

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/85

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P ■ ■ ■ ■ ■

der E ■ Ltd., H ■, Mi ■ (Gr ■),

Anmelderin und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. ■ -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Ph ■ Patentverwaltung GmbH, St ■, Ha ■,

Einsprechende und  
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. ■  
und ■ -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am  
8. Oktober 1985 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen  
und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und  
Frhr. von Maltzahn

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß  
des 21. Senats (Technischen Beschwerde-  
senats XVI) des Bundespatentgerichts vom  
25. Oktober 1984 wird auf Kosten der  
Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-  
schwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

#### G r ü n d e :

##### I.

Auf die am 25. April 1974 unter Inanspruchnahme der  
Priorität mehrerer Voranmeldungen eingereichte und am 6. Dezem-  
ber 1979 bekanntgemachte Anmeldung hat das Deutsche Patentamt im  
Einspruchsverfahren ein Patent für ein Gerät zum Untersuchen

eines lebenden Körpers mittels Röntgenstrahlung, die eine Scheibe des Körpers durch eine Abtastbewegung unter verschiedenen Winkeln durchsetzt, erteilt.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht das Patent versagt, zu dessen Fassung die Anmelderin einen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge gestellt hatte.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 1984 aufzuheben und die Sache an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen. Die Anmelderin rügt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

## II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. a) Das Beschwerdegericht hat die Patentfähigkeit des Gegenstandes gemäß Anspruch 1 des von der Anmelderin gestellten Hauptantrages mangels einer erfinderischen Leistung verneint. Ein Durchschnittsfachmann, als der hier ein mit der Entwicklung



elektro-medizinischer Geräte befaßter Wissenschaftler anzusehen sei, der sowohl ausgezeichnete Kenntnisse in der elektronischen Rechentechnik als auch überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten besitze, da er sonst die hier vorliegende Problemstellung nicht erfassen könne, habe im Rahmen seines fachmännischen Könnens die Aufgabe lösen können, ein im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beschriebenes Gerät zum Untersuchen eines lebenden Körpers, wie es aus der britischen Patentschrift **2.141.842** und aus der entsprechenden deutschen Offenlegungsschrift **2.141.842** bekannt sei, so auszubilden, daß eine raschere Signalverarbeitung und damit frühere Verfügbarkeit der bildlichen Darstellung unter Verringerung der erforderlichen Speicherkapazität erreicht werde. Ein solcher Fachmann wisse aus der Vorveröffentlichung "Proc. Nat. Acad. Sci. USA" (Band 68 Nr. 9, Sept. 1971, S. 2236-40), daß die Schnelligkeit der Bilderstellung bei diesen Geräten erhöht werden könne, wenn statt der bisher üblichen und auch bei dem aus der britischen Patentschrift bekannten Gerät angewandten Fourier-Transformation die aus der Mathematik seit langem bekannte Methode der Faltung angewandt werde. Aufgrund von Anregungen aus dem Stand der Technik mache die "hardwaremäßige" Realisierung dieser mathematischen Operation keine Schwierigkeiten. Die Verringerung der Speicherkapazität ergebe sich bei Anwendung des Faltintegrals von selbst.

b) Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, das Beschwerdegericht

habe hinsichtlich des Durchschnittsfachmanns einen falschen, zu hohen Maßstab angelegt, was Gesetz und Rechtsprechung widerspreche, wendet sie sich in unzulässiger Weise gegen die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Dasselbe gilt hinsichtlich der Rüge, das Beschwerdegericht habe nicht in der Sondierung der Problemstellung bereits einen Beitrag zur Erfindung gesehen. Auch die Rüge mangelnder Sachkunde ist bei der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde kein vom Gesetz zugelassener Anfechtungsgrund. Soweit die Rechtsbeschwerde ein Fehlen der Gründe rügt, warum das Beschwerdegericht hinsichtlich des Durchschnittsfachmanns von Gesetz und Rechtsprechung und von der Auffassung des Patentamts abweiche, bezeichnet sie keine selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel, zu denen Gründe fehlen sollen.

2. a) Hinsichtlich des Gegenstandes des Anspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrages I der Anmelderin hat das Beschwerdegericht angenommen, dieser sei gegenüber den bekanntgemachten Unterlagen unzulässig erweitert. Das Merkmal  $i_2$  des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrages I lasse offen, von welchem Glied an mit einem jeweils gleichen Faktor kleiner als 1 aufeinanderfolgend multipliziert werde. Die bekanntgemachten Ansprüche 1 und 4, aus denen der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag I im wesentlichen entstanden sei, schlossen diese Möglichkeit aus, denn die im bekanntgemachten Anspruch 4 beschriebene Faktorsignalschaltung sei nur funktionstüchtig, wenn schon vom

ersten Glied an der Faktor kleiner als 1 sei. Dieser Mangel hafte auch dem Gegenstand des Hilfsantrages II an.

b) Die Rechtsbeschwerde sieht es als widersprüchlich an, daß das Beschwerdegericht einerseits den Patentanspruch nach den Hilfsanträgen für unzulässig halte, an anderer Stelle jedoch die Fassung des bekanntgemachte Anspruchs 1 sowie des Anspruchs 4 für zulässig ansehe.

c) Auch diese Rüge greift nicht durch.

Das Beschwerdegericht hat den Gegenstand der bekanntgemachten Patentansprüche 1 und 4 ersichtlich so verstanden, daß sie eine Lehre umschreiben, bei der vom ersten Glied an mit einem Faktor kleiner als 1 aufeinanderfolgend multipliziert werde. Dem Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrages hat es diese Charakterisierung der Lehre nicht entnommen; sie lasse offen, von welchem Glied an - also nicht bereits vom ersten Glied an - mit einem jeweils gleichen Faktor kleiner als 1 aufeinanderfolgend multipliziert werde. Diese Ausführungen lassen erkennen, in welchem Punkte und aus welchem Grunde der Anspruch 1 in der Fassung beider Hilfsanträge nach Ansicht des Beschwerdegerichts unzulässig erweitert ist.

Der von der Rechtsbeschwerde genannte Widerspruch liegt nicht vor. Das Beschwerdegericht hat entgegen der Ansicht der

Rechtsbeschwerde auf Seite 18 der Beschlußausfertigung nicht die Zulässigkeit der Fassungen der bekanntgemachten Patentansprüche 1 und 4 geprüft und bejaht, sondern lediglich entschieden, daß die Patentansprüche 1 bis 5 gemäß dem Hilfsantrag der Anmelderin in den ursprünglichen und in den bekanntgemachten Unterlagen eine ausreichende Stütze finden. Davon ist die Frage unterschieden, ob hinsichtlich des Merkmals  $i_2$  der Hilfsanträge eine Erweiterung gegenüber dem Gegenstand der bekanntgemachten Ansprüche 1 und 4 vorliegt. Die Richtigkeit der Entscheidung des Beschwerdegerichts in diesem Punkte, die die Rechtsbeschwerde bemängelt, unterliegt im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde keiner Nachprüfung.

3. Die von der Rechtsbeschwerde schließlich gerügte Unklarheit, ob die Zurückweisung des ersten Hilfsantrages wegen mangelnder Billigung der Rückbeziehung im Patentanspruch 2 erfolgt sei, betrifft lediglich eine Hilfserwägung des Beschwerdegerichts. Diese Hilfserwägung vermag das Verständnis der angefochtenen Entscheidung nicht zu beeinflussen.

### III.

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist somit zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Brodeßer

von Albert

Rogge

von Maltzahn