schluß, daß ein Patentversagungsgrund vorliege, rechtfertigten, hat er es nicht etwa in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt, sondern nur zum Ausdruck gebracht, daß es für die Zulässigkeit des Einspruchs nicht auf die Begründetheit des Einspruchsvorbringens ankommt.

c) Der Senat hält an den in der "Sortiergerät"-Entscheidung aufgestellten Grundsätzen weiterhin fest. Danach ist den Erfordernissen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG (früher § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968) nicht genügt, wenn der Einspruch beispielsweise den technischen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des Patents und dem diesem entgegengehaltenen Stand der Technik offenläßt, sondern es dem Patentamt (und dem Patentinhaber) überläßt, diesen Zusammenhang selbst herzustellen. Die Einspruchsbegründung muß das Patentamt (und den Patentinhaber) vielmehr in die Lage versetzen, die Behauptung des Einsprechenden, es liege ein Widerrufsgrund vor, anhand der mitgeteilten Umstände zu überprüfen. Mit anderen Worten genügt die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände so vollständig darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt dazu abschließend Stellung nehmen, d.h. daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können.

d) Für einen Einspruch, der - wie hier - darauf gestützt ist, die dem Patent zugrunde liegende Erfindung beru-

he auf Kenntnissen, die vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden seien (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG), gilt nichts anderes. Hierfür genügen pauschale Angaben, wie etwa die von der Einsprechenden in ihrer Einspruchsschrift aufgestellte Behauptung, das patentierte Verfahren sei in der Spinnereiindustrie bekannt und auch von ihr, der Einsprechenden, angewandt worden, dem Erfordernis einer vollständigen Einspruchsbegründung ebenso wenig wie die in dem fristgerecht nachgereichten Schriftsatz der Einsprechenden enthaltene Behauptung, das Verfahren nach Anspruch 1 des Patents habe schon im Jahre 1972 zum allgemeinen Wissensstand der Textil- und Spinnereitechnik gehört. Vielmehr müssen bei einem auf den Widerrufsgrund einer der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Benutzung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG) gestützten Einspruch die dazu im einzelnen vorzutragenden Tatsachen die konkreten Umstände erkennen lassen, aus denen sich die behauptete Benutzung nach Art und Zeit sowie hinsichtlich ihres Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG ergeben soll. Dazu gehört auch, daß erkennbar gemacht wird, welche Personen auf welche Art und Weise von dem Gegenstand der Benutzung vor dem Anmeldetag Kenntnis erlangt haben sollen. Beschränkt sich bei einem Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, die Behauptung des Einsprechenden auf das Bekanntsein der nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisse, dann bedarf es zusätzlicher Angaben darüber, inwiefern das Herstellungsverfahren aus diesen Erzeugnissen zu erkennen gewesen sein soll (vgl. zu dem gesamten Fragenkomplex Ballhaus in Benkard, PatG GebrMG 7. Aufl., § 59 PatG Rdn. 21 bis 24 mit weiteren Nachweisen).

e) Diesen Anforderungen an die zur Begründung des Einspruchs im einzelnen anzugebenden Tatsachen wird das Einspruchsvorbringen der Einsprechenden nicht gerecht. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob nicht schon die Angaben der Einsprechenden über die Art und Weise der Herstellung der von ihr als Muster vorgelegten Wollqualitäten als unzureichend anzusehen sind, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht. Jedenfalls enthält das dem Patentamt bis zum Ablauf der Einspruchsfrist unterbreitete Vorbringen der Einsprechenden nicht die Angabe, die vorgelegten Garne hätten den Fachmann die Verfahren, nach denen sie hergestellt waren, erkennen lassen. Somit aber hat die Einsprechende es dem Patentamt (und dem Patentinhaber) überlassen, von sich aus zusätzliche Überlegungen und Nachforschungen darüber anzustellen, ob etwa schon das bloße Bekanntsein der nach den vorbenutzten Verfahren hergestellten Garne der Öffentlichkeit möglicherweise auch die Kenntnis der Verfahren selbst zugänglich gemacht habe. Zumindest in dieser Beziehung fehlt es an einer vollständigen Darlegung der für die Beurteilung eines entsprechenden Widerrufsgrundes erforderlichen Tatsachen. Denn daß aus der Beschaffeneheit der von der Einsprechenden hergestellten und vertriebenen Garne zugleich auch auf die Art und Weise ihrer Herstellung habe geschlossen werden können, hat selbst das Beschwerdegericht nicht festgestellt und ist auch sonst nicht ersichtlich. Ohne ein auf diesen Gesichtspunkt hinweisendes Vorbringen konnte das Patentamt sich daher über den mit dem Einspruch geltend gemachten Widerrufsgrund kein abschließendes Urteil bilden.

Demzufolge hat das Patentamt den Einspruch im Ergebnis zu Recht als unzulässig verworfen.

III. Der angefochtene Beschluß kann sonach keinen Bestand haben. Er ist deshalb aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 108 PatG).

Für eine Kostenentscheidung ist im einseitigen Rechtsbeschwerdeverfahren, wenn die Rechtsbeschwerde zum Erfolg führt, kein Raum (§ 109 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG).

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Bruchhausen

Brodeßer

Rogge

Jestaedt

Broß