

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/79

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED].8-51

der O [REDACTED] Op [REDACTED] Co Ltd., T [REDACTED] (Japan),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
[REDACTED]

Verfahrensbeteiligte:

Ernst L [REDACTED] W [REDACTED] GmbH, Optische Werke, W [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Günter
C [REDACTED], Knut K [REDACTED]-L [REDACTED], Alfred Lo [REDACTED], Horst S [REDACTED]
und Werner Si [REDACTED], W [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat am 25. November 1980 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 31. Senats (technischen Beschwerdesenats XIX) des Bundespatentgerichts vom 9. August 1979 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. Die am 4. September 1972 beim Deutschen Patentamt eingereichte Patentanmeldung, für die die Priorität einer Anmeldung vom 23. Juli 1972 in Japan beansprucht wird, ist am 24. Juli 1975 mit der Bezeichnung "Fluoreszenzauflicht-Mikroskop" bekanntgemacht worden. Gegen die Erteilung des Patents hat die Verfahrensbeteiligte Einspruch erhoben. Durch Beschluß vom 12. Januar 1977 hat die Patentabteilung das nachgesuchte Patent mit insgesamt zehn Patentansprüchen erteilt.

Gegen den Erteilungsbeschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Patentbegehren mit folgendem Patentanspruch 1 weiterverfolgt:

"Fluoreszenzauflicht-Mikroskop, bestehend aus einem Erregungsfilter, einem diesem nachgeordneten ersten Umlenkspiegel und einem zwischen dem Umlenkspiegel und einem Objektiv angeordneten dichroitischen Spiegel, dadurch gekennzeichnet, daß der dichroitische Spiegel ein Konkavspiegel ist, daß zwischen dem ersten Umlenkspiegel und dem dichroitischen Spiegel ein zweiter Umlenkspiegel nahe der optischen Achse des Mikroskops vorgesehen ist und daß entweder der erste Umlenkspiegel als Konkavspiegel ausgebildet ist oder zwischen dem Erregungsfilter und dem zweiten Umlenkspiegel eine Hilfslinse vorgesehen ist."

Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben und das nachgesuchte Patent mangels Erfindungshöhe versagt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der vom Beschwerdesenat nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Sie rügt, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Begründungsmangel liegt nicht vor.

1. Der Beschwerdesenat hat der Patentanmeldung die Aufgabe entnommen, ein Auflicht-Fluoreszenzmikroskop zu schaffen, bei dem mittels des dichroitischen Spiegels eine besondere scharfe Trennung der Erregungs- und der Emissionsstrahlungen und damit ein kontrastreiches Bild erzielbar sei.



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



Diese Aufgabe werde bei einem Fluoreszenzauflicht-Mikroskop der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art durch folgende Merkmale gelöst:

- (1) Der dichroitische Spiegel ist ein Konkavspiegel;
- (2) es ist ein zweiter Umlenkspiegel vorgesehen, der
 - (a) zwischen dem ersten Umlenkspiegel und dem dichroitischen Spiegel,
 - (b) nahe der optischen Achse des Mikroskops angeordnet ist;
- (3) entweder
 - (a) ist der erste Umlenkspiegel als Konkavspiegel ausgebildetoder
 - (b) zwischen dem Erregungsfilter und dem zweiten Umlenkspiegel ist eine Hilfs- linse vorgesehen.

Der Anmeldungsgegenstand sei gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu. Aus der deutschen Auslegeschrift 2 021 654, von der die Patentanmeldung ausgehe, seien lediglich die Merkmale des Oberbegriffs sowie das kennzeichnende Merkmal (2) (a) bekannt, wonach zwischen dem ersten Umlenkspiegel und dem dichroitischen (Teiler-)Spiegel ein zweiter Umlenkspiegel vorgesehen sei. Die übrigen Entgegenhaltungen lägen weiter vom Gegenstand der Anmeldung ab.

Es könne ferner unterstellt werden, daß der Anmeldungsgegenstand gegenüber dem Gegenstand der deutschen Auslegeschrift 2 021 654 den behaupteten technischen Fortschritt aufweise. Jedoch fehle ihm die erforderliche Erfindungshöhe.

Die der Patentanmeldung zugrunde liegende Aufgabenstellung sei bereits aus der deutschen Auslegeschrift 2 021 654 bekannt gewesen. Die Lösung der Aufgabe sei nicht erfinderisch. Das Merkmal (1) sei zur Verwirklichung des Köhlerschen Beleuchtungsstrahlenganges erforderlich; die Ausbildung des dichroitischen Spiegels als Konkavspiegel diene dazu, das Lichtquellenzwischenbild in die Pupille des Mikroskopobjektivs abzubilden. Einen unmittelbaren Beitrag zur Lösung der Aufgabe, nämlich der exakten Trennung von Erreger- und Emissionslicht, liefere daher das kennzeichnende Merkmal (1) nicht.

Der Kern des Anmeldungsgegenstandes bestehe in den Merkmalen (2) (b) und (3) (a) (b), und zwar darin, daß der unmittelbar vor dem dichroitischen Spiegel angeordnete Umlenkspiegel nahe der optischen Achse angeordnet und der Strahlengang vor diesem Umlenkspiegel so gestaltet sei, daß der Umlenkspiegel sehr klein ausgebildet werden könne.

Daß hierbei gemäß dem Merkmal (2) zwei Umlenkspiegel im Strahlengang vorgesehen seien, sei ebenfalls für die Lösung der Aufgabe nicht wesentlich. Im übrigen sei auch der deutschen Auslegeschrift 2 021 654, insbesondere deren Figuren, zu entnehmen, den Strahlengang so zu führen, daß er entweder an einem Umlenkspiegel oder an zwei Umlenkspiegeln zwischen der Lichtquelle und dem dichroitischen Teilerspiegel umgelenkt werde.

Die verbleibenden Maßnahmen, nämlich den unmittelbar vor dem dichroitischen Spiegel befindlichen Umlenkspiegel nahe der optischen Achse des Mikroskops anzuordnen und optische Elemente vorzusehen, die den Strahlengang vor diesem Umlenkspiegel konvergent machen, seien nicht erfinderisch. Das erstgenannte Merkmal sei durch die deutsche Auslegeschrift 2 021 654 nahegelegt. Die optischen Elemente gemäß dem Merkmal (3) wie auch der ihrer Anwendung zugrunde liegende Gedanke, den Strahlengang am Ort des Umlenkspiegels so stark einzuengen, daß dieser Spiegel möglichst klein gemacht werden könne, könnten ebenfalls nicht die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes begründen. Bei durch Spiegeln umgelenkten Strahlengängen, also auch bei der Auflichtinnenbeleuchtung eines Mikroskops, werde der Fachmann stets bestrebt sein, die Knickung des Strahlenganges an einer Stelle vorzunehmen, an der der Querschnitt des Strahlenganges möglichst klein sei, damit er mit kleinen Spiegeln auskomme. Das sei sowohl aus Kostengründen als auch wegen der Größe des Gesamtgeräts wesentlich. Der Fachmann werde daher den Strahlengang vor dem Umlenkspiegel allein auf Grund seines Fachwissens so gestalten, daß am Ort des Umlenkspiegels ein möglichst kleiner Querschnitt des Strahlenbündels erzielt werde. Bei derart hochwertigen Instrumenten wie Mikroskopen müsse davon ausgegangen werden, daß im Beleuchtungsstrahlengang das Köhlersche Beleuchtungsprinzip verwirklicht sei, was bedeute, daß im Beleuchtungsstrahlengang mindestens eine Abbildung der Lichtquelle vorgesehen sei. Da es überdies bekanntermaßen üblich sei, Zwischenabbildungen der Lichtquelle vorzusehen, führe dies zu einem Beleuchtungsstrahlengang, der divergente und konvergente Abschnitte enthalte. Da weiterhin der Köhlersche Beleuchtungsstrahlengang am stärksten am Ort des Lichtquellenbildes und des Zwischenbildes oder dem der Zwischenbilder eingeschnürt sei, werde

der Fachmann versuchen, ein Lichtquellenzwischenbild und einen dieses Zwischenbild erzeugenden konvergenten Strahlengang einzuführen und den Umlenkspiegel an den Ort des Lichtquellenbildes oder aber in den konvergenten Strahlengang vor dem Zwischenbild zu legen. Dann aber lägen die optischen Mittel, mit denen ein Strahlengang konvergent gemacht und ein Lichtquellenbild erzielt werden könnten, nämlich eine Sammellinse (Hilfslinse) oder die Ausbildung eines bereits vorhandenen, nur umlenkenden optischen Elements zu einem optisch sammelnden Element (Konkavspiegel) für den Fachmann auf der Hand. Der Fachmann werde somit auf Grund der Kenntnis der Lehre der deutschen Auslegeschrift 2 021 654 in Verbindung mit seinem allgemeinen Fachwissen ohne weiteres, insbesondere ohne jedes erfinderische Zutun, zu der Ausbildung eines Fluoreszenzauflicht-Mikroskops nach der Lehre des Anspruchs 1 der Patentanmeldung geführt.

Die Ansprüche 2 bis 10 betreffen zweckmäßige Weiterbildungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 ohne eigenständigen erfinderischen Gehalt.

2. Die Anmelderin hält einen Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG für gegeben, weil die Gründe des angefochtenen Beschlusses in für das Verständnis des gedanklichen Zusammenhangs wesentlichen Punkten inhaltslos seien und die für die Entscheidung maßgebenden Erwägungen nicht erkennen ließen. Die Verneinung der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes durch den Beschwerdesenat beruhe wesentlich auf den Feststellungen, daß das Merkmal (1) keinen unmittelbaren Beitrag zur Lösung der gestellten Aufgabe liefere und auch das Merkmal (2), soweit danach zwei Umlenkspiegel im Strahlengang vorgesehen seien, für die Lösung der Aufgabe nicht wesentlich sei. Diese Feststellungen ent-

behrten jeglicher Begründung und seien deshalb als inhaltslose Behauptungen zu qualifizieren, die nicht nachvollziehbar seien. Sie stünden überdies im Widerspruch zu dem, was die Anmelderin beansprucht, die Prüfungsstelle als patentfähig angesehen und die Patentabteilung erteilt habe. Insbesondere sei nicht erkennbar, auf Grund welcher Überlegungen der Beschwerdesenat den physikalisch einwandfrei geklärten Kausalzusammenhang zwischen den betreffenden Merkmalen und der erfindungsgemäßen Lösung als nicht gegeben ansehe. Seine Darlegungen befaßten sich nicht mit der von der Anmelderin als erfinderisch beanspruchten Merkmalskombination, sondern mit der Frage der Erfindungshöhe eines auf einen Merkmalsrest reduzierten Anmeldungsgegenstandes. Im Hinblick auf die Ausklammerung der als lösungswesentlich beanspruchten Merkmale mit der sachlich inhaltslosen Feststellung, sie seien für die Lösung nicht wesentlich, seien die Gründe des angefochtenen Beschlusses ganz unverständlich.

3. Diesen Angriffen der Rechtsbeschwerde hält der angefochtene Beschluß stand.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist eine mangelhafte Begründung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht schon dann gegeben, wenn etwa die Gründe der angefochtenen Entscheidung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht unrichtig oder unvollständig oder in Einzelerwägungen nicht ohne weiteres verständlich sind (BGHZ 39, 333 ff. - Warmpressen; BGH Mitt. 1970, 120 - Zonenschmelzverfahren; BGH GRUR 1974, 351, 352 - Farbfernsehsignal). Deshalb kann das Vorliegen solcher Mängel der auf das Fehlen einer Begründung gestützten Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen, so-

lange der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Gedankengang - mag er in der Sache gebilligt werden oder nicht - im ganzen verständlich und nachvollziehbar ist und solange keine entscheidungserheblichen Komplexe im Sinne selbständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen worden sind.

b) Bei Anwendung dieser Grundsätze greift die Rüge, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen, nicht durch.

aa) Der Gesamtzusammenhang der Gründe des angefochtenen Beschlusses läßt die Überlegungen erkennen, auf die der Beschwerdesenat seine Entscheidung gestützt hat. Der Beschwerdesenat hat die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe durch ein Fluoreszenzauflicht-Mikroskop der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art als gelöst angesehen, das zusätzlich die oben näher umschriebenen weiteren Merkmale aufweist. Er hat ferner die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes gegenüber dem Stand der Technik bejaht und zugunsten der Anmelderin den von dieser behaupteten technischen Fortschritt unterstellt. Sodann hat er seine Auffassung, daß der Gegenstand der Anmeldung für den Fachmann auf Grund der Kenntnis des Standes der Technik in Verbindung mit seinem allgemeinen Fachwissen nahegelegt gewesen sei und daher einer erfinderischen Leistung entbehre, ausführlich begründet. Er hat dabei zunächst die Einzelmerkmale des Anmeldungsgegenstandes in Bezug auf ihre technische Bedeutung für die Lösung der Aufgabe untersucht und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß die Merkmale (1) und (2) keinen unmittelbaren Beitrag für die Lösung der Aufgabe lieferten oder dafür jedenfalls nicht wesentlich seien. Ob diese Betrachtungsweise, die die Merkmale eines auf eine Kombination gerichteten Anspruchs je für sich auf ihre Bedeutung für die Problemlösung untersucht, auf Bedenken stoßen könnte, weil

sie die Gefahr begründen könnte, die richtige Erkenntnis des in der Kombination aller Merkmale verkörperten Erfindungsgedankens zu verfehlen, mag auf sich beruhen. Ein etwa darin liegender Mangel wäre jedenfalls dem Fehlen von Gründen im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht gleichzusetzen. Denn die auf diese Vorschrift gestützte Rüge dient allein der Sicherung des Begründungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG), nicht dagegen der Überprüfung der Entscheidungen des Beschwerdegerichts auf ihre sachliche Richtigkeit. Unabhängig hiervon fehlt es auch nicht an einer Begründung dafür, aus welchem Grunde der Beschwerdesenat sich bei der Prüfung der Erfindungshöhe auf die von ihm als "Kern des Anmeldungsgegenstandes" bezeichneten Merkmale (2) (a) und (3) (a) und (b) konzentriert hat. Indem er nämlich feststellt, daß den Merkmalen (1) und (2) keine unmittelbare oder wesentliche Bedeutung für die Lösung der gestellten Aufgabe zukomme, bringt er gleichzeitig zum Ausdruck, daß nach seiner Auffassung lediglich die verbleibenden Merkmale für den Eintritt des mit dem Anmeldungsgegenstand angestrebten Erfolges verantwortlich sind und daß deshalb allenfalls diese Merkmale - als Kern des Anmeldungsgegenstandes - eine erfinderische Bereicherung der Technik begründen könnten. Dieser Gedankengang könnte zwar Zweifel darüber aufkommen lassen, ob der Beschwerdesenat die Erfindung in der erforderlichen Weise als Ganzes betrachtet hat; er ist aber nicht unverständlich.

bb) Entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde sind auch die Feststellungen, die der Beschwerdesenat in Bezug auf die nach seiner Ansicht für die Lösung der Aufgabe fehlende Bedeutung der Merkmale (1) und (2) getroffen hat, nicht ohne Begründung geblieben.

Die von der Rechtsbeschwerde als inhaltslos und unverständlich beanstandete Feststellung, das Merkmal (1) liefere keinen unmittelbaren Beitrag zur Lösung der Aufgabe, steht

nicht zusammenhanglos in den Gründen des angefochtenen Beschlusses. Der Beschwerdesenat hat vielmehr dieses Merkmal, nämlich die Ausbildung des dichroitischen Spiegels als Konkavspiegel, als zur Verwirklichung des bekannten Köhlerschen Beleuchtungsstrahlengang-Prinzips, das eine Abbildung des Lichtquellenzwischenbildes in die Pupille des Mikroskopobjektivs verlangt, erforderlich angesehen. Er hat daraus gefolgert, daß das Merkmal (1) "daher" zu der mit dem Anmeldungsgegenstand angestrebten exakten Trennung von Erreger- und Emissionslicht unmittelbar nichts beitrage.

Ähnlich verhält es sich mit der Feststellung, daß auch das Merkmal (2), soweit es vorschreibe, zwei Umlenkspiegel im Strahlengang vorzusehen, für die Lösung der Aufgabe nicht wesentlich sei. Der Beschwerdesenat hat an der von der Rechtsbeschwerde beanstandeten Stelle des angefochtenen Beschlusses die bereits bei der Neuheitsprüfung getroffene Feststellung wiederholt, daß der deutschen Auslegeschrift 2 021 654, insbesondere deren Figuren, zu entnehmen sei, den Strahlengang alternativ an zwei Umlenkspiegeln zwischen der Lichtquelle und dem dichroitischen Teilerspiegel umzulenken. Unter diesem Aspekt mag allerdings der Gedanke, daß auch insoweit kein wesentlicher Lösungsbeitrag vorliege, auf den ersten Blick überraschend anmuten. Er erschließt sich indessen zwanglos aus dem Zusammenhang, in den er zu der vorhergehenden Feststellung des Beschwerdesenats gestellt ist, daß nämlich der Kern des Anmeldungsgegenstandes (allein) darin bestehe, den unmittelbar vor dem dichroitischen Spiegel befindlichen Umlenkspiegel nahe der optischen Achse des Mikroskops anzuordnen und den Strahlengang vor dem Umlenkspiegel so zu gestalten, daß dieser sehr klein ausgebildet werden könne. Damit ist aber eine verständliche Begründung dafür gegeben, warum der Beschwerdesenat das Teilmerkmal (2) als für die Lösung der Aufgabe unwesentlich angesehen hat.

cc) Selbst wenn die beanstandeten Feststellungen des Beschwerdesenats beim fachkundigen Leser auf Verständnisschwierigkeiten stoßen sollten, ergäbe sich daraus noch kein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Denn hierfür ist es unerheblich, ob einzelne Überlegungen, insbesondere solche, die nur Einzelmerkmale des Anmeldungsgegenstandes betreffen, für sich ohne weiteres verständlich und nachvollziehbar sind. Maßgebend ist vielmehr allein, daß die angefochtene Entscheidung insgesamt die ihr zugrunde liegende Gedankenführung verständlich macht.

Da es ohne Bedeutung ist, ob die Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes durch den Beschwerdesenat in technischer und rechtlicher Hinsicht zutrifft oder nicht, kann die Rechtsbeschwerde sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, die Feststellungen des Beschwerdesenats stünden in Widerspruch zu dem, was das Patentamt im Erteilungsverfahren als patentfähig angesehen habe, sowie zu dem dort einwandfrei geklärten Kausalzusammenhang zwischen den Merkmalen (1) und (2) und der erfindungsgemäßen Lösung. Ebenso wenig rechtfertigt es die Rüge der fehlenden Begründung, soweit die Rechtsbeschwerde beanstandet, der Beschwerdesenat habe sich nicht mit der von der Anmelderin beanspruchten Merkmalskombination, sondern nur mit der Erfindungshöhe eines nach Ausklammerung von als lösungswesentlich beanspruchten Merkmalen verbliebenen Merkmalsrestes befaßt. Selbst wenn der Beschwerdesenat dadurch etwa die angemeldete Erfindung insgesamt unvollständig und im Ergebnis unzutreffend gewürdigt haben sollte, wären die Gründe des angefochtenen Beschlusses allenfalls lückenhaft oder sachlich unrichtig, sie fehlten aber nicht im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG.

III. Die Rechtsbeschwerde ist daher zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsmittels ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 41 w Abs. 1 Halbs. 2 PatG abgesehen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer