



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZB 9/99

vom

11. Juli 2000

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das deutsche Patent 43 18 277

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 11. Juli 2000

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin gegen den am 22. Februar 1999 verkündeten Beschluß des 11. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents 43 18 277. Patentanspruch 1 lautet:

"Verwendung von Zackenschnittmessern zum Längs-Schneiden von doppelseitig klebenden Selbstklebebändern mit PP-Träger zwecks Kanteneinreißbarkeit."

Auf den Einspruch der Rechtsbeschwerdegegnerin widerrief das Patentamt mit Beschluß vom 11. März 1998 das Patent. Die hiergegen gerichtete Beschwerde, mit der die Patentinhaberin die beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents begehrt hatte, wies das Bundespatentgericht zurück. Der danach in erster Linie verteidigte Patentanspruch lautet:

"Verwendung von zwecks Kanteneinreißbarkeit mit Zackenschnittmessern längs-geschnittenen doppelseitig klebenden Teppich-Fix-Selbstklebebändern mit PP-Träger zum Teppich-Verkleben, wobei der PP-Träger biaxial gereckt ist, das doppelseitig klebende Selbstklebeband einseitig mit Trennpapier oder dergleichen eingedeckt ist und das Zackenschnittmesser sowohl durch das Selbstklebeband als auch das Papier schneidet, wobei die Zacken des Zackenschnittmessers eine Zackenhöhe von 0,3 bis 1 mm aufweisen und wobei das Selbstklebeband anschließend zur Rolle aufgewickelt ist."

Dies greift die Rechtsbeschwerdeführerin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde an und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist dem entgegengetreten.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der von der Rechtsbeschwerdeführerin gerügte Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) liegt nicht vor.

1. Das Bundespatentgericht ist in der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, daß die nach Haupt- und Hilfsantrag beanspruchten Verwendungen mangels erfinderischer Tätigkeit keine patentfähigen Erfindungen enthielten. Es hat dies in dem angefochtenen Beschluß auf S. 5 und 6 im einzelnen ausgeführt.

2. Die Rechtsbeschwerdeführerin rügt, das Bundespatentgericht habe sich in dem angefochtenen Beschluß nicht mit der maßgeblichen Frage auseinandergesetzt, ob die spezielle Bearbeitung des Selbstklebebandes mit Hilfe des Zackenschnittmessers sowie die Verwendung des so präparierten Klebebandes für Teppich-Verklebezwecke mit den von der Rechtsbeschwerdeführerin in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung dargestellten besonderen Vorteilen erfinderisch und damit schutzwürdig sei.

Diese Rüge greift nicht durch. Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Entscheidung dann im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG "nicht mit Gründen versehen", wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren (BGHZ 39, 333 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 28.11.1978 - X ZB 17/77, GRUR 1979, 220 ff. – ß-Wollastonit). Die Eröffnung der Rechtsbeschwerdeinstanz dient insbesondere nicht dazu, die Gründe der Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf ihre sachliche Vollständigkeit oder Richtigkeit zu überprüfen. Ist erkennbar, welcher Grund für die Entscheidung über einzelne Ansprüche im Sinne der §§ 145, 322 ZPO oder einzelne selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO maßgebend gewesen ist, dann ist der Begründungspflicht im Zivilprozeß genügt. Entspre-

chend handhabt der beschließende Senat § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG (früher § 41 b Abs. 3 Nr. 5 PatG a.F.). Als selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel kommen im Zivilprozeß Mittel in Betracht, die dem Angriff oder der Verteidigung dienen, sofern sie selbständig sind, d.h. einen Tatbestand betreffen, der für sich allein rechtsbegründend, -vernichtend, -hindernd oder -erhaltend wäre. Auf das Patenterteilungsverfahren übertragen bedeutet dies, daß es sich um einen Tatbestand handeln muß, der für sich allein den Anspruch auf Erteilung eines Patents begründet oder vernichtet. Hierzu zählt beispielsweise die dem Gegenstand der Anmeldung zukommende erfinderische Tätigkeit, hierzu zählen aber nicht einzelne dafür maßgebende Gesichtspunkte (vgl. Sen.Beschl. v. 28.11.1978, aaO, S. 221).

Nach diesen Grundsätzen liegt hier ein Begründungsmangel nicht vor. Das Bundespatentgericht hat eingehend begründet, warum aus seiner Sicht keine patentfähige Erfindung vorlag. Es hat sich insbesondere ausführlich mit der speziellen Bearbeitung des Selbstklebebandes, wie sie im Patentanspruch beschrieben wird, befaßt und abschließend ausgeführt, allein die Verwendung der so geschnittenen Selbstklebebänder zum Teppich-Verkleben könne eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Die Begründung in diesem letztgenannten Punkt ist allerdings sehr knapp und erschöpft sich in der Wiedergabe des Ergebnisses der Prüfung. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Begründungsmangel vorliegt, ist jedoch nicht zu prüfen, ob alle einzelnen Gesichtspunkte, die für die Bejahung oder Verneinung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehen sind, in der angefochtenen Entscheidung gleichermaßen ausführlich abgehandelt sind. Die fehlende Erörterung einzelner Gesichtspunkte mag dann eine fehlerhafte Rechtsanwendung ergeben, ein Begründungsmangel liegt darin jedoch nicht (Sen.Beschl. v. 28.11.1978, aaO).

Dies gilt auch für die von der Rechtsbeschwerdeführerin hervorgehobenen besonderen Vorteile bei der Verwendung des Klebebandes zum Teppich-Verkleben. Auch die vorteilhaften Eigenschaften zählen zu dem für die Bejahung oder Verneinung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Sachverhalt. Sie sind jedoch nicht der erfinderischen Tätigkeit gleichzusetzen. Auch die Nichterörterung der von der Rechtsbeschwerdeführerin dargelegten vorteilhaften Eigenschaften verhilft der Rechtsbeschwerde daher nicht zum Erfolg.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck