

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/90

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 27 11 554

der W. S [REDACTED] & Co. Maschinenfabrik, B [REDACTED]
Straße [REDACTED], M [REDACTED],

Patentinhaberin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte vor dem Bundesgerichtshof:

die Sc [REDACTED] & Sa [REDACTED] Maschinenfabrik AG, gesetzlich ver-
treten durch ihren Vorstand, Friedrich-E [REDACTED]-Straße [REDACTED],
I [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juni 1991 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 11. Senats (Technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts vom 2. November 1989 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Das Deutsche Patentamt hat das am 17. März 1977 angemeldete und am 19. September 1985 veröffentlichte Patent 27 11 554, das eine automatische Anspinnvorrichtung für eine Offenend-Rotor-Spinnmaschine betrifft, nach Prüfung des Einspruchs aufrechterhalten. Es hat den Gegenstand des (einzigen) Patentanspruchs für patentfähig gehalten, weil der

- 3 -

Patentgegenstand in den Ursprungsunterlagen hinreichend offenbart sei und auch Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe gegeben seien.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 23. September 1987 aufgehoben und das Patent widerrufen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs angesichts der vorbekannten deutschen Offenlegungsschrift 20 12 108 und der japanischen Auslegeschrift 49-40010 nicht auf einer erfinderischen Leistung beruhe.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

Die Einsprechende bittet um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie hat aber keinen Erfolg, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, die Begründungserwägungen des Bundespatentgerichts bei der Beurteilung der erfinderischen Leistung des Streitpatents seien so widersprüchlich, nicht nachvollziehbar und unvollständig, daß sie



dem Begründungserfordernis des § 94 Abs. 2 PatG nicht genügten.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist einer fehlenden Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG zwar der Fall gleichzusetzen, daß Gründe vorhanden, diese aber ganz verworren und unverständlich sind, so daß sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel). Diese Voraussetzungen sind hier entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht gegeben.

2. Das Bundespatentgericht hat die erfinderische Leistung im wesentlichen aus folgenden Gründen verneint:

Es hat den Sinn der Lehre des Streitpatents darin gesehen, daß das Walzenpaar den Faden solange zurückführt, bis er mit Sicherheit von der in das Abzugsrohr einziehenden Saugluft erfaßt und gehalten wird (Seite 12 Umdruck). Soweit die Rechtsbeschwerde die Feststellung des Kerns der Erfindung durch das Bundespatentgericht vermißt, empfiehlt ihr der Senat, die genannte Stelle nachzulesen. Aus der deutschen Offenlegungsschrift 20 12 108 seien sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs sowie aus dem kennzeichnenden Teil das Merkmal bekannt, daß nach Rückführung des Fadens die Fadenklemme geöffnet sei. Das weitere Merkmal, daß die Fadenklemme als Walzenpaar ausgebildet sei, sei durch die ebenfalls eine automatische Anspinnvorrichtung betreffende japanische Auslegeschrift 49-40010 nahegelegt.

Auf der Suche nach einer Vorrichtung, welche das Fadenende noch weiter in das Abzugsrohr einführen könne, habe es nahegelegen, die Anregung aus der genannten japanischen Auslegeschrift aufzugreifen und als Fadenklemme ein Walzenpaar vorzusehen. Der Fachmann habe dieser Druckschrift entnehmen können, daß bei der Verwendung eines Walzenpaares als Klemmstelle einer Fadenzubringervorrichtung ein beliebig tiefes Einführen des Fadenendes in das Abzugsrohr des Spinnrotors möglich sei. Das Merkmal des Patentanspruchs, daß bei einem derartigen Walzenpaar mindestens eine Walze eine Antriebsvorrichtung aufweisen müsse, sei platt selbstverständlich.

3. Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, die Annahme des Bundespatentgerichts, die Lösung der patentgemäßen "Aufgabe" könne nur auf zwei Arten erfolgen, bei bestimmten Garnen sogar nur auf eine Weise, sei nicht nur inhaltlich unzutreffend; die Ausführungen hierzu seien auch unvollständig, widersprüchlich und derart unklar, daß sie nicht erkennen ließen, welche tatsächlichen Umstände oder rechtlichen Überlegungen Grundlage für die Annahme mangelnder Erfindungshöhe gewesen seien. Das Bundespatentgericht habe nämlich festgestellt, der Fachmann habe schon aus dem Stand der Technik gewußt, daß das Problem der Fadenrückführung an den Spinnrotor durch das Hineinbewegen des Fadenendes in das Abzugsrohr gelöst sei. Aus dieser Feststellung habe das Beschwerdegericht die Folgerungen abgeleitet ("somit"), eine Entkräuselungsvorrichtung entsprechend der deutschen Offenlegungsschrift 20 12 108 sei für die Problemlösung nicht zwangsläufig erforderlich (Beschuß S. 8 unten). Dies widerspreche aber der vorausgegangenen Feststellung (Beschuß

S. 8 Mitte), diese Druckschrift löse das Problem, Kringel- und Schleifenbildungen zu vermeiden; mit der Vorrichtung gemäß Offenlegungsschrift sei kein weiteres Einführen des Fadenendes in das Abzugsrohr möglich. Wenn aber eine zusätzliche Entkräuselungsvorrichtung nicht erforderlich sei, könne diese Offenlegungsschrift nach den Denkgesetzen auch keine Lösungsansätze für das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem geben.

Die Rechtsbeschwerde verkennt mit diesen Ausführungen die Erwägungen des Beschwerdegerichts. Das Bundespatentgericht hat lediglich zum Ausdruck gebracht, daß Mittel, das Fadenende in das Abzugsrohr des Spinnrotors hineinzubewegen, im Stand der Technik bekannt waren, so daß der Fachmann auf diese Möglichkeit zurückgreifen konnte, wenn der Weg der Verwendung einer zusätzlichen Entkräuselungsvorrichtung sich als nicht gangbar erwies. Das Mittel des Walzenpaares, mit denen das Fadenende weiter oder beliebig weit in das Abzugsrohr hineinzuführen ist, war nach Auffassung des Bundespatentgerichts durch den Lösungsvorschlag der japanischen Auslegeschrift 49-40010 dem Fachmann nahegelegt, der nach einem entsprechenden Mittel suchte.

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde besteht auch kein Widerspruch in den Überlegungen des Bundespatentgerichts darin, daß dieses zunächst zwei Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und sodann ausgeführt hat, ein Lösungsweg werde in der deutschen Offenlegungsschrift 20 12 108 beschrieben, der andere sei dem Fachmann aus dem übrigen Stand der Technik nahegelegt; bei den einschlägigen Offenendspinn- garnen komme nur die letztere Möglichkeit in Betracht. Auch

insoweit ist die Begründungslinie des Bundespatentgerichts ohne weiteres verständlich.

4. Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, den Anforderungen an eine Begründung fehlender erfinderischer Tätigkeit genüge es nicht auszuführen, neben einer Entkräuselungsvorrichtung gebe es auch die Möglichkeit, das Fadenende weiter in das Abzugsrohr hineinzustecken. Hieraus ergebe sich nicht, daß es zur Auffindung der Lehre des Streitpatents keiner erfinderischen Leistung bedurft habe.

Auch diese Rüge hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Fachmann könne aus der japanischen Auslegeschrift 49-40010 entnehmen (Beschuß S. 9 unten bis 12), "daß durch die Verwendung eines Walzenpaares als Klemmstelle einer Fadenzubringervorrichtung ein beliebig tiefes Einführen des Fadenendes in das Abzugsrohr des Spinnrotors möglich wird". War aber die Verwendung eines Walzenpaares als Fadenklemme auf Grund der japanischen Auslegeschrift naheliegend, wie das Beschwerdegericht ausgeführt hat, so konnte die Verwendung dieses Mittels nicht auf einer erfinderischen Leistung beruhen.

5. Schließlich kann die Rechtsbeschwerde nicht damit durchdringen, das Bundespatentgericht habe das Lösungsprinzip bzw. die Wirkungsweise des Streitpatents ohne Begründung dem Stand der Technik zugerechnet. Es habe damit eine zutreffende Beurteilungsmöglichkeit der erfinderischen Leistung nicht nur verkürzt, sondern gänzlich ausgeschlossen. Das dem Stand der Technik zugeordnete Lösungsprinzip könne

denknotwendig nicht erfinderisch sein. Den Ausführungen des Beschwerdegerichts zur mangelnden Erfindungshöhe fehle damit jeder konkrete Bezug zum Streitpatent, weshalb sie insoweit keine ausreichende Begründung im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG darstellten.

Die Rüge greift nicht durch. Das Beschwerdegericht hat nicht das "Lösungsprinzip" und die "Wirkungsweise" des Streitpatents dem Stand der Technik zugeordnet. Es hat nicht die Neuheit der Lehre des Streitpatents verneint, sondern unter Bezugnahme auf die deutsche Offenlegungsschrift 20 12 108 und die japanische Auslegeschrift 49-40010 die erfinderische Leistung, weil die streitpatentgemäße Lösung durch diesen Stand der Technik nahegelegt sei (Beschluß S. 7 bis 12).

6. Nach alledem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis