

18

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 8/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der K[REDACTED] Ka[REDACTED] Se[REDACTED] S[REDACTED], T[REDACTED] (Japan),

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

betreffend die Patentanmeldung P 1 278 930.9-27

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 19. Mai 1976 durch die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler, Dr. Windisch und Dr. Hesse

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 34. Senats (technischer Beschwerdesenat XXI) des Bundespatentgerichts vom 21. Januar 1975 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Das von der Anmelderin für einen aus einer Kunststoffolie gebildeten Beutel nachgesuchte Patent wurde im Einspruchsverfahren vom Deutschen Patentamt wegen fehlender Erfindungshöhe versagt. Die dagegen eingelegte Beschwerde blieb ohne Erfolg. Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen". Die Rechtsbeschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

- 3 -

III. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Patenterteilungsbegehren in erster Linie auf folgenden - einzigen - Patentanspruch gerichtet:

"Aus einer Kunststoffolie gebildeter Beutel mit zwei gegenüberliegenden, an den Seitenkanten und am Boden dicht miteinander verbundenen Beutelwänden, an deren Innenseite im Abstand von den freien Beutelrändern jeweils einstückig mit den Beutelwänden eine eine Vollrippe und eine Hohlrippe aufweisende Verschlusseinrichtung angebracht ist, die infolge ihrer Gestaltung von außen leichter als von innen trennbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Widerstand gegen Trennen der Verschlusseinrichtung von innen mindestens gleich ist der Bruchfestigkeit oder Reißfestigkeit der Folie und gleichzeitig der Widerstand gegen Trennen der Verschlusseinrichtung von innen ein Mehrfaches beträgt gegenüber dem Widerstand gegen ein Trennen von außen.

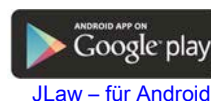
Jeweils hilfsweise hat die Anmelderin die Patenterteilung nach den Anspruchsfassungen A (1. Hilfsantrag), B(2. Hilfsantrag) und C (3. Hilfsantrag) erbeten. Wegen des Inhalts dieser Anträge wird auf die Abschnitte V, VI und VII des angefochtenen Beschlusses verwiesen.

IV. In dem angefochtenen Beschluß hat das Bundespatentgericht die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes nach dem Hauptanspruch festgestellt und die Frage, ob mit ihm ein technischer Fortschritt gegenüber dem Bekannten erzielt werde, dahingestellt sein lassen. Denn jedenfalls fehle ihm aus den folgenden Gründen die Erfindungshöhe:

Aus der japanischen Gebrauchsmusterschrift 32-10 736 sei dem Fachmann bekannt gewesen, daß Beutel



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



mit einer aus einer Voll- und einer Hohlrippe bestehenden Verschlusseinrichtung ausgestattet werden, bei der das Profil der zusammenwirkenden Rippen jeweils so unsymmetrisch gestaltet ist, daß einem unbeabsichtigten Lösen von dem Innenraum des Beutels her, z. B. auf Grund eines auftretenden größeren Innendrucks, ein größerer Widerstand entgegengesetzt wird als einem gewollten Lösen von außen her auf Grund des Voneinanderentfernens der freien Ränder des Verschlusses durch die Hand des Benutzers.

Diesem Stand der Technik habe der Fachmann allerdings folgende Lehre nicht entnehmen können:

- a) einmal die Lehre, die Rippen einer derartigen Verschlusseinrichtung einstückig mit den Beutelmäänden auszubilden und
- b) die weitere Lehre, den genannten Widerstand des Verschlusses gegen Öffnen desselben von dem Innenraum des Beutels her abzustimmen
 - aa) einerseits auf die Bruch- oder Reißfestigkeit der Beutelmäände, derart, daß der erstere Wert zumindest gleich groß wie der letztere ist oder - anders ausgedrückt - daß bei Auftreten eines Überdrucks von innen her ein Bersten der Beutelmäand zeitlich vor, im Extremfall zugleich mit dem Aufspringen des Verschlusses erfolgt und
 - bb) andererseits auf den Widerstand des Verschlusses gegen das Öffnen von außen, derart, daß der Widerstand gegen Öffnen von innen her ein Mehrfaches beträgt gegenüber dem Widerstand gegen das gewollte Öffnen von außen.

Aus der USA-Patentschrift 2 746 502 und der deutschen Auslegeschrift 1 112 446 sei es dem Fachmann ferner geläufig gewesen, daß bei Beuteln oder beutelartigen Behältern, die mit einer aus Voll- und Hohlrippen bestehenden Verschlusseinrichtung ausgestattet sind, die genannten Rippen jeweils einstückig mit den Beutelwänden ausgebildet werden könnten, so daß das unter a) genannte Merkmal an sich bekannt sei.

Hinsichtlich der unter b) genannten beiden Abstimmungsmaßnahmen habe der Fachmann zwar auch aus dem zuletzt genannten Stand der Technik keine unmittelbaren Anregungen erhalten, jedoch habe sich die erste Abstimmungsmaßnahme ohne weiteres als selbstverständlich dann aus seinem Fachwissen als Techniker ergeben, wenn er habe verhindern wollen, daß der Verschluß bei einer Beanspruchung des Beutels, die seinen Innendruck über das normale Maß hinaus vergrößere, vor dem Bersten desselben aufspringen und somit seine naturgegebene Funktion als Verschluß nicht hinreichend erfüllen werde. Da der Fachmann andererseits die Beutelwände nicht dicker wählen werde als erforderlich, sei es für ihn das Nächstliegende gewesen, die Folienstärke so zu wählen, daß ihre Reiß- oder Bruchfestigkeit gleich dem Widerstand der Verschlusseinrichtung gegen ein Trennen von innen sei.

Ebenso habe es im Bereich des Nichterfinderischen gelegen, einen Sicherheitsbereich in Betracht zu ziehen, in dem der Fachmann den Wert für den Widerstand gegen Trennen von innen "mindestens gleich", also fakultativ auch größer machte als den der Reiß- oder Bruchfestigkeit des Werkstoffs. Derartige Sicherheitsbereiche würden im Hinblick auf die bestehenden Abweichungen und Toleran-

zen der tatsächlich erreichten Festigkeitswerte gegenüber den Festigkeitsangaben der einschlägigen Materialien in der Technik ganz allgemein eingehalten.

Was die zweite der beiden Abstimmungsmaßnahmen betreffe, so habe sie ebenfalls im einfachen Ermessen des Fachmanns gelegen, zu dem es keines erfinderischen Aufwandes bedurft habe, wenn er habe erreichen wollen, daß der Verschluß bei gleichem Widerstand gegen Öffnen von innen her noch leichter von außen zu öffnen sein sollte als dies nach der genannten japanischen Gebrauchsmusterschrift bereits gegeben gewesen sei.

Nach allem habe es sich bei dem Gegenstand des Patentanspruchs nach dem Hauptantrag um die gemeinsame Anwendung einer an sich bekannten Maßnahme (Merkmal a)) und zweier ohne weiteres naheliegender Maßnahmen (Merkmal b)) auf einen Beutel nach der genannten japanischen Gebrauchsmusterschrift gehandelt. Da weder erkennbar noch von seiten der Anmelderin glaubhaft gemacht worden sei, daß diese Merkmalsvereinigung eine nicht vorhersehbare einheitliche Gesamtwirkung zeitige, könne dieser Vereinigung auch nicht der Charakter einer patentwürdigen Kombination zuerkannt werden.

V. Die Rechtsbeschwerde rügt, der angefochtene Beschluß sei im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen, weil das Bundespatentgericht selbständige Verteidigungsmittel der Anmelderin übergangen habe. Es habe wesentliche, von ihr schriftsätzlich vorgetragene Gesichtspunkte nicht gewürdigt, insbesondere ihren Hinweis auf die Fortschrittlichkeit des Anmeldungsgegenstandes, eines Massenartikels, bei dem

der große technische Fortschritt ein beachtliches Indiz für Erfindungshöhe liefere. Zudem seien die Ausführungen des Bundespatentgerichts teilweise unklar und verworren.

Die Rüge greift nicht durch. Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat (vgl. u. a. BGHZ 39, 333, 336 - Warmpressen; BGH GRUR 1964, 201 - Elektro-Handschleifgerät; BGH Bl.f.PMZ 1974, 263 - Oberflächenprofilierung) sind für die Auslegung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG die zu § 551 Nr. 7 ZPO entwickelten Grundsätze entsprechend anwendbar. Nach dieser Vorschrift ist eine Entscheidung dann als nicht mit Gründen versehen angesehen worden, wenn auf einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO überhaupt nicht eingegangen war (RGZ 109, 201, 204; 163, 292, 295; 170, 328, 332). Im Patenterteilungsverfahren gehört dazu der Komplex der Erfindungshöhe. Ein Mangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt jedoch nicht vor, wenn die Gründe zu den einzelnen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind. Es kommt letztlich immer darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist, mag er auch unter Übergehung wesentlichen Parteivorbringens beurteilt worden sein.

Der angefochtene Beschluß läßt - wie die oben zu IV wiedergegebenen Ausführungen zeigen - klar erkennen, welche Überlegungen den Beschwerdesenat bewogen haben, dem Anmeldungsgegenstand die Erfindungshöhe nicht zuzuerkennen. Das Bundespatentgericht hat dem Komplex der Erfindungshöhe eine auf einer Gesamtwürdigung des Standes der

Technik beruhende und in sich schlüssige Begründung gewidmet. Darauf, ob es dabei auf jeden einzelnen von der Anmelderin vorgetragenen Gesichtspunkt als Indiz für vorhandene Erfindungshöhe ausdrücklich eingegangen ist, kommt es nicht an. Denn solche bloßen Anhaltspunkte oder Beweisanzeichen, aus denen erst auf das Vorliegen der Bedingungen für den Eintritt einer bestimmten Rechtsfolge (hier einer patentbegründenden Erfindungshöhe) geschlossen werden kann, können nicht einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel im obigen Sinne gleichgesetzt werden, deren Übergehen einen Begründungsmangel gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG darstellt.

Ohne Erfolg bemängelt die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht die Frage des technischen Fortschritts unter Hinweis auf die nach seiner Ansicht fehlende Erfindungshöhe hat dahingestellt sein lassen. Denn damit hat es im Rahmen der Prüfung der Erfindungshöhe gerade zugunsten der Anmelderin unterstellt, daß der Anmeldungsgegenstand einen technischen Fortschritt aufweist. Daß das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich darauf eingegangen ist, daß es sich beim Anmeldungsgegenstand um einen Massenartikel handelt, dessen Fortschrittlichkeit ein Indiz für das Vorhandensein von Erfindungshöhe sein kann, stellt keinen Begründungsmangel, sondern die bloße Nichterwähnung eines Beweisanzeichens dar, die - wie oben dargelegt - der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen vermag.

Schließlich kann der Rechtsbeschwerde auch darin nicht gefolgt werden, daß die Begründung des angefochtenen Beschlusses teilweise unverständlich oder verworren sei. Die Rechtsbeschwerde will diese Annahme auf die

zusammenfassenden Darlegungen des Beschwerdesenats zur Erfindungshöhe der Merkmalskombination (S. 9 oben des Beschl.) bezogen wissen, die wie folgt lauten:

"Nach Vorstehendem handelt es sich bei dem Gegenstand des Patentanspruchs nach dem Hauptantrag um die gemeinsame Anwendung von einer an sich bekannten Maßnahme (Merkmal a)) und zwei ohne weiteres naheliegenden Merkmalen (Merkmal b)) auf einen Beutel nach der genannten japanischen Gebrauchsmusterschrift.

Da weder erkennbar ist noch von seiten der Anmelderin glaubhaft gemacht worden ist, daß diese Merkmalsvereinigung eine nicht vorhersehbare einheitliche Gesamtwirkung zeitigt, so kann dieser Vereinigung auch nicht der Charakter einer patentwürdigen Kombination zuerkannt werden.

Der Patentanspruch nach dem Hauptantrag ist somit nicht gewährbar."

Die Rechtsbeschwerde führt dazu aus, zwar habe der Beschwerdesenat die Merkmale a) und b) einzeln bewertet, ihnen dann aber mit den oben wiedergegebenen Ausführungen nicht etwa die notwendige Erfindungshöhe, sondern eine einheitliche Gesamtwirkung aberkannt und damit die - vorher weder schriftlich noch mündlich erörterte - Frage der "Einheitlichkeit" angeschnitten. Da dies in keinem Zusammenhang mit den zuvor je für sich abgehandelten Einzelmerkmalen a) und b) stehe, müßten die Gründe in ihrer Gesamtanordnung als verworren und unverständlich bezeichnet werden.

Die Rüge ist unbegründet. Die Rechtsbeschwerde erkennt die Bedeutung der oben wiedergegebenen Beschlüßausführungen, die sich ersichtlich nicht mit der Frage der

Einheitlichkeit der Merkmalsvereinigung, sondern ausschließlich mit der Frage befassen, ob der Kombination der - zuvor als bekannte und als ohne weiteres naheliegende Maßnahmen gekennzeichneten - Einzelmerkmale a) und b) Erfindungshöhe beizumessen ist. Diese Frage wird mit der Begründung verneint, es sei nicht dargetan oder sonst erkennbar, daß diese Merkmalsvereinigung eine nicht vorhersehbare einheitliche Gesamtwirkung zeitige. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß mit dem Hinweis darauf, daß die kombinatorische Gesamtwirkung "vorhersehbar", also für den Fachmann nicht überraschend gewesen sei, ein typisches Kriterium der Erfindungshöhe angesprochen und sein Vorhandensein verneint worden ist. Damit, daß dem Begriff der Gesamtwirkung hier das Attribut "einheitlich" vorangestellt ist, kommt hingegen keineswegs zum Ausdruck, daß der Beschwerdesenat an dieser Stelle in eine Prüfung der Einheitlichkeitsfrage hätte eintreten wollen, die zuvor niemals bezweifelt oder auch nur diskutiert worden war. Vielmehr ist er erkennbar von der Erzielung einer einheitlichen Gesamtwirkung ausgegangen, die er aber - und darin erschöpft sich der Aussagegehalt dieses Satzes - als nicht überraschend angesehen hat, weshalb der Lehre auch in der Gesamtheit ihrer Merkmale keine Erfindungshöhe beigemessen werden könne. Ob diese Beurteilung zutreffend ist oder nicht, ist für die hier allein entscheidende Frage des Vorliegens eines Begründungsmangels nicht erheblich. Die Gründe sind auch hinsichtlich des hier beanstandeten Passus ausreichend und weder unverständlich noch verworren.

Ohne Erfolg bleibt die Rechtsbeschwerde schließlich insoweit, als sie auch die vom Beschwerdesenat für

die Nichtgewährung der Hilfsanträge 1 bis 3 gegebenen Begründungen sämtlich als unverständlich und verworren rügt.

Der Beschwerdesenat hat auch diesen Hilfsanträgen jeweils eine besondere Prüfung zuteil werden lassen und mit klarer und in sich schlüssiger Begründung dargelegt, warum er auch in den Gegenständen dieser Anträge keine patentwürdigen Erfindungen hat erblicken können. Soweit die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Ausführungen zu den drei Hilfsanträgen geltend macht, hier habe der Beschwerdesenat Betrachtungen zur Einheitlichkeit der Gesamtwirkungen, wie er sie bei der Prüfung des Hauptanspruches angestellt habe, vermissen lassen, beruht diese Rüge ersichtlich auf der gleichen Fehldeutung, die - wie oben dargelegt - bereits der Rüge der Beschlußausführungen zum Komplex der Erfindungshöhe hinsichtlich des in erster Linie geltend gemachten Hauptanspruches zugrunde lag.

Nach allem war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung hielt der Senat nicht für angezeigt.

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Windisch

Hesse