

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Aluminiumdraht

Wenn das Bundespatentgericht die einer Patentanmeldung zugrunde liegende Aufgabenstellung nicht gesondert erörtert, so liegt darin im allgemeinen kein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG.

BGH, Beschl. v. 12. Oktober 1976 - X ZB 20/75 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 20/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 61 699.5-34

der T [REDACTED] LM E [REDACTED], St [REDACTED] (Schweden),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED], [REDACTED] -

Weitere Verfahrensbeteiligte:

1. C [REDACTED] P [REDACTED], Rue B [REDACTED], P [REDACTED] (Frankreich),
Einsprechende I,

- Verfahrensbevollmächtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwälte [REDACTED].
[REDACTED], [REDACTED]:
[REDACTED] und [REDACTED]:
[REDACTED], [REDACTED]:
[REDACTED] -

2. S [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] Aktiengesellschaft, St [REDACTED],
K [REDACTED] Straße [REDACTED],

Einsprechende II,

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt [REDACTED]. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] -

3. Si [REDACTED] Aktiengesellschaft, M [REDACTED], W [REDACTED] platz [REDACTED],

Einsprechende III

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 12. Oktober 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Bendler, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII) des Bundespatentgerichts vom 9. Juli 1975 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

1 000 000,- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin meldete am 3. Dezember 1969 beim Deutschen Patentamt einen "elektrischen fadenförmigen Leitungsdraht" zum Patent an. Nach Bekanntmachung der Anmeldung am 15. Juli 1971 wurden Einsprüche gegen die Erteilung des Patents erhoben, nach deren Prüfung die Patentabteilung 34 des Deutschen Patentamts durch Beschluß vom 24. November 1972 das Patent wegen fehlender Erfindungshöhe versagte.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Anmelderin hat gegen den Versagungsbeschluß Beschwerde erhoben. Im Beschwerdeverfahren hat sie die Erteilung eines Patents unter Zugrundelegung des am 4. Juli 1975 beim Beschwerdegericht eingereichten neuen Hauptanspruchs (Patentanspruch 1), einer hieran angepaßten Beschreibungseinleitung und der bekanntgemachten Patentansprüche 2 bis 5 beantragt.

Der geltend gemachte neue Hauptanspruch hat folgenden Wortlaut:

"Elektrischer fadenförmiger Leitungsdraht aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen mit einem Durchmesser kleiner als 5 mm, dessen Oberfläche mittels eines elektrochemischen Verfahrens mit der Schicht eines anderen Metalls überzogen ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberflächenschicht eine Nickel- oder nickelhaltige Schicht ist und eine Dicke von 0,1 bis 10 μ aufweist."

Durch Beschluß vom 9. Juli 1975 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden sind in dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten (§ 41 r Abs. 5 Satz 1 PatG).

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Der Beschwerdesenat hat in den Gründen des angefochtenen Beschlusses die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes mit folgender Begründung verneint:

a) Durch die US-Patentschrift 2 891 309 sei ein elektrischer Leitungsdraht aus Aluminium bekannt, dessen Oberfläche zur Verbesserung seiner physikalischen und elektrischen Eigenschaften mittels eines elektrochemischen Verfahrens mit der Schicht eines anderen Metalls überzogen sei. Dieses bekannte Verfahren gelte, auch wenn dort eine Aussage über die Drahtstärke fehle, auch für elektrische Leitungsdrähte mit einem Durchmesser von weniger als 5 mm, weil derartige Leiterstärken in der Leitungstechnik allgemein üblich seien.

Als Schichtmaterial für die Aluminiumleiter würden in der US-Patentschrift u. a. Kupfer, Nickel oder Zinn vorgeschlagen zu dem Zweck, die Lötbarkeit des Leiters zu verbessern. Die genannten Überzugsmetalle könnten entweder allein aufgetragen werden oder mehrere von ihnen nacheinander.

Die Druckschrift vermittle dem Fachmann - unabhängig von ihrem sonstigen Inhalt - die Lehre, einen Aluminiumleiter zur Verbesserung seiner elektrischen und mechanischen Eigenschaften gegebenenfalls nur mit einer Nickelschicht zu überziehen.

b) Dem zweiten kennzeichnenden Merkmal des Patentanspruchs 1, der Nickelschicht eine Dicke von 0,1 bis 10 μ zu geben, komme ebenfalls keine erfinderische Bedeutung zu, da der Fachmann die günstigste Schichtstärke durch einfache Versuche ermitteln könne. Die minimale Dicke sei diejenige, die aus rein elektrischen Gründen notwendig sei, um die mit der Schicht angestrebte Oberflächenverbesserung des Aluminiumleiters zu erreichen. Die obere Grenze werde dagegen durch die Wirtschaftlichkeit des Herstellungsverfahrens bestimmt; denn aus Kosten- und Fertigungsgründen sei der Fachmann gehalten, den Auftrag möglichst dünn zu halten, um beispielsweise eine unnötig lange Verweildauer des Leiters im Elektrolysebad zu vermeiden.

Der im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebene Bereich weiche auch nicht von den üblichen Überzugsstärken für Aluminiumleiter ab; denn in der französischen Patentschrift 1 156 681 sei die Gesamtstärke des aus Zink, Kupfer und Zinn bestehenden Überzuges mit 11,5 μ angegeben, wobei dieser Leiter anschließend noch einem Kaltziehprozeß unterworfen werde mit der Folge, daß die Stärke der Überzugsschicht sich weiter verringere.

c) Der Einwand der Anmelderin, wegen der Sprödigkeit von Nickel sei es bisher üblich gewesen, dieses Metall auf Aluminium in einer Stärke von 25 μ aufzutragen, könne ein Vorurteil der Fachwelt gegen die Aufbringung dünnerer Schichten nicht begründen, weil die zur Stützung eines solchen Vorurteils von der Anmelderin angezogene Druckschrift (Gmelin-Handbuch "Aluminium" Teil A 1936

Seite 523) eine andere Problemstellung behandle: Nickel solle dort nur als Korrosionsschutz für in Zimmerluft und im Freien verwendete Aluminiumgegenstände dienen, wobei es ausschließlich auf die lange Haltbarkeit der Oberflächenschicht ankomme; bei elektrischen Leitern, die nachträglich mit einer Isolierschicht versehen würden, stünden dagegen die elektrischen und mechanischen Eigenschaften im Vordergrund.

2. Die Rechtsbeschwerde sieht den geltend gemachten Begründungsmangel darin, daß der angefochtene Beschluß die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe und den Gegenstand der Anmeldung verkenne mit der Folge, daß er sich mit der Lösung der Aufgabe nicht auseinandersetze. Das sei dem Übergehen eines selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels gleichzuerachten.

Des weiteren beanstandet die Rechtsbeschwerde die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

a) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch den Beschwerdesenat kann nach der ständigen Rechtsprechung des beschließenden Senats nicht mit der Begründung angefochten werden, es habe eine Pflicht zur Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 41 p Abs. 2 PatG bestanden, weil eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden gewesen sei (siehe die Rechtsprechungsnachweise bei Benkard, PatG und GebrMG 6. Aufl., Rdn. 17 S. 1411/

1412). Das Gesetz hat bewußt die Nichtzulassungsbeschwerde nicht vorgesehen. Die grundsätzliche Bedeutung einer Rechtsfrage kann daher nicht zu einer Korrektur der vom Beschwerdesenat getroffenen Entscheidung über die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde führen.

Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, sieht der Senat auch unter Berücksichtigung der von der Rechtsbeschwerde ins Feld geführten Überlegungen, wie sie bei Stein/Jonas (ZPO 19. Aufl., § 546 Anm. VI 3 c S. 10/11) hinsichtlich der Frage der Nichtannahme der Revision dargelegt sind, keinen Anlaß.

b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, der Beschwerdesenat habe die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe und damit den Gegenstand der Anmeldung verkannt, besagt im Grunde nur, dem Patentgericht sei bei der Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes ein sachlicher Fehler unterlaufen. Damit rügt die Rechtsbeschwerde eine rechtsfehlerhafte Würdigung dieser Frage, nicht aber, daß ihre Prüfung gänzlich unterblieben sei. Das Gesetz hat die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde indessen nicht schon für den Fall einer Verletzung des sachlichen Rechts durch den Beschwerdesenat vorgesehen; es hat den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde vielmehr nur bei den in § 41 p Abs. 3 PatG im einzelnen aufgeführten schweren Verfahrensmängeln eröffnet. Dazu gehört der Fall, daß die Beschwerdeentscheidung nicht mit Gründen versehen ist (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Diese Vorschrift dient ausschließlich der Sicherung des Begründungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG), nicht jedoch der Sicherung einer richtigen Rechtsprechung (BGHZ 39, 333, 337 -

Warmpressen). Ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt deshalb nicht vor, wenn die Gründe der Beschwerdeentscheidung nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind; es kommt letztlich allein darauf an, ob erkennbar ist, welche Gründe - mögen diese tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mögen sie rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung maßgebend gewesen sind (BGH aaO S. 338).

Auf die Rüge des Begründungsmangels ist nur zu prüfen, ob der Beschwerdesenat in den Gründen seiner Entscheidung diejenigen Gesichtspunkte beschieden hat, die im Patenterteilungsverfahren den Ansprüchen im Sinne der §§ 145, 322 ZPO oder den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Sinne der §§ 146, 303 a.F. ZPO gleichgesetzt werden müssen (BGH aaO S. 337). Eine Begründung fehlt auch dann, wenn zwar Gründe vorhanden, diese aber vollständig unverständlich und verworren sind, so daß sie die für die Entscheidung maßgebend gewesenen Überlegungen nicht erkennen lassen (BGH aaO S. 337).

c) Keine dieser Voraussetzungen ist hier erfüllt.

aa) Die angefochtene Entscheidung bringt deutlich und unmißverständlich zum Ausdruck, daß das nachgesuchte Patent deshalb versagt worden ist, weil der Beschwerdesenat die Lehre des Anmeldungsgegenstandes als nicht erfinderisch angesehen hat. In den Gründen des Beschlusses ist hierzu dargelegt, daß und aus welchen Erwägungen der vom Beschwerdesenat in Betracht gezogene druckschriftliche

Stand der Technik in Verbindung mit dem einem auf dem einschlägigen Gebiet tätigen Fachmann zur Verfügung stehenden Fachwissen die technische Lehre der Anmeldung nahegelegt habe. Zugleich hat der Beschwerdesenat das von der Anmelderin geltend gemachte Bestehen eines Vorurteils der beteiligten Fachkreise gegenüber der im Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Lösung verneint.

Ob und inwieweit diese Wertung zutrifft oder nicht, kann in dem hier allein auf die Prüfung des Vorliegens eines Begründungsmangels beschränkten Rechtsbeschwerdeverfahren nicht geprüft werden.

bb) Allerdings enthält der angefochtene Beschluß keine gesonderten Ausführungen darüber, worin der Beschwerdesenat die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende technische Aufgabe gesehen hat. Hieraus kann jedoch ein Mangel der Begründung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht hergeleitet werden. Insbesondere ist das Fehlen einer gesonderten Erörterung der Aufgabenstellung nicht dem Übergehen eines selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels gleichzusetzen. Unter Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Sinne der oben angeführten Rechtsprechung sind nur solche Mittel zu verstehen, die dem Angriff und der Verteidigung dienen, sofern sie einerseits entscheidungserheblich und zum anderen selbständig sind. Letzteres ist der Fall, wenn sie einen Tatbestand betreffen, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre. Die einer Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe vermag in dessen eine eigenständig rechtsbegründende Wirkung, wie

sie im vorliegenden Fall allein in Betracht zu ziehen wäre, grundsätzlich nicht zu entfalten. Ihre Feststellung dient - in Verbindung mit den zu ihrer Lösung vorgeschlagenen Mitteln - der Ermittlung des Erfindungsgegenstandes. Insofern ist die Aufgabenstellung namentlich für die Würdigung des Erfindungsgegenstandes bei der Prüfung der Erfindungshöhe von Bedeutung. Wird sie im Rahmen dieser Prüfung - wie hier - nicht gesondert behandelt, so liegt gleichwohl ein Begründungsmangel nicht vor. Die Begründung ist alsdann allenfalls unvollständig. Hingegen bleibt die Entscheidung angesichts der im übrigen begründeten Verneinung der Erfindungshöhe in dem entscheidenden Punkt "mit Gründen versehen".

Durch das Fehlen von gesonderten Ausführungen über die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe werden die Gründe des angefochtenen Beschlusses auch nicht etwa gänzlich unverständlich. Vielmehr bleibt trotz der insoweit unvollständigen Begründung erkennbar, welche tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen den Beschwerdesenat - von welcher Aufgabenstellung er auch ausgegangen sein mag - letztlich bewogen haben, die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes zu verneinen.

cc) Die Rechtsbeschwerde beanstandet ferner zu Unrecht, der Beschwerdesenat habe sich nicht mit der Lösung der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Aufgabe auseinandergesetzt. Die Begründung des angefochtenen Beschlusses läßt erkennen, was der Beschwerdesenat als die gemäß dem Hauptanspruch vorgeschlagene Lösung angesehen hat, nämlich die Lehre, den bekannten Leitungsdraht

aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen mittels eines
- ebenfalls bekannten - elektrochemischen Verfahrens

- (a) mit einer Nickelschicht oder einer nickelhaltigen Schicht zu versehen und
- (b) die Schichtdicke in einer Stärke von 0,1 bis 10 μ zu halten.

Diese Lösung ergab sich aus dem eindeutigen Wortlaut des geltend gemachten Hauptanspruchs; sie bedurfte keiner weiteren Erörterung.

dd) Daß der Beschwerdesenat schließlich die Frage der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes und die Frage, ob mit ihm ein technischer Fortschritt erzielt wird, unerörtert gelassen hat, rechtfertigt ebenfalls nicht die Feststellung, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Denn einmal hat die Rechtsbeschwerde das Fehlen von Ausführungen zu den Fragen der Neuheit und des Fortschritts des Anmeldungsgegenstandes nicht gerügt. Zum anderen hat der Beschwerdesenat die Erörterung dieser Fragen ersichtlich aus dem Grunde offengelassen, weil er zugunsten der Anmelderin unterstellt hat, der Gegenstand der Anmeldung sei neu und fortschrittlich. Dadurch ist die Anmelderin aber nicht beschwert.

III.

Da nach alledem die angefochtene Entscheidung mit hinreichender Deutlichkeit erkennen läßt, aus welchen Erwägungen der Beschwerdesenat dem Anmeldungsgegenstand Erfindungshöhe und damit eine wesentliche Voraussetzung

für seine patentrechtliche Schutzfähigkeit abgesprochen hat, genügt der Beschluß den Erfordernissen des Begründungszwanges.

Deshalb ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Hesse

Brodeßer