

BUNDESGERICHTSHOFIa ZB 2/64**BESCHLUSS**

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma Paul S [REDACTED], Maschinenfabrik, W [REDACTED] bei
Sch [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
führerin,

- Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof.Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligter: Robert F [REDACTED], St [REDACTED], Ha [REDACTED] -
[REDACTED] [REDACTED],

Einsprechender, Rechtsbeschwerde-
gegner,

- Bevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 25. Februar 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Maßen und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 10. Senats (technischen Beschwerdesenats V) des Bundespatentgerichts vom 6. November 1963 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

G r ü n d e:

Das von der Anmelderin nachgesuchte Patent betrifft eine "Zerkleinerungsmaschine für Fleisch und ähnliche Produkte". Die ursprüngliche Anmeldung enthielt vier Ansprüche. Später fügte die Anmelderin einen weiteren Anspruch hinzu.

Nachdem die Firma Robert F. KG, Ma bei St., gegen diese Anmeldung Einspruch erhoben hatte, beschränkte die Anmelderin den Anmeldungsgegenstand mit der Eingabe vom 19. September 1960 (Bl. 69/72 ErtA) auf drei Ansprüche.

Gegenstand des Anspruchs 1 war nach dem Oberbegriff eine Zerkleinerungsmaschine mit über einer Schlitz- oder Lochplatte angeordneten Schneidmessern, die durch ihre Schrägstellung das geschnittene Gut gegen die Schlitz- oder Lochplatte fördern, einem Einfülltrichter und unterhalb der Schneidmesser umlaufenden Auswurfsflügeln für Fleisch zum Herstellen von Wurstwaren.

- 3 -

Das Neue wurde nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 darin gesehen, daß das Zerkleinerungs- und Auswurfgehäuse bis auf die Ein- und Austrittsöffnungen für das Fördergut durch eine am Durchtritt der Drehachse angeordnete Dichtung luftdicht abgeschlossen ist.

Nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 2 geht der Einfülltrichter in an sich bekannter Weise mit einer Verengung in den am Querschnitt größeren Zuführungsschaft über.

Nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 3, der den früheren Ansprüchen 4 bzw. 5 entspricht, weist der vom Auswurfgehäuse in an sich bekannter Weise ausgehende Auswurfkanal einen gleichbleibenden Querschnitt auf.

Die Patentabteilung III des Deutschen Patentamts hat durch Beschluß vom 17. Januar 1962 im Hinblick auf verschiedene Vorveröffentlichungen die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 verneint. Die Schutzfähigkeit der Ansprüche 2 und 3 wurde mit der Begründung verneint, daß deren kennzeichnende Merkmale an sich bekannt seien, wie auch die Anmelderin zugegeben habe, so daß sie keine selbständige Bedeutung hätten.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde erhoben.

Nachdem über das Vermögen der Einsprechenden, der Firma Robert F. [REDACTED] KG, das Konkursverfahren eröffnet worden war, hat der Konkursverwalter die Einspruchsrechte dieser Firma aus der Konkursmasse für den persönlich haftenden Gesellschafter und Gemeinschuldner Robert F. [REDACTED] freigegeben. Dieser ist darauf in das Einspruchsverfahren eingetreten und hat Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



Durch Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 16. Oktober 1963 wurde die Anmelderin auf die gegen die Patentfähigkeit des Hauptanspruchs bestehenden Bedenken hingewiesen. Die Anmelderin hat darauf mit dem am 2. November 1963 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz vom 31. Oktober 1963 die Ansprüche 1 und 2 vom 19. September 1960 zu einem neuen Anspruch 1 zusammengefaßt. Der neue Anspruch 2 entspricht den früheren Ansprüchen 4, 5 und 3.

Durch Beschluß vom 6. November 1963 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen mit der Begründung, daß der Anspruch 1 mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar sei; nach Wegfall des Hauptanspruchs könne auch der Anspruch 2 nicht gewährt werden, weil er ein bei derartigen Maschinen übliches Merkmal zum Gegenstand habe.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin form- und fristgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt und beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, sowie mündliche Verhandlung zur Entscheidung über die Rechtsbeschwerde anzuordnen.

Die Einsprechende hat Zurückweisung der Rechtsbeschwerde beantragt.

Die im angefochtenen Beschluß nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei hinsichtlich des Patentanspruchs 2 "nicht mit Gründen versehen".

II. Die Anmelderin rügt, das Bundespatentgericht habe sich mit der Patentfähigkeit des Gegenstandes des auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Patentanspruchs 2 nicht auseinandergesetzt, sondern lediglich behauptet, dieser Anspruch habe ein bei derartigen Maschinen übliches Merkmal zum Gegenstand. Diese allgemeine Formulierung stelle jedoch keine Begründung im Sinne des Patentgesetzes dar. Die gleichen Anforderungen, die das Bundespatentgericht gemäß der Entscheidung des 11. Senats vom 23. Januar 1962 (BPatGerE 1, 76) an die Begründungspflicht seitens der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Deutschen Patentamts stelle, müsse es auch gegen sich selbst gelten lassen. Das Merkmal des Anspruchs 2, daß der Auswurfskanal einen gleichbleibenden Querschnitt aufweise, sei nicht als bekannt ausgewiesen. Im übrigen aber hätte das Bundespatentgericht dazu Stellung nehmen müssen, ob eine schutzfähige "Kombination" der zuletzt vorgelegten Ansprüche 1 und 2 vorliege.

III. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin kann sachlich keinen Erfolg haben.

1. In der Entscheidung des früheren I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes vom 21. Dezember 1962 (I ZR 27/62, BGHZ 39, 333 ff) sind im wesentlichen die Voraussetzungen dargelegt, unter welchen eine Entscheidung als "nicht mit Gründen versehen" im Sinne des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG anzusehen ist. Nach den in dieser Entscheidung entwickelten Rechtsgrundsätzen, die sich der beschließende Senat in ständiger Rechtsprechung zu eigen gemacht hat, ist der angefochtene Beschluß auch insoweit, als er den Anspruch 2 betrifft, mit Gründen versehen. Demgegenüber kann sich die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg auf die Entscheidung des

11. Senats des Bundespatentgerichts in BPatGerE 1, 76 berufen, die sich für einen anderen Sachverhalt mit den Anforderungen befaßt, die nach § 34 Abs.1 PatG hinsichtlich der Begründung an die Beschlüsse der Prüfungsstellen und der Patentabteilungen zu stellen sind.

2. Der beschließende Senat hat bereits in dem Beschluß vom 16. Juli 1964 (Ia ZB 214/63) ausgesprochen, daß eine Entscheidung hinsichtlich der Unteransprüche sogar dann als mit Gründen versehen zu gelten hat, wenn diese Unteransprüche in der Begründung nicht ausdrücklich erwähnt werden, wenn sich aber aus der Begründung insgesamt ergibt, daß sie in Übereinstimmung mit dem eigenen Vorbringen des Anmelders als "echte" Unteransprüche zu werten sind und daß sie daher bei Verneinung der Patentfähigkeit des Hauptanspruchs nicht selbständig schutzfähig sein können.

Im vorliegenden Fall kann von einem Übergehen des Anspruchs 2 schon deshalb keine Rede sein, weil dieser Anspruch in der Begründung des angefochtenen Beschlusses ausdrücklich beschieden worden ist. Auf Seite 6 des angefochtenen Beschlusses heißt es, daß nach Wegfall des Hauptanspruchs der Anspruch 2 ebenfalls nicht gewährt werden könne, weil er ein bei derartigen Maschinen übliches Merkmal zum Gegenstand habe. Hierin liegt, wie der Einsprechende Robert F. [REDACTED] zutreffend ausgeführt hat, einmal die tatsächliche Feststellung des Bundespatentgerichts, daß es bei Zerkleinerungsmaschinen üblich ist, einen Auswurfkanal zu verwenden, der einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist, und zum anderen die rechtliche Würdigung, daß die Verwendung eines Auswurfkanals mit gleichbleibendem Querschnitt bei einer den Merkmalen des Anspruches 1 entsprechenden Zer-

kleinerungsmaschine weder neu noch technisch fortschrittlich noch erfinderisch sein kann.

Das Bundespatentgericht hat damit deutlich zum Ausdruck gebracht, daß es den Anspruch 2 als einen "echten" Anspruch ohne erfinderischen Überschuß ansieht. Dies entspricht ganz der Stellungnahme, welche die Anmelderin sowohl vor dem Patentamt als auch vor dem Bundespatentgericht eingenommen hat. Sie hat nämlich in keinem Stadium des Verfahrens irgendwie zum Ausdruck gebracht, daß sie den Anspruch 2 (frühere Ansprüche 4, 5 und 3) als "unechten", selbständig schutzfähigen Unteranspruch gewertet zu wissen wünsche und darum notfalls dessen selbständige Prüfung auf eigenen Erfindungsgehalt erwarte. Hierzu hätte sie aber, wenn sie wirklich dieser Auffassung gewesen wäre, angesichts der eindeutigen Stellungnahmen der Einsprechenden, der Patentabteilung und des Bundespatentgerichts allen Anlaß gehabt.

Die Einsprechende Firma Robert F. [REDACTED] KG hat sich bereits in ihrem Einspruch vom 8. August 1958 mit dem Merkmal des Anspruchs 2 (damals noch Anspruch 5) befaßt und darauf hingewiesen, daß Auswurfkanäle mit gleichbleibendem Querschnitt nicht nur bei Maschinen aller Art, sondern auch bei Fleischzerkleinerungsmaschinen bekannt seien. Sie hat sich hierfür auf die am 24. März 1955 bekanntgemachte Patentanmeldung H 15 678 III/45 e (H. [REDACTED]) bezogen. Dem hat die Anmelderin, die mit Schriftsatz vom 23. Dezember 1958 (S. 3, Bl. 56/58 ErtA) die Ansprüche neu formuliert hat (Ansprüche 1 bis 3), nicht widersprochen. Daraufhin hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 13. Oktober 1959 (S. 3, Bl. 64 ErtA) ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Anmelderin die Merkmale der Unteransprüche 2 und 3 (damaliger

Anspruch 3 = neuer Anspruch 2) selbst als bekannt zugegeben habe; diese Ansprüche könnten daher nach der identischen Vorwegnahme des Anspruchs 1 die Erteilung eines Patents auf die angegriffene Anmeldung nicht begründen. Auch in der Eingabe vom 19. September 1960, mit der die Anmelderin nochmals eine Neufassung der drei Ansprüche vorlegte, hat sie in keiner Weise auf einen selbständigen erfinderischen Gehalt der Unteransprüche hingewiesen (Bl. 69 bis 72 ErtA). Dementsprechend heißt es auch in dem Zwischenbescheid der Prüfungsstelle vom 17. März 1961 auf S. 2 (Bl. 80 ErtA):

"Die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 2 und 3 sind an sich bekannt, wie die Anmelderin zugibt, so daß sie selbständige Bedeutung nicht haben."

Die Anmelderin konnte also nicht mehr im Zweifel darüber sein, daß auch die Prüfungsstelle einen selbständigen Schutz für die Unteransprüche verneinte. Trotzdem hat sie hiergegen keine Einwendungen erhoben. Die Patentabteilung hat daraufhin den vorbezeichneten Satz wörtlich in den das Patent versagenden Beschluß vom 17. Januar 1962 aufgenommen (S. 4, Bl. 102 ErtA).

Die Anmelderin hat sich auch in ihrer Beschwerdebegründung vom 17. August 1962 nur mit dem Gegenstand der Erfindung befaßt, wie er in dem damaligen Anspruch 1 Ausdruck gefunden hatte. Für die Unteransprüche 2 und 3 hat sie wiederum keinen selbständigen Schutz beansprucht, und zwar auch dann nicht, als das Bundespatentgericht mit dem Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 16. Oktober 1963 eingehend die Bedenken gegen den das Wesen der Erfindung kennzeichnenden Hauptanspruch darlegte. Da die Ansprüche 2 und 3 in diesem

Zwischenbescheid überhaupt nicht besonders erwähnt wurden, konnte die Anmelderin nicht im Zweifel darüber sein, daß sie als echte Unteransprüche ohne eigenen erfinderischen Gehalt angesehen würden. Die Anmelderin hat anschließend mit Schriftsatz vom 31. Oktober 1963 (eingegangen am 2. November 1963) an Stelle der zuletzt vorgelegten Ansprüche 1 bis 3 neue Ansprüche 1 und 2 überreicht und betont, daß sich sowohl aus dem früheren als auch aus dem jetzt gültigen Hauptanspruch ergebe, daß die Erfindung nicht, wie die Einsprechende es darstelle, lediglich in der Anordnung einer Dichtung am Wellendurchtritt, sondern in der Gesamtabdichtung der Maschine zwischen Ein- und Austrittsöffnung zu sehen sei. Zum Wesen dieser Erfindung gehörte aber ersichtlich nicht der gleichbleibende Querschnitt des Auswurfkanals; die Anmelderin hat dieses Merkmal vielmehr als eine mögliche, dem Ausführungsbeispiel entsprechende, zweckmäßige Ausgestaltung in den Unteranspruch 2 verwiesen.

Bei dieser Sachlage bedurfte es für eine Bescheidung des Anspruchs 2 keiner weiteren Begründung, als sie am Schluß des angefochtenen Beschlusses in Übereinstimmung mit dem gesamten bisherigen Vorbringen der Parteien sowie mit dem Beschluß der Patentabteilung gegeben worden ist.

3. Die Richtigkeit dieser Begründung ist für den Bundesgerichtshof im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren, das nur das "Fehlen einer Begründung" im Sinne des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG zum Gegenstand hat, nicht nachprüfbar.

a) Deshalb ist auch die Rüge der Rechtsbeschwerde unbeachtlich, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht festgestellt, daß der Auswurfkanal mit gleichbleibendem Querschnitt

bekannt sei; in Wirklichkeit sei dieses Merkmal nicht als bekannt ausgewiesen. Soweit die Rechtsbeschwerde hiermit rügen will, das Patentgericht sei seiner Verpflichtung aus § 41 b Abs.1 PatG, den Sachverhalt von Amts wegen zu erfor- schen, nicht nachgekommen, kann auf diese Rüge im vorliegen- den Verfahren nicht eingegangen werden; denn sie gehört nicht, wie der Senat in dem oben erwähnten Beschluß vom 16. Juli 1964 - Ia ZB 214/63 - ausgeführt hat, zu den schweren Ver- fahrensverstößen, die gemäß der abschließenden Aufzählung des § 41 p Abs.3 PatG allein die zulassungsfreie Rechtsbe- schwerde zu eröffnen vermögen. Eine Beanstandung aus § 41 b PatG hätte die Anmelderin nur unter der Voraussetzung, daß die Rechtsbeschwerde zugelassen worden wäre, vorbringen kön- nen.

b) Dies gilt auch für die weitere Rüge der Rechtsbe- schwerde, das Bundespatentgericht habe es unterlassen, von Amts wegen zu prüfen, ob nach dem Inhalt der Anmeldungsun- terlagen die "Kombination" der zuletzt vorgelegten Ansprüche 1 und 2 schutzfähig ist; das Bundespatentgericht hätte von Amts wegen prüfen müssen, "ob in den Anmeldungsunterlagen dem Stand der Technik gegenüber in irgendeiner Weise eine patentfähige Erfindung offenbart worden ist". Auch diese Rü- ge läuft darauf hinaus, daß das Bundespatentgericht es un- terlassen hat, von Amts wegen den selbständigen erfinderi- schen Gehalt des - die Merkmale des Anspruchs 1 einschließen- den - Anspruchs 2 zu prüfen. Auch hierin könnte allenfalls eine im vorliegenden Verfahren unzulässige Verfahrensrüge nach § 41 b PatG liegen. Im übrigen kann hierzu für Art und Umfang der Begründungspflicht auf die Ausführungen oben unter III 2 verwiesen werden.

IV. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bedurfte es nicht der von der Anmelderin beantragten mündlichen Verhandlung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs.1 Satz 2 PatG.

Dr.Nastelski	Bock	Spreng	Claßen	Bundesrichter Schneider ist erkrankt und daher an der Unterzeichnung verhindert. Dr.Nastelski
--------------	------	--------	--------	---