

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/74

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 15 88 443.2-32

der L [REDACTED] P [REDACTED]-V [REDACTED]-GmbH, F [REDACTED],
T [REDACTED]-S [REDACTED]-K [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]-

Verfahrensbeteiligte:

S [REDACTED] Aktiengesellschaft B [REDACTED] und M [REDACTED], E [REDACTED]
P [REDACTED],

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 18. November 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII) des Bundespatentgerichts vom 18. März 1974 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die Anmelderin erstrebt mit der vorliegenden, am 10. Mai 1967 eingereichten Patentanmeldung die Erteilung eines Patents für ein "Knotenpunktschaltgerät". Die Anmeldung ist am 18. November 1971 - DAS 1 588 443 - mit fünf Patentansprüchen bekanntgemacht worden, von denen der Hauptanspruch folgenden Wortlaut hatte:

- "1. Knotenschaltpunktgerät zur selektiven Heraustrennung der fehlerhaften Strecke eines vermaschten elektrischen Netzes, das mit je einem Trennschalter in jeder vom Knotenpunkt abzweigenden Strecke versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß in jedem Knotenpunkt nur ein Leistungsschalter vorgesehen ist, dessen Kontakte einem jeden Zu- oder Abzweig zugeordnet sind und der in Abhängigkeit von der Schutzanregung zu einem Wiedereinschaltvorgang veranlaßt wird, und daß in der spannungslosen Pause der Trennschalter des fehlerbehafteten Zweiges öffnet."

- 3 -

Die Verfahrensbeteiligte hat gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents Einspruch erhoben.

Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat den Einspruch nicht für durchgreifend erachtet und die Erteilung des nachgesuchten Patents auf Grund der ausgelegten Unterlagen beschlossen.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht das nachgesuchte Patent versagt.

Mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Erteilungsbegehren weiter. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt,
die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zulässig, weil mit ihr gerügt wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen, Sie ist jedoch sachlich nicht begründet, weil der gerügte Verfahrensmangel nicht vorliegt.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt: Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 fehle - soweit er offenbart sei - die Erfindungshöhe. Das dort beschriebene Zusammenspiel von Leistungsschalter und zugehörigen Trennschaltern sei bereits bekannt. So werde in den deutschen Patent-



schriften 434 746 und 1 081 119 (insbes. in Sp. 2 Z. 26 - 34) - die beide erst im Beschwerdeverfahren berücksichtigt worden sind - bereits vorgeschlagen, in einer Schaltanlage den Leistungsschalter zu einem Wiedereinschaltvorgang zu veranlassen und in der spannungs- bzw. stromlosen Pause den Trennschalter des fehlerbehafteten Zweiges zu öffnen. Somit verbleibe als neu nur noch die in Anspruch 1 enthaltene Anweisung, für mehrere Abzweige einen Leistungsschalter vorzusehen, der in der Lage sei, jede Phase eines jeden Abzweiges zu unterbrechen. Für eine Hochspannungsschaltanlage mit vier Abzweigen sei beispielsweise somit ein Leistungsschalter mit zwölf Trennstellen erforderlich. Ein solcher Schalter sei - wie beide Parteien anerkannt hätten - ungewöhnlich. Die geringen in der Anmeldung enthaltenen Angaben könnten indessen nicht als eine klare Lehre zur Verwirklichung eines solchen Schalters gewertet werden. Zwar habe die Anmelderin in den Unterlagen vorgeschlagen, den Leistungsschalter in Form einer Drehscheibe auszubilden, die mit Kontaktstiften bestückt sei, die ihrerseits verschiedenen Kontaktbahnen zugeordnet seien. Für jeden Schalterfachmann sei es aber selbstverständlich, daß diese Angaben nicht als ausreichende Offenbarung für den Bau eines völlig neuen Hochspannungsleistungsschalters gewertet werden könnten. Noch weniger sei dies möglich mit einer konstruktiven Andeutung nach der Figur 3, die lediglich eine kammartige Steckvorrichtung zur Herstellung mehrerer Kontakte zeige.

2. Diese Ausführungen des Beschwerdegerichts lassen die Gründe für die Versagung des nachgesuchten Patents hinreichend deutlich erkennen.

a) Der Patentanmeldung liegt nach der Beschreibung (DAS Sp. 1 Z. 25 - 30) die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung zur selektiven Heraustrennung der fehlerhaften Strecke eines vermaschten Netzes zu schaffen, die sich gegenüber den als bekannt vorausgesetzten Einrichtungen durch einen relativ geringen Aufwand auszeichnet. Diese Aufgabe wird nach der Auslegeschrift (Sp. 1 Z. 31 - 38) dadurch gelöst, daß in jedem Knotenpunkt nur ein Leistungsschalter vorgesehen ist, dessen Kontakte einem jeden Zu- und Abzweig zugeordnet sind und der in Abhängigkeit von der Schutzanregung zu einem Wiedereinschaltvorgang veranlaßt wird, und daß in der spannungslosen Pause der Trennschalter des fehlerhaften Zweiges öffnet.

b) Von diesem Lösungsvorschlag waren, wie das Bundespatentgericht unter Hinweis auf näher bezeichnete Druckschriften darlegt und auch die Rechtsbeschwerde nicht bezweifelt, die schaltungstechnischen Merkmale - die zu dem Zusammenwirken von Leistungsschalter und zugehörigen Trennschaltern führen - bekannt. Nicht als bekannt nachgewiesen war der Vorschlag, für mehrere Abzweige einen Leistungsschalter vorzusehen, der in der Lage ist, jede Phase eines jeden Abzweiges zu unterbrechen. Das Beschwerdegericht hätte bei dieser Sachlage die Frage aufwerfen können, ob die Patenterteilung nicht schon daran hätte scheitern müssen, daß die Anmelderin dem nachgewiesenen Stande der Technik nicht durch eine entsprechende Fassung des Hauptanspruchs Rechnung getragen hatte. Es hat statt dessen - was ihm freistand - geprüft, ob ein Patent mit einem Hauptanspruch, der gegenüber dem Stande der Technik abgegrenzt und im kennzeichnenden Teil nur noch auf die Ausgestaltung des

Leistungsschalters abgestellt worden wäre, hätte erteilt werden können.

c) Das Beschwerdegericht hat diese Frage nicht, wie die Rechtsbeschwerde anscheinend annimmt, aus der Erwägung verneint, daß der Fachmann nicht in der Lage sei, einen Leistungsschalter, der für jeden Zu- und Abzweig einen Kontakt aufweist, herzustellen. Es hat vielmehr, wie seine einleitende Feststellung ergibt, den Vorschlag, in jedem Knotenpunkt nur einen Leistungsschalter vorzusehen, für sich allein nicht für erfinderisch erachtet, weil es einer erfinderischen Leistung nur in Verbindung mit einer geeigneten konstruktiven Durchführung bedurft hätte. Es hat in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich daraus ergeben, daß schon eine Hochspannungsanlage mit vier Abzweigen einen Leistungsschalter mit zwölf Trennstellen erfordere. Zu einem solchen Schalter hatte bereits das Patentamt im Bescheid vom 1. Oktober 1969 (S. 2 unten) bemerkt, er müsse sich zu "einem wahren Schalterungetüm auswachsen". Das Beschwerdegericht hat einen solchen Schalter zurückhaltender als "ungewöhnlich" bezeichnet und damit zum Ausdruck gebracht, daß das eigentliche Problem, für dessen Lösung es einer erfinderischen Leistung bedurfte, in der Konstruktion des Schalters liege.

d) Das Beschwerdegericht hätte sich, ohne gegen die Begründungspflicht (§ 41 i Abs. 2 PatG) zu verstoßen, mit diesen Überlegungen begnügen dürfen. Denn es hatte nur über den ihm vorliegenden Patenterteilungsantrag, wie er sich aus dem von der Anmelderin gestellten Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde ergab, zu entscheiden. Dieser Antrag bezog sich auf einen Patentanspruch 1, der keine konstruktiven Merkmale des Schalters enthielt.

Die Anmelderin hatte ausweislich des Sitzungsprotokolls auch keinen Hilfsantrag gestellt, der auf einen Hauptanspruch mit weiteren Merkmalen gerichtet gewesen wäre, obwohl die Frage, ob ein Schalter mit bestimmten konstruktiven Merkmalen schutzfähig und in der Anmeldung offenbart sei, nach dem Tatbestand des angefochtenen Beschlusses näher erörtert worden war. Unter diesen Umständen würde ein unter dem Gesichtspunkt des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG beachtlicher Begründungsmangel selbst dann nicht vorliegen, wenn die weiteren Ausführungen, in denen das Beschwerdegericht darlegt, warum es von sich aus keine Ergänzung des Patentanspruchs 1 durch konstruktive Merkmale angeregt hat, unzureichend wären, wie die Rechtsbeschwerde meint. Im übrigen lassen aber auch diese Ausführungen des Beschwerdegerichts deutlich erkennen, weshalb das Beschwerdegericht die ausreichende Offenbarung konstruktiver Merkmale des Leistungsschalters verneint hat. Ob den Überlegungen des Beschwerdegerichts in allen Punkten zuzustimmen wäre, kann auf sich beruhen. Denn es geht in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht um die Überprüfung der sachlichen Richtigkeit der Entscheidung, sondern um die Durchsetzung der in § 41 i Abs. 2 PatG vorgeschriebenen Begründungspflicht.

- 8 -

III. Die Kosten der erfolglosen Rechtsbeschwerde waren nach § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG der Anmelderin aufzuerlegen.

Zu der angeregten mündlichen Verhandlung bestand keine hinreichende Veranlassung.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häüßer