

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 7/72

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■.■■■

der T■■■■ Patentverwertungsgesellschaft mbH,  
U■■/D■■■■, El■■■■straße ■■■, vertreten durch seine  
Geschäftsführer,

Anmelderin und Rechtsbe-  
schwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■,  
■■■■■ -

Verfahrensbeteiligter:

Int■■■■ für Ru■■■■ e.V.,  
Dü■■■■, B■■■■straße ■■■, vertreten durch seinen Vor-  
stand,

Einsprechender und Rechts-  
beschwerdegegner,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ■■■■■,  
■■■■■ -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 16. Oktober 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats XV) des Bundespatentgerichts vom 17. Februar 1972 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. Auf die Anmeldung vom 9. April 1966 beschloß das Patentamt am 13. Dezember 1968 die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Schaltungsanordnung zur Wiedergabe eines aufgezeichneten Farbfernsehsignals. Auf die Beschwerde des Einsprechenden hat das Bundespatentgericht das nachgesuchte Patent versagt, dem folgender Hauptanspruch zugrunde lag:

"Schaltungsanordnung zur Wiedergabe eines auf einem Aufzeichnungsträger aufgezeichneten Farbfernsehsignals, wobei zeilenweise abwechselnd verschiedene Farbkomponenten darstellende Signale aufgezeichnet sind und mittels einer Verzögerungseinrichtung für eine Zeilendauer jeweils ein Signal in den Zeilen wiederholt wird, in

- 3 -

denen es am Ausgang des Aufzeichnungsgeräts nicht verfügbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer zeilensequentiellen Aufzeichnung der drei die Grundfarben darstellenden Farbsignale (G,B,R,) der Ausgang des Aufzeichnungsgerätes (7) an den Eingang der Reihenschaltung von zwei Verzögerungseinrichtungen (9, 10) mit je der Verzögerungszeit einer Zeilendauer angeschlossen ist, und daß für jeweils ein Farbsignal ein zeilenfrequenter Schalter (13, 14 oder 15) mit drei Eingängen und einem Ausgang vorgesehen, mit seinen drei Eingängen an den Eingang (8), den Mittelpunkt (11) und das Ende (12) der Reihenschaltung angeschlossen und mit einer solchen Schaltphase betätigt ist, daß an seinem Ausgang das zugehörige Farbsignal für die Wiedergabe in jeder Zeile verfügbar ist."

Dagegen richtet sich die in dem angefochtenen Beschluß nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sachlich hat sie keinen Erfolg.

1. Die Rechtsbeschwerde ist der Ansicht, das Bundespatentgericht habe den Anmeldungsgegenstand falsch gewürdigt und damit zugleich seine Begründungspflicht verletzt. Die Erfindung betreffe eine neuartige Schaltungsanordnung zur Wiedergabe eines aufgezeichneten Farbfernsehsignals, wobei zu berücksichtigen sei, daß auch die zugrunde liegende Aufzeichnungsart neu sei. Zwar richte sich das Schutzbegehren nicht auf diese neue Aufzeichnungsart, aber auch nicht nur auf die neue Wiedergabeschaltung, sondern auf die neue Wiedergabeschaltung für



die neue Aufzeichnungsart. Dies habe das Bundespatentgericht verkannt. Es habe die neue Aufzeichnungsart als "wertungsfreie Voraussetzung" der Erfindung angesehen und bei der Prüfung der Erfindungshöhe unberücksichtigt gelassen. Damit habe es rechtsfehlerhaft nicht die Gesamtheit der angemeldeten Erfindung geprüft. Die neue Wiedergabeschaltung werde technisch und patentrechtlich erst durch die neue Aufzeichnungsart definiert. Es handele sich, was auch das Bundespatentgericht anerkannt habe, um einen einheitlichen Komplex mit einer einheitlichen Problemlösung. In diesem Falle sei es unzulässig, einen wesentlichen Teil dieses Komplexes bei der Prüfung unberücksichtigt zu lassen. Hierin liege ein Begründungsmangel; denn ein patentbegründender Bestandteil der Erfindung sei übergangen worden. Die Wertung der neuen Aufzeichnungsart als "wertungsfreie Voraussetzung" bedeute das Übergehen eines patentbegründenden selbständigen Verteidigungsmittels, wobei es gleichgültig sei, ob man die Aufzeichnungsart zu den Lösungsmitteln oder zur Aufgabe rechnen wolle.

Jedenfalls sei die zur Erfindung gehörige Neuheit der Aufzeichnungsart ein selbständiges Verteidigungsmittel im Sinne der Rechtsprechung, das bei der Prüfung der Erfindungshöhe nicht hätte übergangen werden dürfen. Mindestens hätte das Bundespatentgericht aber Anlaß gehabt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die im Zusammenhang mit dem von ihm geprägten Rechtsbegriff "wertungsfreie Voraussetzung" auftretenden Fragen seien von grundsätzlicher Bedeutung.

2. Die Rüge der fehlenden Begründung greift nicht durch.

Ein Begründungsmangel ist nach der ständigen Rechtsprechung des Senats nicht schon dann anzunehmen, wenn die Gründe nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind (vgl. vor allem BGHZ 59, 333, 337 ff - Warmpressen). Vielmehr kommt es immer entscheidend darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund - mag dieser vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung maßgebend gewesen ist. Der angegriffenen Entscheidung muß entnommen werden können, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Überlegungen maßgebend gewesen sind. Nach diesen Grundsätzen fehlt es in der angegriffenen Entscheidung nicht an einer Begründung.

a) Das Bundespatentgericht hat zunächst ausgeführt, dem Anmeldungsgegenstand liege die Aufgabe zugrunde, eine vereinfachte Schaltungsanordnung zur Wiedergabe eines zeilensequentiell aufgezeichneten Farbfernsehsignals zu schaffen. Zur Lösung sei bei einer zeilensequentiellen Aufzeichnung der drei die Grundfarben darstellenden Farbsignale der Ausgang des Aufzeichnungsgeräts an den Eingang der Reihenschaltung von zwei Verzögerungseinrichtungen mit je der Verzögerungszeit einer Zeilendauer angeschlossen und ferner für jeweils ein Farbsignal ein zeilenfrequenter Schalter mit drei Eingängen und einem Ausgang vorgesehen, der mit seinen drei Eingängen an den Ausgang, den Mittelpunkt und das Ende der Reihenschaltung angeschlossen sei und mit einer solchen Schaltphase betätigt werde, daß an seinem Ausgang das zugehörige Farbsignal für die Wiedergabe in jeder Zeile verfügbar sei.

64

Dabei gehe der Anmeldungsgegenstand eindeutig von der wertungsfreien Voraussetzung aus, daß das wiederzugebende Farbfernsehsignal die drei die Grundfarben darstellenden Farbsignale zeilensequentiell aufgezeichnet enthalte und daß diese Information vom Ausgang des Aufzeichnungsgeräts an den Eingang der erfindungsgemäßen Wiedergabeanordnung gelange. Da die Anmeldung aber nur eine Schaltungsanordnung zur Wiedergabe betreffe und auch der Patentanspruch nur hierauf gerichtet sei, könne das aufgezeichnete Farfernsehsignal (der beschriftete Aufzeichnungsträger) nicht Bestandteil der Lösung sein, was indes nicht heiße, daß die Aufzeichnung als bekannt zu unterstellen sei. Die sonach verbleibende Lösung sei durch eine britische Vorveröffentlichung nahegelegt.

b) Zugunsten der Rechtsbeschwerde kann davon ausgegangen werden, daß diese Beurteilung nicht zutrifft. Der nicht allgemein gebräuchliche Begriff der "wertungsfreien Voraussetzung" kann wohl Merkmale betreffen, welche mit der Lehre des Patents nichts zu tun haben, beispielsweise solche, die nur zufälligen oder beiläufigen Charakter haben, und für die ersichtlich kein Schutz begehrt wird (vgl. Benkard, PatG- 6. Aufl. § 1 Rdn. 39). Im Streitfall spricht einiges dafür, daß die Anmelderin für das Aufzeichnungsverfahren zwar keinen besonderen Schutz begehrt, daß dieses Verfahren aber untrennbar mit der übrigen Lehre zusammenhängt, also einen einheitlichen Komplex bildet. In einem solchen Fall könnte es rechtsfehlerhaft sein, das Aufzeichnungsverfahren bei der Beurteilung des Gegenstandes der Erfindung völlig außer Betracht zu lassen. Aufgabe des Patents wäre es dann nicht, allgemein eine neue Schaltungsanordnung für die Wiedergabe von aufgezeichneten Farbfernsehsignalen

zu finden, sondern eine spezielle neue Schaltungsanordnung für ein bestimmtes - möglicherweise ebenfalls neues - Aufzeichnungsverfahren. Das Aufzeichnungsverfahren wäre somit Teil der Aufgabe und damit - zusammen mit der Lösung - Bestandteil der Erfindung.

Selbst wenn das Bundespatentgericht die Aufgabe verkannt hätte, so wären die Gründe insoweit allenfalls unvollständig oder falsch, sie fehlten aber nicht im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG (vgl. BGHZ aa0; Benkard aa0 § 41 p Rdn. 28), denn der angegriffene Beschluß läßt deutlich erkennen, was das Bundespatentgericht als Aufgabe der angemeldeten Erfindung angesehen hat. Gleiches gilt für die Lösungsmittel. Auch wenn man, wie die Anmelderin vorschlägt, das Aufzeichnungsverfahren zur Lösung rechnen wollte, könnte der Beschluß allenfalls unzureichend oder falsch begründet sein.

Sollte etwa hierdurch die Erfindung insgesamt unzutreffend gewürdigt worden sein, so wäre auch das noch kein Verfahrensmangel nach § 41 p Abs. 3 PatG. Im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ist nicht die sachliche Richtigkeit, sondern nur die Einhaltung des Begründungszwanges zu überprüfen (BGH aa0).

c) Eine andere rechtliche Beurteilung ergibt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Nichteingehens auf ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel. Ein Begründungsmangel kann zwar vorliegen, wenn ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel in der angegriffenen Entscheidung nicht berücksichtigt ist. Hier könnte es zwar in der Neuheit der Aufzeich-

14

nungsart zu erblicken sein. Das Bundespatentgericht hat diese Frage aber nicht übergangen. Es ist vielmehr von der Neuheit der Aufzeichnungsart ausgegangen (Beschl. S. 6). Ob es fehlerhaft war, die neue Aufzeichnungsart bei der Prüfung der Erfindungshöhe nicht zugunsten der Anmelderin zu werten, kann dahinstehen, denn auch dieser Umstand könnte der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Das Bundespatentgericht hat - von seiner Auffassung aus folgerichtig - den Anmeldegegenstand anhand des Standes der Technik geprüft und die Erfindungshöhe verneint. Es hat seine Überzeugung begründet. Ob diese Wertung zutrifft, kann im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden. Deshalb läßt sich dieser Fall auch nicht mit der von der Rechtsbeschwerde herangezogenen Entscheidung des Senats vom 27. Oktober 1970 (BGH GRUR 1971, 115 - Lenkradbezug) vergleichen. Dort handelte es sich um eine zugelassene Rechtsbeschwerde, so daß der angegriffene Beschluß auch auf seine inhaltliche Richtigkeit geprüft werden mußte.

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

Die von der Rechtsbeschwerde angeregte mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler