

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 21/70

BESCHLUSS

0418 019

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.■■■

des Herrn Dr.-Ing. Johannes P ■■■■■, Ha■■■■■,
S■■■■straße ■■,Anmelders und Rechtsbe-
schwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■ -

weitere Verfahrensbeteiligte:

H ■■■■■ werke GmbH, M■■■■■-K■■■■■,

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. ■■■■■
und Dr. ■■■■■ -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 16. September 1971 unter Mitwirkung der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 18. Senats (technischen Beschwerdesenats XIII) des Bundespatentgerichts vom 7. Juli 1970 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 30.000 DM festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die in Streit stehende Patentanmeldung bezieht sich auf ein Verfahren zur Eichung eines Oberflächenmeßgerätes und ist durch Ausscheidung aus einer Anmeldung vom 27. September 1956 hervorgegangen. Das Deutsche Patentamt hatte die Anmeldung zunächst insgesamt zurückgewiesen. Nachdem in dem anschließenden Beschwerdeverfahren die Ausscheidung erfolgt war, ist der Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung auf Grund eines unter Aufhebung der Entscheidung des Deutschen Patentamts ergangenen Beschlusses des 18. Senats des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 1967 mit folgenden Ansprüchen bekanntgemacht worden (Auslegeschrift   ):

- 3 -

- "1. Verfahren zur Eichung eines Oberflächenmeßgerätes, bei dem das mit einem elektromechanischen Wandler versehene Tastsystem im Betrieb eine Trägerfrequenzwechselspannung entsprechend den mechanischen Auslenkungen der das Oberflächenprofil abtastenden Tastspitze moduliert, wobei die modulierte Spannung anschließend verstärkt, demoduliert und das Demodulationssignal Recheneinrichtungen zugeführt wird, deren Rechenergebnis angezeigt wird, dadurch gekennzeichnet, daß der elektromechanische Wandler des Tastsystems zum Zweck der Eichung der Recheneinrichtungen durch einen elektronischen Modulator ersetzt wird, der durch Schaltungselemente mit festem Widerstand und Schaltungselemente mit steuerbarem Widerstand gebildet wird und dem einerseits die zu modulierende Trägerfrequenzwechselspannung und andererseits eine nach Amplitude, Frequenz und Kurvenform einstellbare, die Schaltungselemente mit steuerbarem Widerstand beeinflussende, elektrische Eichspannung zugeführt wird, wobei das Oberflächenmeßgerät zunächst durch Einregelung der Amplitude der Eichspannung auf einen definierten Wert einer ersten Oberflächenmaßzahl eingestellt wird und nach Umschaltung des Gerätes auf eine weitere Oberflächenmaßzahl der dann vorhandene Anzeigewert mit dem aus der bekannten geometrischen Kurvenform der Eichspannung rechnerisch ermittelten Amplitudenverhältnisswert verglichen wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Eichspannung vor Zuführung zum Modulator stabilisiert wird."

Nach Prüfung des von der Rechtsbeschwerdegegnerin erhobenen Einspruchs hat die Patentabteilung des Deutschen Patentamts am 20. Februar 1969 die Erteilung des nachgesuchten Patents auf Grund der ausgelegten Unterlagen beschlossen (ErtA Bl. 82 ff). Auf die Beschwerde der



Einsprechenden hat der 18. Senat (technischer Beschwerdesenat XIII) des Bundespatentgerichts durch Beschluß vom 7. Juli 1970 den Erteilungsbeschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt.

Gegen diesen Beschluß des Bundespatentgerichts richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende bittet, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen" (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie ist auch form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, da der gerügte Begründungsmangel nicht vorliegt.

2. Das Bundespatentgericht hat sich in der Begründung seiner Entscheidung zunächst mit Aufgabe und Lösung der in Streit stehenden Anmeldung befaßt. Ausgehend von der Beschreibung der Anmeldung und dem dort behandelten Stand der Technik sieht das Bundespatentgericht die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe darin, ein Verfahren zu entwickeln, das mit fertigungstechnisch einfachen Mitteln eine genaue, fehlerfreie Eichung von

Oberflächenmeßgeräten ermöglicht, deren Tastsystem mit einem modulierenden Wandler versehen ist (Beschluß S. 6). Die Lösung dieser Aufgabe wird vom Bundespatentgericht in enger Anlehnung an den Wortlaut des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 der Anmeldung definiert durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) Der elektromechanische Wandler des Tastsystems wird zum Zweck der Eichung der Recheneinrichtungen durch einen elektronischen Modulator ersetzt, der durch Schaltungselemente mit festem Widerstand und Schaltungselemente mit steuerbarem Widerstand gebildet wird, und dem einerseits die zu modulierende Trägerfrequenzwechselspannung und andererseits eine nach Amplitude, Frequenz und Kurvenform einstellbare, die Schaltungselemente mit steuerbarem Widerstand beeinflussende, elektrische Eichspannung zugeführt wird.
- b) Das Oberflächenmeßgerät wird zunächst durch Einregelung der Amplitude der Eichspannung auf einen definierten Wert einer ersten Oberflächenmaßzahl eingestellt und nach Umschaltung des Gerätes auf eine weitere Oberflächenmaßzahl wird der dann vorhandene Anzeigewert mit dem aus der bekannten geometrischen Kurvenform der Eichspannung rechnerisch ermittelten Amplitudenverhältniswert verglichen (Beschluß S. 6/7).

Die Neuheit des so gekennzeichneten Verfahrens wird vom Bundespatentgericht ausdrücklich anerkannt und der Fortschritt dahingestellt gelassen.

Das Bundespatentgericht verneint jedoch die Patentfähigkeit der Anmeldung wegen fehlender Erfindungshöhe (Beschl. S. 7 ff). Es setzt sich bei der Erörterung

dieser Frage zunächst mit seiner abweichenden früheren Entscheidung vom 20. Juni 1967 auseinander und führt hierzu im wesentlichen aus: In jener früheren Entscheidung sei angenommen worden, daß die der Anmeldung zugrunde liegende spezielle Aufgabe, ein Eichverfahren für die Recheneinrichtungen eines Oberflächenmeßgeräts zu schaffen, aus der USA-Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nicht bekannt, die Aufgabe also insoweit neu sei. Diese Auffassung lasse sich nicht länger aufrechterhalten. Wie sich aus verschiedenen - jeweils genau angegebenen - Stellen dieser Entgegnung ergebe, gehe es bei der USA-Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nicht nur darum, den Verstärkungsgrad des Meßgerätes einzustellen, es sollten vielmehr auch zur Anzeige bestimmter Maßzahlen erforderliche Recheneinrichtungen geeicht werden. Diese Entgegnung beziehe sich zwar im Unterschied zu dem anmeldungsgemäßen Verfahren nicht auf ein Tastsystem mit modulierendem Wandler, sondern verwende einen Generatorwandler. Nachdem jedoch durch die USA-Patentschrift schlechthin die Aufgabe gestellt und gelöst worden sei, ein Oberflächenmeßgerät hinsichtlich Verstärkungsgrad und Anzeige der Recheneinrichtungen zu eichen, sei es ohne weiteres gegeben gewesen, eine solche Eichung auch bei einem Oberflächenmeßgerät mit modulierendem Wandler in Betracht zu ziehen, das als solches bereits bekannt gewesen sei und bei dem diesbezüglich die gleichen Bedürfnisse bestünden. Die dem anmeldungsgemäßen Verfahren zugrundeliegende Aufgabe könne daher weder als neu noch als erfinderisch angesehen werden (Beschluß S. 7/8).

Zur Bewertung der anmeldungsgemäßen Lösung führt das Bundespatentgericht im wesentlichen aus: Das Merk-

mal a) sei hinsichtlich des ihm zugrundeliegenden Prinzips durch die USA-Patentschrift [REDACTED] und hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des zur Eichung verwendeten elektronischen Modulators durch die deutsche Patentschrift [REDACTED] nahegelegt; letztere beziehe sich zwar nur auf eine Eicheinrichtung für einen Trägerfrequenzverstärker; der Fachmann für Oberflächenmeßtechnik werde sich jedoch auch auf dem Gebiet der Trägerfrequenzverstärkertechnik Anregungen holen, da sich bei dem anmeldungsgemäßen Oberflächenmeßgerät an den Wandler ebenfalls ein Trägerfrequenzverstärker anschließe (Beschl. S. 9/10).

Das Lösungsmerkmal b) sei für sich genommen für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit, wie sich insbesondere auch aus den Ausführungen in dem Buch von Korn, "Elektronic Analog Computers" aus dem Jahre 1952 ergebe. Auch die Vereinigung der beiden Merkmale a) und b) ergebe noch keine patentfähige Erfindung, zumal sie noch nicht einmal eine vollständige Lehre zur Lösung der gestellten Aufgabe enthalte (S. 11).

Der Anspruch 2 sei ebenfalls nicht gewährbar, da der in diesem Anspruch vorgeschlagene zusätzliche Verfahrensschritt ohne erfinderische Leistung ebenfalls bereits der deutschen Patentschrift 861 403 entnommen werden können.

3. Der Angriff der Rechtsbeschwerde, die angefochtene Entscheidung sei im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG "nicht mit Gründen versehen", greift nicht durch. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(vgl. insbesondere BGHZ 39, 333 - Warmpressen - sowie die Erläuterungen bei Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 41 p Rdn. 24 - 28 und Reimer, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., § 41 p Anm. 21) ist eine Entscheidung dann nicht "mit Gründen versehen", wenn aus ihr nicht erkennbar ist, welche Feststellungen und Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Dem Fall der gänzlich fehlenden Begründung wird daher auch der Fall gleichgestellt, daß die gegebene Begründung unverständlich und verworren ist oder sich auf inhaltslose Redensarten beschränkt. Ferner ist anerkannt, daß eine Begründung in diesem Sinne nicht nur für die Entscheidung insgesamt, sondern für jeden einzelnen geltend gemachten Anspruch und für jedes Angriffs- und Verteidigungsmittel gegeben werden muß, das in dem Sinne von selbständiger Bedeutung ist, daß es für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend ist. Einem solchen selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel ist im Patenterteilungsverfahren in aller Regel die Frage der Erfindungshöhe gleichzusetzen, nicht jedoch die bei der Prüfung der Erfindungshöhe heranzuziehenden Einzelumstände. Entscheidend ist letztlich, ob die gegebene Begründung erkennen läßt, welche Erwägung für die Entscheidung über die einzelnen Ansprüche oder selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel maßgebend gewesen sind; ob diese Erwägungen zutreffend und vollständig sind, ist demgegenüber nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich unerheblich. Insbesondere haben auch die Rüge einer Gesetzesverletzung (§ 41 q Abs. 2 Satz 1 PatG) und von Verfahrensverstößen der mangelnden Sachaufklärung und der unvollständigen Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände (§§ 41 b, 41 h Abs. 1 PatG) keinen Begründungsmangel im

Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zum Gegenstand und sich demnach bei der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde vom Gesetz ausgeschlossen.

4. Die Rechtsbeschwerde will für den vorliegenden konkreten Fall offenbar strengere Anforderungen an die im Rahmen des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG erforderliche Begründung stellen. Sie macht insoweit geltend, die Abweichung des Beschwerdesenats von seiner in dem früheren Beschluß vom 20. Juni 1967 vorgenommenen Beurteilung der Erfindungshöhe der Streitanmeldung habe - auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit - eine eingehende Begründung erfordert, um dem Gebot des Begründungszwanges gerecht zu werden; daran fehle es jedoch bei dem angefochtenen Beschluß.

Diesen Ausführungen der Rechtsbeschwerde kann nicht gefolgt werden. Bei Abweichung von einer früheren gerichtlichen Entscheidung mag zwar in aller Regel eine besonders sorgfältige Prüfung geboten sein. Ein allgemeiner Grundsatz des Inhalts, daß in solchen Fällen auch die Entscheidungsgründe ausführlicher und umfassender sein müßten, kann jedoch nicht anerkannt und weder aus dem Wortlaut noch aus der Zielsetzung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG abgeleitet werden. Entscheidend ist allein, ob die tragenden Gründe der Entscheidung erkennbar werden. Allerdings kann es bei Abweichung von einer früheren Entscheidung je nach Lage des Einzelfalles zum Verständnis der Begründung der späteren Entscheidung unter Umständen erforderlich sein, sich mit der früher vertretenen Auffassung ausdrücklich auseinanderzusetzen und die Gründe für die Änderung anzugeben. Daran läßt es

der angefochtene Beschluß jedoch nicht fehlen. Der Beschwerdesenat hat insoweit (S. 7/8) ausdrücklich hervorgehoben und näher begründet, daß die Aufgabe der Streitanmeldung angesichts der US-Patentschrift ■■■■ entgegen der früher vertretenen Ansicht nicht mehr als neu bezeichnet werden könne. Damit ist hinreichend erklärt, warum die frühere Beurteilung der Schutzzfähigkeit der Streitanmeldung nicht mehr maßgebend sein konnte.

5. Ein Begründungsmangel hinsichtlich der Frage der Erfindungshöhe könnte gemäß den oben zu II, 3 dargelegten Grundsätzen dann angenommen werden, wenn die Darlegungen des Beschwerdesenats unverständlich und verworren wären. In diese Richtung zielt der Vorwurf der Rechtsbeschwerde, die angefochtene Entscheidung sei insofern widersprüchlich, als die Neuheit der Streitanmeldung im Vergleich zu der US-Patentschrift ■■■■ zunächst (S. 7 des Beschlusses) anerkannt, dann jedoch bei der Erörterung der Aufgabe (S. 8 des Beschlusses) verneint werde. Die Rechtsbeschwerde übersieht hierbei, daß das Bundespatentgericht an der zuletzt genannten Stelle lediglich die Neuheit der Aufgabenstellung verneint; die Neuheit der Lösung und damit die Neuheit der Anmeldung insgesamt wird dadurch jedoch nicht in Frage gestellt und auf S. 7 des Beschlusses ausdrücklich anerkannt.

6. Mit ihren weiteren Ausführungen greift die Rechtsbeschwerde die Darlegungen des Beschwerdesenats zur Erfindungshöhe als unvollständig und fehlerhaft an. Es werden mithin Rügen erhoben, die ungeachtet ihrer - im vorliegenden Verfahren nicht zu überprüfenden - sachlichen Berechtigung nach den oben zu II, 3 heraus-

gestellten Grundsätzen den Vorwurf eines Begründungsmangels im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gerade nicht zu stützen vermögen.

7. Die Rechtsbeschwerde beanstandet schließlich noch, daß das Bundespatentgericht nicht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat (RBeschwBegr. S. 20). Mit diesen Ausführungen kann der Rechtsbeschwerdeführer jedoch schon deshalb nicht gehört werden, weil die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde nicht der Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht unterliegt und eine Überprüfung auch nicht mit der Rüge erreicht werden kann, die Nichtzulassung sei nicht oder nicht gehörig begründet (BGHZ 41, 360, 363).

III.

Da die von der Rechtsbeschwerde gerügten Begründungsmängel nicht vorliegen, erweist sich das Rechtsmittel als unbegründet. Es ist deshalb mit der Kostenfolge aus § 41 y Satz 2 PatG zurückzuweisen.

- 12 -

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bedurfte es nicht der von der Einsprechenden beantragten mündlichen Verhandlung.

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann