

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG §§ 1, 41 p Abs. 1

Fehlerortung

- a) Zur Frage der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Ortung eines Fehlers einer Datenverarbeitungsanlage.
- b) Zur Frage der beschränkten Zulassung der Rechtsbeschwerde in Patentsachen:
 - 1) Die Beschränkung der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht auf einen abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegenstandes (hier: einen von mehreren Nebenansprüchen) ist statthaft.
 - 2) Hat das Bundespatentgericht die Zulassung der Rechtsbeschwerde im Beschlußtenor einschränkungslos ausgesprochen, so ist eine Beschränkung der Zulassung, die sich lediglich aus den Beschlußgründen ergibt, gleichwohl zu beachten.

BGH, Beschl. v. 14. Februar 1978 - X ZB 3/76 - BPatG

DPA

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 3/76

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 00 042.1-53

der Firma B [REDACTED] C [REDACTED], D [REDACTED], M [REDACTED],
Vereinigte Staaten von Amerika,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

Firma A [REDACTED] E [REDACTED]-Gesellschaft A [REDACTED]-T [REDACTED],
F [REDACTED] [REDACTED], T [REDACTED]-S [REDACTED]-K [REDACTED] [REDACTED], gesetzlich ver-
treten durch die Vorstandsmitglieder Dr. B [REDACTED] und Dr. C [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 14. Februar 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 17. Senats (technischen Beschwerdesenats XII) des Bundespatentgerichts vom 27. November 1975 wird, soweit sie den Hauptantrag betrifft, zurückgewiesen, soweit sie den Hilfsantrag betrifft, als unzulässig verworfen.

Die Anmelderin trägt die Kosten der Rechtsbeschwerde.

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

G r ü n d e :

- I. Das Patentamt hat die Patentanmeldung vom 2. Januar 1969, welche ein

"Verfahren und Anordnung zur Ortung von Fehlern in einer Datenverarbeitungsanlage"

betrifft, am 5. Juli 1973 bekannt gemacht. Auf den Einspruch hat es das Patent wegen fehlender Erfindungshöhe versagt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Die Anmelderin hat mit der Beschwerde die Erteilung des Patents mit geänderten Ansprüchen beantragt. Der hiernach verfolgte Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Ortung eines Fehlers von mehreren möglichen Fehlern einer Speicher, Register o. dgl. enthaltenden Einheit einer Datenverarbeitungsanlage, bei dem die Einheit durch die Ausführung von Testfällen geprüft wird und die Reihenfolge der auszuführenden Testfälle vom Ergebnis der vorhergehenden Testfälle unabhängig ist, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Einheit nacheinander Testfälle als Folge von Testketten gegeben werden, wobei jede Testkette aus einer solchen Reihenfolge von Testfällen besteht, daß ein bei jedem Testfall einer Testkette auftretendes negatives Ergebnis genau einen Fehler identifiziert, und daß diejenige Testkette signalisiert wird, von der alle Testfälle durch die Einheit negativ beantwortet werden."

Ein Hilfsantrag bezieht sich auf eine Schaltung zur Ausführung des mit dem Hauptantrag beanspruchten Verfahrens.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde wegen der Ablehnung des Hauptantrags zugelassen.

Mit der Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Patentbegehren in vollem Umfange weiter. Die Einsprechende möchte das Rechtsmittel zurückgewiesen haben.

II. Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Zurückweisung des Hauptantrags richtet, bleibt sie in der Sache erfolglos.

1. Zu dem Hauptantrag hat das Beschwerdegericht ausgeführt:

Die Anmeldung gehe von bekannten Fehlerortungsverfahren aus, bei denen die zu prüfende Einheit der Datenverarbeitungsanlage durch die Ausführung von Testfällen geprüft werde (Merkmal a), wobei die Reihenfolge der Testfälle von dem Ergebnis der vorhergehenden Testfälle unabhängig sei (Merkmal b). Bekannte Testverfahren dieser Art seien nach der Ansicht des Erfinders nachteilig, weil sie kostspielige und komplizierte Operationen erforderten. Der Anmeldung liege die Aufgabe zugrunde, ein Fehlerortungsverfahren zu schaffen, das eine schnellere und preisgünstigere Ortung der Fehler ermögliche. Die Lösung bestehe in einem Testverfahren der geschilderten Art, bei dem

- c) auf die zu prüfende Einheit nacheinander Testfälle als Folge von Testketten gegeben würden,
- d) deren jede aus einer solchen Reihenfolge von Testfällen bestehe, daß ein bei jedem Testfall einer Testkette auftretendes negatives Ergebnis genau einen Fehler identifiziere, und bei dem
- e) diejenige Testkette signalisiert werde, von der alle Testfälle durch die Einheit negativ beantwortet würden.

Diese Lehre sei, so fährt das Beschwerdegericht fort, in ihrem wesentlichen Teil nicht technisch. Die Anmelderin gehe zwar von einem technischen Verfahren aus. Dieses sei aber

nicht der tragende Teil der beanspruchten Lehre. Durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils werde ganz allgemein die Anweisung zu einem Programm für den Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage, im besonderen für einen Teil einer solchen gegeben. Wesentlich sei dabei allein das Merkmal d), wonach jede Testkette aus einer solchen Reihenfolge von Testfällen bestehen solle, daß ein bei jedem Testfall einer Kette auftretendes negatives Ergebnis genau einen Fehler identifiziere. Dieses Merkmal gebe eine Anweisung für die Organisation der Testkette. Ohne dieses Merkmal sei die Lehre unvollständig, der angestrebte Erfolg nicht zu erreichen. Bei der Aufstellung der Testketten müßten die vorhandenen Testfälle (Ablauffolgen einer Reihe von Elementaroperationen) unter Berücksichtigung der Eigenart der zu prüfenden Einheit auf ihre Brauchbarkeit für die Auffindung von Fehlern durchgesehen und entsprechend aneinandergereiht werden. Die hierbei anzustellenden Überlegungen führten zu einer Folge von Testketten und damit zwangsläufig zu einem Testprogramm. Das Schwergewicht des Verfahrens liege daher in der Aufstellung eines Testprogramms, das den in dem Merkmal d) aufgestellten Bedingungen entspreche. Im Ergebnis werde damit Patentschutz für einen Algorithmus oder ein daraus abgeleitetes Programm zur maschinellen Bearbeitung eines Problems durch eine Datenverarbeitungsanlage begehrt. Dagegen gehe das Begehren nicht auf die besondere Ausbildung der Anlage oder auf die Zusammenschaltung oder Nutzung ihrer Baugruppen; vielmehr würden lediglich die Bearbeitungsmöglichkeiten einer zum Stande der Technik gehörenden Datenverarbeitungsanlage genutzt.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt die Verletzung der §§ 1 und 2 PatG mit folgender Begründung:

- 6 -

Die Erfindung lehre eine spezielle Art der Einwirkung auf die zu prüfende Einheit einer Datenverarbeitungsanlage. Die Tätigkeit des hierfür benötigten Prüfgeräts erschöpfe sich nicht in einer Folge von Teiloperationen, die nur die Möglichkeiten einer dem Stande der Technik angehörenden Anlage nutze. Das Prüfgerät müsse vielmehr Eigenschaften aufweisen, die in ihrer Gesamtheit im Stande der Technik nicht vorkämen. Es sei davon auszugehen, daß neben der Gesamtheit der möglichen Fehler auch die Gesamtheit aller Testfälle und die logischen Verknüpfungen von Ergebnis-Signalfolgen zur Bestimmung eines Fehlers bekannt seien. Das die Testketten betreffende Merkmal stelle somit die Auswahl einer bestimmten Reihenfolge von Testfällen aus einer größeren Anzahl derartiger Reihenfolgen dar, die sämtlich die Identifizierung genau eines Fehlers ermöglichten. Diese Auswahl vollziehe sich nicht nach kaufmännischen oder mathematischen Regeln, noch mache sie von sonstigen geistigen Anweisungen Gebrauch. Werde aber aus einer größeren Anzahl zu Gebote stehender technischer Möglichkeiten eine ausgewählt, dann sei diese Auswahl jedenfalls als technisch anzusehen. Jeder der auszuwählenden Testfälle bestehe aus einer Befehls-(Signal-)Folge. Eine solche konkretisiere sich notwendig in einem eindeutig beschreibbaren und feststellbaren Zustand der Materie. Für die technische Natur der Testfälle sei entscheidend, daß die sie repräsentierenden Signalfolgen ein Mittel darstellen, das sich in der Welt der Dinge niederschlage und ausschließlich unter Ausnutzung von Naturkräften auf die zu prüfende Einheit zu dem erfindungsgemäßen Zweck einwirken könne. Die Testkette als eine Folge von Testfällen sei danach gleichfalls technischer Natur.

Von dem in der Entscheidung "Dispositionsprogramm" (BGHZ 67, 22) behandelten Fall unterscheide sich die vorliegende Patentanmeldung schon dadurch, daß eine Anwendung der Testfälle nicht "im Rahmen einer bekannten Datenverarbeitungsanlage" erfolge. Vielmehr erfordere die Lehre den neuen und erfinderischen Aufbau eines Prüfgeräts. Da das Bundespatentgericht die Patentfähigkeit des benötigten Geräts im Rahmen des Hauptantrages nicht untersucht habe, fehle dem angefochtenen Beschluß schon deshalb die Grundlage. Ein weiterer Unterschied zu dem Dispositionsprogramm-Fall liege darin, daß die Testketten kein Algorithmus seien, nach dem die gestellten Dispositionsaufgaben auch ohne Einsatz einer Maschine gelöst werden könnten; vielmehr setze die Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe zwingend den Einsatz technischer Mittel voraus. Die Testketten hätten deshalb, für sich gesehen, keinen selbständigen Sinn, auch könne ihnen durch Übertragung in ein wissenschaftliches Begriffssystem kein Sinn verliehen werden. Daß schließlich der Erfindung eine gedanklich-logische Konzeption zugrunde liege, stehe der Anerkennung ihres technischen Charakters nicht entgegen, denn die Anwendung logischer Kategorien erfolge regelmäßig bei allen, auch den technischen Problemlösungen. Die Anwendung des Kriteriums der gedanklich-logischen Konzeption auf Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung in dem Sinne, daß seine Bejahung die Anerkennung des technischen Charakters der Erfindung ausschließe, unterwerfe daher diesen Zweig der Technik ohne jede Rechtfertigung einem Sonderrecht.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde erweisen sich im Ergebnis als nicht gerechtfertigt. Das Bundespatentgericht hat zu Recht den technischen Charakter der Erfindung, die

in dem mit dem Hauptantrag verfolgten Patentanspruch 1 verkörpert ist, verneint.

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand der angemeldeten Erfindung in fünf Merkmale aufgegliedert. Daß diese den Erfindungsgegenstand zutreffend wiedergeben, bezweifelt die Rechtsbeschwerde nicht. Es ist auch nicht ersichtlich, daß dem Bundespatentgericht dabei ein Rechtsfehler unterlaufen ist.

Das Bundespatentgericht hat sodann die einzelnen Merkmale auf ihren technischen Charakter untersucht und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß das Merkmal d), welches die Zusammensetzung der Testketten aus einzelnen Testfällen betrifft, untechnischer Natur sei. Eine solche Betrachtungsweise, die die Merkmale eines auf eine Kombination gerichteten Anspruchs jeweils für sich betrachtet, ist allerdings rechtlich im allgemeinen nicht bedenkenfrei. Sie ist der Gefahr ausgesetzt, daß dabei die richtige Erkenntnis des Charakters des sich in der Kombination aller Merkmale verkörpernden Erfindungsgedankens verfehlt wird. Jedoch hat sich diese Gefahr bei dem vorliegenden Beschluß nicht entscheidend ausgewirkt. Denn das Bundespatentgericht hat in dem Merkmal d), dem es den technischen Charakter abgesprochen hat, zugleich den eigentlichen Kern des Erfindungsgedankens erkannt und daraus geschlossen, daß die durch den Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags wiedergegebene Lehre insgesamt nicht technischer Art sei. Diese Betrachtungsweise ist im konkreten Fall nicht zu beanstanden. Denn, wie die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel zieht, kommt es für das Funktionieren des erfindungsgemäßen Verfahrens wesentlich darauf an, daß die Testketten so aus Testfällen zusammengesetzt werden,

daß ein bei jedem Testfall einer Kette auftretendes negatives Ergebnis genau einen Fehler identifiziert. Die Auswahl der in ihrer Gesamtheit als bekannt vorausgesetzten Testfälle, deren Ordnung zu Testketten und die Zuordnung derselben zu möglichen Fehlern innerhalb der zu prüfenden Einheit sind die Voraussetzungen dafür, daß die Verbesserung der als bekannt vorausgesetzten Testverfahren, die das Ziel der Erfindung ist, gelingt. Nur dieser Verfahrensschritt vermeidet die nach den bekannten (sequentiellen und Kombinations-) Verfahren erforderlichen umfangreichen und kostenintensiven Speicherungen, Verzweigungsoperationen und Ergebnisanalysen, indem er dafür sorgt, daß das Ergebnis der Testfälle ohne Einfluß auf die Reihenfolge der danach auszuführenden Testfälle ist und daß sich zugleich eine Analyse der Testergebnisse erübrigt. Der hieraus von dem Beschwerdegericht gezogene Schluß, daß in dem Merkmal d) der eigentliche Kern des erfinderischen Gedankens liegt und daß der Charakter dieses Merkmals zugleich darüber entscheidet, ob die beanspruchte Gesamtkombination technisch ist, ist danach nicht zu beanstanden.

b) Bei der Erörterung der Frage, ob das entscheidende Merkmal technischer oder untechnischer Art ist, ist das Bundespatentgericht von den Grundsätzen, die der beschließende Senat in seinen Entscheidungen "Dispositionsprogramm" (BGHZ 67, 22), "Straken" (GRUR 1977, 657) und "Prüfverfahren" (NJW 1977, 1635) aufgestellt hat, nicht abgewichen. Danach ist eine Lehre, die sich im wesentlichen in einer Regel zur Auswahl, Gliederung und Zuordnung bestimmter Bedeutungsinhalte erschöpft, auch dann nicht technischer Art, wenn die Anwendung dieser Regel zweckmäßig oder auch ausschließlich unter Zuhilfenahme technischer Geräte (hier des Prüfgeräts) erfolgt und wenn sich die Anwendung der Regel in

Ergebnissen niederschlägt, die auf technischem Gebiet (hier bei der Aufdeckung und Beseitigung von Fehlern in Einheiten einer EDV-Anlage) verwendbar sind. Beides ist hier der Fall. Der Erfindungsgedanke besteht in seinem Kern darin, das vorbekannte, aber umständliche, zeitraubende und unwirtschaftliche Kombinationstestverfahren dadurch zu verbessern, daß vor der Eingabe der Testfälle deren Ordnung nach einem bestimmten, die Erreichung des Erfindungszwecks sicherstellenden Prinzip vorgenommen wird. Wenn man auch eine solche Lehre, wegen des fehlenden unmittelbaren Zusammenhangs mit der Mathematik, nicht als einen Algorithmus im eigentlichen Sinne bezeichnen kann, so ist sie diesem doch wesensverwandt, da sie eine Organisationsregel darstellt. Solche Organisationsregeln sind ihrem Wesen nach nicht technisch; sie stellen gedanklich-logische Anweisungen dar, auch dann, wenn sie so formuliert werden, daß die Formulierung auf eine Verwendung technischer Mittel wie einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage abzielt.

c) Dieser Qualifikation der beanspruchten Lehre als einer untechnischen stehen die von der Rechtsbeschwerde hervorgehobenen Gesichtspunkte nicht entgegen.

aa) Die Anmelderin weist darauf hin, daß die Anwendung der von ihr aufgestellten Organisationsregel nicht mit herkömmlichen Datenverarbeitungsanlagen gelinge, daß es vielmehr hierfür eines neuen, dem Stande der Technik nicht angehörenden Aufbaus einer EDV-Anlage bedürfe.

Ob dieses Vorbringen im Erteilungs- und Beschwerdeverfahren bereits einen so deutlichen Ausdruck gefunden hat, daß es mit der Rechtsbeschwerde zur Erörterung gestellt

werden kann, mag dahinstehen. Der Senat hat in der Entscheidung "Dispositionsprogramm" ausgeführt, daß eine Organisations- und Rechenregel, die zur Anwendung in einer Datenverarbeitungsanlage formuliert ist, allerdings dann zugleich eine technische, dem Patentschutz zugängliche Anweisung sein kann, wenn sie zugleich den neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage oder eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer bekannten Anlage lehrt. In solchen Fällen würde die sprachliche Einkleidung der technischen Lehre in die Form einer untechnischen Organisationsregel deren Patentierbarkeit ebensowenig entgegenstehen, wie umgekehrt die Verknüpfung einer ihrem Wesen nach untechnischen Anweisung mit technischen Merkmalen deren Patentierbarkeit begründen könnte. Voraussetzung für die Patentfähigkeit wäre aber selbstverständlich, daß die als Organisationsregel formulierte Lehre auch in ihrem technischen Aspekt eine vollständige Problemlösung bietet. Dies trägt die Anmelderin selbst nicht vor. Sie beschränkt sich vielmehr auf die Behauptung, die Durchführung der von ihr aufgefundenen Regel erfordere den Einsatz einer im Stande der Technik nicht vorhandenen Datenverarbeitungsanlage. Damit ist aber allenfalls dargelegt, daß die untechnische Organisationsregel nach dem Anspruch 1 des Hauptantrags zugleich eine auf technisches Gebiet übergreifende Aufgabenstellung enthält, nicht jedoch bereits die Lösung; daß der Aufgabenstellung schon ein erfinderischer Gehalt zuzuerkennen sei, ist dem Vorbringen der Anmelderin nicht zu entnehmen.

bb) Die Anmelderin versucht vergeblich, den technischen Charakter ihrer Lehre daraus herzuleiten, daß die Aufstellung der Testketten eine auswählende Tätigkeit erfordere. Dieser Gesichtspunkt besagt über den Charakter der Lehre nichts. Es

trifft zwar zu, daß in der Wahl unter mehreren zur Verfügung stehenden Gegenständen oder Maßnahmen eine technische Lehre zu sehen sein kann. Allein dies setzt zumindest voraus, daß es sich bei den Auswahlobjekten um technische Gegenstände oder Maßnahmen handelt, und das ist hier gerade nicht der Fall.

cc) Mit dem Argument, daß sich jeder der auszuwählenden Testfälle als eine Signalfolge, damit als ein beschreibbarer Zustand der Materie darstelle, greift die Anmelderin einen Gesichtspunkt auf, der von mehreren Autoren, die die Patentierbarkeit von Programmen für elektronische Datenverarbeitungsanlagen allgemein befürworten, in den Vordergrund ihrer Betrachtungen gerückt worden ist. Der Senat hat hierzu in der Entscheidung "Dispositionsprogramm" eingehend Stellung genommen und die Ablehnung dieser Meinung vor allem damit begründet, daß die Regel selbst nicht technisch ist und es auch nicht dadurch wird, daß ihre Anwendung die Benutzung technischer Mittel erfordert.

dd) Die Anmelderin befürchtet zu Unrecht, daß mit der Ablehnung der Patentierung ihrer Erfindung ein dem Bereich der elektronischen Datenverarbeitung nachteiliges "Sonderrecht" zur Anwendung gelange. Diese Befürchtung glaubt die Anmelderin aus anderen Entscheidungen des 17. Senats des Bundespatentgerichts entnehmen zu können, in denen nach ihren Darlegungen den Anmeldern entgegengehalten worden sei, daß es sich bei ihren Erfindungen um nicht-technische Gegenstände handle, weil sie gedanklich-logische Konzepte seien. Diese Besorgnis ist indessen unbegründet. Allerdings hat der beschließende Senat in seiner Entscheidung "Prüfverfahren" darauf hingewiesen, daß der Begriff des gedanklich-

logischen Konzepts ein für die Unterscheidung zwischen technischen und nicht-technischen Gegenständen ungeeignetes Kriterium ist. Das Bundespatentgericht hat aber in dem hier zur Entscheidung stehenden Fall nicht auf diesen Gesichtspunkt abgestellt, vielmehr Grundsätze angewendet, die, wie dargelegt, bereits in anderen Fällen von dem erkennenden Senat gebilligt worden sind.

III. Soweit die Rechtsbeschwerde sich gegen die Versagung des Patents auf den Hilfsantrag richtet, ist sie unzulässig, weil sie weder zugelassen ist noch mit dem Vorliegen eines der in § 41 p Abs. 3 PatG genannten schweren Verfahrensmängel begründet wird.

1. Das Bundespatentgericht hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde im Tenor des angefochtenen Beschlusses ausgesprochen. Eine Beschränkung der Zulassung ist dem Beschlußausspruch nicht zu entnehmen. Das Bundespatentgericht hat jedoch am Ende der Beschlußbegründung ausgeführt, wegen der Ablehnung des Hauptantrags sei die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die im Tenor des Beschlusses ausgesprochene Zulassung der Rechtsbeschwerde hat durch diesen Satz der Begründung eine Einschränkung des Inhalts erfahren, daß sich die Zulassung nicht auf die Entscheidung über den Hilfsantrag bezieht. Diese Einschränkung ist zu beachten, obwohl sie sich aus dem Beschlußausspruch nicht ergibt. Der Aufnahme der Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbeschwerde in den Beschlußtenor kommt nämlich nicht die Bedeutung zu, die die sonstigen Teile der Entscheidungsformel (Entscheidung zur Hauptsache, über die Kosten) besitzt. Nach § 41 p Abs. 1 PatG hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde "in dem Beschluß" zu erfolgen. Einer Aufnahme in den Tenor bedarf es

daher nicht; es reicht vielmehr aus, daß die Zulassung in der Begründung des Beschlusses ausgesprochen wird (vgl. BGHZ 20, 188, 189; BGH LM § 551 Ziff. 7 ZPO Nr. 3; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. 1971 § 41 p PatG Rdn. 4; Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. 1973 § 41 p PatG Rdn. 14). Ebenso reicht es demnach aus, daß sich eine vom Beschwerdegericht gewollte Beschränkung der Zulassung der Rechtsbeschwerde nur aus den Beschlußgründen ergibt (vgl. BGHZ 48, 134, 136).

2. Die Beschränkung der Zulassung auf das mit dem Hauptantrag verfolgte Patentbegehren ist zulässig. Wie im Falle der Revision, so ist auch hinsichtlich der Rechtsbeschwerde in Patentsachen eine nur teilweise Zulassung des Rechtsmittels möglich in Fällen, in denen die Entscheidung abtrennbare Teile des Verfahrensgegenstandes betrifft, und zwar auch dann, wenn diese nicht nebeneinander, sondern mit Anträgen, die in einem Eventualverhältnis zueinander stehen, geltend gemacht werden (vgl. BGH LM § 546 ZPO Nr. 67; zur grundsätzlichen Statthaftigkeit einer teilweisen Zulassung der Rechtsbeschwerde in Patentsachen vgl. Klauer/Möhring aaO; Benkard aaO Rdn. 16). Zwar wird in Patenterteilungsverfahren regelmäßig eine Teilzulassung der Rechtsbeschwerde nicht in Betracht kommen, weil es an einem teilbaren Verfahrensgegenstand fehlt. Ist aber eine getrennte Entscheidung über die Teile möglich, dann steht einer auf einen Teil beschränkten Zulassung der Rechtsbeschwerde nichts im Wege. Das ist hier der Fall. Mit dem Hauptantrag begehrt die Anmelderin die Erteilung eines Patents für ein Verfahren. Der Hilfsantrag betrifft demgegenüber eine Anordnung, die der Ausführung des Verfahrens dient. Es handelt sich bei dem mit dem Hilfsantrag verfolgten Anspruch daher um einen Nebenanspruch, der selbständiger und abgetrennter Bescheidung zugänglich ist.

IV. Die Rechtsbeschwerde muß danach insgesamt ohne Erfolg bleiben; sie ist zum Teil unbegründet, zum Teil unzulässig. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Da die zur Entscheidung stehenden Rechtsfragen nicht wesentlich über die in der Rechtsprechung des Senats bereits geklärten Fragen hinausgehen, hat der Senat keinen Anlaß gesehen, entsprechend der Anregung der Verfahrensbeteiligten aufgrund mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Ballhaus

Richter am Bundesgerichts-
hof Ochmann ist durch
Urlaub an der Unterschrift
gehindert.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer