

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

PatG § 4 Abs. 3

Geneigte Nadeln

§ 4 Abs. 3 PatG ist entsprechend anwendbar, wenn der Patentsucher eine Kombination anmeldet und nur ein Teil dieser Kombination widerrechtlich entnommen wurde, vorausgesetzt, daß dieser Teil selbständig schutzfähig ist und einen trennbaren Bestandteil der Anmeldung bildet.

BGH, Beschl. v. 1. März 1977 - X ZB 5/75 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 5/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 11 11 549.4-26

der Fried. K. [REDACTED] GmbH, [REDACTED] E. [REDACTED], A. [REDACTED] Straße [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligter:

Julius M. [REDACTED], M. [REDACTED], F. [REDACTED] ring [REDACTED],

Einsprechender und
Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 1. März 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 11. Senats (technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts vom 20. Mai 1974 wird auf Kosten des Einsprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

A.

Die am 28. Juli 1960 beim Patentamt eingegangene Patentanmeldung wurde am 20. Juli 1961 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Verspinnen von Stapelfasern" bekannt gemacht.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Auf den Einspruch des Verfahrensbeteiligten M [REDACTED], der u.a. auf widerrechtliche Entnahme gestützt war, hat die Patentabteilung durch Beschluß vom 16. Juni 1966 das nachgesuchte Patent versagt, weil die in erster Linie verfolgten Verfahrensansprüche gegenüber dem Stand der Technik nichts Neues enthielten und die hilfsweise geltend gemachten Vorrichtungsansprüche gegenüber dem Stand der Technik nicht ausreichend abgegrenzt seien.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und zuletzt beantragt, das Patent mit folgenden Ansprüchen zu erteilen:

1. Vorrichtung zum Verspinnen von Stapelfasern, bei der aus einem Faserband mittels einer Auflösungswalze gelöste Fasern durch einen Verbindungskanal mit Hilfe eines Luftstroms auf die Innenseite des zylindrischen Ringflansches einer hohlen, in einem Gehäuse umlaufenden, mit einem ebenen Boden versehenen Spinnwalze geleitet werden, bei der ferner der zylindrische Ringflansch der Spinnwalze mit Durchbrüchen für den ihn radial durchströmenden Luftstrom sowie innen mit die Fasern haltenden Vorsprüngen versehen ist, und bei der der aus den Fasern gebildete gedrehte Faden durch einen schmalen, von dem ebenen Boden der Spinnwalze und der dieser gegenüberliegenden Fläche begrenzten Zwischenraum und durch eine zur Walze koaxiale, feststehende Öffnung abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, daß die der ebenen Bodenfläche der Spinnwalze (1) gegenüberliegende Fläche die Vorderfläche einer feststehenden Faserleitscheibe (6) ist, deren Rückseite die eine Seitenwand einer längs ihres

Umfangs umlaufenden, coaxial von dem Ringflansch (1a) der Spinnwalze (1) umschlossenen feststehenden Faserverteilungsnut (6a) bildet, in welcher der Verbindungskanal (17, 42) für die Faserzufuhr mündet und in der die Fasern getrennt von dem sich bildenden Faden (18) zum Ringflansch (1a) geleitet werden, und daß die am Innenumfang des Ringflansches (1a) der Spinnwalze (1) angebrachten, die Fasern haltenden Vorsprünge in Umlaufrichtung der Spinnwalze (1) nach vorn geneigte Nadeln (21) sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Spinnwalze (1) coaxiale Fadenabzugsöffnung (32) Rillen oder Rippen (33a) aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dicht vor dem zur Spinnwalze (1) führenden Verbindungskanal (17) eine an sich bekannte benadelte Auflösungswalze (12) und eine ebenfalls bekannte, dicht an der Auflösungswalze (12) angeordnete benadelte Zuführwalze (11) in einem Gehäuse (8) vorgesehen sind.

Außerdem hat die Anmelderin in die Beschreibung die Erklärung aufgenommen, daß für das Merkmal der nach vorn geneigten Nadeln - dessen widerrechtliche Entnahme der Einsprechende geltend macht - nur zusammen mit allen übrigen Merkmalen des Anspruchs 1 Schutz beansprucht werde.

Der Einsprechende hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise festzustellen, daß es sich
bei den Unteransprüchen um echte
Unteransprüche handelt.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß der Patent-
abteilung aufgehoben und das nachgesuchte Patent erteilt.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der
Einsprechende seinen Haupt- und Hilfsantrag weiter.

B.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

I. 1. Das Bundespatentgericht geht davon aus, daß eine
Vorrichtung zum Verspinnen von Stapelfasern der im Ober-
begriff des geltenden Anspruchs 1 beschriebenen Art aus
der US-Patentschrift 2.808.697 bekannt sei. Nach den An-
gaben der Anmelderin sei es jedoch nachteilig, daß dort
die zugeführten, gelösten Fasern mit dem schon gebilde-
ten, in Drehung befindlichen Faden in Berührung kämen, so
daß ein Teil der Fasern in den Faden unkontrolliert einge-
bunden werde und der Faden deshalb ungleichmäßig und rauh
ausfalle. Eine weitere bekannte Vorrichtung (nach Figur 1
der britischen Patentschrift 477.259) weise zusätzlich
den Nachteil auf, daß der Faden durch die Zentrifugal-
kraft gegen die Kegelmantelfläche der Spinnwalze gepreßt
und hierdurch die Drehung im Faden beeinträchtigt werde.

Außerdem müsse zum Anspinnen ein Draht eingeführt und das damit erfaßte Fasergut herausgezogen werden. Bei der Vorrichtung nach Figur 2 der britischen Patentschrift 477.259 sei zwar die Faserzufuhr von der Fadenbildung getrennt. Da aber die Fasern nur durch die Fliehkraft und nicht durch einen Luftstrom gegen die Innenwand der umlaufenden Trommel gepreßt würden, sei der Zusammenhang des Faserbandes nur gering. Im übrigen seien die Drehung des sich bildenden Fadens und die Art des Anspinnens ebenso nachteilig wie bei der Vorrichtung nach Figur 1 der britischen Patentschrift 477.259.

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, die vorbeschriebenen Nachteile zu vermeiden. Diese Aufgabe werde durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bezeichneten Arbeitsmittel gelöst.

2. Das Bundespatentgericht bejaht die Neuheit, den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe der in Anspruch 1 enthaltenen Lehre. Zur Frage der erfinderischen Leistung führt das Bundespatentgericht aus: Für das wesentliche Merkmal des Anspruchs 1, nämlich die Anordnung einer feststehenden Faserleitscheibe, durch die die zuzuführenden losen Fasern in der Spinnwalze von dem sich bildenden, gedrehten Faden räumlich getrennt würden, gebe der Stand der Technik kein Vorbild. Zwar seien bei der Vorrichtung nach Figur 2 der britischen Patentschrift 477.259 die zugeführten losen Fasern von dem sich bildenden Faden ebenfalls räumlich getrennt. Diese Trennung werde aber durch eine rotierende, kegelförmige Glocke bewirkt. Diese bekannte Vorrichtung habe daher keine Anregung dazu geben können, die Trennung mit Hilfe einer feststehenden Faserleitscheibe zu bewirken.

3. Es könne dahinstehen, ob das im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltene Merkmal der "nach vorn geneigten Nadeln" dem Einsprechenden widerrechtlich entnommen sei und eine selbständige Erfindung darstelle. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme liege schon deshalb nicht vor, weil dieses Merkmal nicht den "wesentlichen Inhalt" des geltend gemachten Anspruchs 1 im Sinne von § 4 Abs. 3 PatG bilde. Der wesentliche Inhalt einer Anmeldung sei dann entnommen, wenn sämtliche wesentlichen, das heißt alle zur Erfindungseigenschaft der streitigen Lehre beitragenden Merkmale vom Verletzten stammten. Sobald die angemeldete Lehre einen erfinderischen Überschuß gegenüber dem Entnommenen aufweise, liege keine Entnahme des wesentlichen Inhalts der streitigen Lehre vor. Unter der "Anmeldung" bzw. den angemeldeten Lehren, auf deren wesentlichen Inhalt es nach § 4 Abs. 3 PatG ankomme, seien allerdings nicht nur diejenigen Lehren zu verstehen, für die als "Gegenstand" (im Sinne der Dreiteilungslehre) der Ansprüche ausdrücklich Schutz beansprucht werde, sondern auch diejenigen Lehren, für die als mitgeschützter allgemeiner Erfindungsgedanke selbständiger Schutz, also z.B. Elementen- oder Teilkombinationsschutz beansprucht werden könne. In diesen Fällen stehe dem Erfinder des entnommenen Teils das Recht auf Einspruch mit dem Ziel der Versagung eines Patentschutzes für diesen Teil zu. Die genannten Voraussetzungen seien jedoch im vorliegenden Falle nicht erfüllt. So bedürfe es keiner näheren Erörterung, daß das als entnommen geltend gemachte Merkmal nicht den "Gegenstand" der Anmeldung ausmache. Das streitige Merkmal genieße aber auch nicht als mitgeschützter allgemeiner Erfindungsgedanke selbständigen Schutz, und zwar schon deshalb nicht, weil ein solcher durch die diesbezügliche

Erklärung der Anmelderin in der Beschreibung ausdrücklich ausgeschlossen sei. Die in einer solchen klargestellten oder beschränkten Anmeldung zweifelsfrei nur noch geschützte, nur teilweise entnommene Gesamterfindung sei eine "gemeinsame Erfindung" im Sinne von § 3 Satz 2 PatG, und der Miterfinder sei in einem solchen Fall auf die Geltendmachung seiner Mitberechtigung gemäß § 5 PatG beschränkt. Der in der Literatur teilweise vertretenen Auffassung, der Verletzte könne auch bei erfinderischer Zutat des Anmelders in jedem Fall die vollständige Versagung des Patents verlangen, könne sich der Senat nicht anschließen.

II. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, eine widerrechtliche Entnahme des Anmeldungsgegenstandes liege auch dann nicht vor, wenn das Merkmal der "nach vorn geneigten Nadeln" den Unterlagen des Einsprechenden entnommen sei, greifen im Ergebnis nicht durch.

1. Nach § 4 Abs. 3 PatG hat der Patentsucher keinen Anspruch auf Erteilung eines Patents, wenn "der wesentliche Inhalt" seiner Anmeldung dem Einsprechenden widerrechtlich entnommen wurde. Die Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ist vom Anmeldungsgegenstand her zu beurteilen. Entscheidend ist hierbei, ob dasjenige, was das Erfinderische der Anmeldung ausmacht, mit dem entnommenen Gedankengut übereinstimmt. Es entspricht allgemeiner Auffassung, daß eine Entnahme des wesentlichen Inhalts der Anmeldung auch dann vorliegt, wenn der Anmelder Abwandlungen und Ergänzungen vornimmt, die im Rahmen des Fachkönnens liegen (Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl. § 4 PatG Rdn. 39; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl, § 4 Rdn. 28;

Lindenmaier, Das Patentgesetz, 6. Aufl. § 4 Rdn. 23;
H. Tetzner, Das materielle Patentrecht, 1972 § 4 Rdn. 38).
Ein wirksamer Schutz des Verletzten ist nur gewährleistet,
wenn solche im Fachkönnen liegenden Ergänzungen oder Änder-
ungen beim Vergleich mit dem entnommenen Erfindungsbesitz
außer Betracht bleiben. Stellt sich dagegen der Anmeldungs-
gegenstand gegenüber dem entnommenen Gedankengut als er-
finderische Leistung dar, so weicht der wesentliche Inhalt
der Anmeldung zumindest teilweise von dem Erfindungsbesitz
des Verletzten ab, so daß jedenfalls eine unmittelbare An-
wendung des § 4 Abs. 3 PatG nicht möglich ist. Der auf wider-
rechtliche Entnahme gestützte Einspruch hätte deshalb nur
dann in vollem Umfange Erfolg haben können, wenn die Anmel-
derin nur solche Ergänzungen des angeblich entnommenen Ge-
dankenguts vorgenommen hätte, die keine erfinderische
Leistung darstellen.

2. Der Rechtsbeschwerde ist einzuräumen, daß das Bun-
despatentgericht diese Frage nicht gesondert geprüft hat.
Ein Begründungsmangel liegt jedoch insoweit nicht vor; denn
das Bundespatentgericht hat bei der Prüfung der Erfindungs-
höhe der streitigen Anmeldung ausschließlich auf das - un-
streitig nicht entnommene - Merkmal der "feststehenden Fa-
serleitscheibe" abgestellt, diesen Teil der Lösung als das
wesentliche Merkmal des Anspruchs 1 bezeichnet, welches
die erfinderische Leistung begründe, und damit zugleich
entschieden, daß die Anmeldung einen erfinderischen Über-
schuß gegenüber dem angeblichen Erfindungsbesitz des Ein-
sprechenden aufweist. Ein Rechtsfehler ist insoweit nicht
festzustellen.

a) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatent-
gericht sei schon deshalb zu einer unzutreffenden Bewertung
des Inhalts der Anmeldung gelangt, weil es eine nähere

Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung der streitigen Lehre unterlassen und insbesondere die Vorteile nicht in seine Betrachtung einbezogen habe, welche durch das Merkmal der "nach vorn geneigten Nadeln" erzielt würden, ist die Rüge nicht begründet. Das Bundespatentgericht hat im einzelnen die Nachteile der bekannten Vorrichtungen dargestellt und es als die Aufgabe der Anmeldung bezeichnet, diese Nachteile zu beseitigen. Ob hierdurch die der streitigen Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe umfassend beschrieben ist, konnte das Bundespatentgericht dahingestellt sein lassen, da nach seiner Auffassung bereits der Teil der Lehre, der sich mit der räumlichen Trennung von Faden und Fasern befaßt, erfinderisch ist.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt auch zu Unrecht, dem Bundespatentgericht sei beim Fortschrittsvergleich mit der in Figur 2 der britischen Patentschrift 477.259 gezeigten Vorrichtung ein denkgesetzlicher Fehler unterlaufen, der zu einer fehlerhaften Beurteilung des Wesens der beanspruchten Lehre geführt habe. Das Bundespatentgericht habe nämlich im Widerspruch zu physikalischen Gesetzen angenommen, daß bei der Vorrichtung der Entgegenhaltung durch die rotierende Glocke 44 eine Luftströmung erzeugt werde, die zunächst schräg nach außen gehe, dann nach innen umgelenkt werde und durch die zentralen Öffnungen 14 bzw. 58 entweiche, wobei schädliche Luftwirbel entstehen könnten. In Wirklichkeit ströme die Luft infolge der Zentrifugalkraft nach außen, so daß im Zentrum ein Vakuum entstehe und Luft durch die Öffnungen 14 bzw. 58 einströme. Der Senat vermag jedoch einen denkgesetzlichen Fehler in den Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht zu erkennen. Die Überlegungen der Rechtsbeschwerde beruhen auf der Annahme, daß die Spinnwalze der Entgegenhaltung mit Durchbrüchen versehen sei, durch die die Luft aus-

strömen könne. Das Bundespatentgericht geht jedoch im Einklang mit der Patentschrift davon aus, daß solche Durchbrüche bei der in Figur 2 der Entgegenhaltung gezeigten Vorrichtung nicht vorhanden sind (vergl. Seite 8 oben der Beschlußausfertigung).

c) Es ist auch nicht zu beanstanden, daß das Bundespatentgericht im Hinblick auf den Einwand der widerrechtlichen Entnahme bei der Prüfung des Vorliegens einer erfinderischen Leistung das - unstreitig von der Anmelderin stammende - Merkmal der "feststehenden Faserleitscheibe" in den Vordergrund gestellt hat und dabei zu dem Ergebnis gelangt ist, daß bereits dieses Merkmal den Erfindungscharakter der in Anspruch 1 beschriebenen Lehre begründe. Das Bundespatentgericht geht erkennbar davon aus, daß von den Entgegenhaltungen nur die in Figur 2 der britischen Patentschrift 477.259 gezeigte Vorrichtung eine räumliche Trennung von Fasern und Faden lehrt, daß aber auch dort die Gefahr besteht, daß sich die Fasern von der Innenwand der Walze lösen und mit dem sich bildenden Faden in Berührung kommen, weil durch die Rotation der kegelförmigen Glocke schädliche Luftwirbel entstehen können (vergl. Seite 11 oben der Beschlußausfertigung). Auf der Grundlage dieser Feststellungen konnte das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler zu der Auffassung gelangen, daß der Vorschlag der Anmelderin, statt der rotierenden Glocke eine feststehende Faserleitscheibe zu verwenden, weder durch Figur 2 der britischen Patentschrift 477.259 noch durch den Stand der Technik im übrigen nahegelegt war. Für die Annahme, daß das Bundespatentgericht bei diesem Vergleich unberücksichtigt gelassen haben könnte, daß die rotierende Glocke und die feststehende Faserleitscheibe jeweils nur Teile einer Gesamtvorrichtung sind, besteht kein Anhaltspunkt.

3. Die von der Rechtsbeschwerde und teilweise auch in der Literatur vertretene Auffassung, daß im Falle einer widerrechtlichen Entnahme das Patent selbst dann insgesamt zu versagen sei, wenn die Anmeldung gegenüber dem entnommenen Gedankengut einen erfinderischen Überschuß aufweise, weil der Verletzte nicht zu dulden brauche, daß sein Geistesgut gegen seinen Willen patentiert werde (Neumar in Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. § 5 Rdn. 5; insoweit unklar Nastelski in Reimer, aaO, § 4 Rdn. 26 und Nirk in Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. § 4 Rdn. 29) teilt der Senat nicht. Es ist zwar richtig, daß das Gesetz die Frage, wie eine nur teilweise Entnahme des Anmeldungsgegenstandes im Erteilungsverfahren zu behandeln ist, nicht ausdrücklich regelt. Bei der gebotenen Ergänzung der gesetzlichen Regelung muß jedoch berücksichtigt werden, daß für die Nichtigkeitsklage der Fall der Teilentnahme in § 13 Abs. 2 PatG besonders behandelt ist und daß dort der Verletzte nicht etwa einen Anspruch auf vollständige Nichtigkeitsklärung des Patents hat, sondern nur eine entsprechende Beschränkung verlangen kann. Es wäre mit dieser Regelung unvereinbar, dem Verletzten im Einspruchsverfahren weitergehende Rechte einzuräumen, zumal dies zu seinem Schutz auch nicht erforderlich ist.

Dem Verletzten muß aber bei nur teilweiser Entnahme auch im Erteilungsverfahren in entsprechender Anwendung des § 4 Abs. 3 PatG gestattet sein, den Einspruch mit dem Ziel einer Beschränkung auf den nicht entnommenen Teil des Anmeldungsgegenstandes durchzuführen, vorausgesetzt, daß der entnommene Teil selbständig schutzfähig ist und einen trennbaren Bestandteil der Anmeldung bildet. Dies gilt auch dann, wenn das entnommene Gedankengut - wie

hier - nur ein Element der angemeldeten Gesamtkombination ist, das aber auch für sich alleine schutzfähig wäre (vergl. Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl. § 4 Rdn. 39; V. Tetzner in GRUR 1963, 550 ff). Das hat das Bundespatentgericht hinsichtlich des Merkmals der "nach vorn geneigten Nadeln" zu Gunsten des Einsprechenden unterstellt. In einem solchen Falle liegen zwei selbständige Erfindungen vor, von denen die eine das Kombinationselement und die andere die unter Einbeziehung dieses Elements gebildete Kombination betrifft. Allerdings kann eine Trennung dieser beiden Erfindungen nicht in der Weise geschehen, daß das entsprechende Merkmal aus dem Kombinationsanspruch gestrichen wird; denn dies würde, worauf das Bundespatentgericht zu Recht hingewiesen hat, zu einer unzulässigen Erweiterung der bekannt gemachten Anmeldung führen. Eine Aufteilung ist aber - jedenfalls im Erteilungsverfahren - in der Weise möglich und geboten, daß der Anmelder von sich aus auf einen selbständigen Schutz des entnommenen Elements verzichtet (vergl. V. Tetzner in GRUR 1963, 550 ff) oder, wenn der Anmelder hierzu nicht bereit ist, in den Gründen des Erteilungsbeschlusses ein selbständiger Schutz insoweit versagt wird, und daß der Verletzte das entnommene Element zum Gegenstand einer eigenen Anmeldung macht.

Soweit demgegenüber teilweise die Auffassung vertreten wird, daß eine widerrechtliche Entnahme überhaupt nicht vorliege, wenn der Patentsucher nur eine Kombination anmelde und diese ein entnommenes Element enthalte (RG Bl. 1907, 106, 107; PA Mitt. 1937, 58, 59; Damme/Lutter, Das Deutsche Patentrecht, 3. Aufl. S. 261; Isay, Patentgesetz, 6. Aufl. § 3 Rdn. 31; Lindenmaier, Das Patentgesetz, 6. Aufl. § 4 Rdn. 24; H. Tetzner, Das materielle Patentrecht, 1972 § 4 Rdn. 38), wird übersehen,

daß bei der Behandlung dieser Fälle zwei Probleme zu unterscheiden sind. Es ist zutreffend, daß dem Anmelder aufgrund des Einspruchs des Verletzten nicht der beanspruchte Schutz für die Kombination versagt werden darf; denn am Zustandekommen dieser Kombination hat der Verletzte jedenfalls keinen unmittelbaren Anteil. Außerdem werden durch die Gewährung des Schutzes für die Kombination als solche die Rechte des Verletzten nicht berührt; denn er wird hierdurch nicht gehindert, gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG ein Patent für das entnommene Element zu erlangen. Es muß aber auch berücksichtigt werden, daß der Anmelder durch die Erteilung des Kombinationspatents unter Umständen selbständigen Schutz für das entnommene Element erhält und daß ein solcher Elementenschutz der Erteilung eines Patents für das dem Verletzten zustehende Gedanken- gut entgegenstehen würde, sofern nicht dem Verletzten die Möglichkeiten des § 4 Abs. 3 PatG zur Verfügung stehen. Es entspricht einem berechtigten Anliegen des Verletzten, dieser Möglichkeit vorzubeugen und das entnommene Element zum Gegenstand einer eigenen Anmeldung zu machen. Ein sachgerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Anmelders und des Verletzten ist in diesem Falle nur dadurch zu erreichen, daß dem Anmelder die Kombination geschützt, aber aufgrund des Einspruchs der selbständige Schutz des entnommenen Elements ausgeschlossen wird.

Demnach hätte der Einspruch des Verfahrensbeteiligten M. zu einer Beschränkung der Tragweite der Anmeldung führen können. Insoweit ist der Einspruch aber gegenstandslos geworden, nachdem die Anmelderin von sich aus auf einen selbständigen Schutz des Merkmals der "nach vorn geneigten Nadeln" verzichtet hat.

In diesem Zusammenhang ist im Hinblick auf die Darlegungen des Bundespatentgerichts auf folgendes hinzuweisen: Wenn der Einsprechende berechtigt war, in entsprechender Anwendung des § 4 Abs. 3 PatG den Einspruch mit dem Ziel zu erheben, daß in der Anmeldung die Möglichkeit eines selbständigen Schutzes für das entnommene Element ausgeschlossen wird, so gibt ihm der entsprechende Verzicht der Anmelderin auch die Möglichkeit, insoweit eine Nachanmeldung unter Inanspruchnahme des Anmeldetages der streitigen Anmeldung vorzunehmen. Zwar besteht nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 3 Satz 2 PatG ein Nachanmelderecht nur, wenn die Anmeldung aufgrund des Einspruchs zurückgenommen oder zurückgewiesen wird; die entsprechende Anwendung des § 4 Abs. 3 PatG auf Fälle der vorliegenden Art erfordert es aber, auch den Ausschluß des Schutzes für einzelne Kombinationselemente der Anmeldung für die Inanspruchnahme der Entnahme-Priorität ausreichen zu lassen. Dabei dürfte die Frist für die Nachanmeldung entgegen der Auffassung von V. Tetzner (GRUR 1963, 551) jedenfalls dann nicht von der amtlichen Mitteilung über einen entsprechenden Verzicht der Anmelderin abhängen, wenn wie hier der Einspruch auch und in erster Linie darauf gestützt war, daß das gesamte Patent wegen widerrechtlicher Entnahme zu versagen sei; denn bevor nicht endgültig über den Einspruch entschieden ist, steht der Umfang des Nachanmelderechts nicht fest.

III. Zur Entscheidung der vom Bundespatentgericht weiterhin behandelten und im Ergebnis verneinten Frage, ob die mit dem auf widerrechtliche Entnahme gestützten Einspruch befaßten Instanzen verpflichtet oder auch nur befugt seien, darüber zu entscheiden, ob tatsächlich eine Entnahme vorliegt, wenn wie hier die Anmelderin von sich aus einen Teilverzicht erklärt hat, besteht im vorliegenden Fall keine Veranlassung.

Aus dem Gesamtzusammenhang des Verfahrensablaufs ergibt sich, daß der Verzicht wegen des Entnahme-Einwandes des Einsprechenden erklärt wurde. Außerdem hat die Anmelderin in der Rechtsbeschwerde-Erwidernung nochmals erklären lassen, daß der Verzicht auf einen selbständigen Schutz des Merkmals der "nach vorn geneigten Nadeln" in die Beschreibung aufgenommen wurde, um den langjährigen Entnahmestreit zu beenden.

Angesichts dieser eindeutigen Erklärung müssen auch die mit einer etwaigen Nachanmeldung befaßten Instanzen davon ausgehen, daß der Verzicht der Anmelderin durch den Einspruch veranlaßt worden ist, so daß jedenfalls in einem solchen Fall kein Rechtsschutzinteresse des angeblich Verletzten besteht, zusätzlich noch eine Entscheidung über diese Frage zu erlangen.

IV. Soweit die Rechtsbeschwerde schließlich rügt, das Bundespatentgericht habe den Hilfsantrag des Einsprechenden nicht ordnungsgemäß beschieden, kann sie damit keinen Erfolg haben.

Der Einspruch kann nur auf die in § 32 Abs. 1 PatG aufgeführten Gründe gestützt werden. Die dort genannten Voraussetzungen sind hinsichtlich des Hilfsantrags des Einsprechenden nicht erfüllt. Das Bundespatentgericht konnte den Hilfsantrag deshalb als unzulässig behandeln oder als bloße Anregung ansehen, die Tragweite der Unteransprüche klarzustellen. Das Bundespatentgericht ist offenbar von letzterem ausgegangen, konnte insoweit aber auf nähere Darlegungen verzichten, nachdem die Anmelderin die Merkmale, durch die die Lehre der Unteransprüche 2 und 3 gekennzeichnet ist, in der Beschreibung bzw. im Anspruch

selbst als bekannt bezeichnet hatte (vergl. Seite 5 Abs. 2 der Beschreibung zu Unteranspruch 2 und den Wortlaut des Unteranspruchs 3).

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hielt der Senat nicht für geboten.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Hesse ist durch Urlaub
verhindert zu unterschreiben

Ballhaus

Brodeßer

ABSCHRIFT

BUNDESGERICHTSHOF

X 33 5/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 11 11 349.4-26

der Fried. K. [REDACTED] GmbH, [REDACTED] Z [REDACTED], A [REDACTED] Straße [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligter:

Julius M [REDACTED], M [REDACTED], F [REDACTED] ring [REDACTED],

Einsprechender und
Rechtsbeschwerdeführer,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der 4. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Heese und Brodeur am 11. Mai 1977

beschlossen:

Der Beschluß vom 1. März 1977 wird in
Rabrum berichtigt. Verfahrensbevoll-
mächtigter der Anmelderin und Rechts-
beschwerdegegnerin ist Rechtsanwalt
F[REDACTED], Verfahrensbevollmächtigter
des Einsprechenden und Rechtsbeschwerde-
führers ist Rechtsanwalt Dr. K[REDACTED].

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Heese

Brodeur