

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 32/97

vom

10. Dezember 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 42 29 865

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 10. Dezember 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 1997 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 1 Mio. DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 7. September 1992 angemeldeten deutschen Patents 42 29 865, dessen Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

Verfahren zum Ausgleichen der Unwucht eines Kraftfahrzeugrades durch mindestens ein Ausgleichsgewicht, bei dem zur Bestimmung der Ausgleichsposition und der Größe des am Kraftfahrzeugrad anzubringenden Ausgleichsgewichts aufgrund der bei einem Unwuchtmeßvorgang erhaltenen Meßwerte der jeweilige Radius und die jewei-

- 3 -

lige Ausgleichsebene für die Ausgleichsposition am Kraftfahrzeugrad mit Hilfe einer Tasteinrichtung abgetastet und gespeichert werden und von einer Auswerteelektronik aus den Meßwerten und den gespeicherten Werten für den Radius und die Ausgleichsebene die Ausgleichsposition und die Größe des am Kraftfahrzeugrad zu befestigenden jeweiligen Ausgleichsgewichts bestimmt werden,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß zum Auffinden der gespeicherten Ausgleichsebene, in welcher die von der Auswerteelektronik bestimmte Ausgleichsposition liegt, von der Auswerteelektronik ein Signal erzeugt wird, wenn durch die Tasteinrichtung die gespeicherte Ausgleichsebene nach der Bestimmung der Ausgleichsposition und der Größe des am Kraftfahrzeugrad anzubringenden Ausgleichsgewichts angetastet wird.

Die Patentansprüche 2 bis 11 betreffen unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogene Verfahrensansprüche. Die Ansprüche 12 und 13 sind auf den Schutz einer Vorrichtung zum Ausgleichen der Unwucht eines Kraftfahrzeugrades zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet. Wegen des Wortlauts dieser Patentansprüche wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Das Deutsche Patentamt hat nach Prüfung des Einspruchs das Patent durch Beschluß vom 8. August 1995 in vollem Umfang aufrechterhalten. Auf die Beschwerde der Einsprechenden, der die Beigetretene beigetreten ist, hat das Bun-



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



despatentgericht unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patentamts das Patent widerrufen.

Die Patentinhaberin macht mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde geltend, diese Entscheidung des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

II. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Der gerügte Mangel, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG), liegt nicht vor.

1. Ein Beschluß ist nicht nur dann nicht mit Gründen versehen, wenn die zur Überprüfung gestellte Entscheidung überhaupt keine Begründung enthält, was hier zweifelsfrei nicht der Fall ist. Gründe können auch dann fehlen, wenn die Begründung aus ganz unverständlichen, verworrenen Ausführungen oder sachlich inhaltslosen (inhaltsleeren) Redensarten besteht, so daß nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Umstände und rechtlichen Erwägungen für die Entscheidung maßgeblich waren (st. Rspr. vgl. z.B. Sen.Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 160 - Crackkatalysator II). Macht die angefochtene Entscheidung dagegen insgesamt die ihr zugrundeliegende Gedankenführung verständlich, ist dem Begründungszwang genügt; dann ist unerheblich, ob die Gedankenführung in sich widerspruchsfrei ist, anerkannten Rechtsgrundsätzen genügt oder nicht auf

sonstigen sachlichen oder verfahrensrechtlichen Fehlern beruht (st. Rspr., z.B. Sen.Beschl. v. 26.2.1985 - X ZB 12/84, Mitt. 1985, 152 - Tetrafluoräthylpolymer; BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen, zu § 551 Nr. 7 ZPO). Denn § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dient nur der Sicherung des Begründungszwanges und soll nicht die Prüfung eröffnen, ob die angefochtene Entscheidung richtig ist.

2. Das Bundespatentgericht hat es danach an einer Begründung nicht fehlen lassen. Einsprechende und Beigetrete ne hatten den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht, insbesondere weil der Gegenstand des Patents in Anbetracht der älteren Patentanmeldung 41 22 844.8 und der hierzu gehörenden Offenlegungsschrift 41 22 844 A 1 nicht neu sei. Diese Frage hat das Bundespatentgericht geprüft. Es hat die Neuheit verneint, weil die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Patents in der Schrift 41 22 844 A 1 ausdrücklich vorbeschrieben und dem Fachmann die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Patents dort ebenfalls offenbart gewesen seien. Die kennzeichnenden Verfahrensschritte lese er nämlich bei der Lektüre der Offenlegungsschrift mit.

Diese Feststellung hat das Bundespatentgericht in Auseinandersetzung mit Vorbringen der Parteien getroffen, weil näher benannte Textstellen der Offenlegungsschrift den Einsatz der Abtasteinrichtung für die eigentliche Heranführung des Gewichts mittels der Abtastspitze an die Ausgleichsposition beschrieben und weil nach ebenfalls benannten Textstellen der Offenlegungsschrift zu diesem Vorgang Informationen über die zugehörige Ausgleichsebene und Aus-

gleichswinkellage gehörten; da in der Auswerteelektronik die abgetasteten Daten für mögliche Ausgleichsebenen einerseits und für die der errechneten Ausgleichsposition entsprechenden Ausgleichsebene andererseits zur Verfügung stünden, stelle es deshalb für den Fachmann eine unerläßliche Ergänzung der Lehre der Anmeldung mit dem älteren Zeitrang dar, dem Auswuchtmonteur die Information durch ein von der Auswerteelektronik erzeugtes Signal mitzuteilen.

Das ist eine im einzelnen und insgesamt nachprüfbare gedankliche Deduktion. Sie genügt deshalb dem gesetzlichen Begründungszwang. Daran ändert nichts, wenn - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - zwischen dem im Kennzeichen des Patents beanspruchten "Auffinden" der Ausgleichsposition und einem bloßen Heranführen, wie es in der Schrift 41 22 844 A 1 dargestellt sein soll, ein bedeutsamer Unterschied deshalb besteht, weil das Auffinden einmal von der Maschine selbst durchgeführt werde, im anderen Fall aber ein zusätzliches Handeln der Bedienungsperson erfordere. Dies betrifft die Frage, ob das Bundespatentgericht den sachlichen Gehalt, den der für maßgeblich erachtete Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt für den Fachmann gehabt hat, zutreffend erkannt hat. Hierbei handelt es sich um eine Frage der materiellen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung.

Ebenso verhält es sich bei dem Vorwurf der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe für das Kennzeichen des Patentanspruchs 1 keine Merkmalsanalyse aufgestellt und einen Vergleich mit der älteren Entgegenhaltung nicht Merkmal für Merkmal unter Berücksichtigung ausschließlich des

zum Prioritätszeitpunkt vorhandenen tatsächlichen allgemeinen Fachwissens des Fachmanns angestellt. In Anbetracht der Zielsetzung der Neuheitsprüfung (vgl. hierzu Sen. BGHZ 90, 318 - Zinkenkreisel) kann eine solche Vorgehensweise zur Folge haben, daß Abweichungen nicht erkannt werden, die zwischen dem Gegenstand des Patents und einem vorbenutzten oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Gegenstand oder als Stand der Technik geltenden Inhalt einer Patentanmeldung mit älterem Zeitrang tatsächlich vorhanden sind. Auch hierbei handelt es sich aber um einen Beurteilungsfehler, nicht jedoch um einen Fall mangelnder Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, wenn diese - wie hier - erkennen läßt, aufgrund welchen Prüfungsansatzes und warum das Bundespatentgericht zu dem mit der Rechtsbeschwerde beanstandeten Ergebnis gelangt ist.

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Scharen

Keukenschrijver