

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG §§ 1, 2, 10 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 1 Satz 2,
41p Abs. 2

Tabelliermappe

- a) Ein Zusatzpatent kann auch für eine der Erfindung des Hauptpatents nebengeordnete Erfindung beantragt werden.
- b) Nach § 2 PatG 1968 dürfen bei einer prioritäts-jüngeren Anmeldung einer Kombinationserfindung die darin aufgenommenen Merkmale der nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldung (Patents) bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht außer Betracht gelassen werden.

BGH, Beschl. v. 20. Februar 1979 - X ZB 20/77 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 20/77

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung [REDACTED] 3.6-27

der S [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] GmbH, K [REDACTED] - F [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

1. Werner W [REDACTED], G [REDACTED],

Einsprechender I und
Rechtsbeschwerdegegner,

2. Firma Louis L [REDACTED], S [REDACTED],

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

3. Firma B [REDACTED] & Co., I [REDACTED],

Einsprechende III und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter
zu 1. - 3.:

Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 20. Februar 1979 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Ballhaus und der Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 34. Senats (technischen Beschwerde-senats XXI) des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 1977 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Das Patentamt hat die Anmeldung, die eine "Tabelliermappe zur Aufnahme variabler Mengen von Tabellierpapier" betrifft, am [REDACTED] 1973 mit den beiden nachfolgenden Ansprüchen bekanntgemacht:



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"1. Tabelliermappe zur Aufnahme variabler Mengen von Tabellierpapier, bestehend aus zwei Deckelteilen, die entlang ihrer Rückenanten mit einem biegsamen, den Rücken bildenden Randbereich verbunden sind, mit dessen freier Längskante eine Profilleiste von beispielsweise C-förmigem Querschnitt fest verbunden ist, wobei die beiden solcherart ausgebildeten Elemente über in Löcher der Profilleisten einsteckbare, biegsame Aufreihstifte für das Tabellierpapier od. dgl. in zueinander spiegelbildlicher, nach der zugehörigen Deckelinnenseite zu offener Lage miteinander verbindbar und die Aufreihstifte durch auf die Profilleiste schiebbare Schieber an der Profilleiste festklemmbar sind, nach Patent 2 001 254, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Profilleiste (6) und/oder der aufschieb- bare Schieber (9) die Deckelteile (2) beiderseits überragen und an den Enden hängeschienenartig (13) ausgebildet sind.

2. Tabelliermappe nach Anspruch 1, dadurch gekenn- zeichnet, daß der auf eine Profilleiste (6) auf- geschobene Schieber (9) quergeteilt ist."

Im Einspruchsverfahren ist das Patent wegen fehlender Erfindungshöhe versagt worden.

Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin beantragt, den Versagungsbeschluß aufzuheben und das Patent als Zusatz zum Patent ● 254 aufgrund der ausgelegten Unterlagen zu er- teilen,

hilfsweise (Hilfsantrag 1),

das Patent als Zusatz zum Patent ● 254 mit einer Änderung im Oberbegriff des Anspruchs 1, die eine nähere Anlehnung an die Anspruchsfassung des Hauptpatents beinhalten soll und einer entsprechenden Anpassung in der Beschreibungseinleitung zu erteilen,

weiter hilfsweise (Hilfsantrag 2),

das Patent in der Fassung des Hilfsantrags 1 als selbständiges Patent zu erteilen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde greift die Anmel-
derin den Beschluß des Bundespatentgerichts in vollem Umfang
an.

Die Einsprechenden beantragen, die Rechtsbeschwerde
zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist in vollem Umfang zulässig.

a) Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde
im Ausspruch des angefochtenen Beschlusses ohne Beschränkung
zugelassen. Eine Beschränkung der Zulassung auf einen ab-
grenzbaren Teil des Verfahrensgegenstandes ist auch nicht
den Beschlußgründen (hierzu vgl. BGH GRUR 1978, 420 -
Fehlerortung) zu entnehmen. Zwar hat der erkennende 34. Se-
nat des Bundespatentgerichts die Rechtsbeschwerde mit der
Begründung zugelassen, er weiche hinsichtlich der Anerken-
nung eines Beweisanzeichens für die Erfindungshöhe von der

Rechtsprechung eines anderen Senats ab. Hierin ist jedoch nur der Anlaß für die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu sehen. Für eine Beschränkung der Zulassung, etwa auf den Gegenstand des zweiten Hilfsantrags, ist kein Anhaltspunkt erkennbar. Daher steht der angefochtene Beschluß in vollem Umfang zur Nachprüfung (BGH GRUR 1964, 276 - Zinnlot; GRUR 1971, 115 - Lenkradbezug I).

b) Die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde ist auch nicht deswegen zu verneinen, weil die Rechtsbeschwerdebegründung entgegen der Vorschrift des § 41r Abs. 4 Nr. 1 PatG keinen ausdrücklichen Antrag enthält. Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde lassen erkennen, daß der Beschluß des Bundespatentgerichts in seiner Gesamtheit angefochten wird.

III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet.

1. Dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 hat das Bundespatentgericht mit der Begründung nicht entsprochen, es fehle an einem Zusatzverhältnis zum Patent 254.

a) Es hat hierzu ausgeführt, die in der vorliegenden Anmeldung gekennzeichnete Lösung der gestellten Aufgabe, die zudem mit der Aufgabenstellung des Hauptpatents keine Gemeinsamkeiten besitze, stelle keine sonstige "Verbesserung oder weitere Ausbildung" des im Patent 254 geschützten Gegenstands dar, wie dies für die Erteilung eines Zusatzpatents erforderlich sei. Nach dem Anspruch 1 des Patents 254 sei es ein Merkmal des Erfindungsgegenstandes, daß die Tabelliermappe mit einer Aufnahmevorrichtung für eine Hängeschiene ausgestattet sei. Nach dem Anspruch 2 dieses Patents werde diese Aufnahmevorrichtung durch einen schlauchförmigen Teil

des den biegsamen Randbereich bildenden weichen Kunststoffstreifens gebildet. Die Tabelliermappe nach der vorliegenden Anmeldung solle aber gerade nicht mit einer solchen Aufnahmevorrichtung für eine Hängeschiene ausgestattet sein, vielmehr solle die Aufhängung durch die verlängerten Enden der Profilschienen und/oder der Schieber erfolgen. Da somit hier ein Merkmal des Gegenstandes der Erfindung nach dem Patent 254 durch ein anderes Merkmal ersetzt sei, liege nicht eine Weiterbildung des Gegenstandes dieses Patents, sondern ein "aliud" vor. Auch gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 2 des Patents 254, der die Aufhängung der Mappe betreffe, stelle der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nicht eine Verbesserung oder sonstige Weiterbildung, sondern einen Ersatz durch eine andersartige Ausgestaltung dar.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt die Verkennung des Zusatzverhältnisses mit folgender Begründung: Anspruch 2 des Hauptpatents befasse sich mit dem Problem, die Tabelliermappe gemäß Anspruch 1 für Hängeregistraturen verwendbar zu machen. Dies sei auch die Aufgabenstellung, die der in Rede stehenden Zusatzanmeldung zugrundeliege. Nach der vorliegenden Anmeldung solle das Problem in anderer Weise gelöst werden als nach Anspruch 2 des Hauptpatents. Zusatzpatente könnten nicht nur für Erfindungen, die der Erfindung des Hauptpatents untergeordnet seien, nachgesucht werden, sondern auch für solche Erfindungen, die zum Hauptpatent im Verhältnis der Nebenordnung stünden. Es komme auch nicht darauf an, ob ein Zusatzpatent für die Fortentwicklung des Gegenstands eines nicht selbständig schutzfähigen Unteranspruchs des Hauptpatents erteilt werden könne, da Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung als Nebenanspruch zu Anspruch 2 des Hauptpatents anzusehen sei.

c) Die vom Beschwerdesenat für die Verneinung des Zusatzverhältnisses gegebene Begründung hält einer Nachprüfung nicht stand.

aa) Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG liegt ein Zusatzverhältnis vor, wenn der Gegenstand der Zusatzanmeldung die Verbesserung oder weitere Ausbildung des Hauptpatents bezweckt. Das Beschwerdegericht geht ohne Rechtsirrtum davon aus, daß sich der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung von dem des Anspruchs 1 des Hauptpatents durch den Austausch eines Merkmals unterscheidet. Während nach Anspruch 1 des Hauptpatents eine besondere Aufnahmevorrichtung für eine Hängeschiene vorgesehen ist, die nach Anspruch 2 des Hauptpatents eine besondere Ausgestaltung als Schlauchteil erfahren kann, sind in der vorliegenden Anmeldung mit den Deckelteilen fest verbundene Profilleisten und/oder auf diese aufschiebbarer Schieber vorgesehen, die die Deckelteile beiderseits überragen und an den Enden hängeschienenartig ausgebildet sind. Damit sind nach den bindenden Feststellungen des Beschwerdegerichts gesonderte Aufnahmevorrichtungen für Hängeschienen überflüssig, da die Profilleisten und/oder Schieber fest mit den Deckelleisten verbunden sind. Die vorliegende Anmeldung enthält daher keine Ausgestaltung des Hauptpatents (vgl. § 3a Nr. 5 AnmBestPat), ein Zusatzverhältnis im Sinne eines nachgeholten Unteranspruchs liegt nicht vor.

bb) § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG beschränkt jedoch das Zusatzverhältnis nicht auf eine Unterordnung gegenüber dem Hauptpatent. Der erkennende Senat hat es bisher (GRUR 1968, 305, 306 - Halteorgan, insoweit in BGHZ 49, 227 nicht abgedruckt; vgl. auch Mitt. 1975, 216 - antidiabetische

Sulfonamide) offengelassen, ob eine der Erfindung des Hauptpatents nebengeordnete Erfindung als Verbesserung oder weitere Ausbildung im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG angesehen werden kann. Mit dem jüngeren Schrifttum (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. § 10 PatG Rdn. 12; Busse, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 4. Aufl. § 10 PatG Rdn. 13; Lindenmaier, Patentgesetz 6. Aufl. § 10 Rdn. 9; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. § 10 PatG Rdn. 2; Schulte, Patentgesetz 2. Aufl. § 10 Rdn. 17; Tetzner, Das materielle Patentrecht, § 10 PatG Anm. 23; Hagen, GRUR 1971, 423, 427) und der Praxis (BPatGE 5, 81, 84; BPatG Bl.f.PMZ 1971, 189 (LS.); PA GRUR 1942, 162, 163; abweichend noch PA Bl.f.PMZ 1913, 292, 294; 1933, 182, 183) ist die Frage zu bejahen.

Bereits der Wortlaut des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG spricht gegen eine Beschränkung des Zusatzverhältnisses auf untergeordnete Anmeldungen. Von dem Begriffspaar "Verbesserung oder weitere Ausbildung" sind verschiedene Sachverhalte umfaßt. Als Verbesserung kann die Erzielung einer weitergehenden Wirkung oder derselben Wirkung mit einfacheren Mitteln angesehen werden, als weitere Ausbildung die Abwandlung der durch das Hauptpatent geschützten Erfindung unter Beibehaltung des tragenden Erfindungsgedankens (vgl. Reimer aaO Rdn. 5, 6; Lindenmaier aaO Rdn. 9). Es kann dahinstehen, ob diese Definitionen alle Fälle einer Verbesserung oder weiteren Ausbildung umfassen, jedenfalls sind durch sie auch solche Fälle in den Begriff des Zusatzverhältnisses einbezogen, in denen eine von der Lösung des Hauptpatents abweichende Lösung in einer späteren Anmeldung beansprucht wird. Um eine zu weite Ausdehnung der Möglichkeit zur Einreichung von Zusatzanmeldungen zu vermeiden, besteht Einigkeit darin, daß ein hinreichender

technologischer Zusammenhang zwischen Hauptpatent und Zusatzanmeldung bestehen müsse (PA GRUR 1943, 75), der in der Einheitlichkeit von Hauptpatent und Zusatzanmeldung zum Ausdruck kommt (so schon Kisch, Handbuch des deutschen Patentrechts 1923, S. 186; Krauß, ZHR Bd. 99 (1934), 231, 237 ff). Damit kann als Zusatzpatent alles das angemeldet werden, was zusammen mit dem Hauptpatent hätte angemeldet werden können. Allein diese Auslegung wird dem Sinn der §§ 10 Abs. 1 Satz 2, 11 Abs. 2 Satz 1 PatG gerecht. Diese Regelung sieht einen Gebührenvorteil für den Anmelder vor, der zur Wahrung der Priorität gezwungen ist, die Erfindung in einem frühen Entwicklungsstadium anzumelden, und später Weiterentwicklungen anmeldet. Damit wird erreicht, daß Weiterentwicklungen ohne zusätzliche Belastung des Anmelders mit Jahresgebühren geschützt und im Interesse des technischen Fortschritts der Allgemeinheit vollständig offenbart werden (vgl. auch die Begründung zum Entwurf eines Gemeinschaftspatentgesetzes, Abschnitt B, Kapitel 3, zu Art. 1 Nr. 7 - BT-Drucks. 8/2087 vom 7. September 1978, S. 25 re.Sp.).

cc) Der angefochtene Beschluß enthält keine tatsächlichen Feststellungen, die es erlauben würden, die Einheitlichkeit von Hauptpatent und Zusatzanmeldung in der Rechtsbeschwerdeinstanz zu verneinen. Das Beschwerdegericht sieht die Aufgabe des Hauptpatents darin, eine Tabelliermappe zu schaffen, die unterschiedlichen, insbesondere größeren Papiermengen angepaßt werden kann und diese raumsparend als kompakten Block bei leichter Handhabung sowie ausreichendem Schutz des Papierstapels bei geringem Materialaufwand aufzunehmen vermag. Dagegen sei es entsprechend den Angaben in der Auslegeschrift (Sp. 1 Z. 65 - Sp. 2 Z. 2) die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung, eine Tabelliermappe nach dem Hauptpatent so zu gestalten, daß sie auch bei schwerem

Schriftgut in Hängeregistraturen aufgehängt werden kann, ohne daß Mappenteile beschädigt werden.

Diese Formulierung der Aufgabe erklärt sich daraus, daß bei Abfassung der Zusatzanmeldung das Hauptpatent wie Stand der Technik behandelt worden ist. Dies mag hilfreich dafür sein, die Unterschiede der Zusatzanmeldung gegenüber dem Hauptpatent aufzuzeigen, ist jedoch nicht zur Ermittlung des Gegenstandes der Zusatzanmeldung geeignet.

Diese Darstellung der Erfindung des Hauptpatents kann nur den über den Gegenstand des Hauptpatents hinausgehenden (Unterordnung) oder von ihm abweichenden (Nebenordnung) Gegenstand der Zusatzanmeldung beschreiben. Darin braucht sich aber der Gegenstand einer Zusatzanmeldung nicht zu erschöpfen; diese wird vielmehr in ihrem erfinderischen Gehalt durch den Gegenstand des nicht vorveröffentlichten Hauptpatents mitbestimmt, da sie sich von diesem nicht durch einen erfinderischen Schritt abzuheben braucht (BGHZ 49, 227 - Halteorgan). Für die Prüfung der Einheitlichkeit von Hauptpatent und Zusatzanmeldung ist daher ein umfassenderer Gegenstand der Zusatzanmeldung, der den Gegenstand des Hauptpatents ganz (Unterordnung) oder teilweise (Nebenordnung) einschließt, mit diesem zu vergleichen.

Im übrigen würde auch aus der Ermittlung verschiedener Aufgaben für Hauptpatent und Zusatzanmeldung noch nicht die Uneinheitlichkeit der beiden technischen Lehren folgen, denn die Einheitlichkeit ist auch beim Vorliegen verschiedener Aufgaben dann zu bejahen, wenn diesen eine Gesamtaufgabe zugrunde liegt und alle Teile des Erfindungskomplexes zur Problemlösung geeignet sind (BGH GRUR 1971,

512, 514 - Isomerisierung). Eine formale Betrachtung der Teile eines Erfindungskomplexes nach Aufgabe und Lösung wird den Anliegen, denen bei der Frage der Einheitlichkeit Rechnung zu tragen ist, nicht gerecht (BGH GRUR 1974, 774, 775 - Alkalidiamidophosphite). Vielmehr ist darauf abzustellen, ob nach dem bestehenden technologischen Zusammenhang unter Berücksichtigung der Praktikabilität des Erteilungsverfahrens und der Übersichtlichkeit des Erfindungskomplexes eine Behandlung in verschiedenen Verfahren geboten erscheint (vgl. BGHZ 64, 101, 109 - Bäckerhefe m.w.N.; BGH Beschluß vom 14. Dezember 1978 - X ZB 14/77 - Farbbildröhre; zur Veröffentlichung bestimmt).

Die Einheitlichkeit und damit das Vorliegen eines Zusatzverhältnisses können daher mit den vom Bundespatentgericht gegebenen Gründen nicht verneint werden; aus diesem Grund ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 41x Abs. 1 PatG).

2. a) Sollte das Bundespatentgericht bei erneuter Prüfung das Vorliegen eines Zusatzverhältnisses bejahen, wird es bei der Untersuchung der Schutzfähigkeit des Patentbegehrens zu berücksichtigen haben, daß die Zusatzanmeldung sich von dem nicht vorveröffentlichten Hauptpatent nicht durch einen erfinderischen Schritt abzuheben braucht und daß daher auch Merkmale, die zur Bejahung der Schutzfähigkeit des Hauptpatents geführt haben, die Schutzfähigkeit der Zusatzanmeldung begründen können (vgl. BGH GRUR 1968, 305, 306 - Halteorgan, insoweit nicht in BGHZ 49, 227 abgedruckt). Bei einer Zusatzanmeldung, die dem Hauptpatent untergeordnet ist, gilt dies für alle Merkmale des Hauptpatents, handelt es sich dagegen

wie hier um ein Nebenordnungsverhältnis, trifft dies nur für Merkmale des Hauptpatents zu, die in der Zusatzanmeldung in entsprechender Weise vorgesehen sind (vgl. dazu BPatGE 6, 157, 159).

b) Sollte dagegen das Bundespatentgericht zu der Auffassung kommen, es fehle an einem Zusatzverhältnis, so wird es die Erfindungshöhe nicht mit der im angefochtenen Beschluß gegebenen Begründung verneinen können. Bei seiner Prüfung hat der Beschwerdesenat diejenigen Merkmale außer Betracht gelassen, die sich nicht auf die von ihm ermittelte Aufgabe beziehen. Dies würde nur dann zutreffend sein, wenn der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung teilweise identisch mit dem des Patents 2 001 254 wäre (§ 4 Abs. 2 Satz 2 PatG 1968). Ein Fall der Teilidentität liegt aber deshalb nicht vor, weil die hier zu beurteilende Kombinationserfindung nur in der Gesamtheit ihrer Merkmale geprüft werden kann (BPatGE a.a.O. S. 160 f.). Das Beschwerdegericht hat bei der von ihm vorgenommenen Würdigung den Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nicht ausgeschöpft. Das Patent 2 001 254 gehört nicht zum Stand der Technik, so daß ihm gegenüber eine Abgrenzung nicht erforderlich ist. Nach § 2 PatG 1968 ist bei einer prioritätsjüngeren Anmeldung für die Beurteilung der Erfindungshöhe auf alle Merkmale abzustellen; die Merkmale eines nicht vorveröffentlichten älteren Rechts dürfen hierbei - abgesehen von dem Fall einer Teilidentität - nicht außer Betracht gelassen werden.

c) Bei der Prüfung der Erfindungshöhe wird ferner folgendes zu beachten sein: Die Tatsache, daß kurz vor der Anmeldung einer Erfindung ein Konkurrent eine Produktion aufgenommen hat, ohne die sich dafür als vorteilhaft an-

bietende erfindungsgemäße Lehre zu verwirklichen, kann insoweit von Bedeutung sein, als sie darauf schließen lassen kann, es sei Wettbewerbern angesichts eines bestehenden Bedürfnisses trotz eigener Versuche nicht gelungen, die in der Anmeldung offenbarte Lösung zu finden. Hierin ist ein Beweisanzeichen für Erfindungshöhe zu sehen (BGH GRUR 1953, 120 - Rohrschelle). Ein derartiges Beweisanzeichen ist jedoch nur ein Umstand neben allen anderen, der für sich allein noch keinen sicheren Schluß auf die Erfindungshöhe zuläßt (vgl. BGH GRUR 1962, 350, 352 f. - Dreispiegel-Rückstrahler). Für das Gewicht, das dem Anzeichen zukommt, kann zu berücksichtigen sein, wie lange das Bedürfnis bestand, wie dringend es war, mit welchem Aufwand nach anderen Lösungen gesucht wurde und welche Alternativen entwickelt worden sind.

Im Falle der Verneinung der Erfindungshöhe könnte Anlaß zu einer besonders eingehenden Begründung der Umstand sein, daß bei dem Hauptpatent, dessen Merkmale im wesentlichen von der vorliegenden Anmeldung umfasst werden, die Erfindungshöhe bejaht worden ist, und daß kein weitergehender zwischen dem Anmeldetag des Hauptpatents und dem der Zusatzanmeldung liegender Stand der Technik bekannt geworden ist.

IV. Da der endgültige Erfolg der Rechtsbeschwerde offen bleibt, ist dem Beschwerdegericht auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

von Albert