

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma M[REDACTED] & H[REDACTED] oHG, D[REDACTED]straße [REDACTED],
S[REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 12. Januar 1978 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Juni 1976 wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 5 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Anmelderin hat am 5. April 1975 beim Deutschen Patentamt die Eintragung eines Gebrauchsmusters für einen Gegenstand mit der Bezeichnung "Brillenbügel aus Metall" beantragt. Die Schutzansprüche 1 und 5 hatten folgenden Wortlaut:

"1. Breiter Brillenbügel aus Metall mit einem in eine Kunststoffhülse einzuschiebenden Nadelbereich, mit einem daran anschließenden Mittelbereich und mit einem hieran wieder anschließenden Scharnierbereich, dessen nach außen und zu den Backen der Fassung gerichtete Fläche abgerundet ist, sowie mit mindestens einem Längsschlitz zwischen den Scharnierlappen und einer Schrauben-Querbohrung durch die Scharnierlappen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

a) Der Brillenbügel ist - auch im Scharnierbereich - völlig einstückig.

- 3 -

- b) Der Brillenbügel ist aus einem sowohl gießbaren als auch prägefähigen und sich dabei wesentlich verfestigenden Metall.
 - c) Der Prägegrad nimmt vom Mittelbereich zum Scharnierbereich hin erheblich zu.
 - d) Der geprägte Scharnierbereich hat im großen und ganzen abgerundete, etwa Dreikantprisma-förmige Gestalt und in ihm sind der Längsschlitz und die Querbohrung spanabhebend eingearbeitet.
 - e) Abgesehen von den Rändern der Querbohrung und des Längsschlitzes sind ausschließlich das Prägen ermöglichende und Verletzungen verhindernde Radien vorgesehen.
5. Brillenbügel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Radien- und Winkelanordnung gemäß der Zeichnung."

Die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die Formulierung des Schutzanspruchs 5 sei unzulässig, weil nach § 3 a Nr. 1 der Anmeldebestimmungen für Gebrauchsmuster in die Schutzansprüche allgemeine Hinweise auf die Zeichnungen nicht aufzunehmen seien.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren unter Zugrundelegung der ursprünglichen Unterlagen weiterverfolgt.

Hilfsweise hat sie beantragt,

die Anmeldung wie folgt in die Rolle für Gebrauchsmuster einzutragen:

(in erster Linie) ohne das Merkmal e) im Schutzanspruch 1 oder

(in zweiter Linie) ohne das Merkmal e) im Schutzanspruch 1 und unter Rückbeziehung des Schutzanspruchs 5 auf den Schutzanspruch 4 oder



(in dritter Linie) mit dem Schutzanspruch 5 in einer geänderten, mit "Hilfsantrag III" bezeichneten Fassung oder

(in vierter Linie) ohne das Merkmal e) im Schutzanspruch 1 und mit dem Schutzanspruch 5 in einer geänderten, mit "Hilfsantrag IV" bezeichneten Fassung.

Sie hat nach der Darstellung in dem angefochtenen Beschluß weiterhin hilfsweise beantragt,

der Eintragung (neben der ursprünglichen Beschreibung und Zeichnung) die Schutzansprüche 1 bis 6 in der Fassung "gemäß Hilfsantrag V" zugrunde zu legen, hilfsweise

(in erster Linie) ohne den Schutzanspruch 5 oder

(in zweiter Linie) mit dem Schutzanspruch 5 in einer geänderten, mit "Hilfsantrag VII" bezeichneten Fassung oder

(in dritter Linie) mit dem Schutzanspruch 5 in einer geänderten, mit "Hilfsantrag VIII" bezeichneten Fassung oder

(in vierter Linie) mit dem Schutzanspruch 5 in einer geänderten, mit "Hilfsantrag IX" bezeichneten Fassung.

Die Schutzansprüche 1 bis 4 und 6 in der Fassung des Hilfsantrags V stimmten mit dem ursprünglichen Wortlaut überein; jedoch fehlte im Schutzanspruch 1 das Merkmal e).

Der Schutzanspruch 5 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen III, IV, V, VII, VIII und IX sollte wie folgt lauten:

- "5. Brillenbügel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch die in den Figuren 1 bis 6 der Zeichnung dargestellte Anordnung und Größe der Krümmungsradien an der Bügelaußenseite, der Bügelinnenseite und im Scharnierbereich des Brillenbügels und durch die in den Figuren 2 und 3 angegebenen Neigungswinkel der Seitenflanken (28, 29) und der Hinterflanken (33) der Scharnierlappen (18 u. 19) gegenüber der in Gebrauchslage vertikalen Längsmittlebene des Brillenbügels (11) bzw. einer dazu rechtwinklig verlaufenden vertikalen Ebene."

- Hilfsantrag III -

- "5. Brillenbügel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Nadelbereich (12) die in der Figur 6 dargestellte Querschnittsform und der die Längssicke (17) enthaltende, zum Scharnierbereich (14) hin sich verbreiternde Mittelbereich (13) am Beginn der Sicke (17) die in der Figur 5 und im scharniernahen Bereich die in der Figur 6 dargestellte Querschnittsform aufweisen, und daß die obere und untere Seitenflanke (29 und 28) der etwa dreieckförmigen Scharnierlappen (18, 19) und ihre Vorderflanke (32) sowie ihre Hinterflanken (33) mit der in den Figuren 2 und 3 dargestellten Radien- und Winkelanordnung aneinander bzw. an den Brillenbügel (11) anschließen."

- Hilfsantrag IV -

- "5. Brillenbügel nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Nadelbereich (12) eine ebene Innenseite und eine mit einem Radius von 10 mm nach außen gewölbte Außenseite aufweist, die an der Ober- und Unterkante über einen Radius von 0,5 mm und einem darauf folgenden Radius von 0,3 mm an die Innenseite anschließt, daß der auf den Nadelbereich (12) folgende Mittelbereich (13) eine an die gekrümmte Außenseite des Nadelbereiches glatt anschließende, ebenfalls mit einem Zehnerradius gekrümmte Außenseite aufweist, der die längs der Sicke (17) mit einem Dreiterradius konkav gewölbte Innenseite des Brillenbügels gegenüber liegt und daß

die Außenfläche des Brillenbügels im Bereich der Sicke (17) über einen ersten Radius und einen von diesem verschiedenen zweiten Radius an die Innenfläche des Bügels anschließt, wobei der erste Radius in dem dem Nadelbereich (12) zugewandten Endabschnitt der Sicke (17) einen Millimeter und in dem scharniernahen Endabschnitt der Sicke 2 mm beträgt und dazwischen stetig anwächst, während der zweite Radius über die gesamte Länge der Sicke 0,5 mm beträgt und

daß die von der Innenseite des Brillenbügels abstehenden Scharnierlappen (18, 19), die durch den in dem etwa Dreikant-Prismen-förmigen Grundkörper des Scharnierbereichs (14) eingearbeiteten, in Gebrauchslage horizontalen Schlitz (27) voneinander abgesetzt sind, ebene Seitenflanken (28 und 29) aufweisen, die unter einem Winkel von etwa $5 \frac{1}{2}$ Grad zur Mittelebene des Schlitzes (27) von außen nach innen geneigt verlaufen, wobei zwischen einem Zehner-Radius an der Bügelaußenseite und den ebenen Seitenflanken (28, 29) ein Zweier-Radius vermittelt, und daß die Außenfläche des Brillenbügels an der gestellseitigen Außenkante über einen 3,6er-Radius und einen daran anschließenden 1,8er-Radius in die gerade Vorderkante (32) der Scharnierlappen (18, 19) übergeht, die längs eines 1,9er-Radius in die gerade Hinterflanke (33) der Scharnierlappen übergeht, welche Hinterflanke mit einer rechtwinklig zur Längsmittlebene des Bügels verlaufenden vertikalen Ebene einen Winkel von 40 Grad einschließt und längs eines 5er-Radius an die Innenfläche des Brillenbügels anschließt."

- Hilfsantrag V -

- "5. Brillenbügel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch eine Radien- und Winkelanordnung gemäß der Zeichnung und der Beschreibung."

- Hilfsantrag VII -

- "5. Brillenbügel nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch die in den Figuren 1 bis 6 der Zeichnung dargestellte und in den zugehörigen Teilen der Beschreibung erläuterte Anordnung und Größe der Krümmungsradien an der Bügelaußenseite, der

Bügelinnenseite und im Scharnierbereich des Brillenbügels und durch die in den Figuren 2 und 3 angegebenen und in den zugehörigen Beschreibungsteilen erläuterten Neigungswinkel der Seitenflanken (28, 29) und der Hinterflanken (33) der Scharnierlappen (18 u. 19) gegenüber der in Gebrauchslage vertikalen Längsmittalebene des Brillenbügels (11) bzw. einer dazu rechtwinklig verlaufenden vertikalen Ebene."

- Hilfsantrag VIII -

- "5. Brillenbügel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Nadelbereich (12) die in der Figur 6 dargestellte und in den zugehörigen Beschreibungsteilen erläuterte Querschnittsform und der die Längssicke (17) enthaltende, zum Scharnierbereich (14) hin sich verbreiternde Mittelbereich (13) am Beginn der Sicke (17) die in der Figur 5 und in den zugehörigen Beschreibungsteilen erläuterte und im scharniernahen Bereich die in der Figur 6 dargestellte und in den zugehörigen Beschreibungsteilen erläuterte Querschnittsform aufweisen, und daß die obere und unter Seitenflanke (29 und 28) der etwa dreieckförmigen Scharnierlappen (18, 19) und ihre Vorderflanke (32) sowie ihre Hinterflanken (33) mit der in den Figuren 2 und 3 dargestellten Radien- und Winkelanordnung aneinander bzw. an den Brillenbügel (11) anschließen."

- Hilfsantrag IX -

Das Bundespatentgericht hat unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde der Anmelderin den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle aufgehoben und die Eintragung der Anmeldung unter Zugrundelegung der ursprünglich eingereichten Beschreibung und Zeichnung (Figuren 1 bis 6) mit den Schutzansprüchen 1 bis 6 in der Fassung des Hilfsantrags V angeordnet.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren

unter Zugrundelegung des Schutzanspruchs 5 in der ursprünglichen Fassung, hilfsweise in den Fassungen der Hilfsanträge VII, III, VIII, IV und IX, weiter.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Fassung des Schutzanspruchs 5 für unvereinbar mit § 3 a Nr. 1 Satz 3 der Anmeldungsbestimmungen für Gebrauchsmuster gehalten. Diese Vorschrift bezwecke den Ausschluß von unbestimmten Schutzansprüchen. Der Schutzanspruch müsse den beanspruchten Schutzgegenstand bestimmt angeben. Dem werde durch eine bloße Bezugnahme auf die Zeichnung nicht genügt. Die Zeichnung diene nur als eine der Beschreibung im Rang nachgehende ergänzende Unterlage für die Bestimmung des Gegenstandes der Anmeldung. Sie könne nicht Teil eines Schutzanspruchs sein. Soweit der Schutzanspruch 5 wegen der Radian- und Winkelanzordnung auf die Zeichnung verweise, werde damit das Neue des Erfindungsgegenstandes gekennzeichnet. Die räumlich-körperliche Gestaltung des Brillenbügels solle durch die so gekennzeichneten Radian und Winkel festgelegt werden. In diesem Sinne enthalte der Schutzanspruch 5 einen allgemeinen Hinweis auf die Zeichnung. Der vorliegende Fall liege anders als die bisher vom Bundespatentgericht entschiedenen Fälle, in denen eine ausreichend übersichtliche Kennzeichnung des jeweiligen Gegenstandes durch Worte und Formeln nicht möglich gewesen sei (BPatGE 11, 199 f.; 16, 21 ff.). Wie der Schutzanspruch 5 in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag V zeige, sei es hier möglich, den Anmeldungsgegenstand ausreichend übersichtlich zu kennzeichnen.

2. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde sind unbegründet.

a) § 2 Abs. 2 Satz 2 GebrMG bestimmt, daß am Schluß der Beschreibung anzugeben ist, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll (Schutzanspruch). Die gemäß § 2 Abs. 4 GebrMG und § 20 DPAVO erlassenen Anmeldebestimmungen für Gebrauchsmuster schreiben in § 3 a Nr. 1 ebenfalls vor, daß in den Schutzansprüchen anzugeben ist, welche neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung unter Schutz gestellt werden soll. Satz 3 dieser Vorschrift lautet:

"Allgemeine Hinweise auf die Beschreibung oder Zeichnung (z.B. "wie gezeichnet" oder "wie beschrieben") sind in die Schutzansprüche nicht aufzunehmen."

Diese Bestimmungen verlangen, den Schutzanspruch in Worte zu fassen. Das ergibt sich aus dem Wort "anzugeben", das in den oben genannten Vorschriften gewählt ist. Der Schutzanspruch soll aus sich heraus für die Allgemeinheit verständlich sein (vgl. Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. 1973 § 26 PatG Rdn. 26). Sofern im Einzelfalle die Mittel der Sprache objektiv nicht ausreichen, um das Schutzbegehren mit einem vertretbaren Aufwand klar und eindeutig verständlich zu formulieren, mögen von diesem Grundsatz Ausnahmen zugelassen und zur Verdeutlichung eines oder mehrerer Merkmale der Erfindung zeichnerische Darstellungen in den Anspruch aufgenommen werden. Eine allgemeine Verweisung auf die Zeichnung, wie sie hier der Schutzanspruch 5 enthält, der zur Umschreibung dessen, was nach der Anmeldung als "neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung" beansprucht wird, auf die zeichnerische Darstellung verweist, ist nach den obengenannten Vorschriften jedoch grundsätzlich nicht zulässig.

Zu Unrecht beanstandet die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe es rechtsfehlerhaft unterlassen zu prüfen, ob die Fassung des Anspruchs 5 mit dem Hinweis auf die Zeichnung nicht sinnvoller sei als die umständliche Anspruchsformulierung gemäß dem Hilfsantrag V, der eine schwer verständliche, in einem einzigen Satz zusammengefaßte Wiederholung der Zeichnung sei. Eine Zeichnung sei ohnehin das beste Mittel, einen Gegenstand in allen Einzelheiten seiner Raumform darzustellen. Dementsprechend sei der Hinweis auf die Zeichnung im Schutzanspruch auch ein besonders geeignetes Mittel zur Anspruchskennzeichnung, so daß es sinnlos erscheine, das zeichnerisch Dargestellte im Anspruch noch einmal zu wiederholen, zumal wenn die verbale Anspruchsformulierung schwierig und auch für den Fachmann nur schwer verständlich sei. Mit diesen Ausführungen wendet die Rechtsbeschwerde sich im Ergebnis dagegen, daß das Bundespatentgericht das geltende Recht auf den vorliegenden Fall angewendet hat. Solange dieses verlangt, daß das Schutzbegehren im Schutzanspruch ohne allgemeine Hinweise auf die beigefügte Zeichnung in Worten zum Ausdruck zu bringen ist, hat die Rechtsbeschwerdeführerin sich hieran - ebenso wie alle anderen Anmelder - zu halten. Auch das Bundespatentgericht ist an Gesetz und Recht gebunden und daher nicht befugt, abgesehen von Fällen, bei denen die besondere Fallgestaltung zu einer modifizierten Rechtsanwendung zwingt, Ausnahmen von der gesetzlichen Regelung zuzulassen.

b) Wo in Ausnahmefällen die Grenze für die Zulassung zeichnerischer Darstellungen im Schutzanspruch zu ziehen ist, bedarf im vorliegenden Falle keiner näheren Festlegung. Wie das Bundespatentgericht frei von Rechtsirrtum festgestellt hat, war es der Anmelderin möglich, den

Schutzanspruch 5 hinsichtlich der Radian- und Winkelanzahl in Worten und Zahlen auszudrücken. Zur bloßen Erleichterung der Darstellung des Anmeldungsgegenstandes (aus Gründen der Vereinfachung oder der Bequemlichkeit) lassen die eingangs genannten Vorschriften keine Ausnahme zu. Eine allzu großzügige Zulassung von Ausnahmen von der vorgeschriebenen Anspruchsfassung mit Worten würde die Gefahr herbeiführen, daß sich in späteren Verletzungsfällen der Erfindungsgegenstand aus der Zeichnung nur mit Schwierigkeiten ermitteln läßt, weil das gezeichnete Ausführungsbeispiel der Erfindung den Anmeldungsgegenstand - die Erfindung - nicht in jedem Falle eindeutig und vollständig beschreibt.

3. Die Rüge, das Bundespatentgericht habe die Hilfsanträge VII bis IX nicht mit Gründen beschieden, greift ebenfalls nicht durch. Die weiteren Hilfsanträge VII, VIII und IX bezogen sich - ebenso wie die dem Hilfsantrag V vorhergehenden Anträge - auf Anspruchsfassungen, nach denen der Schutzanspruch 5 entgegen der Verbotsnorm des § 3 a Nr. 1 Satz 3 der Anmeldebestimmungen für Gebrauchsmuster mehr oder weniger allgemeine Hinweise auf die der Gebrauchsmusteranmeldung beigefügte Zeichnung enthielt. Diese Anträge hätten selbst dann nicht zur Eintragung führen können, wenn ihnen das Bundespatentgericht nachgegangen wäre. Es kann deshalb unentschieden bleiben, ob das Bundespatentgericht diese Anspruchsfassungen nach den in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträgen hätte prüfen müssen.

III. Demzufolge ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin als unbegründet zurückzuweisen.

Einer Kostenentscheidung bedarf es nicht, da an dem Rechtsbeschwerdeverfahren nur die Anmelderin beteiligt ist (§ 41 y Abs. 1 PatG).

Zu der von der Rechtsbeschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung bestand kein sachdienlicher Anlaß; die Entscheidung konnte deshalb ohne mündliche Verhandlung getroffen werden (§ 41 w Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer