

BUNDESGERICHTSHOF

Ia_ZB_11/66

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der S [REDACTED] I [REDACTED] Corporation, N Y [REDACTED], N.Y.
(V.St.A.),

Anmelderin, Beschwerdeführerin
und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

-Einsprechende und Verfahrensbeteiligte:

1. Deutsche Ba [REDACTED] & W [REDACTED]-Dampfkessel-Werke Aktiengesellschaft in Ob [REDACTED],

-Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt Dipl.-Ing.
Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

2. K [REDACTED], Sch [REDACTED] & B [REDACTED] Aktiengesellschaft in Fr [REDACTED]
[REDACTED] (P [REDACTED]), J [REDACTED]-K [REDACTED]-Straße [REDACTED],

3. Gustav F. G [REDACTED] KG in Br [REDACTED], H [REDACTED]straße [REDACTED] -

wegen Versagung eines Patents.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 20. Oktober 1966 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Claßen

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 7. Senats (Technischen Beschwerdesenats II) des Bundespatentgerichts vom 14. Januar 1966 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.
2. Der Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 30.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e:

I. Die Patentabteilung Ia des Deutschen Patentamtes hat nach Prüfung dreier Einsprüche durch Beschluß vom 26. Oktober 1962 der Anmelderin die Erteilung eines Patents für die Erfindung eines Kondenswasserabscheiders (Auslegeschrift [REDACTED]) abgelehnt, da es an der erforderlichen Erfindungshöhe fehle. Der 7. Beschwerdesenat (Technischer Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts hat durch Beschluß vom 14. Januar 1966 die Beschwerde der Anmelderin als unbegründet zurückgewiesen. Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung.

Die drei Einsprechenden sind im Rechtsbeschwerdeverfahren gehört worden, sie waren jedoch nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten.

II. Die Rechtsbeschwerde ist ohne Zulassung statthaft, weil zur Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen" (§ 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie ist auch form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden und somit zulässig. In der Sache selbst kann die Rechtsbeschwerde jedoch keinen Erfolg haben, da entgegen der Meinung der Anmelderin die angefochtene Entscheidung auch insoweit im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG mit Gründen versehen ist, als die Frage der Erfindungshöhe vom Beschwerdesenat zu prüfen und zu bescheiden war.

1. Mit der Frage der Erfindungshöhe befaßt sich der Beschwerdesenat von S. 5 bis S. 8 seines Beschlusses. Der von der Rechtsbeschwerde (Begründungsschrift S. 2) im Wortlaut mitgeteilte Satz auf S. 5 oben des Beschlusses, wonach "die für eine Patenterteilung außerdem unerlässliche Erfindungshöhe fehlt", stellt nicht für sich allein die Prüfung und Bescheidung durch den Beschwerdesenat dar, sondern lediglich die einleitende Mitteilung des Ergebnisses der stattgehabten Prüfung, die auf den folgenden Seiten des Beschlusses näher dargelegt und erläutert wird.

2. a) Die Rechtsbeschwerde beanstandet die Ausführungen des Beschwerdesenats zur vorveröffentlichten US-Patentschrift [REDACTED] und ist der Auffassung, der Beschwerdesenat habe bei Prüfung der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes den Aussagegehalt der US-Patentschrift überschätzt. Wäre dies der Fall, so läge gleichwohl kein Feh-



len der Begründung im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG vor, sondern lediglich eine fehlsame Beurteilung durch die Vorinstanz, die nicht im Wege der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde zur Überprüfung gestellt werden könnte.

b) Überdies gibt die Rechtsbeschwerde die Ausführungen des Beschwerdesenats zu der US-Patentschrift unrichtig wieder, indem sie behauptet, der Beschwerdesenat habe dieser Druckschrift entnommen, daß das Loch zwischen der Druck- und der Austrittskammer "auch fehlen kann". In der angefochtenen Entscheidung (S. 6) heißt es demgegenüber, die US-Patentschrift vermittele dem Sachkundigen die Lehre, den Ventilteller eines Luftabscheiders "ohne eine Verbindungsöffnung" zwischen der Druck- und der Austrittskammer auszuführen, so daß der Druckabbau des in der Druckkammer eingeschlossenen Dampfes "allein durch Kondensieren" des Dampfes infolge Wärmeableitung erfolge und nicht durch Dampfableitung aus der Druckkammer; "nur für den Eventualfall", daß der Druckabbau allein durch Kondensieren nicht rasch genug vor sich gehe, sei dort vorgeschlagen, im Ventilteller eine kleine Verbindungsöffnung anzuordnen.

Diese von der Rechtsbeschwerde verkannte Wertung der US-Patentschrift durch den Beschwerdesenat trägt jedenfalls dem Umstand Rechnung, daß in dieser Druckschrift das Vorhandensein einer kleinen Durchtrittsöffnung (small aperture) nicht schon im Hauptanspruch, sondern erst im Unteranspruch 2 genannt, mithin gerade das Fehlen einer Durchlaßöffnung als Normalausführung und somit auch als Kern der dort erteilten Lehre herausgestellt ist.

c) Soweit die Rechtsbeschwerde weiter vorbringt, für die Funktionstüchtigkeit der US-Lösung sei das Vorhandensein eines Loches in der Scheibe (im Ventilteller) unerläßlich, beachtet sie nicht, daß es im jetzigen Zusammenhang nicht auf die Ausführbarkeit dieser Lösung sondern darauf ankommt, ob in der US-Patentschrift eine - ausführbare oder nicht ausführbare - Lehre erteilt ist, welche ihrerseits die Lehre des Anmeldungsgegenstandes nahelegte. Dies hat der Beschwerdesenat bejaht. Die Rechtsbeschwerde trägt somit im Grunde nicht vor, daß in der angefochtenen Entscheidung Gründe fehlen, sondern daß Umstände, die nach Auffassung der Rechtsbeschwerde zur Verneinung der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes nicht hätten herangezogen werden dürfen, vom Beschwerdesenat herangezogen worden sind. Wäre dieser Vorwurf berechtigt, so läge darin allenfalls eine fehlsame Beurteilung des technischen Sachverhaltes durch den Beschwerdesenat, es wäre aber nicht ein Fehlen der Gründe im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG.

Der Beschwerdesenat hat darüber hinaus, was die Rechtsbeschwerde unerwähnt läßt, die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes nicht allein auf Grund der US-Patentschrift, sondern in Auswertung von drei weiteren druckschriftlichen Vorveröffentlichungen verneint (Zeitschrift Po 1953, Dezember-Heft S. , britische Patentschrift , deutsche Patentschrift , vgl. S. - der Beschlusaussfertigung). Er hat somit, wie die für die Beurteilung der Erfindungshöhe zu fordern ist (vgl. Benkard, Patentgesetz 4. Aufl. § 1 Rdn. 26 mit zahlreichen Nachweisungen), eine Gesamtschau auf Grund einer mosaikartigen Zusammenstellung des Standes der Technik vorgenommen.

3. Schließlich rügt die Rechtsbeschwerde, bei Prüfung der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes sei in zwei weiteren Punkten das Vorbringen der Anmelderin nicht beschieden worden: Sie habe, indem sie bei ihrer Lösung auf eine Durchtrittsöffnung in der Ventilscheibe verzichtet habe, ein Vorurteil der Fachwelt überwunden, und weiter spreche die hohe Bewährung des Anmeldungsgegenstandes für die Erfindungshöhe.

a) Was zunächst die Frage des Vorurteils betrifft, so stellt der angefochtene Beschluß (S. 7) fest, dem angeblichen Vorurteil stehe entgegen, daß bereits bei dem in der US-Patentschrift gezeigten Luftabscheider der Weg des Druckabbaus nur durch Kondensieren (d.h. durch bloße Wärmeableitung unter Verzicht auf Dampfableitung) gewählt worden sei. Das diesbezügliche Vorbringen der Anmelderin ist somit vom Beschwerdesenat beschieden worden.

b) Was schließlich die Bewährung des Erfindungsgegenstandes in der Praxis und den wirtschaftlichen Erfolg betrifft, so handelt es sich insoweit um bloße Beweisanzeichen, die lediglich einen Anhalt für die Beurteilung einer schöpferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten können, eine aus sonstigen Gründen zu verneinende Erfindungshöhe jedoch nicht zu ersetzen vermögen. Sind Behauptungen dieser Art in den Gründen nicht ausdrücklich erörtert worden, so liegt noch kein Fehlen der Begründung im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG vor (Entscheidungen des erkennenden Senats GRUR 1964, 201, 207 - Elektrohandschleifgerät, GRUR 64, 259, 260 - Schreibstift - und GRUR 1965, 50, 51 - Schrankbett).

III. Nach alledem läßt die angefochtene Entscheidung klar erkennen, aus welchen Gründen der Beschwerdesenat die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes und damit eine Voraussetzung patentrechtlichen Schutzes verneint hat. Da somit der Beschluß des Beschwerdesenates den Erfordernissen des Begründungszwangs vollauf genügt, war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 41y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen. Da alle maßgeblichen Gesichtspunkte schriftlich vorgetragen sind und von einer mündlichen Verhandlung eine weitere Klärung nicht zu erwarten ist, konnte die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen.

Nastelski

Bock

Spreng

Löscher

Claßen