

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 23/73

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 17 10 870.2

der L [REDACTED] Corporation, C [REDACTED] (V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-  
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 21. Juni 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 11. Senats (technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts vom 17. Juli 1973 wird zurückgewiesen.

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

### G r ü n d e

#### I.

Die Anmelderin meldete am 24. Januar 1958 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 19. April 1957 beim Deutschen Patentamt "Verfahren zum Behandeln von mehrfädigen, unter Drall gestreckten Garnen" und Vorrichtungen zur Durchführung dieser Verfahren zum Patent an. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung durch Beschluß vom

- 3 -

15. März 1967 mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle die erforderliche Erfindungshöhe. Nach der Ausscheidung und der Abtrennung insoweit, als es sich um die beanspruchten Vorrichtungen handelt, hat die Anmelderin mit der Beschwerde beantragt,

den Beschluß vom 15. März 1967 aufzuheben und die Anmeldung auf der Grundlage des am 6. Juli 1972 vorgelegten einzigen Anspruchs, einer noch anzu-  
passenden Beschreibung sowie der Fig. 1 bis 5 der Zeichnung vom 7. Dezember 1970 bekanntzumachen.

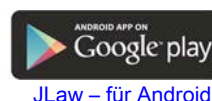
Der geltend gemachte neue Patentanspruch hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Modifizieren von mittels Falschdrall erzeugtem, mehrfädigem, alternierende offene S- und Z-Windungen aufweisendem Kräuselgarn durch Wärmenachbehandlung des laufenden Garns unter Spannung, wobei das Garn unmittelbar aus der Falschdrallvorrichtung abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Kräuselgarn bei der Nachbehandlung nur in einen so weit gestreckten Zustand gebracht wird, daß keine beim Entspannen des Garnes in den Einzelfäden sich bildenden langen verdrehten Schlaufen vorhanden sind und der Punkt, bei dem die elastische Materialdehnung der Fäden des nicht erhitzten Garnes beginnt, nicht erreicht wird, und die Wärmebehandlung so ausgeführt wird, daß im fertigen Garn im wesentlichen nur die alternierenden offenen S- und Z-Windungen vorhanden sind."

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



- 4 -

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

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

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

## II.

Die auf einen Begründungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) gestützte Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Der Beschwerdesenat hat die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes mit folgender Begründung verneint:

Die deutsche Patentschrift 949 078 lehre, die Eigenschaften von durch Verdrehen wollartig gekräuseltem, mehrfädigem Garn dadurch zu verbessern, daß die gekräuselten Fäden bis zu 70 % ihrer Länge gedehnt und dabei eine bestimmte Zeit lang mit Dampf bestimmter Spannung behandelt werden; diese Verbesserung vermindere die zu große Dehnbarkeit des Garnes und beseitige dessen latente Neigung, sich einzurollen oder zu verdrehen. Zwar handele es sich bei dieser Lehre um Kräuseln nicht durch Falschdrall, sondern durch echte Drehung. Aus der italienischen Patentschrift 531 481 sei jedoch bekannt gewesen, mehrfädiges

Garn mittels Falschdrall im fortlaufenden Arbeitsgang zu kräuseln und ohne Unterbrechung des laufenden Arbeitsganges unter Spannung einer Wärmenachbehandlung zu unterziehen; unter Falschdrall verstehe man die einem laufenden Faden oder Garn mit Hilfe eines rotierenden Elementes erteilte Drehung, die nach Durchlaufen des rotierenden Elementes sich von selbst auflöse. Die Anmelderin meine, daß nach der Lehre der deutschen Patentschrift 949 078 kein brauchbares Ergebnis erzielt werde, weil die langen verdrehten Schlaufen und damit die zu große Dehnbarkeit nicht beseitigt werden könnten, wie dies derselbe Erfinder in der DAS 1 290 656 bestätige. Wenn bei einer Dehnung von 70 % noch lange Schlaufen vorhanden gewesen seien, so habe es für den Fachmann nahegelegen, die Dehnung des Garnes bis zur Beseitigung der langen Schlaufen unter Beibehaltung der feinen Kräuselbögen fortzusetzen; dies habe sich auch aus der dem bekannten Verfahren zugrundeliegenden Aufgabenstellung ergeben, die auf die Beseitigung der zu großen Dehnbarkeit gerichtet sei. Darin komme die jedem Fachmann bekannte Regel zum Ausdruck, das Fixieren sei in dem Zustand des Textilgutes vorzunehmen, den man aufrechterhalten wolle, und bei einer solchen Temperatur, die höher sei als die bei späteren Behandlungen anzuwendenden Temperaturen. Aus der Auslegeschrift 1 290 656 ergebe sich, daß dies eine der Fachwelt geläufige Regel sei, von der der Vorschlag dieser Auslegeschrift abgehe. Es habe für den Fachmann nicht überraschend sein können, daß es vor dem völligen Glattstrecken des gekräuselten Garnes einen Bereich gebe, in dem die langen verdrehten Schlaufen beseitigt, die feinen Kräuselbögen dagegen noch vorhanden seien, da dies in einem einfachen Versuch durch Ausstrecken des Garnes von Hand habe festgestellt werden können. Auch die Mitglieder des Senats seien davon nicht überrascht

gewesen; Überraschung habe bei ihnen vielmehr ausgelöst, daß die feinen Kräuselbögen aus alternierenden offenen S- und Z-Windungen bestünden. Die Anmelderin habe zugegeben, daß diese Art von Kräuselbögen bekannt sei (Seite 2, 1. Absatz des Schriftsatzes vom 20. Dezember 1971). Bei einer Dehnung des Garnes, bei der die feinen Kräuselbögen noch nicht ausgezogen seien, werde auch der Punkt, bei dem die elastische Materialdehnung der Fäden des nicht erhitzten Garnes beginne, nicht erreicht. Die Ausführung der Wärmebehandlung derart, daß im fertigen Garn im wesentlichen nur die alternierenden offenen S- und Z-Windungen vorhanden seien, verstehe sich aufgrund der in der deutschen Patentschrift 949 078 gestellten Aufgabe, wollartig gekräuselte Fäden zu erhalten, von selbst. Somit fehle dem beanspruchten Verfahren die Erfindungshöhe für den Fall, daß beim Strecken des Garnes die langen verdrehten Schlaufen, nicht aber die alternierenden S- und Z-Windungen glattgestreckt seien. Mit der bekannten Regel in Übereinstimmung erscheine die Restdehnbarkeit von 3 %, die durch das anmeldungsgemäße Verfahren in einem bestimmten Fall erreicht worden sei, wenn hierbei nicht nur die langen Schlaufen, sondern auch die feinen Kräuselbögen des Garnes ausgezogen gewesen seien.

2. Die Rechtsbeschwerde sieht den Begründungsmangel darin, daß das Bundespatentgericht bei der Beurteilung der Erfindungshöhe von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. Das Bundespatentgericht habe es als vorgetragen bezeichnet, daß die Existenz der S- und Z-Windungen vorbekannt gewesen sei, obwohl weder von einer Vorveröffentlichung noch von einer offenkundigen Vorbenutzung die Rede gewesen sei. Damit sei ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel übergangen worden;

auf jeden Fall müsse der Beschluß insoweit als nicht mit Gründen versehen behandelt werden. Diese unzutreffende Behandlung habe einen weiteren Begründungsmangel zur Folge. Es sei nämlich sehr überraschend, daß eine außerordentlich starke Bauschigkeit erreicht werde, obwohl nur noch verhältnismäßig wenig Windungen oder Wellen in dem Garn vorhanden seien. Dies sei nicht sichtbar, wenn man das Garn von Hand strecke, sondern trete erst nach der erfindungsgemäßen Behandlung in Erscheinung. Dies sei der überraschende Effekt. Schließlich habe das Bundespatentgericht den Vortrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 6. November 1972 übergangen; in der mit diesem Schriftsatz eingereichten Beschreibung heiße es zur italienischen Patentschrift 531 481, daß die Wärmebehandlung nach der Falschdrallvorrichtung unter einer höheren Spannung durchgeführt werde, als sie in der Falschdrallvorrichtung vorhanden sei. In einer solchen Vorrichtung könne denkgesetzlich nicht ein Kräuselgarn erhalten werden, das nach der deutschen Patentschrift nur bis zu 70 % seiner Länge gedehnt werden, das also während der Wärmebehandlung, wie grundsätzlich auch bei dem Gegenstand der Anmeldung, in nicht vollständig gespanntem, d.h. glattgestrecktem Zustand vorliegen solle. Es habe nicht nahegelegen, aufgrund einer Kombination der beiden Patentschriften das diskontinuierliche Verfahren der deutschen Patentschrift 949 078 entsprechend der italienischen Patentschrift kontinuierlich durchzuführen und dabei eine Vorrichtung zur Reduktion der Spannung während der zweiten Wärmebehandlung in die bekannte Vorrichtung einzubauen. Hier fehle jede Begründung zu dem erwähnten Vortrag der Anmelderin. Die Ausführungen zur deutschen Auslegeschrift 1 290 656 entbehrten jeder Logik. Der angefochtene Beschluß enthalte Widersprüchlichkeiten, die daraus folgten, daß nicht der am 6. Juli 1972 überreichte Patentanspruch zugrunde-

gelegt worden sei. Das durch den gültigen Anspruch ausgeschlossene Glattstrecken sei als Möglichkeit erörtert, und es sei davon die Rede, daß eine Restdehnbarkeit von 3 % in einem Falle erreicht worden sei, wenn nicht nur die langen Schlaufen, sondern auch die feinen Kräuselbögen ausgezogen worden seien; damit habe das Bundespatentgericht auf das in der letzten Beschreibung nicht mehr vorhandene frühere Beispiel 2 Bezug genommen.

3. a) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch. Der Beschwerdesenat hat in den Gründen seiner Entscheidung diejenigen Gesichtspunkte beschrieben, die im Patenterteilungsverfahren den Ansprüchen im Sinne der §§ 145, 322 ZPO oder den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Sinne des § 146 ZPO gleichgesetzt werden müssen (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen). Die angefochtene Entscheidung führt die Gründe auf, aus denen der Beschwerdesenat die Lehre des Anmeldungsgegenstandes als nicht erfinderisch angesehen hat.

Die Rechtsbeschwerde hat einige Erwägungen aus der Gedankenreihe des Bundespatentgerichts herausgegriffen, die den Vortrag der Anmelderin auswerten. Selbst das Fehlen einer gesonderten Erörterung einzelner Glieder einer gedanklichen Kette wäre 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 rechts-erhaltend sein kann (BGH GRUR 1977, 214, 215 - Aluminiumdraht).

Die Wertung von Teilen des Vortrags und der Patentbeschreibung der Anmelderin und die davon betroffenen Tatsachen selbst gehören nicht zu den selbständigen Mitteln. Überdies sind die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen einzelne Ausführungen im angefochtenen Beschluß auch nicht dazu geeignet, diese Ausführungen als unverständlich oder verworren und damit die für die Entscheidung maßgebend gewesenen Überlegungen als nicht erkennbar erscheinen zu lassen (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen).

b) Das Bundespatentgericht geht auf Seite 10 des Beschlusses davon aus, daß die Anmelderin vorgetragen habe, die feinen Kräuselbögen aus alternierenden offenen S- und Z-Windungen seien am Prioritätstage bekannt gewesen. Diese Aussage steht nicht in Widerspruch zum Vortrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 20. Dezember 1971 S. 2 (Bl. 131 d.A.), mit dem sie zu der Zwischenverfügung des Berichterstatters des Beschwerdesenats vom 4. August 1971 S. 2 (Bl. 124) Stellung genommen hat, insbesondere zu der Bemerkung, daß die alternierenden, offenen S- und Z-Windungen offenbar nicht die Folge der erfindungsgemäßen Behandlung, sondern in dem Garn, von dem die Erfindung ausgehe, schon vorhanden seien. Erkennbar hat der Beschwerdesenat mit dem angegriffenen Satz in Verbindung mit dem in Bezug genommenen Vortrag der Anmelderin und im Einklang damit festgestellt, daß die S- und Z-Windungen in dem ursprünglichen Garn vorhanden seien und daß dies dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen sei; diese aus sich heraus verständliche Aussage auf Seite 10 des angefochtenen Beschlusses ergibt sich auch aus Seite 4 des Beschlusses, wo als "Gattungsbegriff" und somit als vorbekannt ein "Verfahren zum Modifizieren von mittels Falschdrall erzeugtem, mehrfädigem, alternierende offene S- und Z-Windungen aufweisendem Kräuseln Garn durch Wärmenachbehand-

lung des laufenden Garns unter Spannung, wobei das Garn unmittelbar aus der Falschdrallvorrichtung abgezogen wird" bezeichnet wird. Diese Ausführungen sind in sich verständlich und widerspruchsfrei. Ob sie sachlich zutreffen, ist für § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG ohne Bedeutung (BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen).

c) Ebenfalls außerhalb des Bereichs, der für eine Begründungsrüge zugänglich ist, greift die Rechtsbeschwerde einzelne Ausführungen im angefochtenen Beschluß als inhaltlich unzutreffend an; sie macht damit nicht das Fehlen einer Begründung geltend. Es ist dem Senat verwehrt, hierauf einzugehen. Soweit die Rechtsbeschwerde meint, die Ausführungen des Bundespatentgerichts im Zusammenhang mit der deutschen Auslegeschrift 1 290 656 entbehrten jeder Logik, beruht dies auf einem Mißverständnis. Der angefochtene Beschluß entnimmt der Auslegeschrift, daß die Fachwelt die Regel kannte, das Fixieren sei in dem Zustand des Textilgutes vorzunehmen, den man aufrechterhalten wolle, und weist darauf hin, daß der in dieser Auslegeschrift gemachte Vorschlag von dieser Regel abgehe, während der Anmeldung diese Lehre zugrundeliege. Die Rechtsbeschwerde vermißt in diesen in sich widerspruchsfreien Ausführungen deshalb den logischen Zusammenhang, weil sie irrtümlich die Erörterung des Vorschlags der Auslegeschrift auf den Vorschlag der Anmeldung bezieht.

d) Soweit die Rechtsbeschwerde schließlich meint, der Beschwerdesenat habe nicht die am 6. Juli 1972 eingereichte Anspruchsfassung berücksichtigt, hat sie ebenfalls keinen Erfolg. Zwar sind neugefaßte Patentansprüche hinsichtlich der Begründungspflicht einem

selbständigen "Angriffsmittel" gleichzusetzen (BGH Bl. 1974, 123 - Aktenzeichen). Das Bundespatentgericht hat aber die am 6. Juli 1972 eingereichte Anspruchsfassung zugrundegelegt und dies im angefochtenen Beschluß deutlich zum Ausdruck gebracht. Seite 4 der Beschlusssaufertigung weist die Berücksichtigung des entsprechenden Antrags der Anmelderin aus und zitiert den neugefaßten Oberbegriff des Patentanspruchs. Auf Seite 10 wird die Erfindungshöhe für das angemeldete Verfahren verneint, das sich aus dem neugefaßten Patentanspruch, insbesondere auch aus dessen kennzeichnendem Teil ergibt. Von einer Restdehnbarkeit von 3 % ist in dem einzigen in der Patentbeschreibung verbliebenen Beispiel die Rede, während das in der Patentbeschreibung vom 30. März 1971 noch enthaltene, nunmehr gestrichene Beispiel 2 eine solche Angabe nicht enthielt.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer