

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/86

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 30 15 690

der Waldemar L. [REDACTED] GmbH & Co KG, Ba [REDACTED] weg [REDACTED], H [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

WIII

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 13. Oktober 1987 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß
des 21. Senats (Technischen Beschwerde-
senats XVI) vom 13. März 1986 wird auf
Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf 50.000,-- DM fest-
gesetzt.

G r ü n d e :

Das Deutsche Patentamt hat die am 24. April 1980 ein-
gereichte, eine "Hüftgelenkprothese mit einem in den Mark-
kanal des Oberschenkelknochens einzusetzenden Schaft" be-
treffende Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, sie
sei wegen des Inhalts der älteren, nachveröffentlichten
Patentanmeldung gemäß der DOS 28 51 598 nicht patentfähig.

I.

Die Anmelderin hat gegen diesen Beschluß Beschwerde
eingelegt und ihr Patentbegehren in der Beschwerdeinstanz
zuletzt mit einem neugefaßten Hauptanspruch weiterverfolgt,

der in der Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts mit folgender Merkmalsgliederung wiedergegeben ist:

1. Hüftgelenkendoprothese mit einem in den Markkanal des Oberschenkelknochens einzusetzenden Schaft, der
2. in der Projektion auf die AP-Ebene mit posterior gelegenen Krümmungsmittelpunkt gekrümmt ist und
3. einen mit dessen proximalem Ende verbundenen, antevertierten Kopfhals aufweist d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
4. in der Projektion auf die AP-Ebene der Schaft (1) S-förmig gekrümmt ist, wobei
5. der posterior gelegene Krümmungsmittelpunkt im distalen Bereich und
6. der anterior gelegene Krümmungsmittelpunkt im proximalen Bereich angeordnet ist, und daß
7. der Schaft an seinem proximalen Ende etwa in Kopfhalsrichtung verläuft.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.



II.

1. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde, mit der gerügt wird, der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen, führt nicht zum Erfolg, da ein Begründungsmangel in diesem Sinne nicht vorliegt.

2. Der angefochtene Beschluß verneint die Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung mit der Begründung, diese sei durch die ältere Patentanmeldung DOS 28 51 598 neuheitsschädlich vorweggenommen. Dazu wird im wesentlichen ausgeführt: Die Merkmale 1, 2 und 4 bis 6 des Hauptanspruchs seien in der älteren Anmeldung ausdrücklich beschrieben; zusätzlich seien darin aber auch die übrigen Merkmale (3 und 7) neuheitsschädlich offenbart. Nach dem Verständnis des Fachmanns ließen sich die fehlenden Merkmale nämlich als durch den Gesamtinhalt der älteren Anmeldung objektiv und ohne weiteres vermittelte technische Erkenntnisse erfassen und zur Vervollständigung der im übrigen hinlänglich beschriebenen technischen Lehre ergänzen.

Hinsichtlich des Merkmals 3 (Anteversion des Kopfhalses, d.h. Neigung nach vorne, in Gehrichtung des Menschen) habe der Fachmann theoretisch überhaupt nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten, nämlich Ausbildung mit oder ohne Anteversion, je nach Wunsch des Bestellers oder nach der favorisierten Schulmeinung. Die Wahlfreiheit engte sich in Richtung auf die Ausbildung einer Anteversion ein, wenn entsprechend den Darlegungen der Entgegenhaltung eine den natürlichen Gegebenheiten angepaßte dreh- und kipp-

sichere Prothese angestrebt werde, die nur noch "anatomisch nahezu zwangsläufig richtig" in den Oberschenkelknochenhohlraum eingepflanzt werden könne. Bei einer erfindungsgemäß verdrehsicher ausgestalteten Prothese lasse sich die natürliche Anteversion des Oberschenkelknochens nicht mehr durch Korrektur der Hals-Kopf-Richtung einstellen und müsse daher von vornherein konstruktiv vorgesehen sein, um eine einwandfreie Einpassung des Gelenkkopfes in die Pfanne des Hüftbeins zu erreichen. Wegen des bekannten geringen Grades der natürlichen Anteversion (5° bis 15°) sei aus dem Fehlen entsprechender Angaben in der älteren Anmeldung nicht abzuleiten, daß dort keine Anteversion vorgesehen sein solle.

Das weitere Merkmal 7 ergebe sich schließlich zwangsläufig, wenn entsprechend den übrigen Merkmalen ein an einem S-förmig gekrümmten Schaft antevertiert angesetztes Hals-Kopfteil bestimmungsgemäß mit seiner Kugel in anatomisch richtiger Form in die zugehörige Pfanne am Hüftbein eingreifen solle. Bei der Herstellung des Schaftkanals im spongiösen Bereich des Knochens verbleibe dem Chirurgen zwar ein frei wählbarer Bereich; dieser sei jedoch durch die statischen Erfordernisse eng begrenzt. Der Fachmann werde daher den S-förmigen Prothesenschaft so konstruieren, daß er etwa einer gedachten Mittellinie des Knochens folge. Im Mittelbereich sei zudem die Spongiosa nicht so dicht wie im Randbereich. Es könne daher auch noch im spongiösen Bereich des Oberschenkelknochens von einem Knochenhohlraum gesprochen werden; der Anspruch 1 der älteren Anmeldung sei jedenfalls so zu verstehen, daß der Prothesenschaft auch noch in diesem Bereich entsprechend dem Verlauf des Knochenhohlraums schwach gewölbt ausgebildet sein solle.

3. Mit diesen Ausführungen hat das Bundespatentgericht eine dem Begründungszwang des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG genügende verständliche Begründung dafür gegeben, warum es die Neuheit der angemeldeten Erfindung verneint. Die Eröffnung der Rechtsbeschwerde mit der Rüge des Begründungsmangels dient allein der Sicherung des Begründungszwanges; sie dient nicht dazu, die Gründe der Entscheidung des Patentgerichts auf ihre sachliche Vollständigkeit oder Richtigkeit zu überprüfen. Fehler der angefochtenen Entscheidung werden nicht als Begründungsmangel im Sinne dieser Vorschrift angesehen. Ist erkennbar, welcher Grund für die Entscheidung über einzelne Ansprüche (Anträge) oder einzelne selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist, dann liegt ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 (und der entsprechenden Bestimmung des § 551 Nr. 7 ZPO) nicht vor. Dabei wird im Patenterteilungsverfahren als selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel nur ein solcher Tatbestand verstanden, der für sich allein den Anspruch auf Erteilung des Patents begründet oder vernichtet. Diese Grundsätze ergeben sich aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. u.a. BGHZ 39, 333 ff - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 - β - Wollastonit; 1987, 286 - Emissionssteuerung).

a) Die Rechtsbeschwerde rügt vor allem, daß das Patentgericht bewußt die Figur 2 der älteren Anmeldung unberücksichtigt gelassen habe. Damit wird lediglich eine unvollständige Berücksichtigung der wesentlichen Umstände des zu entscheidenden Falles, nicht aber das Übergehen eines selbständigen, schutzbegründenden Umstandes geltend gemacht. Der Umstand, daß die Figur 2 der Entgegenhaltung die genannten

Merkmale der Anmeldung nicht darstellt, könnte die Neuheit der Streitanmeldung nicht begründen, wenn der Fachmann dem Gegenstand aus dem sonstigen Inhalt der Entgegenhaltung entnehmen konnte, wie das Patentgericht angenommen hat.

Das Patentgericht hat eingehend dargestellt, warum es die weder ausdrücklich erwähnten noch in den Zeichnungen der Entgegenhaltung dargestellten Merkmale gleichwohl als offenbart ansieht. Ob diese Überlegungen sachlich richtig sind, ist im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen.

Da es nicht als Verletzung des Begründungszwanges zu werten ist, daß das Patentgericht die Figur 2 der Entgegenhaltung ganz unberücksichtigt gelassen hat, kann ein Verstoß gegen den Begründungszwang auch nicht darin gesehen werden, daß das Patentgericht von einer eingehenderen Beweiserhebung und von einer Beweismwürdigung dazu abgesehen hat, ob die Figur 2 überhaupt in dem von der Anmelderin geltend gemachten Sinne zu verstehen ist. Die von der Rechtsbeschwerde zitierte Rechtsprechung und Literatur zur Notwendigkeit einer Beweismwürdigung setzt voraus, daß die einer Beweisaufnahme zugeführten Tatsachen als erheblich angesehen worden sind.

b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde weiterhin, die Beschlußbegründung sei verworren und mit patentrechtlichen Maßstäben nicht vereinbar, da nicht nur das als neuheits-schädlich vorweggenommen angesehen werde, was in der Entgegenhaltung tatsächlich enthalten sei, sondern auch das, was vorhanden sein "müsse". Eine Verworrenheit, die dem

Fehlen einer Begründung gleichzusetzen ist, liegt lediglich dann vor, wenn nicht mehr festgestellt werden kann, welche Erwägungen letztlich für die getroffene Entscheidung maßgeblich gewesen sind. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Der angefochtene Beschluß differenziert zwischen ausdrücklich erwähnten und solchen weiteren Merkmalen, die nur deswegen ebenfalls als offenbart angesehen werden, weil der Fachmann nach der Überzeugung des Patentgerichts im Hinblick auf den Zweck der Erfindung und die Funktion der einzelnen Elemente eine entsprechende Ergänzung der im übrigen ausdrücklich beschriebenen Lehre vornimmt. Die Einbeziehung dieser Merkmale in die Neuheitsprüfung hält der angefochtene Beschluß auf Grund der von ihm zitierten BGH-Rechtsprechung für gerechtfertigt. Das ist klar und verständlich zum Ausdruck gebracht. Die Rüge der Rechtsbeschwerde zielt daher letztlich auch nicht auf eine wirkliche oder vermeintliche Verworrenheit oder Unverständlichkeit der Entscheidungsgründe sondern auf deren Rechtsfehlerhaftigkeit. Letztere ist jedoch im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen.

Es ist auch nicht verworren, sondern verständlich dargelegt, wenn das Patentgericht eine zusätzliche Bestätigung seines Verständnisses der Entgeghaltung daraus entnimmt, daß die Anmelderin der älteren Anmeldung Prothesen fertigt, die der älteren Anmeldung entsprechen und dabei die in Streit stehenden beiden Merkmale aufweisen. Ob eine solche Argumentation rechtlich zutreffend ist, ist eine andere, hier nicht zu prüfende Frage. Im übrigen handelt es sich insoweit nicht um eine tragende Erwägung des Patentgerichts,

die daher auch keinen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG bilden kann (vgl. BGH GRUR 1972, 472, 474).

c) Schließlich kann ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht deswegen angenommen werden, weil das Patentgericht etwa unzureichend begründet hat, warum sich das Merkmal 7 "zwangsläufig" ergibt, wenn ein antevertierter (nach vorn geneigter) Kopfhals entsprechend dem Merkmal 3 in Verbindung mit den übrigen (unstreitig bereits in der älteren Anmeldung offenbarten) Merkmalen kombiniert wird. Das Patentgericht hat im einzelnen dargelegt, daß sich im oberen (proximalen) Endbereich eines S-förmigen Schaftes jedenfalls dann eine der Anteversion des Kopfhalses gleichsinnige Beugung und damit eine gewisse Angleichung der Verlaufrichtung von Schaftende und Kopfhals ergibt, wenn der Schaft so konstruiert wird, daß er dem natürlichen Verlauf der Markhöhle (im mittleren Bereich des Oberschenkelknochens) und dem Bereich der geringeren Spongiosadichte (im oberen Gelenkbereich des Knochens) folgt. Diese Überlegung ist nicht unverständlich. Ob sie letztlich auch den vom Patentgericht gezogenen Schluß zuläßt, ist eine Frage der hier nicht zu prüfenden sachlichen Richtigkeit des Beschlusses.

d) Schließlich ist die Rüge unbegründet, die Rückgabe einer nur für die mündliche Verhandlung überlassenen Prothese führe zu einem Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG. Die insoweit herangezogene Entscheidung zu der entsprechenden Bestimmung des § 551 Nr. 7 ZPO in BGHZ 80, 64 (= NJW 1981, 1621) betrifft den hier nicht gegebenen

Sonderfall, daß der Tatbestand einer Entscheidung in wesentlichen Punkten auf überreichte Unterlagen Bezug nimmt und nach deren Entfernung aus der Akte nicht mehr verständlich ist. Dagegen ist in dem angefochtenen Beschluß (S. 8) ausdrücklich festgehalten, daß diese Prothese unbestritten weitgehend - das soll ersichtlich heißen: in allen entscheidenden Punkten - mit dem Anmeldegegenstand übereinstimmte. Die genaue Beschaffenheit der Prothese war nicht entscheidungserheblich; der Hinweis auf diese Prothese hätte in dem Beschluß auch ganz fehlen können, ohne daß sich dadurch etwas an dem Ergebnis und der tragenden Begründung der Entscheidung geändert hätte.

III.

Da nach alledem ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vorliegt, ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß