

2029 038

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 21/64

BESCHLUSS

Verkündet am
10. Juni 1965
Oechsler
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
d. Gesch.St.

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma R [REDACTED] Specialmaskiner for Sy-Industrien A/S.,
Ko [REDACTED] (D [REDACTED]),

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], [REDACTED] -
betr. die Patentanmeldung [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Verfahrensbeteiligte:

1. Fa. Fr [REDACTED] & K [REDACTED], Fabrik für Elektromotoren und
elektrische Apparate, Ma [REDACTED]-Ne [REDACTED],

- vertreten durch: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

2. Fa. S [REDACTED]-Sch [REDACTED]werke Aktiengesellschaft, B [REDACTED]
und E [REDACTED], in E [REDACTED], W [REDACTED]-v [REDACTED] S [REDACTED]-Straße [REDACTED],

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED],

3. Fa. Si [REDACTED] Manufacturing Company, El [REDACTED] N.J. (V.St.A.)

- im Verfahren vor dem Bundespatentgericht vertreten durch:
Patentanwälte Dr. [REDACTED],
Dipl.-Ing. [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED] -

4. Fritz F [REDACTED], F [REDACTED]/N [REDACTED],

- im Verfahren vor dem Bundespatentgericht vertreten durch:
Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED],
[REDACTED] -

zu 1. bis 4.
zu 1. und 2.

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegner.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juni 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 11. Senats (technischen Beschwerde-senats VI) des Bundespatentgerichts vom 16. März 1964 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin hat durch ihre am 24. Dezember 1951 beim Deutschen Patentamt eingegangene Anmeldung, für welche die Priorität der Voranmeldung in D [REDACTED] vom 30. März 1951 beansprucht wird, ein Patent für eine Antriebsvorrichtung mit ständig laufender Antriebswelle, insbesondere für Nähmaschinen, nachgesucht. Die Anmeldung ist am 13. Mai 1954 bekanntgemacht worden.

Nach Prüfung der gegen die Anmeldung erhobenen Einsprüche hat die Prüfungsstelle für Klasse 52 a des Deutschen Patentamts durch Beschluß vom 20. Mai 1960 das nachgesuchte Patent versagt, weil die Anmelderin beharrlich an einem Patentbegehren festgehalten habe, dessen Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik (deutsche Patentschriften 565 707, 413 115, 736 212; US-Patentschriften 1 242 247, 1 243 986) keine erfinderische Leistung erfordert habe.

- 3 -

Die von der Anmelderin dagegen erhobene Beschwerde ist durch den hier angefochtenen Beschluß des 11. Senats (technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts vom 16. März 1964 - 11 W 346/61 - zurückgewiesen worden.

Mit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde, deren Zulassung in dem angefochtenen Beschluß ausdrücklich versagt ist, beantragt die Anmelderin,

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

Die Einsprechenden zu 1. und 2. beantragen, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. Die Einsprechenden zu 3. und 4. sind in dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nicht vertreten gewesen.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht an sich statthaft, weil zur Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen" (§ 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG). In der Sache kann sie jedoch keinen Erfolg haben, da der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. In der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat am 16. März 1964 hatte die Anmelderin nach der Sitzungsniederschrift zunächst die Anträge aus ihrem



Schriftsatz vom 16. März 1964 gestellt (ein Hauptantrag und fünf Hilfsanträge a bis e). In der Niederschrift heißt es alsdann weiter:

"Im Laufe der Verhandlung erklärte die Anmelderin, daß sie sich auf folgende Anträge beschränke: als Hauptantrag Satz II der Unterlagen, als ersten Hilfsantrag Satz III und als zweiten Hilfsantrag Satz I vom 9. März 1964."

Von diesen drei zuletzt gestellten Anträgen umfassen der Hauptantrag (Satz II) und der erste Hilfsantrag (Satz III) je 27 Ansprüche, der zweite Hilfsantrag (Satz I) 28 Ansprüche mit teilweise unterschiedlichen Beschreibungstexten. Im Tatbestand des angefochtenen Beschlusses sind die in Betracht kommenden Unterlagen der einzelnen "Sätze" näher bezeichnet. Danach hat die Anmelderin vor dem Beschwerdesenat zuletzt beantragt,

"den Beschluß der Prüfungsstelle vom 20. Mai 1960 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf Grund der Patentansprüche Satz II vom 16. März 1964 und der dazu gehörigen Beschreibungseinleitung vom gleichen Tag in Verbindung mit der bekanntgemachten Beschreibung und der bekanntgemachten Zeichnung zu erteilen,

hilfsweise:

- a) das nachgesuchte Patent auf Grund der Patentansprüche Satz III vom 16. März 1964 und der Beschreibung einschließlich Zeichnung zu Satz II zu erteilen mit der Änderung, daß in der Beschreibungseinleitung der letzte Absatz auf S. 5 einschließlich Zeile 1 S. 6 ersetzt wird durch die Einfügung III,

oder

- b) das nachgesuchte Patent auf Grund von Unterlagen zu erteilen, die sich ergäben aus den Ansprüchen vom 9. März 1964 (Satz I) und der Beschreibungseinleitung vom gleichen Tage in Verbindung mit der bekanntgemachten Beschreibung und der bekanntgemachten Zeichnung."

Die im angefochtenen Beschluß als "Hauptansprüche" bezeichneten jeweils ersten Ansprüche der drei "Sätze" lauten:

bei Satz II (Hauptantrag):

- "1. Antriebsvorrichtung für Nähmaschinen, bestehend aus einem Kupplungsmotor mit einem ständig umlaufenden Hauptantriebsorgan, einem Bremswiderlager und einem zwischen dem Hauptantriebsorgan und dem Bremswiderlager willkürlich mechanisch umschaltbaren Kupplungsorgan, das über eine Antriebswelle mit der Nähmaschine in Triebverbindung steht, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem Kupplungsmotor zusätzlich zu dem Hauptantriebsorgan ein elektrisch schaltbarer Hilfsantrieb vorgesehen ist, der unabhängig von der mechanischen Umschaltung des Kupplungsorgans ein- und ausschaltbar ist und nach dem Lösen des Kupplungsorgans vom Hauptantriebsorgan das Kupplungsorgan langsam weiterdrehen kann, wobei zum automatischen Ausschalten des Hilfsantriebes und Anhalten der Nähmaschine mittels des Bremswiderlagers an der Nähmaschine ein Schalter vorgesehen ist";

bei Satz III (Hilfsantrag a):

- "1. Antriebsvorrichtung für Nähmaschinen zum Anhalten der Maschine in einer gewünschten Stellung mit einem Hauptantriebsorgan und

einer elektrisch gesteuerten Anhaltevorrichtung mit einem Hilfsantrieb, bei welcher zuerst mittels des Hilfsantriebes vorgebremst und dann die Maschine mit geringer Geschwindigkeit bis zu dem gewünschten Anhaltepunkt weitergedreht und schließlich in diesem Punkt angehalten wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Anhaltevorrichtung mit dem Hilfsantrieb als Baueinheit mit einem Kupplungsmotor vereinigt ist und daß der elektrisch steuerbare Hilfsantrieb zum Weiterdrehen eingeschaltet wird und zum Wirksammachen der Bremse mittels eines an der Nähmaschine vorgesehenen Schalters ausgeschaltet wird" ;

bei Satz I (Hilfsantrag b):

"1. Antriebsvorrichtung für Nähmaschinen, bestehend aus einem Kupplungsmotor mit einem ständig rotierenden Hauptantriebsorgan, einem Bremswiderlager und einem zwischen dem Hauptantriebsorgan und dem Bremswiderlager beweglichen Kupplungsorgan, das mit der Nähmaschine in Triebverbindung steht, dadurch gekennzeichnet, daß das Bremswiderlager (76, 86) von einem Hilfsantrieb zwangsläufig antreibbar ist, welcher seinerseits dem Bremswiderlager eine langsame Rotation erteilt und ohne Beeinflussung des Hauptantriebsorgans gestoppt werden kann."

2. a) Da die Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 1964 geltend gemacht hatten, es sei auf Grund der nunmehr vorgelegten neuen Ansprüche überhaupt nicht erkennbar, was die Anmelderin als erfindungswesentlich ansehe, hat der Beschwerdesenat zunächst geprüft, inwieweit die neuen Ansprüche zulässig seien. Er hat zu diesem Zweck angesichts der zahlreichen Änderungen, denen

die Ansprüche und die Beschreibung im Verlauf des Erteilungsverfahrens unterzogen worden waren, vorweg den Erfindungsgegenstand ermittelt, den der Durchschnittsfachmann aus den ursprünglichen und den bekanntgemachten Unterlagen habe entnehmen können. Der Beschwerdesenat kommt zu dem Ergebnis, nach den ursprünglichen Unterlagen habe das erfinderisch Neue darin bestehen sollen, "daß das Bremswiderlager von einem Hilfsantrieb zwangsläufig antreibbar ist, welcher seinerseits dem Bremswiderlager eine langsame Rotation erteilt und ohne Beeinflussung des Hauptantriebsorgans gestoppt, d.h. ausgeschaltet werden kann".

Diesem Erfindungsgedanken entspreche, wie der Beschwerdesenat sodann ausführt, lediglich der Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag b); dieser kennzeichne die Erfindung so, wie sie in den ursprünglichen Unterlagen angegeben sei. Das Schutzbegehren gemäß Hilfsantrag b) sei daher, rein formal gesehen, zulässig.

Nicht zulässig seien dagegen die Hauptansprüche gemäß dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag a). Nach dem kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs gemäß dem Hauptantrag solle der Hilfsantrieb "elektrisch schaltbar" sein; dies sei aber als erfindungswesentlich aus der Beschreibung nicht entnehmbar, denn nach den ursprünglichen und den bekanntgemachten Unterlagen könne der Hilfsantrieb sowohl elektrisch als auch rein mechanisch schaltbar sein; der Durchschnittsfachmann könne aus den Unterlagen nicht erkennen, daß die Art der Abschaltung überhaupt eine wesentliche Rolle spiele, noch viel weniger, daß es gerade auf eine elektrische Abschaltung ankomme. -

Nach dem Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag a) betreffe die Erfindung eine Antriebsvorrichtung für Nähmaschinen, die mit einer in bestimmter Weise wirkenden Anhaltevorrichtung ausgerüstet sind; es werde Schutz für die Vereinigung der Antriebsvorrichtung mit einem Hilfsantrieb als Baueinheit mit einem Kupplungsmotor begehrt, wobei der Hilfsantrieb mittels eines Schalters ausschaltbar ist. Dieser Hauptanspruch gebe somit das, was nach den ursprünglichen und den bekanntgemachten Unterlagen "die Erfindung" sei, nicht richtig wieder; denn nach den ursprünglichen und den bekanntgemachten Unterlagen betreffe die Erfindung eine Antriebsvorrichtung für Nähmaschinen mit einem Kupplungsmotor und nicht eine Antriebsvorrichtung für Nähmaschinen, die mit einer in bestimmter Weise wirkenden Anhaltevorrichtung ausgerüstet sind; die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs aufgeführten Merkmale dienten auch nicht zur Lösung der gestellten Aufgabe, denn die Vereinigung der Antriebsvorrichtung mit einem Hilfsantrieb zu einer Baueinheit habe mit der angestrebten Stillsetzung der Nähmaschine in einer bestimmten Nadel-lage nichts zu tun.

b) Sodann hat der Beschwerdesenat die materielle Patentfähigkeit des allein für zulässig erachteten Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag b) geprüft. Hierbei kommt er zu dem Ergebnis, dieser Hauptanspruch sei wegen fehlender Erfindungshöhe nicht gewährbar. Anschließend heißt es in dem angefochtenen Beschluß:

"Die Unteransprüche gemäß Hilfsantrag b), denen offensichtlich nur in Verbindung mit dem Hauptanspruch Bedeutung zukommt, enthalten nur vorteilhafte bauliche Weiterbildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs. Nach Fortfall des Hauptanspruchs können daher auch die Unteransprüche nicht gewährt werden."

3. Der Hauptangriff der Rechtsbeschwerde richtet sich gegen die Behandlung des Hilfsantrags b) durch den Beschwerdesenat, insbesondere gegen die Behandlung der im "Satz I" außer dem Hauptanspruch 1 enthaltenen weiteren 27 Ansprüche (2 bis 28). Die Rechtsbeschwerde führt dazu aus:

Der Beschwerdesenat sei zu Unrecht davon ausgegangen, daß er nur über die Patentfähigkeit des von ihm als zulässig erachteten Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag b) zu entscheiden gehabt habe. Aus dieser rechtlich irrigen Einstellung heraus habe er sich unzulässigerweise damit begnügt, die Untoransprüche gemäß Hilfsantrag b) mit sachlich inhaltslosen und leeren Redensarten abzutun. Daß "die Unteransprüche nur vorteilhafte bauliche Weiterbildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs" enthalten sollen, sage über ihre selbständige Schutzfähigkeit oder ihre Schutzfähigkeit in Kombination mit dem Hauptanspruch überhaupt nichts aus; eine große Anzahl aller Erfindungen stelle vorteilhafte bauliche Weiterbildungen dar. Die Gründe für die Ablehnung der Unteransprüche gemäß Hilfsantrag b) schrumpften demnach auf die in einen Relativsatz gekleidete, nichtssagende Redensart zusammen: "....., denen offensichtlich nur in Verbindung mit dem Hauptanspruch Bedeutung zukommt, ...". Das sei keine "Begründung", wie sie § 41i Abs. 2 PatG fordere.

Hinzu komme, daß die Anmelderin sich mit ihrem Hilfsantrag b) nicht darauf beschränkt habe, die Erteilung des Patentbeschlusses auf Grund der Ansprüche vom 9. März 1964

(Satz I) zu beantragen, sondern, im Gegensatz zu dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag a), eine andere, viel weiter gehende Formulierung gewählt habe ("aufgrund von Unterlagen, die sich ergeben"). Damit sei zweifelfrei zum Ausdruck gekommen, daß die Anmelderin nicht an der von ihr vorgeschlagenen Fassung der Ansprüche und deren Klassifizierung als Haupt- oder Unteransprüche habe festhalten, sondern Schutz für alles das habe begehren wollen, was sich aus den bekanntgemachten Unterlagen als patentfähig ergebe, gleichviel, ob es sich um den Hauptanspruch, die Unteransprüche oder eine Kombination des Hauptanspruchs mit einem oder mehreren Unteransprüchen handele. Der Beschwerdesenat habe daher im einzelnen in der Begründung zu der Frage Stellung nehmen müssen, aufgrund welcher tatsächlichen Feststellungen und welcher rechtlichen Würdigungen er auch den Unteransprüchen des Hilfsantrags b) und einer Kombination der Merkmale im Hauptanspruch 1 des Hilfsantrags b) mit einem oder mehreren Merkmalen der Ansprüche 2 bis 28 die Patentfähigkeit absprechen wollte.

Es könne auch keine Rede davon sein, daß den Unteransprüchen gemäß Hilfsantrag b) nur in Verbindung mit dem Hauptanspruch Bedeutung zukomme und daß sie nur vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs darstellten. Das Gegenteil ergebe sich aus dem Hilfsantrag b) selbst, wonach die Patenterteilung aufgrund der Patentansprüche Satz I vom 9. März 1964, also aufgrund sämtlicher Ansprüche und somit auch der Unteransprüche begehrt worden sei. Außerdem sei von der Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung vom

22. Dezember 1960 zum Ausdruck gebracht worden, daß zumindest die Gesamtheit der von ihr im einzelnen aufgeführten Merkmale zu dem erfindungsgemäßen Näh Antrieb führe und daß sie auch einem Anspruch zustimmen würde, dessen Gegenstand sich als Kombination dieser Merkmale darstelle. Damit sei eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß es sich bei diesen Merkmalen nicht nur um vorteilhafte bauliche Weiterentwicklungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs handele, sondern um Merkmale, die selbständige oder zumindest in Kombination mit den Merkmalen des Hauptanspruchs erfindungsbegründende Merkmale seien.

In eingehenden Ausführungen legt die Rechtsbeschwerde sodann dar, daß jedenfalls die Unteransprüche 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22 und 23 des Hilfsantrags b) als selbständig schutzfähige Erfindungen, zumindest in Kombination mit dem Hauptanspruch des Hilfsantrags b), anzusehen seien und daß auch die übrigen Unteransprüche keine glatten Selbstverständlichkeiten, sondern zweckmäßige Ausgestaltungen der als selbständige Erfindungen anzusehenden Unteransprüche darstellten.

4. Mit diesen Angriffen kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben.

a) Wie wohl an sich auch die Rechtsbeschwerde nicht erkennt, kann ein Patent nur so erteilt werden, wie es - zumindest hilfsweise - beantragt ist. Wesen und Bedeutung des "Antrags" im Patenterteilungsverfahren ergeben sich aus den Vorschriften in § 26 Abs. 1 Satz 3

bis 6 PatG, die trotz ihrer Stellung im Gesetz (Dritter Abschnitt "Verfahren vor dem Patentamt") insoweit für das gesamte Patenterteilungsverfahren, auch in der Beschwerdeinstanz vor dem Bundespatentgericht, maßgebend sind. Nach diesen Vorschriften muß der Anmelder in dem Erteilungs-"Antrag", zu dem als dessen "Anlagen" die Beschreibung, die Patentansprüche sowie die Zeichnungen usw. gehören, den Gegenstand, der durch das Patent geschützt werden soll, genau bezeichnen. Ein vom Antrag (bzw. Hilfsantrag) des Anmelders abweichendes Patent kann nicht erteilt werden (Reimer PatG 2. Aufl. § 26 Rdn. 6 a.E., Benkard PatG 4. Aufl. § 26 Rdn. 12, BGH GRUR 1962, 398 "Atomschutzvorrichtung", - je m.w.Nachw.-; vgl. auch BGH GRUR 1964, 697 "Fotoleiter" m. Anm. von Schramm). Kann das Patent nach der Auffassung der darüber entscheidenden Stelle nicht so erteilt werden, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist, so muß es versagt werden. Der die Versagung aussprechende - oder die Beschwerde gegen die Versagung zurückweisende - Beschluß ist nach den allgemeinen Vorschriften (§§ 34 Abs. 1, 41i Abs. 2 PatG) zu begründen. Sind - wie hier - mehrere Erteilungsanträge im Eventualverhältnis (Hauptantrag und Hilfsanträge) gestellt, so sind sie, wenn das Patent versagt wird, sämtlich in den "Gründen" zu bescheiden. Dem hat - entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde - im vorliegenden Fall der angefochtene Beschluß in einer dem Gesetz entsprechenden Weise Genüge getan, und zwar gerade auch hinsichtlich des Hilfsantrags b).

b) Der Satz im angefochtenen Beschluß, es sei "daher nur" über die Patentfähigkeit des zulässigen Hauptanspruchs gemäß Hilfsantrag b) zu entscheiden, wird von

der Rechtsbeschwerde mißverstanden, wenn sie meint, der Beschwerdesenat habe danach nur über diesen Hauptanspruch, nicht auch über die übrigen Ansprüche 2 bis 28 des Hilfsantrags b) entscheiden wollen. In dem gerügten Satz sollte, wie sich aus dem Zusammenhang klar ergibt, der Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag b) in einen Gegensatz nur zu den Hauptansprüchen gemäß dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag a) gestellt werden, die zuvor als nicht zulässig beurteilt und deshalb nicht auf ihre materielle Patentfähigkeit zu prüfen waren. Dagegen ist aus dem gerügten Satz nicht zu entnehmen, daß der Beschwerdesenat danach nur über den Hauptanspruch 1 und nicht auch über die Ansprüche 2 bis 28 des Hilfsantrags b) hätte entscheiden wollen.

c) Zu den Ansprüchen 2 bis 28 des Hilfsantrags b) hat sich der Beschwerdesenat ja dann auch tatsächlich an anderer Stelle geäußert. Er hat sich dabei allerdings auf die oben bei 2 b) wörtlich wiedergegebenen zwei Sätze beschränkt. Diese zwei Sätze lassen gleichwohl ausreichend erkennen, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung bezüglich der Ansprüche 2 bis 28 des Hilfsantrags b) maßgebend gewesen sind, so daß der angefochtene Beschluß auch insoweit nicht als "nicht mit Gründen versehen" angesehen werden kann (vgl. BGHZ 39, 333, 337). Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde sind die zwei Sätze insbesondere auch nicht sachlich inhaltslos und auf leere Redensarten beschränkt. Mit den Worten, die Unteransprüche enthielten "nur vorteilhafte bauliche Weiterbildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs" hat der

Beschwerdesenat ersichtlich keine Aussage über die Patentfähigkeit von "vorteilhaften baulichen Weiterbildungen" an sich machen, sondern die hier in Rede stehenden Unteransprüche im Rahmen der hier zu beurteilenden Patentanmeldung gemäß Hilfsantrag b) als sogenannte "echte" Unteransprüche zum Hauptanspruch 1 klassifizieren wollen. "Echte" Unteransprüche werden gemeinhin als "zweckmäßige (oder vorteilhafte) Ausgestaltungen des Erfindungsgedankens des Hauptanspruchs ohne eigenen erfinderischen Gehalt" definiert. An diese Definition wollen sich die genannten Worte des angefochtenen Beschlusses ersichtlich anlehnen. Daß der Beschwerdesenat die Ansprüche 2 bis 28 des Hilfsantrags b) als "echte" Unteransprüche im Sinne dieser Definition angesehen hat, ergibt sich ferner aus den von der Rechtsbeschwerde zu Unrecht als "inhaltlos" bezeichneten Worten "... denen offensichtlich nur in Verbindung mit dem Hauptanspruch Bedeutung zukommt". Hat aber demnach der Beschwerdesenat die Ansprüche 2 bis 28 als "echte Unteransprüche" zum Hauptanspruch 1 angesehen, so ist damit seine Schlußfolgerung, daß "nach Fortfall des Hauptanspruchs auch die Unteransprüche nicht gewährt werden" könnten, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ausreichend "begründet" im Sinne der §§ 41i Abs. 2, 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Ob seine Auffassung, die Ansprüche 2 bis 28 seien "echte Unteransprüche", auch sachlich zutreffend ist, kann im Rahmen einer Rüge aus § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht zur Nachprüfung gestellt werden.

d) Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, die Anmelderin habe mit dem Hilfsantrag b) den Antrag gestellt gehabt,

ihr ohne Rücksicht auf die von ihr vorgeschlagene Fassung der Ansprüche und deren Klassifizierung als Haupt- oder Unteransprüche ein Patent auf alles das zu erteilen, was sich aus den bekanntgemachten Unterlagen als patentfähig ergebe, gleichviel, ob es sich um den Hauptanspruch, die Unteransprüche oder eine Kombination des Hauptanspruchs mit einem oder mehreren Unteransprüchen handele. So ist der Hilfsantrag b) nicht aufzufassen gewesen. Sowohl die im angefochtenen Beschluß wiedergegebene Fassung des Hilfsantrags b) - " Unterlagen, die sich ergäben" - als auch die Fassung dieses Antrags in der Eingabe der Anmelderin vom 9. März 1964 - "...Unterlagen ..., die sich ergeben" - lassen klar erkennen, daß sich die Worte "die sich ergäben (ergeben)" nur auf das Wort "Unterlagen" beziehen. Es sollte also nicht die Erteilung irgendeines Patentbeschlusses beantragt werden, das sich irgendwie aus den vorgelegten Unterlagen "ergeben" könnte, sondern es sollte nur angegeben werden, aus welchen einzelnen Texten sich die der beantragten Patenterteilung zugrunde zu legenden Unterlagen "ergeben", m.a.W., aus welchen Texten sich diese Unterlagen zusammensetzen sollten. Zu diesen Texten aber sollten unter anderem "die jetzt vorgelegten Ansprüche" - so der Antrag der Eingabe vom 9. März 1964 - bzw. "die Ansprüche vom 9. März 1964 (Satz I)" - so der Hilfsantrag b) nach dem Tatbestand des angefochtenen Beschlusses -, also die hier in Rede stehenden 28 Ansprüche (ein "Hauptanspruch" und 27 teils unmittelbar, teils mittelbar darauf zurückbezogenen "Unteransprüche") gehören. Daß ein Patent gegebenensfalls auch für irgendeine, vom Beschwerdesenat für

patentfähig zu erachtende Kombination aus diesen 28 Ansprüchen beantragt werden sollte, war dem Antrag, so wie er gestellt war, nicht zu entnehmen. Es kann daher unerörtert bleiben, ob ein solcher Antrag überhaupt zulässig gewesen wäre.

e) Ein Antrag des Inhalts, das nachgesuchte Patent "auf Grund einer dem Senat für gewährbar erachteten Fassung des Hauptanspruchs aus einer Vereinigung der bekanntgemachten Ansprüche usw." zu erteilen, war allerdings der in der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat vom 16. März 1964 zunächst gestellte Hilfsantrag d) der Eingabe vom 16. März 1964 gewesen. Ein Patentbegehren ähnlichen Inhalts, nämlich das Begehren, ein Patent gegebenenfalls zumindest auf die Gesamtheit der im einzelnen aufgeführten Merkmale oder auf irgendeine Kombination dieser Merkmale zu erteilen, war ferner, wie die Rechtsbeschwerde in der mündlichen Verhandlung besonders betont hat, auch schon der Beschwerdebegründung der Anmelderin vom 22. Dezember 1960 zu entnehmen gewesen. Sowohl der Hilfsantrag d) der Eingabe vom 16. März 1964 als auch das Patentbegehren der Beschwerdebegründung vom 22. Dezember 1960 waren jedoch zur Zeit der Beschlußfassung durch den Beschwerdesenat dadurch überholt, daß die Anmelderin sich im Laufe der Verhandlung vom 16. März 1964 auf einen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge beschränkt hatte, die gemäß § 41g Abs. 2 Satz 1 PatG als "endgültige Fassung" der von ihr gestellten Anträge in die Niederschrift aufgenommen wurden, und daß keiner dieser "endgültig" gestellten Anträge ein Patentbegehren

nach Art des Hilfsantrags d) vom 16. März 1964 oder der Beschwerdebegründung vom 22. Dezember 1960 enthielt. Der Beschwerdesenat brauchte daher ein solches Patentbegehren, weil es ihm gar nicht mehr vorlag, auch nicht zu bescheiden, so daß es schließlich auch hier wiederum unerörtert bleiben kann, ob ein solches Patentbegehren als "Antrag" im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 3 PatG überhaupt zulässig gewesen wäre.

f) Hat nach alledem der Beschwerdesenat den Hilfsantrag b) so, wie er ihm vorlag, mit einer dem Gesetz genügenden Begründung beschieden, so könnte sich allenfalls noch die Frage stellen, ob der Beschwerdesenat, wenn er dem Hilfsantrag b) so, wie dieser gestellt und aufzufassen war, nicht glaubte entsprechen zu können, eine andere Fassung des Hilfsantrags b), insbesondere einen Antrag auf Erteilung eines für gewährbar erachteten Patents auf näher zu bezeichnende Kombinationen aus den Merkmalen der 28 Ansprüche des Hilfsantrags b), hätte anregen sollen. Das ist jedoch keine Frage der "Begründungs"-Pflicht (§§ 41i Abs. 2, 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG), sondern eine Frage der richterlichen "Erörterungs"-Pflicht (§ 41f Abs. 1 PatG, § 139 ZPO), die - anders als die Frage der Begründungspflicht - im Rahmen der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 41p Abs. 3 PatG nicht zur Nachprüfung gestellt werden kann. Von einer Verletzung der richterlichen Erörterungspflicht könnte übrigens im vorliegenden Fall nach dem Gesamtinhalt der Akten auch gar keine Rede sein.

g) Bei dieser Sachlage kann im Rahmen der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde auch nicht auf die von der

Rechtsbeschwerdeführerin besonders eingehend erörterte Frage eingegangen werden, ob und gegebenenfalls welche der vermeintlich übergangenen "Unteransprüche" des Hilfsantrags b) für sich allein oder in Kombination miteinander und mit dem Hauptanspruch des Hilfsantrags b) im Ergebnis überhaupt zur Erteilung eines - eingeschränkten - Patentes hätten führen können.

5. Keinen Erfolg können auch die von der Rechtsbeschwerde ferner erhobenen Rügen haben, der angefochtene Beschluß sei auch deshalb "nicht mit Gründen versehen", weil zu den Ansprüchen 2 bis 27 des Hauptantrags und des Hilfsantrags a) überhaupt nicht Stellung genommen worden sei.

Es ist zwar richtig, daß die Begründung des angefochtenen Beschlusses ihrem Wortlaut nach sich nur mit den "Hauptansprüchen" des Hauptantrags und des Hilfsantrags a) befaßt und nur diese Hauptansprüche mangels Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen für nicht zulässig erklärt. Aus dem gesamten Zusammenhang der Begründung in Verbindung damit, daß sowohl die Ansprüche 2 bis 27 des Hauptantrags als auch die Hauptansprüche 2 bis 27 des Hilfsantrags b) jeweils teils unmittelbar, teils mittelbar auf den Hauptanspruch 1 zurückbezogen waren, ergibt sich jedoch, daß der Beschwerdesenat die Zulässigkeit der "Hauptansprüche" jeweils stellvertretend für den ganzen "Satz" der Ansprüche erörtert hat. War nach der - hier nicht nachzuprüfenden - Auffassung des Beschwerdesenats der Gegenstand der zwei Hauptansprüche in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart, so

konnten auch die - zufolge der Rückbeziehung diesen Gegenstand umfassenden - Gegenstände der Unteransprüche in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart gewesen sein. Die von der Rechtsbeschwerde vermißte Erörterung der Ansprüche 2 bis 27 des Hauptantrags und des Hilfsantrags a) ist also in der Erörterung der Hauptansprüche dieser beiden Anträge mitenthalten.

III.

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

Nastelski Bock Löscher Spengler Claßen