

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 41 p

Tomograph

Ein Beschluß des Bundespatentgerichts, der die Erteilung eines Patents ablehnt einerseits mit der Begründung, eines der Merkmale des Patentanspruchs sei "unklar", andererseits mit der Begründung, dieses Merkmal sei gegen den Stand der Technik nicht genügend abgegrenzt, ist in sich widersprüchlich und daher "nicht mit Gründen versehen" im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG (Ergänzung zu BGHZ 39, 333 - Warmpressen).

BGH, Beschl. v. 9. Juli 1980 - X ZB 9/79 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/79

BESCHLUSS

Verkündet am
9. Juli 1980
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 1 941 433.6-35

der E[REDACTED] & M[REDACTED] Industries Limited, B[REDACTED] Road,
H[REDACTED], M[REDACTED] (Großbritannien), gesetzlich vertreten
durch ihren Präsidenten Lord D[REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

S[REDACTED] Aktiengesellschaft B[REDACTED] und M[REDACTED], W[REDACTED]-
[REDACTED]platz, M[REDACTED], gesetzlich vertreten durch den Vor-
sitzenden ihres Vorstands, Dr. Bernhard P[REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte vor dem Bundespatentgericht:

K[REDACTED] & S[REDACTED] Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co.,
K[REDACTED]straße [REDACTED], E[REDACTED],

Einsprechende und
Beschwerdeführerin,

22

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 1980 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII) des Bundespatentgerichts vom 5. April 1979 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

500.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die am 14. August 1969 eingereichte Patentanmeldung, für die Prioritäten der Anmeldungen vom 23. August 1968 und vom 7. August 1969 in Großbritannien in Anspruch genommen werden, ist am 24. April 1975 unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Untersuchung eines lebenden Körpers durch



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Röntgen- oder γ -Strahlen" bekanntgemacht worden. Entgegen dem Begehren der Einsprechenden hat das Patentamt am 28. November 1977 die Erteilung des Patents beschlossen. Hiergegen haben die Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin folgenden Patentanspruch 1 geltend gemacht:

"Vorrichtung zur Untersuchung eines lebenden Körpers durch Röntgen- oder Gammastrahlen zur Auswertung eines sich über eine Schnittebene des Körpers verändernden Absorptionskoeffizienten, mit einer Strahlungsquelle und mit einem Auffänger mit Kollimator für ein enges Strahlenbündel, wobei der Auffänger und die Strahlungsquelle einerseits und der Körper andererseits relativ zueinander bewegbar sind, derart, daß Ausgangssignale entsprechend der Absorption von Strahlen durch den Körper für verschiedene Winkel- und Lateralstellungen gewonnen werden können, wobei die Quelle und der Auffänger zur Ausführung einer seitlichen Abtastung des Körpers bewegbar und sowohl die Strahlungsquelle als auch der Auffänger zur Änderung der Richtung der seitlichen Abtastung um eine Achse senkrecht zu der Schnittebene drehbar sind, wobei für jeden einer Reihe aufeinanderfolgender Drehschnitte eine seitliche Abtastung erfolgt, von der eine Gruppe von Ausgangssignalen abgeleitet wird, die der Durchdringung oder Absorption der benachbarten Strahlenbündel entspricht, wobei aufeinanderfolgende Gruppen solcher Ausgangssignale nach aufeinanderfolgenden Drehschnitten abgeleitet sind, wobei ein Rechner zur Ermitt-

lung der Absorptionskoeffizienten jeder Masche einer in der Schnittebene angenommenen zweidimensionalen Matrix vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß mittels des Rechners aus den Ausgangssignalen der Auffänger (7, 28, 31) die Absorptionskoeffizienten für jedes Element der Matrix bestimmt werden, und zwar durch wiederholte Nachbesserung, indem auf die Elemente der Matrix, die jeweils einem Abtastweg entsprechen, ein Korrekturwert verteilt wird, der dadurch gewonnen wird, daß von dem Ausgangssignal des jeweiligen Abtastweges ein Wert subtrahiert wird, der von Beiträgen abgeleitet ist, die zu anderen Ausgangssignalen in den Maschen gehören, so daß der Matrix am Ende aller Drehschritte in den einzelnen Matrixelementen Werte zugeordnet sind, die der Gesamtheit der auf diese Matrixelemente entfallenden Ausgangssignale aller Gruppen entsprechen, und daß dem Rechner eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Bildes der Schnittebene nachgeschaltet ist."

Das Bundespatentgericht hat den Beschwerden stattgegeben und das Patent versagt.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der diese geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die Einsprechende S [REDACTED] beantragt Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Das Rechtsmittel hat Erfolg, weil der gerügte Mangel vorliegt.

1. Das Bundespatentgericht hat seine Begründung mit den Worten eingeleitet, die Erteilung des Patents sei ausgeschlossen, weil der Patentanspruch 1 keine klare und vollständige Regel für technisches Handeln vermittele. Weiter hat es ausgeführt:

a) Vorrichtungen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 seien, wie auch die Anmelderin eingeräumt habe, aus dem Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen. Zu den hierbei zu berücksichtigenden Druckschriften gehöre auch die Veröffentlichung NDA - Nuclear Development Corporation of America vom 15. April 1961, obwohl sich diese auf Untersuchungen an technischen Körpern beziehe; denn auch die Anmelderin habe in den Prioritätsanmeldungen und den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung nicht zwischen lebenden und technischen Körpern unterschieden. Die spätere Beschränkung auf lebende Körper stelle eine nur formale Abgrenzung dar und könne nicht dazu führen, Vorrichtungen zur Untersuchung technischer Körper aus dem Prüfstoff auszuschließen.

b) Gemäß dem ersten Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 sollten mittels des Rechners genaue Werte für den Absorptionskoeffizienten für jedes Element der Matrix bestimmt werden, und zwar durch wiederholte Nachbesserung mittels Korrekturwerten, die aus anderen Abtastwegen gewonnen würden. Die tatsächlich gegebene konkrete Lehre besage aber nur, daß die Korrekturwerte von "Beiträgen" abgeleitet würden, die zu "anderen Ausgangssignalen" in den Maschen gehörten. Unklar bleibe, was dies für "Beiträge" sein sollten

und welche "anderen Abtastwege" tatsächlich dafür ausgewertet würden. Die darauf folgende Wirkungsangabe gebe offensichtlich nur das angestrebte Ziel der Nachbesserungsoperation an, besage aber nicht, wie es erreicht werden solle. Die mündliche Verhandlung habe keine Sachaufklärung erbracht. Auch die ausgelegte Beschreibung gebe keinen Aufschluß. Eine eindeutige Darlegung der Funktion der Vorrichtung, soweit sie die Nachbesserung der ermittelten Koeffizienten betreffe, wäre auch zur eindeutigen Abgrenzung erforderlich gewesen, weil das Prinzip der Nachbesserung anhand mehrerer Rechenmethoden in der NDA-Druckschrift bereits angewendet worden sei. Es spiele dabei keine Rolle, daß dort eine sehr viel kleinere Zahl von die zu untersuchende Struktur bildenden Gegenständen in der Bildebene zu untersuchen sei. Es liege auf der Hand, daß auch dort die Iterationsrechenoperationen nur mit einem Rechner zu bewältigen seien. Damit sei das im kennzeichnenden Teil des Anspruchs allein klar beschriebene Teilmerkmal, nämlich die dem Rechner nachgeschaltete Vorrichtung zur Erzeugung eines Bildes der Schnittebene, durch den Stand der Technik nahegelegt. Die übrigen im kennzeichnenden Teil enthaltenen Angaben, die das Nachbesserungsverfahren zur Festlegung der auf die einzelnen Matrixelemente entfallenden, die Absorptionskoeffizienten abbildenden Ausgangssignale beträfen, vermittelten keine klare und nacharbeitbare Regel für technisches Handeln. Zwar seien konkrete Ausführungsformen des Anmeldungsgegenstandes von großer Bedeutung für die medizinische Röntgendiagnostik geworden. Aber gerade bezüglich der möglicherweise den technischen Erfolg bestimmenden Einzelheiten der Vorrichtung enthalte die Auslegeschrift keine eindeutige Regel für technisches Handeln.

c) Die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Unteransprüche seien danach schon aus formalen Gründen nicht haltbar.

2. Der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rüge, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen", weil die von dem Beschwerdegericht gegebene Begründung inhaltlos, verworren und in sich widersprüchlich sei, hält der angefochtene Beschluß nicht stand.

Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung (vgl. BGHZ 39, 333 - Warmpressen) davon aus, daß es dem vollständigen Fehlen einer Begründung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gleichzuachten ist, wenn die gegebenen Gründe so unklar, widersprüchlich und verworren sind, daß der der Entscheidung zugrunde liegende Gedankengang nicht nachvollziehbar ist oder daß nicht eindeutig feststellbar ist, auf welchen Erwägungen die getroffene Entscheidung beruht. Dies ist hier der Fall.

Das Beschwerdegericht stellt an den Anfang seiner Ausführungen seine Auffassung, das Patent könne nicht erteilt werden, weil der Patentanspruch 1 keine "klare und vollständige" Lehre für technisches Handeln vermittele. Auf diesen als Patentversagungsgrund bezeichneten Sachverhalt beziehen sich einige wenige Sätze (S. 8/9 der Beschlußausfertigung), in denen bezüglich eines der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 ausgeführt wird, daß es keine "klare Regel für technisches Handeln" ergebe, weil zwei der dort verwendeten Begriffe ("Beiträge", "andere Abtastwege") "unklar" seien, und daß die fehlende Klarheit auch nicht durch Auslegung weiterer Teile des

Patentanspruchs, Auswertung der Auslegeschrift und Erörterung in der mündlichen Verhandlung habe gewonnen werden können. Ob diese kurzen Ausführungen, in denen im wesentlichen nur das Ergebnis der Überlegungen des Patentgerichts, nicht aber die hierfür maßgebenden Gründe mitgeteilt werden, dem durch § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG geschützten Begründungszwang genügen, braucht der Senat nicht zu entscheiden. Es braucht ebenso wenig abschließend dazu Stellung bezogen zu werden, ob der Umstand, daß das Beschwerdegericht unter der von ihm hervorgehobenen "Unklarheit" des Merkmals dessen Unverständlichkeit, dessen Mehrdeutigkeit oder eine Unvollständigkeit der erteilten Lehre versteht, den angefochtenen Beschluß so unklar macht, daß schon dieser Mangel den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde eröffnet.

Der angefochtene Beschluß kann nämlich deshalb keinen Bestand haben, weil nicht deutlich erkennbar ist, ob der vom Beschwerdegericht einleitend angegebene Versagungsgrund - fehlende "Klarheit" und Vollständigkeit der angemeldeten Lehre - der Entscheidung zugrunde liegt, oder ob hierfür vielmehr andere Erwägungen maßgebend gewesen sind - nämlich fehlende Neuheit und Erfindungshöhe -, die zu den erstgenannten in Widerspruch stehen. Die Annahme, daß fehlende "Klarheit" nicht oder nicht allein die von dem Beschwerdegericht ausgesprochene Versagung des Patents tragen soll, liegt aus folgenden Gründen nahe:

Das Beschwerdegericht hat sich in längeren Ausführungen, deren inhaltliche Beziehung zu dem einleitend genannten Versagungsgrund sich nicht erkennen läßt, mit der Frage befaßt, ob einzelne Merkmale und Merkmalsgruppen des Patent-

anspruchs durch den Stand der Technik bekannt oder nahegelegt seien. Nachdem es diese Untersuchung abgebrochen hat, ohne die Gesamtheit der Merkmale und vor allem ohne deren Kombination abschließend auf das Vorhandensein der Patentierungsvoraussetzungen Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu beurteilen, und die oben erörterte Erwägung betreffend die "Unklarheit" eines Merkmals des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs angeschlossen hat, kehrt es dem Anschein nach auch hinsichtlich dieses - als "unklar" bezeichneten - Merkmals zu der zuvor unterbrochenen Prüfung der Einzelmerkmale auf Neuheit und Erfindungshöhe zurück, indem es ausführt, dieses Merkmal sei, angesichts des Bekanntseins des in ihm enthaltenen Prinzips der Nachbesserung, gegen den Stand der Technik nicht genügend abgegrenzt. Diese Feststellung setzt gedanklich die Erkenntnis der Bedeutung dieses Merkmals voraus und steht daher in einem unauflösliehen Widerspruch zu der vorangehenden Feststellung, es sei "unklar", welche technische Maßnahme durch dieses Merkmal bezeichnet werden solle. Daß es sich bei der Erörterung der Neuheit und der Erfindungshöhe um nebensächliche, nach der Auffassung des Beschwerdegerichts für die Entscheidung unmaßgebliche Erwägungen handle, kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil das Beschwerdegericht diesen Erwägungen, verglichen mit dem an die Spitze seiner Begründung gestellten Patentversagungsgrund der "Unklarheit", unverhältnismäßig breiten Raum gibt. Es muß deshalb davon ausgegangen werden, daß das Bundespatentgericht beide Gedankengänge - einerseits: das Patent könne mangels "Klarheit" eines Anspruchsmerkmals nicht gewährt werden; andererseits: die Merkmale des Patentanspruchs seien teils vorbekannt, teils nahegelegt, teils nicht hinreichend gegen den Stand der Technik abgegrenzt - als entscheidungserheblich angesehen hat. Dabei bleibt abermals ungewiß, ob beide Erwägun-

gen zusammen oder jede von ihnen (wahlweise?) die Entscheidung tragen soll. Da aber, wie oben ausgeführt, die tatbestandlichen Voraussetzungen der beiden Schlußfolgerungen einander ausschließen, leidet die Begründung insgesamt an einem inneren Widerspruch, der zu der Feststellung zwingt, daß der zu der Entscheidung führende Gedankengang nicht eindeutig erkennbar ist. Nach der Rechtsprechung des Senats zur Frage des Begründungsmangels im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG ist der angefochtene Beschluß daher "nicht mit Gründen versehen". Die ohne Zulassung erhobene Rechtsbeschwerde ist zulässig und begründet und führt zur Aufhebung und Zurückverweisung (§ 41 x PatG).

3. Für die erneute Verhandlung und Entscheidung gibt der Senat folgende Hinweise:

a) Das Beschwerdegericht wird sich zunächst Rechenschaft darüber zu geben haben, welcher patentrechtlich relevante Inhalt dem von ihm verwendeten Begriff der Unklarheit zukommt. Dieser Begriff ist als solcher dem Patentgesetz als Patentierungshindernis nicht zu entnehmen. Was das Beschwerdegericht in dem angefochtenen Beschluß darunter verstanden hat, ist, wie vorstehend ausgeführt, nicht zu erkennen. Es kann damit gemeint sein, daß der Durchschnittsfachmann, an den sich die Lehre wendet, nicht weiß, was unter den im Patentanspruch verwendeten Begriffen zu verstehen ist. Der Begriff der Unklarheit kann auch - worauf die in dem angefochtenen Beschluß benutzte Wendung "klare technische Information" hindeuten könnte - im Sinne von "mehrdeutig" gemeint sein, so also, daß der Fachmann den Begriffen jeweils verschiedene Bedeutungsinhalte zuordnet, aus der Patentanmeldung aber nicht erfährt, welche maßgebend sein soll. Schließlich kann der Begriff der Unklar-

heit soviel wie "Unvollständigkeit" bedeuten, das heißt, daß der Fachmann die verwendeten Begriffe zwar eindeutig einzuordnen weiß, daß ihm aber zusätzliche Informationen fehlen, ohne die er nicht nach der erteilten Lehre zu arbeiten vermag. Das Bundespatentgericht darf bei seiner Entscheidung nicht im ungewissen lassen, unter welchem dieser möglichen Gesichtspunkte es sich mit der Frage der Patentfähigkeit der Erfindung befaßt. Denn es handelt sich um unterschiedliche Tatbestände, deren Feststellung das Vorhandensein jeweils anderer Umstände voraussetzt.

b) Bei der Untersuchung der Frage, ob die angemeldete Erfindung verständlich, hinreichend bestimmt und vollständig in der Patentanmeldung dargelegt worden ist, wird sich das Beschwerdegericht nicht auf eine bloße Würdigung des Patentanspruchs beschränken dürfen. Es wird vielmehr die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen darauf zu untersuchen haben, ob sie die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe und beschriebene Maßnahmen näher erläutern. Ob diese Untersuchung stattgefunden hat, ist der formelhaften und inhaltlosen Wendung in dem angefochtenen Beschluß, die ausgelegte Beschreibung gebe keinen Aufschluß, nicht zu entnehmen. Erforderlich ist eine eingehende Auseinandersetzung mit der Beschreibung und den Zeichnungen und den zwischen den einzelnen Teilen der Patentanmeldung bestehenden Zusammenhängen, die ihren Niederschlag in den Gründen der Entscheidung finden muß. Es ist ferner nicht möglich, Unzulänglichkeiten und Lücken in der erteilten Lehre zu ermitteln, ohne Feststellungen darüber zu treffen, wer als Durchschnittsfachmann in Betracht kommt und welches ergänzende Fachwissen, in dessen Lichte er die Lehre der Patentanmeldung zur Kenntnis nimmt, ihm zu Gebote steht.

Erwägungen in dieser Hinsicht fehlen in dem angefochtenen Beschluß vollständig. Sie werden daher nachzuholen sein.

In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis geboten, daß an die "Klarheit" einer Lehre, für die Patentschutz beansprucht wird, unter jedem der erörterten Gesichtspunkte keine Anforderungen gestellt werden dürfen, die im Gesetz keine Stütze finden. Es reicht aus, daß der Anmelder das erfinderische Prinzip offenbart, nach dem der Fachmann unter Einsatz seines Wissens und Könnens erfolgreich arbeiten kann; es ist dagegen nicht erforderlich, daß sich der Erfindungsgedanke in einer konkreten Raumform verkörpert oder daß detaillierte Anweisungen für die Konstruktion einer der beanspruchten Lehre entsprechenden Vorrichtung gegeben werden, sofern der Fachmann in der Lage ist, die bei der Anwendung der Lehre auftretenden konstruktiven Probleme aus seinem Fachkönnen zu beherrschen.

c) Sollte der Beschwerdesenat auf Grund der anzustellenden Untersuchung sich - mit dem Patentamt - nicht mehr gehindert sehen, die ausreichende Offenbarung der angemeldeten Lehre anzuerkennen, wird er sich der nunmehr bedeutsamen Frage nach dem Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zuzuwenden haben. Der angefochtene Beschluß enthält zwar Ausführungen in dieser Richtung. Es besteht aber Anlaß zu dem Hinweis, daß die dabei eingeschlagene Methode nicht geeignet ist, zu einem brauchbaren Ergebnis zu führen. Die Patentanmeldung beansprucht Schutz für eine Merkmalskombination. Es ist daher verfehlt, jedes einzelne der Kombinationsmerkmale oder Gruppen solcher Merkmale mit dem Stande der Technik zu vergleichen, da aus der Bekanntheit

oder dem Naheliegen einzelner oder mehrerer Merkmale keinerlei zuverlässige Schlüsse auf eine Vorwegnahme oder ein Naheliegen des beanspruchten Kombinationsgedankens gezogen werden können.

III. Dem Beschwerdegericht ist auch die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde zu übertragen, da der endgültige Ausgang des Verfahrens noch nicht feststeht.

Ballhaus

Bruchhausen

Hesse

Brodeßer

von Albert