

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/78

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] 4.8-34

der Firma W [REDACTED] E [REDACTED] GmbH, W [REDACTED]-
[REDACTED]weg [REDACTED], S [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

Verfahrensbeteiligte:

1. die Firma D [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED], N [REDACTED],

2. die Firma J.G. M [REDACTED] GmbH E [REDACTED]- und U [REDACTED]-
[REDACTED], O [REDACTED]straße [REDACTED], S [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigte zu 1: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
zu 2: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat am 31. Mai 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII) des Bundespatentgerichts vom 3. April 1978 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 meldete am . 1966 eine "elektrische Schaltuhr mit einer Schaltscheibe" beim Deutschen Patentamt zum Patent an. Nach Bekanntmachung der Anmeldung am 9. Mai 1974 wurden Einsprüche gegen die Erteilung des Patents erhoben, nach deren Prüfung die Patentabteilung das Patent wegen fehlender Erfindungshöhe versagte. Der Entscheidung der Patentabteilung lag das Patentbegehren der Anmelderin in der bekanntgemachten Fassung, hilfsweise in den Fassungen ihrer Anträge vom 5. April 1975 und vom 26. Juli 1976 zugrunde.

- 3 -

Die Anmelderin hat gegen den Versagungsbeschluß Beschwerde erhoben. In ihrer Beschwerdeerklärung hat sie den Antrag angekündigt, das Bundespatentgericht möge den angefochtenen Beschluß aufheben und das nachgesuchte Patent erteilen. In der mündlichen Verhandlung vom 3. April 1978 hat die Anmelderin vor dem Beschwerdesenat beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses das Patent auf Grund der ausgelegten Patentansprüche 1 - 8, der ausgelegten Beschreibung und der ausgelegten Zeichnung mit der Maßgabe zu erteilen, daß die Beschreibung durch den am 13. Februar 1978 eingereichten Beschreibungsteil mit der Änderung vom 14. März 1978 ersetzt werde und daß im Oberbegriff des Anspruchs 1 vor dem Wort "betätigbarer" die Worte "unmittelbar mechanisch" eingefügt würden. Hilfsweise hat sie beantragt, im Patentanspruch 1 die Worte "dadurch gekennzeichnet" durch die Worte "gekennzeichnet durch die Kombination der Merkmale, daß" zu ersetzen.

Der Hauptanspruch der Patentanmeldung in der bekanntgemachten Fassung lautet wie folgt:

"Elektrische Schaltuhr mit einer Schaltscheibe, die mit einer uhrwerksgetriebenen Welle umläuft und nahe ihrem Umfang radial angeordnete Aussparungen aufweist, mit ausrückbaren und in den Aussparungen der Schaltscheibe verschiebbar geführten Schaltelementen, deren Anzahl gleich ist der Zahl wählbarer Zeitstufen für ein dem Umlauf der Schaltscheibe entsprechend periodisches Schaltprogramm, und mit einer Schalteinrichtung für elektrische Schaltkreise, zu der ein von den Schaltelementen betätigbarer Schalthebel gehört, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltscheibe (4,5) aus einer mit Radialnuten (21) und/oder Durchbrüchen (11) versehenen Grundscheibe (5) und einer Deckscheibe (4) besteht, zwischen denen die verschiebbaren Schaltelemente (6,7) angeordnet sind, daß jedes der Schaltelemente (6,7) als Kreis-



ringsegment ausgebildet ist, jeweils an der Außenseite einen winklig abgebogenen Rand (7a) aufweist und im mittleren Teil zwei Querrillen (8,9) besitzt und daß sich ein an einer Seite der Schaltscheibe (4,5) vorgesehener Wulstrand (18) mit den in Einschaltstellung zu haltenden Schaltelementen (7) jeweils an der einen Querrille (9) und mit den in Ausschaltstellung zu fixierenden Schaltelementen (6) an der anderen Querrille (8) verrasten läßt."

Der Beschwerdesenat hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie rügt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen: Das Beschwerdegericht habe die im Einspruchsverfahren geltend gemachten Hilfsansprüche nicht beschieden, und soweit der angefochtene Beschluß eine Begründung enthalte, sei diese nicht nur unvollständig, unzureichend und inhaltlich unrichtig, sondern auch widersprüchlich und unverständlich.

Die Einsprechenden beantragen die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Begründungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) liegt nicht vor.

1. Das Beschwerdegericht hat seiner Entscheidung die von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge zugrunde gelegt, wie sie in der Sitzungsniederschrift niedergelegt und in die Gründe des angefochtenen Beschlusses aufgenommen worden sind. Weitergehende Anträge hat die Anmelderin ausweislich der Sitzungsniederschrift in der mündlichen Verhandlung nicht gestellt. Die im Einspruchsver-

fahren von der Anmelderin geltend gemachten Hilfsanträge waren daher nicht mehr Gegenstand der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat. Das folgt aus dem verfahrensrechtlichen Grundsatz, wonach das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren zur Nachprüfung und Änderung von Entscheidungen des Patentamts nur befugt ist, soweit eine Nachprüfung beantragt wird (BGH GRUR 1972, 592, 594 - Sortiergerät m.w.N.). In dieser Beziehung gilt für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren nichts anderes als für das Rechtsmittelverfahren nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung, die gemäß § 41 o Abs. 1 PatG im Verfahren vor dem Patentgericht entsprechend anwendbar sind. Nach diesen Vorschriften darf das Gericht nur im Rahmen der Anträge der Beteiligten entscheiden (§§ 308 Abs. 1, 536, 559 Abs. 1 ZPO). Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht, welche die Anwendung dieser Vorschriften ausschließen könnten, sind nicht ersichtlich. Demzufolge bestimmt der Beschwerdeführer durch seine Anträge, die im Falle einer mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht in die Sitzungsniederschrift aufzunehmen sind (§ 41 g Abs. 2 Satz 1 PatG), den Umfang der Prüfung im Beschwerdeverfahren (Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl. § 36 p PatG Rdn. 5, § 41 b PatG Rdn. 24; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. § 36 p PatG Rdn. 11; Lindenmaier, PatG 6. Aufl. § 36 p Rdn. 13, § 41 b Rdn. 3; Schulte, PatG 2. Aufl. § 36 1 Rdn. 20, § 41 b Rdn. 3, § 41 e Rdn. 2).

Hieran hat das Beschwerdegericht sich gehalten und mit Recht nur über die in der mündlichen Verhandlung von der Anmelderin gestellten Anträge entschieden. Es kann deshalb nicht beanstandet werden, daß es die beim Patentamt angebrachten früheren Hilfsanträge nicht beschieden hat.

2. Der Beschwerdesenat hat in den Gründen des angefochtenen Beschlusses die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes unter Zugrundelegung der in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge mit folgender Begründung verneint:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei gegenüber der in der deutschen Patentschrift 1 739 beschriebenen Schaltuhr nicht erfinderisch. Die genannte Patentschrift betreffe - ebenso wie der Anspruch 1 der Patentanmeldung - eine elektrische Schaltuhr mit einer Schaltscheibe, die mit einer uhrwerksgetriebenen Welle umlaufe und nahe ihrem Umfang radial angeordnete Aussparungen aufweise, deren Anzahl gleich sei der Zahl wählbarer Zeitstufen für ein dem Umlauf der Schaltscheibe entsprechend periodisches Schaltprogramm für elektrische Schaltkreise; zu der Schaltscheibe gehöre ein von den Schaltelementen betätigter Kontaktarm. Insoweit entspreche die vorbeschriebene Schaltuhr derjenigen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 der Patentanmeldung. Darüber hinaus erfülle sie in erheblichem Maße dessen kennzeichnende Merkmale. Auch bei der vorbekannten Schaltuhr bestehe die Schaltscheibe aus Grundscheibe und Deckscheibe, die mit Radialnuten und Durchbrüchen versehen seien. Dabei mache es keinen Unterschied, daß das System von Grundscheibe und Deckscheibe je aus einer inneren Halteplatte und aus einer peripheren Isolierringhälfte aufgebaut sei; denn auch hierbei nehme die Schaltscheibe zwischen Grund- und Deckscheibe die verschiebbaren Schaltelemente auf und halte und führe sie. Des weiteren sei auch jedes dieser Schaltelemente als Kreisringsegment ausgebildet, da jede Lamelle mit ihrem Schieber - anstelle eines sonst erforderlichen Ausgleichsstückes zwischen diesen Teilen - außen durch ein Umkanten des Schiebers zum Kreisringsegment verbreitert sein könne. Auch erfolge die

Verrastung in den Schaltstellungen durch Wulstränder an der Schaltscheibe, die in den Schaltstellungen in Querrillen der Schaltelemente eingriffen, in der gleichen Weise wie beim Gegenstand des Anspruchs 1 der Patentanmeldung. So zeige die Figur 1 der Entgegenhaltung, daß der Wulstrand durch den Rastring gebildet werde. Die dort vorgesehene dritte neutrale Schaltstellung ändere nichts an der sachlichen Übereinstimmung mit dem Gegenstand der Patentanmeldung. Dem winklig abgebogenen Rand des Kreisringsegments gemäß dem Anspruch 1 der Anmeldung, der die Aufgabe habe, es dem Benutzer zu ermöglichen, die Schieber von Hand in die Ein- und Ausschaltstellung zu bringen, entsprächen bei der Entgegenhaltung in patentrechtlich gleichwertiger Weise die Vorsprünge am Kontaktschieber, in die der Stichel zur Verschiebung der Kontaktschieber eingreife. Der konstruktive Unterschied zwischen dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Anmeldung in der geänderten Fassung, nach der der Schalthebel von den Schaltelementen unmittelbar mechanisch betätigbar sei, und der Entgegenhaltung, bei der die Schwachstromkontakte des Kontaktarms über Kontaktschleifringe ein Zwischenrelais steuerten, könne die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes nicht begründen. Die unmittelbare mechanische Betätigung eines Schalthebels sei nämlich auf dem Gebiet der Zeitschaltuhren dem Fachkundigen, z.B. aus den Figuren 1 der US-Patentschriften 2 832 870 und 1 882 495, geläufig, und es müsse dem Fachmann überlassen bleiben, ob er - je nach den Daten des vom Zeitschalter zu steuernden Geräts - mit den Zeitschalterkontakten auskomme oder ob er zweckmäßigerweise ein Zwischenrelais verwende. Die Ausführungen der Anmelderin, daß die angemeldete Schaltuhr ohne Hilfsfunktionsgruppe auskomme, bezögen sich entweder auf den technischen Fortschritt oder auf Merkmale, die nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Anmeldung gehörten.

Auch die auf die Kombination der Merkmale abgestellte Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag der Anmelderin lasse keine abweichende Beurteilung zu, da die weitaus überwiegende Anzahl der in diesem Anspruch aufgeführten Merkmale in der deutschen Patentschrift 1 019 739 vorbeschrieben und darin dem Fachmann auch in ihrer Kombination offenbart seien.

Die auf den Hauptanspruch rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 betreffen geringfügige und naheliegende Abwandlungen wie auch bei Schaltuhren bekannte Merkmale ohne selbständigen erfinderischen Gehalt.

3. Die Rechtsbeschwerde leitet die von ihr als Begründungsmangel angesehene Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit der angefochtenen Entscheidung daraus her, daß das Beschwerdegericht weder die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe herausgearbeitet noch eine Neuheitsprüfung vorgenommen habe; deshalb fehle jede Grundlage für die Beurteilung des technischen Fortschritts, den der angefochtene Beschluß ebenfalls nicht behandle, und der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes.

Darüber hinaus beanstandet die Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe die entgegengehaltene deutsche Patentschrift 1 739 in mehrfacher Hinsicht falsch verstanden; insofern sei die angefochtene Entscheidung unrichtig, widersprüchlich und für den Fachmann im Grunde auch unverständlich.

4. Den Angriffen der Rechtsbeschwerde muß der Erfolg versagt bleiben, da sie keinen Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG aufzeigen.

a) Die angefochtene Entscheidung läßt die Erwägungen erkennen, auf denen die Beurteilung des Beschwerdesenats beruht, daß die Lehre des Anmeldungsgegenstandes nicht erfinderisch sei. Der Beschwerdesenat hat seine Auffassung, daß der Gegenstand der Anmeldung allein schon durch die deutsche Patentschrift 1 739 nahegelegt worden sei und deshalb eines erfinderischen Gehalts entbehre, zwar knapp, aber hinreichend begründet. Dabei hat er den Anmeldungsgegenstand mit der technischen Lehre der genannten Patentschrift im einzelnen verglichen und eine weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich der überwiegenden Zahl der Lösungsmerkmale festgestellt. Soweit er bei seiner Prüfung auf konstruktive Unterschiede der einander gegenüberstehenden technischen Lehren gestoßen ist, hat er diese entweder als "patentrechtlich gleichwertig", also glatt äquivalent, oder als dem Fachmann auf Grund des Standes der Technik "geläufig" angesehen. Der Beschwerdesenat hat damit seiner Begründungspflicht zur Frage, ob der Anmeldungsgegenstand auf einer erfinderischen Leistung beruht, hinlänglich genügt.

b) Daß der Beschwerdesenat keine gesonderte Neuheitsprüfung vorgenommen und sich auch mit der Frage des technischen Fortschritts nicht auseinandergesetzt hat, stellt ebensowenig einen Begründungsmangel dar wie der Umstand, daß der angefochtene Beschluß keine gesonderten Ausführungen darüber enthält, worin der Beschwerdesenat die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe gesehen hat. Von seinem Standpunkt aus konnte das Beschwerdegericht von einer gesonderten Neuheits- und Fortschrittsprüfung absehen und zugunsten der Anmelderin unterstellen, daß der Gegenstand der Anmeldung neu und technisch fortschrittlich sei. Daß es eine solche Unterstellung nicht ausdrücklich ausgesprochen

ist unschädlich; sie ist aus dem Zusammenhang der Begründung ohne weiteres zu entnehmen. Ein Begründungsmangel liegt auch nicht in dem Fehlen einer gesonderten Erörterung der Aufgabenstellung. Deren Ermittlung kann zwar für die Würdigung des Erfindungsgegenstandes bei der Prüfung der Erfindungshöhe im Einzelfall von Bedeutung sein; eine eigenständige rechtsbegründende Wirkung im Sinne eines selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittels kommt ihr jedoch nicht zu (vgl. BGH GRUR 1977, 214, 215 re Sp - Aluminiumdraht).

c) Mit der weiteren Rüge, dem Beschwerdegericht seien bei der Beurteilung und Würdigung der dem Anmeldungsgegenstand entgegengehaltenen deutschen Patentschrift 1 739 Fehler unterlaufen, macht die Rechtsbeschwerde geltend, in dieser Hinsicht sei die angefochtene Entscheidung nicht nur unrichtig, sondern auch widersprüchlich und im Grunde auch unverständlich. Darin liegt aber ebenfalls kein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Diese Verfahrensvorschrift dient ausschließlich der Sicherung des Begründungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG), dagegen nicht der Gewährleistung einer richtigen Rechtsprechung (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen). Ein Begründungsmangel ist deshalb nicht schon dann anzunehmen, wenn die Gründe nur sachlich unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind (BGHZ aaO - st. Rspr.). Auch Widersprüchlichkeiten der Entscheidung führen erst dann zu einem Mangel der Begründung, wenn einander widersprechende Angaben nicht mehr erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung schließlich maßgebend waren (vgl. den Senatsbeschuß vom 7. März 1978, GRUR 1978, 423 - Mähmaschine). Der angefochtene Beschuß enthält indessen keine derartigen Widersprüche. Die Rechtsbeschwerde sieht einen solchen Wider-

spruch offenbar darin, daß das Beschwerdegericht der deutschen Patentschrift 1 739 einerseits entnommen hat, daß jede Lamelle mit ihrem Schieber durch ein Umkanten desselben zu einem Kreisringsegment verbreitert sein könne, andererseits aber davon ausgegangen ist, daß bei der Entgegenhaltung jedes der Schaltelemente als Kreisringsegment ausgebildet sei. Abgesehen davon, daß diese Ausführungen des Beschwerdegerichts die für seine Entscheidung maßgebenden Erwägungen nicht unverständlich erscheinen lassen, stellt es keinen Widerspruch dar, daß das Beschwerdegericht aus der in der Entgegenhaltung alternativ aufgezeigten Möglichkeit einer Verbreiterung der Schaltelemente zu einem Kreisringsegment herleitet, die Entgegenhaltung beschreibe - jedenfalls auch - eine Ausbildung der Schaltelemente als Kreisringsegment.

d) Soweit die Rechtsbeschwerde ferner beanstandet, das Beschwerdegericht habe den mechanisch wirkenden Schalthebel des Anmeldungsgegenstandes mit der entgegengehaltenen Schaltkontaktanordnung "verwechselt", wendet sie sich wiederum gegen die sachliche Richtigkeit der technischen Beurteilung der betreffenden Merkmale. Das ist ihr jedoch nach dem oben Gesagten im Rahmen der Rüge eines Begründungsmangels verwehrt. Das gleiche gilt hinsichtlich der weiteren Rüge, das Beschwerdegericht habe sich ohne kritische Prüfung das Argument einer Einsprechenden zu eigen gemacht, bei der Schaltuhr nach der deutschen Patentschrift 1 739 könnten ohne weiteres alle Schieber nur zwischen der Mittellage und der Außenlage verstellt und somit die Betriebszustände "ein" und "aus" unmittelbar, d.h. ohne Zuhilfenahme einer Hilfsfunktionsgruppe eingestellt werden, obwohl die entgegengehaltene Druckschrift dafür keinen Anhalt biete, sondern ausdrücklich für die

Stellung der Schieber drei Lagen beschreibe. Auch hiermit rügt die Rechtsbeschwerde lediglich eine nach ihrer Ansicht unrichtige Würdigung des Standes der Technik, nicht dagegen das Fehlen einer Begründung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG.

e) Inwiefern darüber hinaus die Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes und die Würdigung des Standes der Technik eine "im Grunde unverständliche" Begründung für das vom Beschwerdegericht angenommene Fehlen der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes darstellen sollen, wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt und ist auch sonst nicht ersichtlich.

5. Die von der Rechtsbeschwerde schließlich noch aufgeworfene Frage, ob diejenigen Entscheidungsmängel, die nach der Rechtsprechung des Senats je für sich keinen Mangel der Begründung ergeben (unvollständige, unrichtige oder sonst rechtsfehlerhafte Begründung), jedenfalls dann einem Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gleichzuachten seien, wenn sie gehäuft aufträten, ist zu verneinen. Das schließt nicht aus, daß im Einzelfall einmal eine dem Begründungsmangel gleichzusetzende völlige Unverständlichkeit der Gründe auf einer Häufung derartiger einzelner Mängel beruhen kann. Das ist aber - wie dargelegt - hier nicht der Fall.

III. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 41 w Abs. 1 PatG abgesehen.

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

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert