

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 7/66

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

des Dr.-Ing. Fritz S [REDACTED], M [REDACTED], W [REDACTED]
[REDACTED],

Anmelders und Rechtsbeschwerde-
führers,

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

gegen

die Deutschen B [REDACTED] & W [REDACTED]-Dampfkesselwerke Aktiengesellschaft, O [REDACTED] (Rhld.),

Einsprechende und Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

wegen Erteilung des Patents auf die Anmeldung Sch 11 852/61.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 10. Februar 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Spengler und Claßen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde des Patentanmelders gegen den am 19. November 1965 verkündeten Beschluß des 7. Senats (technischer Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers zurückgewiesen.

G r ü n d e :

Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des Patentanmelders richtet sich gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 19. November 1965, durch den der Patenterteilungsbeschluß der Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts vom 17. Mai 1961 aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt worden ist.

Die in rechter Form und Frist eingelegte Rechtsbeschwerde ist teils unstatthaft, teils unbegründet.

I.

Die Beanstandung, der angefochtene Beschluß sei überraschend im Anschluß an eine bloße Zwischenberatung verkündet worden, obschon dem Patentinhaber vorher seitens des Vorsitzenden eine Fortsetzung seines Sachvortrags in Aussicht gestellt gewesen sei, läßt sich unter keinen der gesetzlichen Beschwerdegründe bringen.

- 3 -

Nach der Rechtsprechung des Senats kann die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht darauf gestützt werden, daß einem Verfahrensbeteiligten nicht ausreichend das rechtliche Gehör gewährt worden sei (BGHZ 43, 13 = GRUR 1965, 270 = NJW 1965, 495).

Zudem ergibt sich aus der eingehenden dienstlichen Erklärung des Senatspräsidenten U[REDACTED] als Vorsitzenden des 7. Senats, daß der Patentanmelder in der mündlichen Verhandlung in allen für die Entscheidung wesentlichen Punkten zu Wort gekommen ist. Von einer Verweigerung des rechtlichen Gehörs kann also nicht die Rede sein.

Ferner kann sich die Rechtsbeschwerde nicht auf den absoluten Beschwerdegrund des § 41 p Abs. 3 Nr. 3 PatG berufen, der tatbestandlich voraussetzt, daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war und auch nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat. Dieser im Beschluß BGHZ 43, 13 angedeutete Gesichtspunkt versagt im vorliegenden Falle schon deshalb, weil sowohl der Patentanmelder wie sein Verfahrensbevollmächtigter während der ganzen Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, im Sitzungssaal anwesend gewesen sind.

II.

Zu Unrecht rügt die Rechtsbeschwerde weiterhin, der angefochtene Beschluß sei im Hinblick auf wesentliche Entscheidungsgrundlagen nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Der Beschwerdesenat hat nämlich die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes mit mehreren Begründungen verneint.



a) Zunächst gelangt er (= S. 9), ausgehend von dem entgegengehaltenen DBP 855 177 zu dem Ergebnis, der zuletzt verteidigte Hauptanspruch 1 sei - auch in der Formulierung eines Hilfsantrages - neuheitsschädlich vorweggenommen. In Bezug auf Einzelmerkmale der Entgeghaltung wird diese Würdigung anschließend noch anhand verschiedener Einwendungen des Anmelders bekräftigt, nämlich im Beschluß:

S. 12/13 : keine Drallgitterausführung;

S. 13/14 : Axialschaufelgitter nur Ausführungsbeispiel;

S. 14/15 : Brennkammer erzeugt nicht nur kurzen Torus-Wirbel.

Es kann auf sich beruhen, ob diese Darlegungen des angefochtenen Beschlusses - wie die Rechtsbeschwerde meint - wirklich dahin zu verstehen sind, daß hier der Fall einer völligen Vorwegnahme des Gegenstandes der Erfindung des Streitpatents gegeben sei. Gegen diese Ausdeutung spricht schon, daß nicht von einer gegenständlichen Vorwegnahme, sondern von

"gleichen Lehren sowie ... gleichen baulichen Richtlinien zur Erreichung des gleichen Zieles und Zweckes und der gleichen Wirkungen"

gesprochen wird. Offenbar ist also nur eine prinzipielle Übereinstimmung des allgemeinen Lösungsweges, nicht hingegen eine buchstäbliche Übereinstimmung auch der Lösungsmittel gemeint. Nur mit dieser elastischeren Ausdeutung ist auch die auf S. 16, vorletzter Absatz, wiedergegebene Schlußfolgerung in Einklang zu bringen, der Hauptanspruch könne "wegen im wesentlichen neuheitsschädlicher Vorwegnahme der in ihm gekennzeichneten Lehren, Maßnahmen und Wirkungen" nicht gewährt werden.

Selbst wenn indessen der Beschwerdesenat, wie es die Rechtsbeschwerde auffassen möchte, mit der letztgenannten Textstelle seine anfängliche These einer vollständigen Vorwegnahme durch DBP 855 177 abgeschwächt und statt dessen nur noch eine teilweise Vorwegnahme durch diese Entgegenhaltung angenommen haben sollte, so würde dadurch seine (erste) Begründung insgesamt indessen nicht lückenhaft, weil hinzugesetzt worden ist, im Gesamtinhalt der ursprünglichen Unterlagen könne nichts Patentwürdiges gesehen werden.

An dieser Stelle ist unter Patentwürdigkeit die Erfindungshöhe des Anspruchs 1 zu verstehen, ebenso wie auf Seite 10 unten anlässlich der Behandlung des weiterhin entgegengehaltenen DBP 767 313.

b) Zweitens ist die angefochtene Entscheidung damit begründet worden, der Anmeldungsgegenstand sei "weitgehend" (S. 9 Mitte) durch DBP 767 313 vorweggenommen; die vorhandenen Unterschiede könnten die Patentwürdigkeit des Anmeldungsgegenstandes nicht begründen, weil sie durch DBP 855 177 vorweggenommen seien (S. 10 unten).

Bei dieser Alternativbegründung ist die Patentversagung also unzweideutig auf den Gesichtspunkt der mangelnden Erfindungshöhe abgestellt.

c) Endlich wird auf den Seiten 16 bis 20 des angefochtenen Beschlusses auch die Möglichkeit verneint, die Schutzfähigkeit durch Einbeziehung der Unteransprüche 2 bis 9 herbeizuführen. Die dabei gewählten Formulierungen zeigen eindeutig, daß auch insoweit die Erfindungshöhe verneint worden ist. - So heißt es zu Anspruch 2:

"Dieser Unterschied ist nicht patentwürdig, weil es sich dabei um eine einfache bauliche Maßnahme ohne erfinderischen Charakter handelt" (S. 17).

Zu Anspruch 3:

"ist bei Kenntnis der deutschen Patentschrift 767 313 und 855 177 eine für den Sachkundigen naheliegende Maßnahme ohne Erfindungshöhe" (S. 17).

Zu Anspruch 4:

kann bei einer gemäß dem Unteranspruch 2 oder 3 ausgebildeten Kammer "nicht patentbegründend" sein (S. 18).

Zu Anspruch 5:

"Liegt im Ermessen des Fachmanns und kann nicht als erfinderisch gewertet werden" (S. 18).

Zu Anspruch 6:

"für den Sachkundigen naheliegend, also ohne schöpferisches Dazutun möglich". (S. 19)

Zu Ansprüchen 7, 8:

"Erfinderischen Gehalt haben diese Anwendungsvorschläge nicht; denn für den Sachkundigen ist es selbstverständlich, ..." (S. 19).

Zu Anspruch 9:

"Auch dieser Vorschlag ist für den Sachkundigen naheliegend" (S. 19).

Zusammenfassend:

"Die Vorschläge der Ansprüche 2 bis 9 bedurften somit weder für sich noch in Verbindung untereinander und mit den Merkmalen des Anspruchs 1 erfinderischer Überlegungen, so daß sie nicht patentfähig sind."

Angesichts dieser bis ins Einzelne gehenden Erörterung der Neuheit und Erfindungshöhe ist die angefochtene Entscheidung ausreichend "mit Gründen versehen". Dabei ist es nach feststehender Rechtsprechung unschädlich, daß keine besonderen Erörterungen über das Ausmaß des Fortschritts angestellt worden sind (vgl. BGHZ 39, 333, 349; BGH GRUR 1965,

270, 271 - Kontaktmaterial -).

Endlich kann die selbständig erhobene Rüge unvollständiger Sachaufklärung (vgl. § 41 b PatG) nicht berücksichtigt werden, weil ein Verfahrensmangel dieser Art - selbst wenn er vorliegen würde - nicht unter den absoluten Rechtsbeschwerdegründen des § 41 p Abs. 3 PatG aufgeführt ist. Zur Kostenentscheidung: § 41 y PatG.

Nastelski

Bock

Spreng

Spengler

Claßen