

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/85

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 25 16 916.8-25

des Herrn Friedrich H [REDACTED], He [REDACTED], B [REDACTED] DÜ [REDACTED],

Anmelders und
Rechtsbeschwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. die i [REDACTED] Putz- und Farbenwerk GmbH & Co. KG,
Gu [REDACTED]straße [REDACTED], K [REDACTED],

Einsprechende I und
Rechtsbeschwerdegegnerin I,

2. die Deutsche S [REDACTED]-Werke GmbH, La [REDACTED]straße [REDACTED],
So [REDACTED],

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin II,

3. die Sa [REDACTED]-G [REDACTED] AG, Sar [REDACTED] (Sch [REDACTED])

Einsprechende III und
Rechtsbeschwerdegegnerin III,

4. die M [REDACTED] GmbH & Co. KG, Baustoffwerk, Be [REDACTED],

Einsprechende IV und
Rechtsbeschwerdegegnerin IV,

5. die Is[REDACTED] Kunststoff GmbH, Wi[REDACTED],

Einsprechende V und
Rechtsbeschwerdegegnerin V,

- Verfahrensbevollmächtigter
der Einsprechenden I bis V Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

6. die Deutsche A[REDACTED]-Werke von Robert Mu[REDACTED],
Ro[REDACTED] Straße [REDACTED], O[REDACTED]-Ra[REDACTED],

Einsprechende VI und
Rechtsbeschwerdegegnerin VI,

7. die Ve[REDACTED] St[REDACTED] GmbH, E[REDACTED],

Einsprechende VII und
Rechtsbeschwerdegegnerin VII,

- Verfahrensbevollmächtigte
der Einsprechenden VII
vor dem Bundespatent-
gericht:

Patentanwälte
Dr. rer. nat. [REDACTED]
und Partner,
[REDACTED]straße [REDACTED] -

23

- 3 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
13. Mai 1986 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter von Albert, Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Broß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß
des 12. Senats (Technischen Beschwerdesenats VII)
des Bundespatentgerichts vom 10. Januar 1985
wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

350.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Nach Erhebung mehrerer Einsprüche hat das Deutsche
Patentamt das vom Anmelder nachgesuchte Patent für eine
Außenwanddämmung mit Putzbeschichtung wegen fehlender
Erfindungshöhe versagt. Der Patentanspruch 1 lautete in
Übereinstimmung mit der bekanntgemachten Fassung der
Anmeldung wie folgt:



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"Außenwanddämmung mit einer Putzbeschichtung für Bauwerke, bei der gerillte Hartschaumkunststoffplatten mittels Mörtel aus Zement- und Kunststoffanteilen an der Wand angebracht sind und darüber eine ebenfalls Zement- und Kunststoffanteile enthaltende Putzschicht vorhanden ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Hartschaumkunststoffplatten im Zeitpunkt des Anbringens noch eine Nachschwindeigenschaft von mindestens 1 mm/m und die darauf aufgebraachte Putzschicht einen Kunststoffanteil von weniger als 5 Gew-% aufweisen."

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt und in einem Hilfsantrag die Fassung des beanspruchten Anspruchs 1 dahingehend abgeändert, daß die Maßangabe für die Nachschwindeigenschaft wie folgt lautet:

"Größer als 2 mm/m".

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt der Anmelder,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden zu I bis V beantragen,

die Rechtsbeschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Die Einsprechenden zu VI und VII sind im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vertreten.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da sie darauf gestützt ist, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG); sie führt jedoch nicht zum Erfolg, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dient nach ständiger Rechtsprechung des Senats (vgl. insbesondere BGHZ 39, 333, 337 ff, 341 - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221) der Sicherung des Begründungszwangs, nicht aber der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Es ist daher bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt. Andererseits genügt es aber auch nicht, daß eine Entscheidung überhaupt mit einer Begründung versehen ist. In der Begründung muß vielmehr zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung genommen werden, und dies darf nicht in einer ganz unverständlichen, verworrenen Weise oder mit sachlich inhaltslosen Redensarten geschehen; es muß zu erkennen sein, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren. Diesen Anforderungen wird der angefochtene Beschluß gerecht.

2. Die Rechtsbeschwerde hält den angefochtenen Beschluß deswegen für im Sinne des Gesetzes nicht mit Gründen versehen, weil das Bundespatentgericht in widersprüchlicher und nicht nachvollziehbarer Weise einerseits zwar die Neuheit der zum Patent angemeldeten Lehre anerkannt, andererseits

aber ausgeführt habe, es liege eine Überschneidung im Grenzbereich mit dem Stand der Technik vor. Diese Rüge ist nicht begründet.

Der behauptete Widerspruch liegt nicht vor. Die zu Beginn der Beschlußbegründung bejahte Neuheit wird durch die weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht in Frage gestellt. Bei seinen Ausführungen zur Erfindungshöhe legt das Bundespatentgericht dar, daß die Mehrzahl der Merkmale des Anspruchs 1 des Anmeldegegenstandes bereits durch den vorveröffentlichten Sonderdruck "Kunststoffe im Bau", Themenheft 18, offenbart gewesen sei. Hingegen wird das weitere Merkmal der Nachschwindeigenschaft von mindestens 1 mm/m (bzw. von größer als 2 mm/m nach der Anspruchsfassung des Hilfsantrags) nicht aus dieser Druckschrift entnommen, sondern lediglich als durch sie angeregt und naheliegend bezeichnet. Im Zusammenhang mit diesem einen Merkmal und nur in bezug auf dieses verweist das Bundespatentgericht sodann auf eine weitere Vorveröffentlichung, nämlich die technische Information der BASF "Die Nachschwindung von Kunststoffblöcken und -platten aus Styropor" aus dem Jahre 1971. Insoweit wird dann ausgeführt, dort sei von etwa 0,2 % restlicher Nachschwindung die Rede, es liege mithin eine Überschneidung im Grenzbereich mit dem Stand der Technik vor, und der Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag schließe herkömmliche Platten mit handelsüblichen Eigenschaften ein. Mit diesen Ausführungen ist lediglich die Neuheit der im Patentanspruch beschriebenen Platten in Frage gestellt. Der Patentanspruch bezieht sich jedoch nicht auf derartige Platten schlechthin, sondern lediglich auf eine Außenwanddämmung, die durch eine Kombination solcher Platten mit

einer bestimmten Putzbeschichtung gebildet wird. In bezug auf die kombinierte Zusammenfassung sämtlicher Anspruchsmerkmale wird nicht von einer teilweisen Überschneidung mit dem Stand der Technik gesprochen, und ein Widerspruch mit der eingangs des angefochtenen Beschlusses getroffenen Feststellung der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes ist nicht zu erkennen.

3. Die Rechtsbeschwerde möchte einen Begründungsmangel weiterhin darin sehen, daß der angefochtene Beschluß nicht zu dem Vortrag des Anmelders Stellung genommen hat, die Lehre der Streitanmeldung habe ein in der Fachwelt vorhandenes technisches Vorurteil überwunden; damit sei ein von dem Anmelder geltend gemachtes selbständiges Angriffsmittel unbeschieden geblieben. Auch diese Rüge ist nicht begründet.

Ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG der besonderen Erörterung bedarf, ist nach der ständigen Rechtsprechung des Senats nur bei einem solchen Tatbestand gegeben, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre (BGH GRUR 64, 201, 202; 64, 259, 260). Für das Patenterteilungsverfahren bedeutet dies, daß es sich um einen Tatbestand handeln muß, der für sich allein den Anspruch auf Erteilung eines Patents begründet oder vernichtet. Dazu zählt z.B. die dem Gegenstand einer Patentanmeldung zukommende Erfindungshöhe. Dazu gehören aber nicht die einzelnen Beurteilungsgesichtspunkte, die für die Bejahung oder Verneinung der Erfindungshöhe in Betracht zu ziehen sind (BGH GRUR 79, 220, 221 - Wollastonit). Es wird daher beispielsweise

nicht als ein die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Begründungsmangel angesehen, wenn bei Prüfung der Erfindungshöhe nicht der Fortschritt erwähnt wird, der mit der zum Schutz angemeldeten Lehre verbunden ist (BGH Mitt. 81, 45, 46 - Halbleitereinrichtung), oder wenn die unerwartet vorteilhaften Eigenschaften des Produkts eines angemeldeten Verfahrens nicht erörtert werden (BGH GRUR 79, 221). Ebenso ist es zu beurteilen, wenn die behauptete Überwindung eines Vorurteils nicht behandelt wird; auch insoweit handelt es sich lediglich um einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Erfindungshöhe, nicht aber um ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel (BGH Mitt. 83, 112 - Flüssigkristall).

4. Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde schließlich, das Bundespatentgericht habe eine Begründung für die Annahme fehlender Erfindungshöhe nur für einen Teil der angemeldeten Lehre gegeben, nämlich für die Verwendung von Dämmplatten mit einem Nachschwindmaß von etwa 2 mm/m, nicht aber für den Bereich erheblich größerer Nachschwindung. Abgesehen davon, daß die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht darauf gestützt werden kann, daß die Begründung unvollständig sei (BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen), findet sich auch die von der Rechtsbeschwerde vermißte Begründung zu Beginn des zweiten Absatzes auf S. 9 der Beschlufausfertigung. Dort wird ausgeführt, daß schon durch den in dem erwähnten Sonderdruck "Kunststoffe im Bau" enthaltenen Hinweis auf das Auffangen der Schwindung durch die Putzschicht die Anregung gegeben wird, Platten mit höherer restlicher Nachschwindung zu verwenden, weil dies wegen kürzerer Lagerzeit wirtschaftlicher sei. Dies wird allgemein und ohne Einschränkung auf ein bestimmtes Maß

größerer Nachschwindung gesagt. Es ist lediglich ein zusätzlicher, schon nicht mehr entscheidungserheblicher Gesichtspunkt, wenn anschließend (- mit der Einleitung "im übrigen" -) noch darauf hingewiesen wird, daß auch schon Platten mit einer Nachschwindung von "etwa" 2 mm/m bekannt gewesen seien.

5. Da nach alledem der gerügte Begründungsmangel nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vorliegt, ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

von Albert

Rogge

Maltzahn

Broß