

37

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG 1968 § 26 Abs. 1 Satz 5; PatG 1981 § 35 Abs. 1 Nr. 2;
PatAnmVO § 4

Hüftgelenkprothese

Zum "nächstliegenden Stand der Technik" bei der Bildung
des "Oberbegriffs" eines Patentanspruches.

BGH, Beschl. v. 19. September 1985 - X ZB 22/84 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 22/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P ■ ■ ■ ■ ■

der Waldemar L ■ ■ ■ GmbH und Co. KG, Ba ■ ■ ■ ■ ■ weg ■ ■ ,
H ■ ■ ■ ■ ■ ,

Anmelderin und

Rechtsbeschwerdeführerin,

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

37

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
19. September 1985 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen
und die Richter Ochmann, von Albert, Rogge und Dipl.-Ing.
Frhr. von Maltzahn

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der Beschluß des 21. Senats (Technischen
Beschwerdesenats XVI) des Bundespatentgerichts
vom 16. Februar 1984 aufgehoben.

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

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

50.000.-- DM

festgesetzt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

G r ü n d e :

I.

Die Patentanmeldung vom 24. April 1980 betrifft eine Hüftgelenkprothese mit einem in den Markkanal des Oberschenkelknochens einzusetzenden Schaft. Das Deutsche Patentamt hat das Patent versagt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihrem Patentbegehren neu gefaßte Patentansprüche zugrunde gelegt. Der Patentanspruch 1 nach dem am 6. Februar 1984 eingereichten Hauptantrag lautet:

"Hüftgelenkprothese mit einem in den Markkanal des Oberschenkelknochens einzusetzenden, in der Projektion auf die AP-Ebene mit posterior gelegenem Krümmungsmittelpunkt gekrümmten Schaft und einem mit dessen proximalem Ende verbundenen, antevertierten Kopfhals, dadurch gekennzeichnet, daß in der Projektion auf der AP-Ebene der Schaft (1) S-förmig gekrümmt ist, wobei der posterior gelegene Krümmungsmittelpunkt im distalen Bereich und der anterior gelegene Krümmungsmittelpunkt im proximalen Bereich angeordnet ist, und daß der Schaft an seinem proximalen Ende etwa dem Kopfhals gleich antevertiert ist.

Patentanspruch 1 nach dem am 16. Februar 1984 eingereichten Hilfsantrag lautet:

"Hüftgelenkprothese mit einem in den Markkanal des Oberschenkelknochens einzusetzenden, in der AP-Ebene S-förmig gekrümmten Schaft, der von seinem oberen Ende zunächst etwas nach posterior, dann nach anterior und schließlich wieder nach posterior verläuft, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopfhals (3) eine Anteversion aufweist und das proximale Schaftende in der Projektion auf die AP-Ebene etwa in Kopfhalsrichtung verläuft."

Die Unteransprüche betreffen weitere Ausgestaltungen der Hüftgelenkprothese nach den Ansprüchen 1 des Haupt- und Hilfsantrags.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen, mit der die Anmelderin ihre Patentanmeldung weiterverfolgt.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat das Patentbegehren nach Anspruch 1 der im Beschwerdeverfahren neu gefaßten Patentansprüche des Hauptantrags für formal unzulässig gehalten. Es hat

ausgeführt, nach § 26 Abs. 1 Satz 5 PatG 78 und nach § 3 a Abs. 2 der Anmeldebestimmungen vom 22. Dezember 1976 sei wegen des bei der Neuheitsprüfung gebotenen Einzelvergleichs zur Bildung des Oberbegriffs diejenige Entgegenhaltung heranzuziehen, die dem Erfindungsgegenstand am nächsten komme, den im Anspruch enthaltenen Merkmalskomplex im Hinblick auf die gestellte Aufgabe und deren Lösung am weitesten abdecke, den Oberbegriff so speziell wie möglich gestalte und Aufgabe und Lösung am meisten einenge. Dem genüge der Prospekt "Sp - Hüftgelenk - Totalprothesen - System Modell Interplanta" (1978/79) weniger gut als die ältere nachveröffentlichte Patentanmeldung P ■■■■■.■-■. Den Patentanspruch nach Anspruch 1 des Hilfsantrags hat das Bundespatentgericht für formal zulässig gehalten, da er im Oberbegriff von der älteren Patentanmeldung P ■■■■■.■-■ als dem nächstkommenden Stand der Technik ausgehe; dem Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags fehle aber die Neuheit.

2. Die dagegen erhobenen Rügen der Rechtsbeschwerde sind begründet.

a) Auf die Anmeldung finden nicht die Anmeldebestimmungen vom 30. Juli 1968 in der Fassung vom 22. Dezember 1976, sondern die Vorschriften der Patentanmeldeverordnung vom 25. Mai 1981 (BGBl. I, S. 521 ff) Anwendung. Die Anmeldebestimmungen vom 22. Dezember 1976 waren im Zeitpunkt der

mündlichen Verhandlung, auf die die angefochtene Entscheidung ergangen ist, bereits durch die Patentanmeldeverordnung ersetzt. Mangels abweichender Übergangsregelungen findet die Patentanmeldeverordnung als Verfahrensvorschrift auf alle nach ihrem Inkrafttreten vorgenommenen Verfahrenshandlungen Anwendung. Die Fassung der im Beschwerdeverfahren am 6. Februar 1984 einge-reichten Patentansprüche hatte daher § 4 der Patentanmeldeverordnung vom 25. Mai 1981 zu genügen.

b) Aus dieser Bestimmung läßt sich nicht herleiten, eine Patentanmeldung sei formal unzulässig, wenn zur Bildung des Oberbegriffs eines Patentanspruchs nicht der aus der Sicht der Erteilungsbehörde dem Erfindungsgegenstand "nächstliegende" Stand der Technik herangezogen worden ist. Eine "Heranziehung des nächstliegenden Stands der Technik zur Bildung des Oberbegriffs" hatte auch § 3 a der Anmeldebestimmungen vom 22. Dezember 1976 nicht vorgeschrieben. Diese auf der Rechtsgrundlage des § 26 Abs. 3 PatG ergangene Verordnung hätte auch nicht in diesem Sinne ausgelegt werden können, da dies dem Regelungs-gehalt des § 26 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 PatG 68 und dem generellen Vorrang des Gesetzes vor der Rechtsverordnung wider-sprochen hätte.

Die Auffassung des Bundespatentgerichts, zur Bildung des Oberbegriffs eines Patentanspruchs sei ein bestimmter Stand der Technik, in der Regel die "nächstliegende" Vorveröffentlichung,

heranzuziehen, erkennt, daß der Anmelder die Erteilung des Patents grundsätzlich mit dem Inhalt verlangen kann, der der gegebenen neuen Lehre zum technischen Handeln entspricht (BGHZ 54, 181, 184 - Fungizid). Daraus folgt das Recht des Anmelders, durch die Fassung der Patentansprüche in der Anmeldung zu bestimmen, für welche Lehre zum technischen Handeln er um Patentschutz nachsucht. § 26 Abs. 1 Satz 5 PatG 68 ebenso wie § 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG 81 schreiben daher vor, daß die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muß, in denen anzugeben ist, "was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll".

Diese Grundsätze enthielten auch die Anmeldebestimmungen vom 22. Dezember 1976. Deren § 3 a Abs. 1 entsprach dem Wortlaut des Gesetzes. Die Vorschrift bezog sich allein auf die Art und Weise der Angabe des Schutzbegehrens in der Anmeldung. Die Patentanmeldeverordnung bringt dies jetzt sprachlich klarer zum Ausdruck, indem § 4 Abs. 1 vorschreibt, in welcher "Fassung" die Patentansprüche die vom Gesetz geforderten Angaben zu enthalten haben. Für die Fassung des Patentanspruchs ist daher sowohl im Regelfall der Gliederung des Anspruchs in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil als auch im Falle anderer sachdienlicher Fassungen des Patentanspruchs das Schutzbegehren und damit der Anmeldungsgegenstand maßgebend.

Nach § 3 a der Anmeldebestimmungen vom 22. Dezember 1976

mußte der Oberbegriff eines Patentanspruchs neben der technischen Bezeichnung des Anmeldungsgegenstandes diejenigen Merkmale des Gegenstandes, auf den sich die Erfindung bezieht, enthalten, soweit diese Merkmale bekannt waren oder als solche vom Schutz nicht erfaßt werden sollten. Im Hinblick auf den Stand der Technik verlangte diese Vorschrift nur, daß die bereits bekannten Merkmale des Schutzbegehrens in den Oberbegriff aufzunehmen waren. Von der Angabe des Standes der Technik war nicht die Rede. Vielmehr war in Übereinstimmung mit § 26 Abs. 4 PatG 68 der Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben (§ 3 Abs. 4 b Anmeldebestimmungen vom 22. Dezember 1976). Daraus ist das Ziel der Vorschriften über die Bildung eines in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten Patentanspruchs abzuleiten, den Kern der Erfindung im kennzeichnenden Teil des Anspruchs zusammenzufassen und die nach dem Stand der Technik bekannten und die als solche vom Schutzbegehren ausgenommenen Merkmale in den Oberbegriff aufzunehmen. Schon aus der Fassung des in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten Patentanspruchs sollte die Tragweite des Schutzbegehrens erkannt werden können.

Die Vorschrift des § 4 Abs. 1 a der Patentanmeldeverordnung vom 25. Mai 1981 besagt trotz Abweichungen im Wortlaut nichts anderes. Danach muß der Oberbegriff eines in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten Patentanspruchs die Merkmale des Gegenstandes enthalten, "von dem die Erfindung ausgeht,

soweit dieser Gegenstand Stand der Technik (§ 3 PatG 81) ist oder der Schutzbereich des Patents (§ 14 PatG 81) sich nicht auf eines oder mehrere Merkmale für sich genommen erstrecken soll". Nach § 5 Abs. 2 b der Patentanmeldeverordnung ist der Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, in der Beschreibung anzugeben. Der Patentanspruch hiergegen hat nur die Merkmale des Schutzbegehrens zu enthalten (§ 4 Abs. 1 Patentanmeldeverordnung). Die Merkmale des Gegenstandes, von dem die Erfindung ausgeht (§ 4 Abs. 1 a Patentanmeldeverordnung), sind daher die Merkmale des Schutzbegehrens, wie es nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG 81 (§ 26 Abs. 1 Satz 5 PatG 68) in den Patentansprüchen anzugeben ist, nicht aber die Merkmale eines zur Bildung des Oberbegriffs heranzuziehenden "nächstliegenden" oder "besonders geeigneten" Standes der Technik. Mit den Vorschriften über die Fassung eines in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten Patentanspruchs verfolgt § 4 Patentanmeldeverordnung in gleicher Weise wie die früheren Anmeldebestimmungen nur das Ziel, bereits durch die Fassung des Schutzbegehrens die nach der Vorstellung des Anmelders mögliche Tragweite des Anmeldegegenstandes hinreichend deutlich zum Ausdruck zu bringen und damit zugleich eine tragfähige Grundlage für die Prüfung der Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu schaffen.

Daraus folgt, daß eine Anmeldung nicht deshalb als formal unzulässig zurückgewiesen werden kann, weil der Oberbegriff eines in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten

Patentanspruchs nicht nach Maßgabe einer vorveröffentlichten Druckschrift oder eines sonstigen im Stand der Technik bekannten Gegenstandes gebildet worden ist, der nach Auffassung der Erteilungsbehörden dem Anmeldungsgegenstand "näher" steht oder aus sonstigen Gründen zur Bildung des Oberbegriffs "besser" geeignet erscheint als der vom Anmelder bezeichnete Gegenstand des Schutzbegehrens. Die Verfahrensvorschrift des § 4 Abs. 1 Patentanmeldeverordnung eröffnet keine Möglichkeit für eine vorweggenommene Prüfung des Schutzbegehrens auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Sie soll einen zweckmäßigen und rationellen Verfahrensablauf sicherstellen; sie bietet lediglich eine Handhabe, solche Fassungen eines Patentanspruchs zu beanstanden, die offensichtlich nicht sachgerecht sind oder den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht erkennen lassen und daher unter keinen Umständen Grundlage einer sachgemäßen Prüfung der Anmeldung sein können.

c) Die dem Patentbegehren im Beschwerdeverfahren zugrunde gelegten neuen Patentansprüche genügen den an eine ordnungsgemäße Anmeldung zu stellenden Anforderungen. Die Anmelderin ist nicht gehalten, den Oberbegriff nach Maßgabe der älteren nachveröffentlichten Patentanmeldung P 2 22 22.2-2 zu bilden. Diese gilt zwar nach § 3 Abs. 2 PatG 81 als Stand der Technik. Die lediglich auf die Prüfung der Neuheit des Schutzbegehrens abstellende Betrachtungsweise des Bundespatentgerichts verkennt jedoch, daß eine ältere nachveröffentlichte Patentan-

meldung bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht zu bleiben hat (§ 4 Satz 2 PatG 81). Nicht nur der über den Inhalt einer gemäß § 3 Abs. 2 PatG 81 als Stand der Technik geltenden älteren Anmeldung hinausgehende Teil des Schutzbegehrens ist auf erfinderische Tätigkeit zu prüfen, sondern der gesamte Gegenstand der Anmeldung, auch soweit er in den Unterlagen der älteren Anmeldung beschrieben ist (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 274 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung). Es ist nicht der Sinn der Verfahrensvorschrift des § 4 Patentanmeldeverordnung, den Anmelder zur Formulierung eines Schutzbegehrens zu zwingen, das zwar die Prüfung der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes erleichtern mag, für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit aber nicht sachdienlich ist.

3. Da das Bundespatentgericht das zulässige Patentbegehren der Anmelderin nach dem Hauptantrag nicht sachlich geprüft und beschieden hat, ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Bruchhausen

Ochmann

von Albert

Rogge

Maltzahn