

11 005

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/81

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 17 92 808.4-41

der D [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] SA, G [REDACTED] (Schweiz),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. Susanne D [REDACTED] geb. B [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED],
M [REDACTED],

2. Regine S [REDACTED] geb. D [REDACTED], T [REDACTED]straße [REDACTED],
M [REDACTED],

als Erben des Einsprechenden Dr. K. D [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 15. Juni 1982 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Technischen Beschwerdesenats XX) des Bundespatentgerichts vom 14. April 1981 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 vorliegende Anmeldung ist durch Ausscheidung aus der am 10. Mai 1966 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung in Großbritannien vom 12. Mai 1965 eingereichten und am 25. Januar 1973 als deutsche Auslegeschrift 1 571 721 mit vier Ansprüchen bekanntgemachten Patentanmeldung P 15 71 721.2-41 hervorgegangen. Diese betraf eine "Elektrode zur Verwendung in elektrolytischen Prozessen".

Gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents hat auch der Rechtsvorgänger der Einsprechenden, Dr. K. D[REDACTED], Einspruch erhoben.

Das Patentamt hat mit Beschluß vom 1. Oktober 1976 das nachgesuchte Patent versagt. Diesem Beschluß lag neben den bekanntgemachten Ansprüchen 2 bis 4 folgender Anspruch 1 zugrunde:

"Elektrode zur Verwendung als Anode in elektrolytischen Prozessen, bestehend aus einem Kern eines filmbildenden Metalls und einer mindestens einen Teil der Kernoberfläche bedeckenden Beschichtung, von der mindestens der äußere Teil aus einem gegen den Elektrolyten und die Elektrolyseprodukte widerstandsfähigen Materials besteht, dadurch gekennzeichnet, daß das widerstandsfähige Material der Beschichtung aus einem oder mehreren Oxiden von Metallen oder Legierungen von Platin, Iridium, Rhodium, Palladium, Ruthenium und Osmium besteht und Oxide von Nichtedelmetallen, wie Mangan, Blei, Chrom, Kobalt, Eisen, Titan, Tantal, Zirkonium und Silicium in einer Menge von 0 bis 50 Gewichtsprozent des Platinmetalloxids enthält."

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Anmeldung geteilt.



Das Bundespatentgericht hat zunächst in der Beschwerdesache 32 W (pat) 13/79 den Beschluß des Patentamts vom 1. Oktober 1976 insoweit aufgehoben, als er den in der Stammanmeldung verbliebenen Teil betraf und das nachgesuchte Patent nach den Unterlagen des dortigen Hilfsantrags 1 unter der Nr. 1 571 721 erteilt.

Mit der Ausscheidungsanmeldung hat die Anmelderin unter Beantragung des Zusatzverhältnisses zu dem erteilten Patent 1 571 721 ihr Patentbegehren für jenen Teil weiterverfolgt, der sich auf Elektroden bezieht, deren Beschichtung über deren gesamte Dicke aus den im Kennzeichen des Anspruchs 1 des Stammpatents aufgeführten Oxiden oder Oxidgemischen besteht und noch einen kleineren Gehalt an freiem Platinmetall aufweist, hilfsweise mit Einschränkungen auf Besonderheiten bezüglich der hergestellten Oxide und des Nichtedelmetall-oxid-Anteils. Sie hat beantragt,

den Beschluß des Patentamts vom 1. Oktober 1976, soweit er den ausgeschiedenen und in der vorliegenden Anmeldung weiterverfolgten Teil betrifft, aufzuheben und das nachgesuchte Patent als Zusatz zum deutschen Patent 1 571 721 mit folgenden Patentansprüchen zu erteilen:

- "1. Elektrode für elektrolytische Prozesse, bestehend aus einem Kern eines filmbildenden Metalls und einer mindestens einen Teil der Kernoberfläche bedeckenden Beschichtung aus einem gegen den Elektrolyten und die Elektrolyseprodukte widerstandsfähigen, edelmetall-oxidhaltigen Material, bei welcher die widerstandsfähige Beschichtung über deren gesamte Dicke aus einem oder mehreren Oxiden von Metallen oder Legierungen von Platin, Iridium, Rhodium, Palladium und Ruthenium sowie aus Oxiden von Nichtedelmetallen in einer Menge von 0 bis 50 Gew.-% der Platinmetalloxide besteht, nach Patent 15 71 721, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung noch einen kleineren Gehalt an freiem Platinmetall aufweist.
2. Elektrode gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die widerstandsfähige Beschichtung Oxide des Mangans, Bleis, Chroms, Kobalts, Eisens, Titans, Tantals, Zirkons oder Siliciums aufweist.
3. Elektrode gemäß den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das filmbildende Metall des Elektrodenkerns Titan, Tantal, Zirkon, Niob oder eine Legierung, die eines oder mehrere dieser Metalle als wesentlichen Bestandteil enthält, ist.

4. Verwendung einer Elektrode gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 als Anode zur Durchführung der Alkalichlorid-elektrolyse."

Außerdem hat sie zwei in der mündlichen Verhandlung vom 27. März 1981 überreichte Hilfsanträge gestellt, von denen der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags im Unterschied zum Antrag 1 des Hauptantrags im kennzeichnenden Teil lautet:

"dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung durch Oxidation in situ hergestellt ist und noch einen kleineren Gehalt an freiem Platinmetall aufweist."

Mit dem zweiten Hilfsantrag wird die Aufnahme weiterer Oxide in den kennzeichnenden Teil begehrt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde insoweit zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin, die geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

Die Einsprechenden haben die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde begehrt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist erfolglos. Der geltend gemachte Rechtsbeschwerdegrund nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt nicht vor.

Die Ausführungen des Bundespatentgerichts lassen die Gründe für die Zurückweisung der Beschwerde hinreichend erkennen. Die Nachprüfung beschränkt sich vorliegend darauf, ob das Beschwerdegericht seiner Begründungspflicht nachgekommen ist.

Aus diesem Grunde kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg geltend machen, das Bundespatentgericht habe seiner Beurteilung zu Unrecht das Patentgesetz in der ab 1. Januar 1981 geltenden Fassung zugrunde gelegt. Aus welchem Grunde es glaubte, daß diese Gesetzesfassung teilweise maßgebend sei, hat es, ob zu Recht oder zu Unrecht, damit begründet, daß die Bekanntmachung der Ausscheidungsanmeldung vor dem 1. Januar 1981 noch nicht beschlossen worden sei.

Zu Unrecht rügt die Rechtsbeschwerde, daß die Gründe für die Zurückweisung der beiden Hilfsanträge in einem "unauflösbaren Widerspruch" zu den Ausführungen zum Hauptantrag stünden, "völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar" seien.

Das Bundespatentgericht hat zunächst, von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet ausgeführt, daß nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Oberfläche der Schicht, mit der der Elektrolyt oder die Elektrolyseprodukte in Berührung kommen, aus

Oxid, nicht aber aus metallischen Platinmetallen bestehen müsse. Allenfalls bei der Schichtbildung in situ durch Oxidation des Platinmetalls sei die Oxidschicht je nach Herstellungsweise mit einem kleineren oder größeren Gehalt des Platinmetalls verunreinigt. Da aber im Anspruch 1 des Hauptantrags zwar angegeben sei, daß die Beschichtung noch einen kleineren Gehalt an freiem Platin aufweise, nicht aber, daß die Platinmetalloxidschicht in situ durch Oxidation des Metalls gebildet sei, sei diese angemeldete Lehre durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht gedeckt.

Im Anschluß an diese verständliche Begründung der Versagung des Anspruchs 1 des Hauptantrags hat das Bundespatentgericht den Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags geprüft und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß der nach dessen kennzeichnendem Teil mögliche Gehalt an freiem Platinmetall in der Beschichtung nicht eindeutig fixiert sei und nicht berücksichtige, daß die nach den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen an sich statthafte Verunreinigung nur dann in den ursprünglich offenbarten Gegenstand der Anmeldung falle, wenn er ausschließlich eine Folge der Herstellungsweise der in situ-Oxidation sei. Die Anwesenheit von Platinmetall als Verunreinigung dürfe nur im inneren, von Oxiden überdeckten Bereich der gesamten Schicht vorliegen, nicht indessen an der mit der Elektrolytflüssigkeit kontaktierenden Außenfläche. Da aber nach dem Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags auch solche Elektroden erfaßt würden, in deren platinmetall-

oxidhaltigen Beschichtungen, auch wenn sie in situ hergestellt seien, freies Platinmetall an beliebigen Stellen vorliegen könne, also nicht nur in von Oxid bedeckten Bereichen, sondern ebenso an der Oberfläche, gehe er über den offenbarten und auch bekanntgemachten Sachverhalt hinaus.

Damit hat das Bundespatentgericht eine verständliche Begründung auch für die Versagung des angemeldeten Patents gemäß Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags gegeben. Ein Widerspruch zur Begründung der Versagung des Anspruchs 1 des Hauptantrags kann darin nicht festgestellt werden, da bei der Begründung dieser Versagung die in situ-Oxidation als eine mögliche und allenfalls von den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen umfaßte, aber nicht als die einzige Herstellungsweise (Oxidation) bezeichnet wird, bei der Verunreinigungen der Oxidschicht vorkommen. Damit hat das Bundespatentgericht aber nicht festgestellt, daß auch noch andere aufgrund anderer Herstellungsweise hervorgerufene Verunreinigungen ebenfalls bereits Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung waren. Der erste Hilfsantrag hat aber nicht nur die - an sich hinzunehmende - in situ-Verunreinigungen, sondern darüber hinaus auch andere, im Anspruch nicht definierte zum Gegenstand. Das hat das Bundespatentgericht eindeutig dargelegt.

Ein Begründungsmangel ist auch bei der Versagung des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags nicht erkennbar. Das Bundespatentgericht hat insoweit ausgeführt, daß dieser Anspruch den An-

spruch 1 des ersten Hilfsantrags beinhalte, dessen Gegenstand um das Merkmal der Anwesenheit zusätzlicher Oxide erweitert sei, so daß er der gleichen Beurteilung unterliege wie der erste Hilfsantrag. Diese Begründung läßt die für die Entscheidung tragenden Überlegungen widerspruchsfrei erkennen.

3. Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung war nach dieser Sach- und Rechtslage nicht erforderlich.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Brodeßer

von Albert