

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

PatG 1968 §§ 1 und 26 Abs. 1 Satz 5

Acrylfasern

Die im Patentanspruch enthaltenen Angaben dürfen sich nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe erschöpfen, sondern müssen die Lösung der Aufgabe kennzeichnen.

In Fällen, in denen es nicht möglich ist, eine Sache durch Angaben über ihre Beschaffenheit zu beschreiben, dürfen sich die der mittelbaren Umschreibung der Beschaffenheit der Sache dienenden Parameter jedenfalls nicht in Angaben über die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe erschöpfen (Ergänzung zu BGHZ 57, 1 - Trioxan).

BGH, Beschl. v. 19. Juli 1984 - X ZB 18/83 - Deutsches Patentamt
Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/83

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 2 504 080 6-26

der B [REDACTED] AG, L [REDACTED],

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED], E [REDACTED]

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 19. Juli 1984 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen,
Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
gegen den Beschluß des 11. Senats
(technischen Beschwerdesenats VI)
des Bundespatentgerichts vom
7. Juli 1983 wird zurückgewiesen.

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

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin meldete am 31. Januar 1975 ein
Verfahren zur Herstellung von hochschrumpffähigen
Acrylfasern zum Patent an. In den Anmeldungsunter-
lagen hieß es, Aufgabe der Erfindung sei es, Hoch-
schrumpffasern mit einer Faserfestigkeit von mindestens
2 p/d tex unter Beibehaltung eines Schrumpfniveaus
von mindestens 35 % herzustellen. Es sei gefunden
worden, daß durch eine zusätzliche Wäsche der Faser-
kabel bei Temperaturen bis zur Kochtemperatur unter
Entfernung des Hauptteils an Spinnlösungsmittel,



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

beispielsweise Dimethylformamid, vor einer Sattedampfbehandlung der Lauf in der Streckwanne entscheidend verbessert werden könne. Der Patentanspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Herstellung von nach Standardarbeitsweisen trockengesponnenen Fäden oder Fasern aus Acrylnitrilpolymerisaten mit mindestens 50 Gew.-% Acrylnitril durch Sattedampffixierung des Spinnungsgutes und anschließende Verstreckung, dadurch gekennzeichnet, daß man das Spinnungsgut vor der Sattedampffixierung einer Waschbehandlung unterzieht."

Dem Patentanspruch 1 schlossen sich noch weitere auf die nähere Ausgestaltung dieses Verfahrens gerichtete Unteransprüche an.

Am 24. Juni 1982 reichte die Anmelderin folgenden Patentanspruch 1 ein:

"Hochschrumpffähige Fasern oder Fäden aus einem Polymeren des Acrylnitrils, gekennzeichnet durch eine Faserfestigkeit von mindestens 2 p/d tex und einem Schrumpfermögen von mindestens 35 %,"

dem sich drei Verfahrensansprüche anschlossen.

Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Patenterteilung mit einem Hauptantrag und einem Hilfsantrag weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag, dem die Patentansprüche 2 bis 4 folgen, wegen derer auf die Akten verwiesen wird, lautet:

Hochschrumpffähige Fasern oder Fäden
aus einem Polymeren des Acrylnitrils
mit mindestens 50 Gew.-% Acrylnitril
und einem Schrumpfermögen von mindestens
35 %, gekennzeichnet durch eine Faser-
festigkeit von mindestens 2 p/d tex.

Das Bundespatentgericht hat unter Zurückweisung des Hauptantrages der Beschwerde auf den Hilfsantrag der Anmelderin den Beschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent im Umfang des Hilfsantrags erteilt.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin die Patenterteilung im Umfang ihres Hauptantrages weiter.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hält den Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag der Anmelderin nicht für zulässig, weil durch die bloße Angabe anwendungstechnischer Eigenschaften die zu schützenden Fasern oder Fäden nicht als bestimmte Individuen identifizierbar seien (S. 8/9 des ang. Beschl.). Durch einen Rückgriff auf das Verfahren zur Herstellung der beanspruchten Fasern oder Fäden könnten diese eindeutig identifizierbar umschrieben werden (S. 8 des ang. Beschl.).

Deshalb sei es nicht zulässig, an Stelle der möglichen Umschreibung des Erfindungsgegenstandes durch dieses Verfahren diesen durch anwendungstechnische Eigenschaften zu umschreiben, die keine Schlüsse auf bestimmte Beschaffenheitsmerkmale zuließen (S. 9 des ang. Beschl.).

Außerdem hält das Bundespatentgericht den Patentanspruch 1 für unzulässig, weil er keine nachvollziehbare Lehre zur Lösung der Aufgabe, Hochschrumpffasern oder -fäden mit einer hohen Faserfestigkeit zu schaffen, zum Inhalt habe. Die Angaben, daß die Fasern oder Fäden durch eine Faserfestigkeit von mindestens 2 p/d tex und ein Schrumpfvermögen von mindestens 35 % gekennzeichnet sein sollten, reiche dazu nicht aus (S. 10 des ang. Beschl.). Der Anspruch 1 enthalte nur eine bereichsmäßige Eingrenzung der Aufgabe auf bestimmte Werte oder nur die Angabe, mit welchem quantitativen Ergebnis die Aufgabe zu lösen sei. Es genüge nicht, daß in der Beschreibung das Verfahren angegeben sei, wie die die Aufgabe lösenden Fasern oder Fäden hergestellt werden könnten.

Endlich sei es auch nicht erfinderisch, einen Bereich der Fadenfestigkeit von mindestens 2 p/d tex und ein Schrumpfvermögen von 35 % festzulegen, nachdem Fasern der einschlägigen Art bekannt gewesen seien, die Faserfestigkeiten von ca 1,5 p/d tex aufgewiesen hätten und dem Fachmann die in der Praxis auftretenden Belastungen und die daraus resultierenden Festigkeitswerte geläufig gewesen seien.

2. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts hält im Ergebnis den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

a) Der Senat kann als Rechtsbeschwerdeinstanz den Anmeldungsgegenstand eigenständig ermitteln, soweit dazu keine tatsächlichen Feststellungen zu treffen sind.

b) Die Feststellung der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Aufgabe durch das Bundespatentgericht, nämlich Hochschrumpfacrylfasern oder -fäden mit einer hohen Faserfestigkeit zu schaffen (S. 6 des ang. Beschl.), wird von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet. Sie läßt auch keine Rechtsfehler erkennen.

c) Diese Aufgabe wird durch Fasern oder Fäden gelöst, deren innere und äußere Beschaffenheit nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts an den hergestellten Fasern oder Fäden nicht erkennbar sei und nicht beschrieben werden könne (S. 6 des ang. Beschl.). Diese Fasern oder Fäden sind in dem Patentanspruch 1 so umschrieben, daß sie aus einem Polymeren des Acrylnitrils bestehen und folgende Merkmale aufweisen:

- (1) mindestens 50 Gew.-% Acrylnitril
- (2) mindestens 35 % Schrumpfermögen und
- (3) mindestens 2 p/d tex Faserfestigkeit.

d) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts ist dieses Schutzbegehren klar und eindeutig. Es soll alle Acrylfasern oder -fäden umfassen, die diese drei

Merkmale aufweisen. Daß eines dieser Merkmale an einer fertigen Faser oder an einem fertigen Faden in einem Streitfall nicht ermittelt werden könnte, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Das ist auch nicht ersichtlich. Desgleichen hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt, daß im Stand der Technik bereits Fasern oder Fäden beschrieben oder benutzt worden waren, die bereits sämtliche drei Merkmale aufgewiesen haben, oder daß es auf nicht zu überwindende Schwierigkeiten stoßen würde, die beanspruchten Fasern oder Fäden auf Grund der genannten Merkmale von im Stand der Technik beschriebenen oder benutzten Fasern oder Fäden abzugrenzen.

Hinsichtlich der Identifizierbarkeit der im Anspruch umschriebenen Fasern oder Fäden sind daher Bedenken nicht zu erheben.

e) Gleichwohl ist die Fassung des Patentanspruchs 1 unzulässig, weil sich die darin enthaltenen Angaben in dem entscheidenden Punkte in einer näheren Beschreibung des technischen Problems erschöpfen, das dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegt. Nach § 26 Abs. 1 Satz 5 PatG 1968, der auf die vorliegende Anmeldung Anwendung findet, ist im Patentanspruch anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Da eine Aufgabe keine Erfindung ist, diese vielmehr in der Lösung der Aufgabe liegt (BGH GRUR 1984, 194, 195 - Kreiselegge), dürfen sich die im Patentanspruch enthaltenen Angaben nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe erschöpfen, sondern müssen die Lösung der Aufgabe umschreiben.

Betrifft die Erfindung die Gestaltung von Sachen, ist der Anmelder gehalten, die Sache (oder die Sachen) durch körperliche Merkmale zu umschreiben (BGHZ 73, 183, 188 - Farbbildröhre). Er muß im Patentanspruch die Lösung der Aufgabe mit Angaben über die äußere oder innere Beschaffenheit der Sache kennzeichnen, wenn ihm das möglich ist. Solchenfalls ist es dem Anmelder nicht gestattet, seine Erfindung im Patentanspruch allein mit der Angabe der seiner Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe (des technischen Problems) zu umschreiben. Das hat einen guten Sinn. Würde man denjenigen, der erstmals ein bestimmtes Ziel erreicht oder eine Aufgabe oder ein technisches Problem gelöst hat, indem er eine Sache in ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit in bestimmter Weise technisch gestaltet hat, gestatten, seine Erfindung, die sich in diesem Falle in der neuen inneren oder äußeren technischen Gestaltung der Sache ausdrückt, im Patentanspruch allein mit der Angabe der gelösten Aufgabe oder des gelösten technischen Problems zu umschreiben, so erhielte er durch die Patenterteilung einen Schutz, der auch alle anderen Wege und Mittel erfassen würde, die zu demselben Ziel führen. Das Bemühen der Anmelder, einen derart weit gefaßten Patentanspruch zu erhalten, ist zwar verständlich, kann jedoch nicht gebilligt werden. Es wäre nämlich durch das dem Erfinder zukommende Verdienst, einen bestimmten Weg oder bestimmte Mittel zur Lösung einer Aufgabe (eines technischen Problems) vorgeschlagen zu haben, nicht gerechtfertigt. Eine solche Art der Anspruchsformulierung führte zu einer erheblichen Verminderung des Anreizes, neue und erfinderische Wege und Mittel

zur Erreichung desselben Ziels zu suchen, den die Patentgesetzgebung anregen will, um den technischen Fortschritt zu fördern. Stattdessen träte eine nicht zu billigende Behinderung der technischen Entwicklung ein.

Nach der von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandeten Feststellung des Bundespatentgerichts waren am Anmeldetag bereits hochschrumpffähige Acrylfasern und -fäden mit mindestens 50 Gew.-% Acrylnitril und einem Schrumpfvermögen von mindestens 35 % bekannt, die eine Faserfestigkeit von ca. 1,5 p/d tex hatten. Dem Anmeldungsgegenstand liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, bei derartigen Hochschrumpffasern oder -fäden eine höhere Faserfestigkeit als bisher zu erreichen, ohne die Schrumpffähigkeit zu schmälern. In den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist es bereits als Aufgabe der Erfindung bezeichnet, unter Beibehaltung eines Schrumpfniveaus von mindestens 35 % eine Faserfestigkeit von mindestens 2 p/d tex zu erreichen. Die im Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag der Anmelderin enthaltenen Angaben erschöpfen sich daher in einer Aussage über die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, umschreiben aber nicht die Lösung dieser Aufgabe. Das ist nicht zulässig.

f) Die Rechtsbeschwerde hält die Anmelderin für berechtigt, die beanspruchten hochschrumpffähigen Fasern oder Fäden mit den im Patentanspruch 1 genannten Angaben über den Acrylnitrilgehalt, das Schrumpfvermögen und die Faserfestigkeit zu umschreiben,

weil die Anmelderin nicht in der Lage sei, die Fasern oder Fäden nach ihrer äußeren oder inneren Beschaffenheit zu beschreiben.

Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, daß der beschließende Senat es in Fällen, in denen es nicht möglich oder gänzlich unpraktikabel ist, im Patentanspruch Angaben über die unmittelbar wahrnehmbare äußere oder innere Beschaffenheit der Sache zu machen, auf die sich die Erfindung bezieht, gestattet hat, die Sache (oder die Sachen) durch zuverlässig feststellbare (meßbare) Charakteristiken (Parameter) oder durch das Verfahren oder die Vorrichtung, mit denen sie hergestellt sind, zu umschreiben (BGHZ 57, 1, 9 ff - Trioxan; 73, 183, 189 - Farbbildröhre). Er hat es dabei für notwendig, aber auch für ausreichend erachtet, daß der durch die Beschreibung erläuterte Patentanspruch soviel Angaben zur Kennzeichnung der Sache unbekannter körperlicher Erscheinungen enthält, wie erforderlich sind, um seine erfinderische Eigenart durch zuverlässig festzustellende (zu messende) Charakteristiken (Parameter) von zuverlässig festzustellenden Charakteristiken anderer (nicht beanspruchter) Sachen zu unterscheiden und die Voraussetzungen der Patentfähigkeit zuverlässig beurteilen zu können (BGHZ 57, 1, 11). Durch die im Anspruch mitzuteilenden Parameter anderer als körperlich wahrzunehmender Charakteristiken wird die Beschreibung der unmittelbar an der Sache wahrzunehmenden Beschaffenheit durch einen mittelbaren Schluß von den angegebenen Parametern auf eine bestimmte körperliche Beschaffenheit der Sache ersetzt. Der beschließende Senat hat

diese Ausnahmen von dem Regelerfordernis zur Kennzeichnung von erfindungsgemäßen Sachen mit ihrer körperlichen Beschaffenheit zugelassen, damit nicht der Schutz für solche Erfindungen, die nicht oder nur gänzlich unpraktikabel durch die körperliche Beschaffenheit der Sachen, auf die sie sich beziehen, umschrieben werden können, schon an dem auf andere Weise zu erfüllenden rechtsstaatlichen Erfordernis der eindeutigen und klaren Identifizierung der Erfindung scheitert.

Diese Ausnahmeregelung der Umschreibung der als Erfindung beanspruchten Sachen mittels Parametern gerät jedoch in einen nicht aufzulösenden Widerspruch mit einem Grundprinzip des Patentrechts, wenn als Parameter zur Umschreibung der beanspruchten Sache ein Maß derjenigen Eigenschaften zugelassen wird, die das der Erfindung zugrunde liegende Ziel (Aufgabe, technisches Problem) ausmachen. Besteht diese Aufgabe beispielsweise darin, ein bekanntes Produkt in einer bestimmten Richtung zu verbessern (hier: bei bekannten hochschrumpffähigen Fasern oder Fäden ohne Einbuße an Schrumpffähigkeit die Faserfestigkeit zu erhöhen), so führt die Angabe eines Mindestmaßes der gegenüber den bekannten Produkten zu erreichenden verbesserten Eigenschaften des Produkts (hier: Faserfestigkeit über 2 p/d tex) dazu, dem Anmelder im Falle der Patenterteilung alle Produkte vorzubehalten, die diese Eigenschaft aufweisen, d.h. die mit dem Patentgegenstand erstrebte Aufgabe lösen, gleichgültig auf welche Weise der Herstellung des Produkts und mit welchen ebenfalls unbekannten körperlichen Eigenschaften

des Produkts die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe gelöst wird. In einem solchen Falle versagt die denkbare Schlußfolgerung von dem in den Anspruch aufgenommenen Parameter auf die bestimmte körperliche Beschaffenheit der Sache, die Ursache ist für die Erreichung des der Erfindung zugrunde liegenden Ziels. Die Aufnahme eines solchen Parameters in den Patentanspruch ist dann in Wirklichkeit nichts anderes als eine dort erfolgte Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe oder des technischen Problems. Eine solche Anspruchsfassung hätte zur Folge, daß jeder Lösungsvorschlag, der das Ziel ebenfalls, wenn auch auf andere Weise und mit anderen Mitteln, als sie in der Anmeldung vorgeschlagen oder offenbart sind, erreicht, unter den Schutz des Patents fallen würde. Die Ausnahme-situation, eine Sache nicht oder nur gänzlich unpraktisch mit den körperlichen Merkmalen ihrer Beschaffenheit umschreiben zu können, würde deshalb im Ergebnis zu einer durch keine Umstände zu rechtfertigenden Bevorzugung des Anmelders führen, wenn man ihm gestatten würde, seine Erfindung durch die seiner Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe oder das technische Problem im Patentanspruch zu umschreiben, was demjenigen Erfinder, der die Sache, auf die sich seine Erfindung bezieht, mit körperlichen Merkmalen ihrer Beschaffenheit umschreiben und identifizieren kann, nicht gestattet ist. Mit Parametern, die nur die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe umschreiben, können deshalb Sachen, auf die sich eine Erfindung bezieht, die nicht mit ihrer körperlichen Beschaffenheit umschrieben werden können, im Patentanspruch nicht gekennzeichnet werden. Stehen dem Anmelder

andere, nicht die Aufgabe umschreibende Parameter zur Kennzeichnung seiner Erfindung nicht zur Verfügung, so verbleibt ihm solchenfalls immer noch die Möglichkeit, die Sache, auf die sich seine Erfindung bezieht, mit dem Verfahren oder der Vorrichtung zu ihrer Herstellung zu umschreiben.

g) Soweit die Rechtsbeschwerde darauf verweist, daß der beschließende Senat in dem Beschluß vom 12. Juli 1983 - X ZB 22/82 - Polyamidfasern - die im kennzeichnenden Teil des damaligen Patentanspruches enthaltenen Angaben (Parameter) "Filamentzugfestigkeit von etwa 18 bis etwa 32 g/den" und "Filamentbruchdehnung von 3,5 bis etwa 7 %" als Lösungsmerkmale und gleichzeitig zum technischen Fortschritt beitragend angesehen habe (S. 6 der Beschlußausfertigung), vermag das an dem obigen Ergebnis nichts zu ändern. Der Senat hat in dem damaligen Fall einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht die Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung nachgeprüft, worauf er auf der zitierten Seite des Beschlusses ausdrücklich hingewiesen hat. Er hat vielmehr nur die Klarheit und Eindeutigkeit der angefochtenen Entscheidung über den damaligen Anmeldegegenstand überprüft. Nur in diesem Zusammenhang ist in dem genannten Beschluß ausgeführt, das Beschwerdegericht leite die Fortschrittlichkeit der offenbarten Lehre aus den kennzeichnenden Merkmalen her, ohne sie mit denselben gleichzusetzen. Die Annahme der damaligen Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe die als Erfindungsmerkmale behandelten Parameter bei der Fortschrittsprüfung als "vorteilhafte Eigenschaften"

eingestuft, sie auf diese Weise aus der Erfindung ausgeklammert und in den Bereich der Aufgabenstellung verwiesen, findet in der damals angefochtenen Entscheidung keinen Anhalt. Diese Ausführungen präjudizieren die hier zu entscheidende Frage nicht.

Da die Fassung des Patentanspruches 1 nach dem Hauptantrag der Anmelderin unzulässig ist, hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin im Umfange des Hauptantrages zu Recht zurückgewiesen.

Es bedurfte nach alledem keiner Entscheidung der Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung durch die spätere Aufnahme des Sachanspruches eine unzulässige Erweiterung erfahren hat.

Die Rechtsbeschwerde ist deshalb zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht
für notwendig erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG 1981).

Ballhaus

Bruchhausen

Hesse

Brodeßer

Richter am Bundes-
gerichtshof von Albert
ist durch Urlaub an der
Unterschriftsleistung
gehindert

Ballhaus