

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/74

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma U [REDACTED] D [REDACTED] S.A., P [REDACTED]

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr.Dr. [REDACTED]
und Prof. Dr. [REDACTED]-

gegen

1. Hauni-Werke K [REDACTED] & Co KG, H [REDACTED],

Einsprechende I und Rechts-
beschwerdegegnerin,

2. V [REDACTED] T [REDACTED] und I [REDACTED], B [REDACTED], Z [REDACTED]
Straße [REDACTED],

Einsprechende II und Rechts-
beschwerdegegnerin,

betreffend die Patentanmeldung P 12 56 130.7-23

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 18. Februar 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. Häußer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 10. Senats (technischer Beschwerdesenat V) des Bundespatentgerichts, an Verkündungsstatt zugestellt am 5. Dezember 1973, wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Das von der Anmelderin für eine Vorrichtung zum Bilden eines Tabakstranges für die Herstellung von Zigaretten od. dgl. nachgesuchte Patent wurde im Einspruchsverfahren vom Deutschen Patentamt wegen fehlender Erfindungshöhe versagt. Die dagegen eingelegte Beschwerde blieb ohne Erfolg. Auch der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts sprach dem Anmeldegegenstand die Erfindungshöhe ab. Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende I hat sich im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

- 3 -

Rechtsanwalt vertreten lassen. Die Einsprechende II hat keine Anträge gestellt.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen". Die Rechtsbeschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

III. In dem angefochtenen Beschluß hat das Bundespatentgericht die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes bejaht und seine Fortschrittlichkeit unterstellt. Zur Frage der Erfindungshöhe hat es folgendes ausgeführt:

Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, eine größere Gleichmäßigkeit des Tabakstranges zu erzielen, sei durch die französische Patentschrift 1 098 119 bekannt. In dieser Patentschrift sei ferner ausgeführt, daß der Tabakstromförderer als Saugförderer auszubilden sei. Von diesem Stande der Technik unterscheide sich der Anmeldungsgegenstand nur noch durch eine Einrichtung zum Abnehmen überschüssigen Tabaks vom Tabakstrom durch einen sogenannten "Trimmer" am Tabakstrom. Ein solcher sei durch die deutsche Patentschrift 843 076 als Mittel zur Lösung der gleichen Aufgabe beschrieben. Die gleichzeitige Anwendung von Saugförderer und Trimmer sei bei Tabakvliesen, die im Gegensatz zum etwa in der Größenordnung eines Zigarettenquerschnitts liegenden Tabakstrang (= Tabakstrom) eine Breite von 1/2 bis 1 m aufwiesen, durch die deutschen Patentschriften 518 285, 531 459 und 542 227 bekannt. Der Ansicht der Anmelderin, daß es in Anbetracht des großen Unterschiedes zwischen

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



Tabakvlies und Tabakstrom nicht naheliegend sei, beide Merkmale, nämlich den Saugförderer und den Trimmer, auch bei Verwendung eines Tabakstroms zu vereinigen, könne nicht gefolgt werden. Die Frage, ob es erfinderisch sei, die Vereinigung des Saugförderers mit dem Trimmer vom Tabakvlies auf den Tabakstrom zu übertragen, stelle sich im vorliegenden Fall nicht. Vielmehr sei hier zu entscheiden, ob es erfinderisch sei, von der bekannten Vorrichtung nach der französischen Patentschrift 1 098 119 ausgehend, noch zusätzlich einen Trimmer nach dem Vorbild der deutschen Patentschrift 843 076 zu verwenden, d. h. den zur Lösung der bekannten Aufgabe der Stromegalisation als geeignet bekannten Trimmer von der deutschen Patentschrift 843 076 auf die Vorrichtung nach der französischen Patentschrift 1 098 119 zu übertragen, was zum Gegenstand des Patentbegehrens führe. Dies sei zu verneinen, da die Übertragung naheliegend sei. Keine der genannten Patentschriften lasse einen Hinweis erkennen, daß bei Verwendung eines Saugzuges ein Trimmer am Tabakstrom nicht angewendet werden dürfe. Die Anmelderin führe zutreffend aus, daß ein Trimmer am Tabakvlies zur Egalisierung bekannt sei und eine weitere Egalisierung dadurch erfolge, daß das Tabakvlies mit geringerer Geschwindigkeit, aber großer Breite, gegebenenfalls über einen Schauer (Vereinzelung) in den senkrecht dazu verlaufenden, schnell bewegten Tabakstrom von kleinerem Querschnitt überführt werde. Wenn nun der Fachmann durch ihm geläufige Meßmethoden feststelle, daß diese Vergleichmäßigung nicht ausreiche, dann werde er ohne erfinderische Überlegungen den bekannten Trimmer auch am Tabakstrom anwenden, von dem er durch die deutsche Patentschrift 943 076 wisse, daß der Trimmer zur Lösung der Aufgabe, den Tabakstrom zu vergleichmäßigen, geeignet sei.

Das Bundespatentgericht setzt sich sodann mit der Auffassung der Anmelderin auseinander, die ursprünglich konstante Dichte des Stromes werde unter der Einwirkung der Saugluft wieder ungleichmäßig, so daß das nachfolgende Trimmen wohl den Querschnitt, aber nicht die Dichte des Stromes zu vergleichmäßigen im Stande sei. Soweit die Anmelderin daraus herleite, daß fachmännische Überlegungen gerade gegen ein Trimmen hinter dem Saugzug sprächen, und daß die erfinderische Leistung darin bestehe, von diesen fachmännischen Überlegungen abgegangen zu sein und entgegen diesen Bedenken einen Saugzug vor dem Trimmer angeordnet zu haben, könne dieser Auffassung nicht gefolgt werden. Denn die Anmeldungsunterlagen ließen keine Vorschrift erkennen, wonach die zeitliche und räumliche Reihenfolge erst das Saugen und dann das Trimmen sein müsse. Bei gleichzeitig und an derselben Stelle angeordnetem Saugen und Trimmen würden auch die von der Anmelderin vermuteten Unregelmäßigkeiten in der Dichte des Tabakstromes verschwinden. Der Fachmann werde daher keine Bedenken tragen, den Trimmer nach der deutschen Patentschrift 843 076 in naheliegender Weise auf die Vorrichtung nach der französischen Patentschrift 1 098 119 anzuwenden. - Soweit die Anmelderin zur Frage der Erfindungshöhe weiter geltend mache, mit der anmeldungsgemäßen Vorrichtung werde ein sehr großer Fortschritt erzielt, würde das als alleiniges Indiz für das Vorliegen von Erfindungshöhe nicht ausreichen, vielmehr müsse zu einem großen technischen Fortschritt mindestens noch ein weiteres Indiz für Erfindungshöhe hinzukommen. Im vorliegenden Fall würde ein solcher Grad der Fortschrittlichkeit das einzige Anzeichen bleiben; die übrigen Argumente der Anmelderin seien durch die vorstehenden Ausführungen des

Se
se

Be
mi
st
ha
ih
ha
di
we

mel
Wai
rät
sir
zu
anv
dar
wer
gur
eir
328
Kon
Abs
zu
sac
rec
ob
geb
lic

nats widerlegt; ein weiteres Indiz für Erfindungshöhe i nicht erkennbar.

IV. Die Rechtsbeschwerde rügt, der angefochtene schluß sei im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht t Gründen versehen, weil das Bundespatentgericht selbständige Verteidigungsmittel der Anmelderin übergangen be. Es habe wesentliche Gesichtspunkte, die sie in rem Schriftsatz vom 28. Februar 1973 geltend gemacht be, insbesondere den überaus großen Fortschritt und e in Abschnitt VI 5 dieses Schriftsatzes aufgeführten iteren Indizien für Erfindungshöhe, nicht gewürdigt.

Die Rüge greift nicht durch. Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 336 - Pressen; BGH GRUR 1964, 201 - Elektro-Handschleifge-; BGH BlfPMZ 1974, 263 - Oberflächenprofilierung) und für die Auslegung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG die § 551 Nr. 7 ZPO entwickelten Grundsätze entsprechend verwendbar. Nach dieser Vorschrift ist eine Entscheidung in als nicht mit Gründen versehen angesehen worden, in auf einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO überhaupt nicht gegangen war (RGZ 109, 201, 204; 163, 292, 295; 170, 332). Im Patenterteilungsverfahren gehört dazu der Komplex der Erfindungshöhe. Ein Mangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt jedoch nicht vor, wenn die Gründe den einzelnen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nur inhaltlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst fehlerhaft sind. Es kommt letztlich immer darauf an, erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist, mag er auch unter Übergehung wesentlichen Parteivorbringens beurteilt worden sein.

Der angefochtene Beschluß läßt - wie die oben zu III wiedergegebenen Darlegungen zeigen - klar erkennen, welche Überlegungen den Beschwerdesenat bewogen haben, dem Anmeldungsgegenstand die Erfindungshöhe nicht zuzuerkennen. Das Bundespatentgericht hat dem Komplex der Erfindungshöhe eine ausführliche, auf einer eingehenden Gesamtwürdigung des Standes der Technik beruhende und in sich schlüssige Begründung gewidmet. Darauf, ob er dabei auf jeden einzelnen von der Anmelderin vorgetragenen Gesichtspunkt als Indiz für vorhandene Erfindungshöhe ausdrücklich eingegangen ist, kommt es hier nicht an. Denn Anhaltspunkte oder Beweisanzeichen, aus denen erst mittelbar auf das Vorliegen der Bedingungen für den Eintritt einer bestimmten Rechtsfolge (hier einer patentbegründenden Erfindungshöhe) geschlossen werden kann, können im allgemeinen nicht als selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel angesehen werden, deren Übergehen einem Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gleichzusetzen wäre.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde weiter die Beschlußgründe, in denen das Bundespatentgericht ausgeführt hat, der von der Anmelderin behauptete sehr große technische Fortschritt würde, sein Vorhandensein unterstellt, das einzige Anzeichen für Erfindungshöhe bleiben, als solches aber zu ihrer Bejahung nicht ausreichen; ein weiteres Indiz für Erfindungshöhe sei nicht erkennbar, zumal die übrigen dafür angeführten Argumente der Anmelderin widerlegt seien.

Es trifft nicht zu, daß mit diesen Formulierungen des angefochtenen Beschlusses selbständige Angriffs- oder

V
d
n
f
a
d
e
(
el
ge
vo
li
pa
Er
an
wü
od
Er
zwe
nän
zug
sen
vor
hel
das
hö
wü
das
ur
lic
des
Er:

Verteidigungsmittel übergangen oder nur formelhaft gewürdigt worden sind. Das Bundespatentgericht hat sich zunächst mit der von der Anmelderin selbst als für die Erfindungshöhe entscheidend bezeichneten Behauptung auseinandergesetzt, fachmännische Überlegungen hätten - wegen der Gefahr der "Verungleichmäßigung" - gegen das Trimmen des unter Saugzug stehenden Tabakstromes gesprochen ... es als unsinnig erscheinen lassen ..."), und die kühnere Leistung bestehe gerade darin, davon abzugehen zu sein und entgegen diesen Bedenken einen Saugzug dem Trimmer angeordnet zu haben. Mit seiner ausführlichen Stellungnahme zu dieser Behauptung hat das Bundespatentgericht ein starkes von der Anmelderin für die Erfindungshöhe ins Feld geführtes Argument, nämlich die geübliche Überwindung eines Vorurteils der Fachwelt, geleistet und seine Berechtigung schließlich - ob zu Recht oder zu Unrecht muß hier dahingestellt bleiben - verneint. Ist nach diesen Ausführungen hat es sich sodann dem Vorbringen von der Anmelderin geltend gemachten Argument, nämlich dem behaupteten großen technischen Fortschritt gewandt und ihn als gegeben unterstellt. Wenn es in diesem Zusammenhang unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die vorausgegangenen Ausführungen dargelegt hat, daß ein erheblicher technischer Fortschritt im vorliegenden Falle das einzige Anzeichen für das Vorliegen von Erfindungshöhe bliebe und daher zu deren Begründung nicht ausreichen würde, so ist damit ersichtlich gemeint, daß, nachdem das erste Indiz für Erfindungshöhe, das behauptete Vorurteil der Fachwelt widerlegt sei, als zweites wesentliches Indiz nur der große technische Fortschritt bliebe, der aber für sich allein nicht ausreichen würde, die Erfindungshöhe zu begründen. Das Bundespatentgericht hat

damit die Begründung des angefochtenen Beschlusses eindeutig nicht allein auf den als gegeben unterstellten großen technischen Fortschritt, sondern in erster Linie auf das von der Anmelderin als entscheidend bezeichnete Argument eines Vorurteils der Fachwelt abgestellt, dessen Vorhandensein es mit ausführlicher sachlicher Begründung verneint hat. Mit dem abschließenden Halbsatz, ein weiteres Indiz für Erfindungshöhe sei nicht erkennbar, hat das Bundespatentgericht ersichtlich zum Ausdruck bringen wollen, es habe, abgesehen von den beiden vorerörterten Argumenten, kein nach seiner Beurteilung wesentliches weiteres Indiz für Erfindungshöhe gefunden. Das ist - wie oben dargelegt - nicht zu beanstanden, weil es keinen Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG darstellt, wenn die Gründe nicht auf jeden einzelnen Gesichtspunkt des Vortrages eingehen, sofern nur der Gesamtkomplex der Erfindungshöhe in einer Weise gewürdigt ist, aus der sich eindeutig ergibt, welche Gründe für ihre Beurteilung und damit für die Entscheidung maßgebend gewesen sind. Das ist hier der Fall.

Schließlich ist die Begründung des angefochtenen Beschlusses entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht unverständlich oder verworren. Soweit die Rechtsbeschwerde einzelne Ausführungen des Bundespatentgerichts als "irrelevant" oder "trivial" bezeichnet, kann sie keinen Erfolg haben; denn unbeachtliche oder inhaltlich selbstverständliche Ausführungen würden nicht mit unverständlichen oder verworrenen gleichzusetzen sein. Den Satz:

"Die Anmeldungsunterlagen lassen keine zwingende Vorschrift erkennen, daß die zeitliche und räumliche Reihenfolge erst das Saugen

und dann das Trimmen sein muß" (Seiten 12 unten, 13 oben des angefochtenen Beschlusses)

beanstandet die Anmelderin zu Unrecht als "völlig verworren". Der Sinn dieses Satzes ist eindeutig. Mit ihm geht das Bundespatentgericht auf die zur Begründung der Erfindungshöhe vorgetragene Behauptung der Anmelderin ein, die ursprünglich annähernd gleichmäßige Dichte des Tabakstromes werde unter dem Einfluß der Saugluft wieder ungleichmäßig, was den Fachmann davon abgehalten habe, sie anzuwenden. Der beanstandete Satz bringt nun zum Ausdruck, daß eine die gleichmäßige Dichte störende Einwirkung der Saugluft nur dann eintreten könne, wenn die Saugluft bereits vor dem Trimmen auf den Tabakstrom eingewirkt haben könne, nicht aber, wenn das Saugen und das Trimmen gleichzeitig und an derselben Stelle erfolge, was nach den Anmeldungunterlagen nicht ausgeschlossen sei. Ob diese Überlegungen sachlich zutreffen oder ob sie fehlerhaft sind, ist für die hier zu entscheidende Frage des Vorliegens eines Begründungsmangels unerheblich. Was das Bundespatentgericht mit ihnen ausdrücken wollte, und in welchem Bedeutungszusammenhang sie im Rahmen der Prüfung der Erfindungshöhe angestellt worden sind, ist klar erkennbar und daher weder unverständlich noch verworren.

Endlich kann auch der Hinweis der Anmelderin auf den Beschluß des Senats vom 11. Juli 1974 - X ZB 24/71 - der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. In den für den Erfolg jener Rechtsbeschwerde entscheidenden Punkten unterscheidet sich die Sache deutlich von der vorliegenden. Hier hat das Bundespatentgericht - wie dargetan - zur Frage der Erfindungshöhe zunächst den Stand der Technik daraufhin gewürdigt, ob er in seiner Gesamtheit den

Gegenstand der Anmeldung nahegelegt habe. Es hat sodann das von der Anmelderin geltend gemachte, auf die Überwindung eines Vorurteils der Fachwelt abzielende Indiz für Erfindungshöhe geprüft und mit eingehender Begründung verworfen. Erst dann ist es auf den behaupteten großen technischen Fortschritt eingegangen mit der Bemerkung, daß er als einzig verbleibendes Indiz nicht ausreichen würde, die Erfindungshöhe zu begründen. Widersprüche, unverständliche Ausführungen oder ein Fehlen des inneren Zusammenhanges läßt die Begründung des angefochtenen Beschlusses nicht erkennen. Er weist damit die Mängel, die in der oben angeführten Sache zur Aufhebung des dort angefochtenen Beschlusses geführt haben, nicht auf.

Die Rechtsbeschwerde war nach allem mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Trüstedt

Bruchhausen

Richter Ochmann ist in
Urlaub und deshalb ver-
hindert zu unterschrei-

Trüstedt

Bendler

Häuser