

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1968 §§ 2, 26

#### Etikettiermaschine

- a) Bei der Beurteilung einer Vorveröffentlichung auf Neuheitsschädlichkeit und bei der Prüfung, ob auf einen in einer Patentanmeldung enthaltenen Lösungsgedanken ein Schutzanspruch gerichtet werden kann, ist von einem einheitlichen Offenbarungsbegriff auszugehen; die Schutzgewährung für einen in einer Patentanmeldung offenbarten Lösungsgedanken setzt zusätzlich voraus, daß dieser als zu der angemeldeten Erfindung gehörend von dem Patentanmelder beansprucht wird.
- b) Eine Bemessungsregel ist neu, wenn der Bereich, den sie umschreibt, einen Ausschnitt aus einem einer Vorveröffentlichung zu entnehmenden undifferenzierten Gesamtbereich ohne konkrete Parameter darstellt.

BGH, Beschl. v. 19. Mai 1981 - X ZB 19/80 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 19/80

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 2.552.253.6-27

der J [REDACTED]-Werke Aktiengesellschaft, H [REDACTED]  
straße [REDACTED], D [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren  
Vorstand Jürgen G [REDACTED], Dipl.-Ing. Hans E [REDACTED] Dr. Alfred  
H [REDACTED], Rolf G. M [REDACTED], Dr. Walter S [REDACTED]

Anmelderin und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

19

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 19. Mai 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 34. Senats (technischen Beschwerdesenats XXI) des Bundespatentgerichts vom 11. März 1980 aufgehoben.

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

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

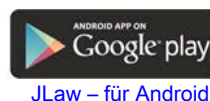
### G r ü n d e :

I. Die Anmelderin hat am 21. November 1975 die Erteilung eines Patents für eine Etikettiermaschine beantragt. Die Patentansprüche lauten:

"1. Etikettiermaschine für Gegenstände, insbesondere Flaschen, mit mehreren längs einer geschlossenen, insbesondere kreisförmigen Bahn hintereinander



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



angeordneten Stationen, und zwar einer Etikettenvorratsstation, insbesondere einem einen Etikettenstapel aufnehmenden Etikettenkasten, einer Beleistungsstation, insbesondere einer rotierenden Leimauftragswalze, und einer Etikettenübertragungsvorrichtung, insbesondere einem rotierenden Greiferzylinder, sowie mit einem innerhalb der Bahn angeordneten rotierenden Träger für mehrere exzentrisch auf dem Träger angeordnete Entnahmeelemente, die jeweils um eine zwischen ihrer zylindrisch gekrümmten Aufnahmefläche und deren Krümmungsmittelpunkt angeordnete Achse rotieren und die sich jeweils mit ihrer Aufnahmefläche, deren Krümmungsradius kleiner als der von den Stationen einbeschriebene Radius ist, an der Oberfläche der insbesondere als Greiferzylinder ausgebildeten Etikettenübertragungsvorrichtung abwälzen, dadurch gekennzeichnet, daß bei gleichsinnig (P 1, P 3) rotierendem Träger und Greiferzylinder (6) und gegensinnig (P 4) rotierenden Entnahmeelementen (1) die Rotationsachse (M) des Trägers innerhalb der Kreise (9) liegt, die sich mit den zylindrisch gekrümmten Aufnahmeflächen (2) in der äußeren Mittellage der Entnahmeelemente (1) decken.

2. Etikettiermaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstände (a, b) des Krümmungsmittelpunktes (7) der Aufnahmefläche (2) eines jeden Aufnahmeelementes (1) in dessen äußerer Mittellage von der Rotationsachse (8) des Entnahmeelementes (1) einerseits und der Rotationsachse (M) des Trägers andererseits gleich sind.

3. Etikettiermaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der Entnahmeelemente (1) gleich der Anzahl der Stationen (4, 5, 5', 6) ist und die von den Entnahmeelementen (1) beschriebenen Umkreise (10) sich tangieren."

Das Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil gegenüber der vorveröffentlichten deutschen Offenlegungsschrift 2 325 244 kein erfinderischer Schritt vorliege.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Patentbegehren weiter.

II. Das Rechtsmittel führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Beschwerdegericht nimmt zu Unrecht an, die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents sei durch die genannte Offenlegungsschrift neuheitsschädlich vorweggenommen.

1. Das Beschwerdegericht geht zunächst ohne Rechtsfehler davon aus, daß die Patentanmeldung Schutz für eine Etikettiermaschine anstrebt, deren Merkmale, soweit sie im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 enthalten sind, mit der in der Entgegenhaltung beschriebenen Vorrichtung übereinstimmen. Den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gliedert das Beschwerdegericht zutreffend in folgende drei Merkmale auf:

- 1) Träger und Greiferzylinder rotieren gleichsinnig.
- 2) Greiferzylinder und Entnahmeelemente rotieren gegensinnig.
- 3) Der Krümmungsradius ( $r$ ) der Entnahmeelemente ist größer als die Hälfte des Radius ( $R$ ) des den Stationen einbeschriebenen Kreises.

Das letztere Merkmal, von dem Beschwerdegericht in die Formel  $r > \frac{R}{2}$  gekleidet, erschließt sich, wie gleichfalls irrtumsfrei festgestellt worden ist, unmittelbar aus der Formulierung des Patentanspruchs, daß die Rotationsachse des Trägers (die zwangsläufig durch den Mittelpunkt des den Stationen einbeschriebenen Kreises läuft) innerhalb der Kreise liegt, die sich mit den zylindrisch gekrümmten Aufnahmeflächen in der äußeren Mittellage der Entnahmeelemente decken.

Die Merkmale 1 und 2 seien, so führt das Beschwerdegericht aus, aus der Beschreibung (Seite 8, 1. Absatz) der Vorveröffentlichung zu entnehmen; außerdem sei der Anspruch 5 der offengelegten Anmeldung darauf gerichtet. Auch diese Feststellung ist fehlerfrei getroffen; ihre Richtigkeit wird von der Rechtsbeschwerde nicht angezweifelt.

2. Das Beschwerdegericht ist darüber hinaus der Ansicht, auch das dritte Merkmal ( $r > \frac{R}{2}$ ) sei der Vorveröffentlichung zu entnehmen. Hierzu führt es aus: Der Krümmungsradius  $r$  der Entnahmeelemente sei nach der Entgegenhaltung kleiner als der Radius  $R$  des von den Stationen einbeschrie-

benen Kreises ( $R > r$ ). Das ergebe sich aus deren Anspruch 4. Betrachte man hierzu die Figur 1 der Offenlegungsschrift, dann erkenne man, daß der Radius  $r$  etwa die Größe von zwei Dritteln des Radius  $R$  habe. Die gezeichnete Ausführungsform des Gegenstands der Offenlegungsschrift erfülle somit auch die Bemessungsregel  $r > \frac{R}{2}$ . Mit der vorbekannten Vorrichtung werde die der Patentanmeldung zugrunde liegende Aufgabe gelöst, da es sich um nahezu identische Vorrichtungen handele.

Die Patentanmeldung erschöpfe sich darin, einen durch die Offenlegungsschrift bereits offenbarten Bemessungsbereich näher einzugrenzen. Denn aus der Entgegenhaltung ergebe sich nicht nur die Regel  $R > r$ , sondern darüber hinaus als selbstverständlich, daß  $r > 0$  sein müsse. Der neu beanspruchte Bereich  $R > r > \frac{R}{2}$  sei demnach ein Teil des sich aus der Offenlegungsschrift ergebenden Gesamtbereichs  $R > r > 0$ . Es sei dabei zu berücksichtigen, daß in dem gezeichneten Ausführungsbeispiel der Krümmungsradius  $r$  in dem mit der Patentanmeldung beanspruchten Teilbereich liege. Die Größe des Krümmungsradius  $r$  nach dieser Zeichnung gebe einen zusätzlichen Anhalt für die genauere Bemessung des in der Offenlegungsschrift beanspruchten Bereichs  $R > r$ . Der jetzt beanspruchte Teilbereich könne um so weniger als eine neue Lehre angesehen werden, als die optimale Lösung praktisch in dem Ausführungsbeispiel der Offenlegungsschrift verwirklicht sei.

Auch eine andere Überlegung führe zur Verneinung der Neuheit: Die Patentanmeldung offenbare eine Formel, die kein neues technisches Mittel zur Erzielung eines neuen technischen Effektes aufzeige; vielmehr sei schon - in Gestalt des Ausführungsbeispiels nach der Offenlegungsschrift -

ein Gegenstand bekannt gewesen, der die Formel erfülle und das technische Problem ein für alle Mal gelöst habe.

Das Bundespatentgericht führt abschließend - bei Gelegenheit der Darlegung der Gründe, die es zu der Zulassung der Rechtsbeschwerde bewogen haben - aus, es müsse in Kauf genommen werden, daß der Offenbarungsbegriff nicht einheitlich bestimmt werden könne, je nachdem, ob es um die Frage der Neuheitsschädlichkeit oder um die Frage der Beanspruchbarkeit im Rahmen eines Patentbegehrens gehe. Denn während die Bemessungsregel nach der Patentanmeldung durch das Ausführungsbeispiel der Vorveröffentlichung vorweggenommen sei, könne andererseits der Anmelder der offengelegten älteren Patentanmeldung auf diese Bemessungsregel nachträglich keinen Anspruch stützen, weil sie nicht hinreichend offenbart sei.

3. Den gegen diese Rechtsauffassung gerichteten Angriffen der Rechtsbeschwerde kann der Erfolg im Ergebnis nicht versagt bleiben.

a) Die von dem Beschwerdegericht aufgeworfene Rechtsfrage, ob die Beurteilung des Offenbarungsgehalts einer Druckschrift unterschiedlichen Maßstäben unterliege, je nachdem, ob die Offenbarung Grundlage für ein aus dieser Schrift abgeleitetes Schutzbegehren sein soll oder ob sie im Hinblick auf die Neuheit des Gegenstands einer späteren Schutzrechtsanmeldung zu erörtern ist, kann nicht im Sinne der angefochtenen Entscheidung beantwortet werden. Sowohl nach § 2 PatG 1968, der die Neuheit der zum Patent angemeldeten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik behandelt, als auch nach

§ 26 PatG 1968, der die Erfordernisse der Patentanmeldung betrifft, wird unter der Offenbarung eines Erfindungsgedankens eine Beschreibung verstanden, die so beschaffen ist, "daß danach die (ihre) Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint". Schon der Wortlaut der Vorschriften legt die Annahme eines für beide Fälle einheitlichen Offenbarungsbegriffs nahe. Eine unterschiedliche Auslegung des Offenbarungsbegriffs wäre aber auch aus dem Sinngehalt der beiden Vorschriften nicht zu rechtfertigen. In beiden Fällen geht es um die Frage, was der Durchschnittsfachmann aus der Schrift erfährt. Wird die Lösung des technischen Problems, die zum Gegenstand einer Schutzrechtsanmeldung gemacht wird, in einer vorveröffentlichten Druckschrift bereits so beschrieben, daß ein Fachmann danach vorgehen und das erfindungsgemäße Ergebnis erzielen kann, dann ist die Erfindung in der Vorveröffentlichung offenbart (vgl. Senatsentscheidungen vom 30. Mai 1978 - X ZR 16/76 - ~~o~~ -Aminobenzylpenicillin - GRUR 1978, 696, 698; vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79 - Terephthalsäure - GRUR 1980, 283, 285). Wird diese Problemlösung in der Schutzrechtsanmeldung selbst in der genannten Weise beschrieben, dann ist sie in eben dieser Anmeldung offenbart (sinngemäß die Senatsentscheidung "Terephthalsäure", aaO S. 284; vgl. v. Falck aaO S. 286). Eine Darstellung des Lösungsgedankens, die je nach dem Ort ihrer Niederlegung - in einer auf Neuheitsschädlichkeit zu untersuchenden Vorveröffentlichung oder in einer auf ihren Schutzgegenstand zu beurteilenden Anmeldung - einmal als ausreichende Offenbarung anzusehen wäre, dann wieder nicht, ist nicht denkbar; denn entweder gestattet die Darstellung "die Benutzung durch andere Sachverständige", oder sie gestattet diese Benutzung nicht.

Die abweichende Auffassung des Bundespatentgerichts beruht letztlich darauf, daß es - ebenso wie die Rechtsbeschwerde - nicht ausreichend beachtet hat, daß die Beantwortung der Frage, ob die Lösung eines technischen Problems offenbart ist, zwar endgültig über die Frage entscheidet, ob der Erfindungsgedanke vorveröffentlicht ist, nicht jedoch über die Frage, ob ein Schutzanspruch darauf gerichtet werden kann. Ist der Erfindungsgedanke in einer vorveröffentlichten Druckschrift so dargestellt, daß der Fachmann danach mit Erfolg arbeiten kann, dann steht damit bereits fest, daß die Erfindung nicht neu im Sinne des § 2 PatG 1968 ist. Ist aber der Erfindungsgedanke in der Schutzrechtsanmeldung so dargestellt, daß der Fachmann erfolgreich danach vorgehen kann, dann steht damit noch keineswegs fest, daß auch ein Schutz daraus hergeleitet werden kann. Zwar ist ausreichende Offenbarung eine unerläßliche Voraussetzung auch für die Schutzgewährung; fehlende Offenbarung steht dem Patentschutz entgegen. Dieser Satz läßt sich jedoch nicht, wie die Rechtsbeschwerde meint, einfach umkehren, in der Weise, daß alles, was in einer Schutzrechtsanmeldung offenbart sei, Schutz genieße. Die Rechtsbeschwerde beruft sich für ihre Auffassung zu Unrecht auf die Entscheidungen des früheren I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 6. April 1954 - I ZR 33/52 - Kaliumbifluorid (GRUR 1954, 584) und vom 15. November 1955 - I ZR 169/54 - Rödeldraht (GRUR 1956, 77). In keinem dieser Fälle hat der Bundesgerichtshof, ebensowenig wie in späteren Entscheidungen, ausgesprochen, daß die Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung und die Schutzgewährung für eine Erfindung insgesamt nach gleichen Gesichtspunkten zu beurteilen seien. Ein Patentschutz für eine in der Anmeldung offenbarte Pro-

blemlösung kommt vielmehr erst dann in Betracht, wenn die Offenbarung in einer Weise erfolgt ist, die erkennen läßt, daß der Lösungsvorschlag als zu der angemeldeten Erfindung gehörend von dem Patentanmelder beansprucht wird. Ein solches zusätzliches Erfordernis besteht für die Feststellung der Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung dagegen nicht. Während eine vorveröffentlichte Darstellung des Erfindungsgedankens ohne weiteres neuheitshindernd ist, auch wenn sie nur beiläufig und ohne näheren Bezug auf den wesentlichen Gegenstand der Entgeghaltung erwähnt ist (vgl. BPatG Mitt. 1973, 112), kann eine solche beiläufige Erwähnung in der Patentanmeldung ohne den notwendigen Zusammenhang mit der Erfindung, für die Schutz begehrt wird, nicht dazu führen, daß sich der Schutz auch auf diesen Gedanken erstreckt. Diese unterschiedlichen Anforderungen haben indes mit der Frage der Offenbarung des Lösungsgedankens als solchen nichts zu tun. Wenn daher auch die Ansicht des Beschwerdegerichts, die Offenbarungsbegriffe der §§ 2 und 26 PatG 1968 hätten einen unterschiedlichen Inhalt, nicht gebilligt werden kann, so ist doch auch umgekehrt die Auffassung der Rechtsbeschwerde, daraus, daß regelmäßig ein Schutz für ein nur aus der Patentzeichnung ersichtliches Merkmal nicht gewährt werden könne, folge, daß dieses Merkmal auch nicht im Sinne des § 2 PatG 1968 offenbart sei, nicht zutreffend. Vielmehr erweist sich im Endergebnis die Meinung des Bundespatentgerichts als richtig, daß auch Merkmale, die sich nur aus der Zeichnung eines Ausführungsbeispiels einer vorveröffentlichten Patentschrift ergeben, ohne in der Beschreibung oder den Ansprüchen erläutert oder auch nur erwähnt zu werden, als neuheitsschädlich in Betracht kommen können, sofern die Art der Darstellung nur geeignet ist, dem Fachmann die Benutzung zu gestatten.

b) Gleichwohl hat das Beschwerdegericht zu Unrecht die Neuheit des angemeldeten Erfindungsgegenstands verneint, und zwar deshalb, weil es seiner Beurteilung einen zu weiten Begriff der Identität zugrunde gelegt hat.

Die Entgegenhaltung gibt keine ausdrückliche Bemessungsregel für das Verhältnis, in dem  $R$  und  $r$  zueinander stehen müssen. Zwar ist dem Zusammenhang der Schrift als selbstverständlich zu entnehmen, daß  $r$  größer sein muß als Null, da sich das Entnahmeelement sonst nicht als räumliches Gebilde verwirklichen ließe. Im Zusammenhang mit dem Anspruch 4 der Entgegenhaltung ergibt sich danach aber nur, daß  $r$  eine beliebige Größe innerhalb des gesamten überhaupt in Betracht kommenden Bereichs zwischen 0 und  $R$  sein kann; der näheren Abgrenzung widmet die Druckschrift keine Aufmerksamkeit und trägt somit auch nichts dazu bei. Zwar liegt das Verhältnis der Radien  $R : r$  in der Figur 1 der Patentzeichnung der älteren Offenlegungsschrift innerhalb des mit der neueren Patentanmeldung beanspruchten Bereichs ( $r > \frac{R}{2}$ ); jedoch wird dadurch der Offenbarungsgehalt der älteren Anmeldung nicht etwa dahin präzisiert oder eingeschränkt, daß der Bereich 0 bis  $\frac{R}{2}$  ausgeschlossen werden soll oder auch nur, daß er weniger vorteilhaft sei als der nunmehr allein beanspruchte Bereich  $\frac{R}{2}$  bis  $R$ . Daraus ist in rechtlicher Hinsicht zu schließen, daß der Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung nicht mit dem Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung übereinstimmt oder in diesem enthalten ist, sondern darüber hinausgeht. Im Vergleich mit dem durch die Beschreibung der offengelegten Anmeldung offenbarten Radienverhältnis lehrt die Patentanmeldung zusätzlich, daß der Radius  $r$  nicht

kleiner sein darf als die Hälfte des Radius R. Damit wird ein Bereich ausgeschlossen, der nach der Vorveröffentlichung als zulässig anzusehen war. Daß der Durchschnittsfachmann ohne nähere Überlegung durch die Entgegenhaltung auf diesen Gedanken gebracht wurde (vgl. Senatsentscheidungen vom 2. Oktober 1973 - X ZB 16/72 - Stromversorgungseinrichtung - GRUR 1974, 148, 149; vom 15. Oktober 1974 - X ZR 79/72 - Allopurinol - BGHZ 63, 150, 154; vom 23. November 1976 - X ZR 42/73 - Gardinenrollenaufreihvorrichtung - GRUR 1977, 483, 484), ist vom Bundespatentgericht nicht dargelegt worden und auch nicht ersichtlich.

Vergleicht man die angemeldete Erfindung mit dem nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts durch die Zeichnung 1 der Vorveröffentlichung Offenbarten, dann ist eine Identität ebensowenig gegeben. Denn die Zeichnung zeigt zwar Verhältnisse, die der Formel  $r > \frac{R}{2}$  Genüge tun. Sie offenbart aber, wie das Bundespatentgericht ohne Rechtsirrtum festgestellt hat, lediglich ein einziges konkretes Größenverhältnis, nämlich  $r \approx \frac{2}{3} R$ . Daß einerseits r größer (nämlich bis zu R), andererseits kleiner (nämlich bis zu  $\frac{R}{2}$ ) sein darf, ist danach der Zeichnung für den Fachmann ohne näheres Nachdenken ebensowenig zu entnehmen, wie daß r größer als  $\frac{R}{2}$  sein muß.

Auch wenn Beschreibung und Zeichnung der vorveröffentlichten Offenlegungsschrift in ihrem Zusammenhang betrachtet werden, ist aus den Feststellungen des Bundespatentgerichts nichts dafür ersichtlich, daß daraus ohne weiteres zu entnehmen sei, es solle eine Lehre für die Bemessung des Verhältnisses der Radien R und r zueinander gegeben werden.

Die Frage, wie die Neuheit einer Lehre zu beurteilen ist, wenn die Vorveröffentlichung einen Bereich durch konkrete Parameter abgegrenzt hat, während die neue Anmeldung einen Teilbereich auswählt, braucht in diesem Zusammenhang nicht entschieden zu werden.

Mit der vom Beschwerdegericht gegebenen Begründung läßt sich daher die Neuheit des angemeldeten Erfindungsgegenstands nicht verneinen. Danach muß der angefochtene Beschluß der Aufhebung verfallen.

4. Bei der anderweiten Behandlung der Sache wird sich, sofern der Neuheit auch keine anderen, bisher nicht erörterten Bedenken entgegenstehen, das Beschwerdegericht dem Fortschritt und der Erfindungshöhe der angemeldeten Lehre zuzuwenden haben. Dabei wird besonderes Augenmerk darauf zu richten sein, ob es angesichts der Offenlegungsschrift noch einer erfinderischen Eingebung bedurfte, die Grenzen des beanspruchten Bemessungsbereichs zu ermitteln, insbesondere angesichts dessen, daß das Ausführungsbeispiel in diesem Bereich lag.

Sollte das Beschwerdegericht erneut zu dem Ergebnis gelangen, daß Anspruch 1 der Anmeldung nicht patentiert werden kann, wird es sich unter Berücksichtigung der vorstehend dargelegten Rechtsansicht erneut mit dem im Beschwerderechtszuge gestellten Hilfsantrag zu befassen haben.

19

- 14 -

Eine Kostenentscheidung ergeht nicht, da nur die  
Anmelderin am Verfahren beteiligt ist (§ 109 Abs. 1 PatG).

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer