

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/91

BESCHLUSS

vom

28. April 1992

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 26 36 879

H [REDACTED]-II, R [REDACTED] AG, B [REDACTED] (Schweiz),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

gegen

B [REDACTED] Aktiengesellschaft, C [REDACTED]-B [REDACTED]-Straße 38, L [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dipl.-Phys. [REDACTED]
und v. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 28. April 1992 durch die Richter Rogge, Dr. Jestaedt,
Dr. Broß, Dr. Ullmann und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 22. August 1991 an
Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 16. Senats
(Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentge-
richts wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewie-
sen.

Der Streitwert für die Rechtsbeschwerdeinstanz wird
auf

100.000.-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I.

Das Deutsche Patentamt hat im Einspruchsverfahren durch
Beschluß vom 31. Juli 1989 das deutsche Patent 26 36 879
aufrechterhalten. Patentanspruch 1 des vier Patentansprüche
umfassenden Patents betrifft ein

"Verfahren zur Herstellung von den 3,7-Dimethyl-nona-
1,3,5,7-tetraen-1-ylrest enthaltenden Polyenverbindun-

- 3 -

gen durch Umsetzung von Triarylphosphoniumsalzen, insbesondere von Triphenylphosphoniumsalzen, mit Aldehyden in Gegenwart eines mit Wasser nicht mischbaren, gegebenenfalls chlorierten, Kohlenwasserstoffs und Wasser zweckmäßig bei Temperaturen von 0 bis etwa +60° C, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man die Umsetzung in einem zweiphasigen, wäßrig-organischen Lösungsmittelsystem durchführt und ein Volumenverhältnis zwischen organischer Phase und Wasser zwischen etwa 1:1 und etwa 1:20 anwendet."

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht durch den angefochtenen Beschluß die Entscheidung des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent in vollem Umfang widerrufen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin. Diese trägt zur Begründung vor, der Beschluß sei nicht in dem erforderlichen Umfang mit Gründen versehen und auch nicht wirksam zugestellt. Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie bleibt in der Sache aber ohne Erfolg. Der gerügte Mangel fehlender Begründung liegt nicht vor.

1. Das Bundespatentgericht hat die zur Begründung der Patentwürdigkeit erforderliche Erfindungshöhe des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 verneint (Beschlußausfertigung S. 10 unter II.). Es hat im Hinblick darauf ausdrücklich offengelassen, ob der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 durch die Lehre der deutschen Patentschrift 12 79 677 neuheits-schädlich getroffen werde und ferner, ob die angegriffene



Lehre eine Lösung der technischen Problemstellung im gesamten vom Patentanspruch 1 umfaßten Umfange ermögliche (Beschlußausfertigung S. 10 unten). Letzteres ist allerdings infolge erkennbar verstümmelter Wiedergabe der Urschrift in der zugestellten Ausfertigung nicht verständlich zum Ausdruck gekommen, ist aber - ebenfalls erkennbar - keine tragende Begründung für die getroffene Entscheidung. Seine Auffassung bezüglich der fehlenden Erfindungshöhe begründet das Bundespatentgericht vor allem damit (Beschlußausfertigung S. 11 1. Abs.), daß von seiten des Durchschnittsfachmanns auf dem angesprochenen Fachgebiet, einem akademisch ausgebildeten Chemie-Verfahrens-Ingenieur, der in theoretischer und praktischer Hinsicht auf dem Gebiet der großtechnischen Vitamin-A-Synthese fachkundig sei und über eine mehrjährige Erfahrung auf diesem Fachgebiet verfüge, in Kenntnis des vorliegenden Standes der Technik es keiner erfinderischen Tätigkeit bedurft habe.

Seiner Prüfung der Erfindungshöhe legt das Bundespatentgericht (auf der Grundlage der bekannten und in breitem Umfang anwendbaren Synthese mit Hilfe der Wittig-Reaktion) die folgenden drei Punkte zugrunde (Beschlußausfertigung S. 12):

- a) Die Reaktion soll in einem 2-phasigen wäßrig-organischen Lösungsmittelsystem durchgeführt werden, d.h. die Reaktion soll in einem Gemisch aus einem mit Wasser nicht mischbaren organischen Lösungsmittel und Wasser erfolgen;
- b) wobei das Volumenverhältnis organischer Phase zu Wasser etwa 1:1 bis etwa 1:20 betragen soll;
- c) der zweckmäßigerweise bei dieser Reaktion einzuhaltende Temperaturbereich soll den Bereich von 0° C bis etwa 60° C umfassen.

Es legt hierzu im einzelnen dar, aus der Veröffentlichung Chemie-Ingenieur-Technik, 45, 1973, S. 646 bis 652 (dort S. 650 l. Sp. Abs. 2 Satz 1) sei bekannt, daß Wasser bei Durchführung der Wittig-Reaktion nicht vorhanden sein dürfe. Diese an sich allgemein gültige Prämisse werde von dieser Vorveröffentlichung dahingehend relativiert, daß bei der Umsetzung bestimmter Triarylphosphoniumverbindungen dieser strenge Wasserausschluß nicht notwendig sei, falls man die Synthese bei relativ niederen Temperaturen durchführe, weil die Hydrolysegeschwindigkeit des "Ylids" zu Kohlenwasserstoff und Triphenylphosphinoxid bekanntermaßen stark temperaturabhängig sei und bei Temperaturen um 0° C praktisch zum Stillstand komme, und das gleichfalls eingesetzte "C₅-Acetat" gegen die Einwirkung von Wasser unter den gegebenen Bedingungen indifferent sei. In die gleiche Richtung ziele die Ausführung der deutschen Patentschrift 12 79 677, deren Lehre von einem der beiden Autoren der Veröffentlichung in Chemie-Ingenieur-Technik mitverfaßt worden sei.

Gemäß dieser Lehre eigneten sich als Lösungsmittel für die Durchführung der Wittig-Synthese solche, die unter den gewählten Reaktionsbedingungen nicht mit den eingesetzten Yliden oder den Bestandteilen des Reaktionsgemisches zu reagieren vermögen (DE-PS 12 79 677 Sp. 4 Z. 62-66). Folglich werde unter Berücksichtigung der Ausführungen in Chemie-Ingenieur-Technik auch der erwartungsgemäß erfolgreiche Einsatz bei derartigen Synthesen von Wasser als Lösungsmittel allein oder als Gemisch mit anderen organischen Lösungsmitteln empfohlen. Unter Lösungsmittelgemischen verstehe der Durchschnittsfachmann in aller Regel, sofern keine hiervon abweichende, weitere Angaben hierzu vorlägen, in erster Li-

nie solche Gemische, bei denen die sich bildenden Komponenten im gleichen Volumenverhältnis vorlägen.

Berücksichtige man diesen Erkenntnisstand der Fachwelt am Anmeldetag der geschützten Lehre, sei in der Konzipierung des Gegenstandes des Streitpatents gemäß geltendem Patentanspruch 1 durch den Durchschnittsfachmann kein erfinderischer Schritt mehr zu sehen; denn es lägen in der Literatur Hinweise in ausreichendem Umfang vor, um ihn zu einem Vorgehen in der nun eingeschlagenen Richtung zu veranlassen. Ob durch die Einhaltung eines höheren Wassergehaltes in der Reaktionsmischung eine überraschende, technisch vorteilhafte Steigerung des Anteils an gebildeter 11-trans-Verbindung (gemeint offenbar: all-trans-Verbindung) bei der Synthese von Vitamin A-Acetat eintrete oder nicht, könne dahingestellt bleiben.

2. Diese Ausführungen lassen hinreichend erkennen, auf welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen sich das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung gestützt hat. Damit ist dem Begründungszwang nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 genügt (vgl. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; st. Rspr., zuletzt BGH GRUR 1992, 159, 160 m.w.N. - Crackkatalysator II).

Die hiergegen von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rügen greifen nicht durch.

a) Die Rechtsbeschwerde macht zunächst geltend (RB 1-3 unter I. 1. u. 2.), der angefochtene Beschluß enthalte in

der zugestellten Fassung (S. 10 unten übergehend S. 11) einen 21 Zeilen umfassenden Satz, der grammatisch falsch und inhaltlich absolut unverständlich sei. Auf diesem "Obersatz" beruhe die nachstehende Begründung des Beschlusses; sie sei deshalb inhaltlich unverständlich.

Die Rüge greift nicht durch. Die Rechtsbeschwerde räumt ein, daß die bei den Akten des Bundespatentgerichts befindliche Urschrift (GA 65 ff.) den vollständigen Inhalt des genannten Satzes enthalte und lediglich bei der Übertragung mehrere Worte ausgefallen seien. Die Rechtsbeschwerde macht aber nicht geltend, daß der von ihr gerügte Mangel in der Originalfassung vorliege. Im Hinblick darauf handelt es sich um eine Berichtigung, die vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei Bekanntwerden jederzeit vorgenommen werden kann (Zöllner/Vollkommer, ZPO, 17. Aufl. § 319 Rdn. 20). Eine Berichtigung durch Beschluß gemäß § 95 PatG 1981 scheidet insoweit aus, weil die von den Mitgliedern des erkennenden Senats unterschriebene Urschrift des angefochtenen Beschlusses für seinen Inhalt maßgeblich und diese vollständig ist (s. hierzu auch BGH MDR 1963, 588).

Die weitere Überlegung der Rechtsbeschwerde, § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 greife gleichwohl ein, weil der Beschluß des Bundespatentgerichts nicht verkündet, sondern an Verkündungs Statt zugestellt worden sei, geht fehl. Die Rechtsbeschwerde erkennt, daß der von ihr genannte Fall (BGH GRUR 1971, 484 f. - Entscheidungsformel) anders gelagert ist; denn dort wurde die Entscheidungsformel ohne Gründe zugestellt, und die Gründe wurden erst nachträglich abgesetzt und "nachgeschoben".

Beide Sachverhalte sind jedenfalls dann rechtlich nicht gleich zu behandeln, wenn - wie hier - die an Verkündungs Statt zugestellte Fassung des Beschlusses ihrerseits den Anforderungen des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 genügt, was - wie eingangs dargelegt - der Fall ist.

Auch der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang weiter genannte Gesichtspunkt, die unvollständige Beschlußfassung mache die Zustellung fehlerhaft und es müsse deshalb die Vorschrift des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 wenigstens entsprechend angewendet werden, geht fehl. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings anerkannt, daß ein wesentlicher Fehler der beglaubigten Abschrift eines Urteils (oder Beschlusses) die Zustellung unwirksam macht (BGH MDR 1967, 834). Im entschiedenen Fall betraf dieser den Betrag, der im Tenor ausgeworfen war und deshalb z.B. für die Überlegung, ob ein Rechtsmittel statthaft ist und ergriffen werden soll, den Ausschlag gibt. Im vorliegenden Rechtsstreit kommt dem Fehlen eines Satzteils in der Ausfertigung des Beschlusses diese Qualität eines wesentlichen Fehlers nicht zu, nachdem die Verständlichkeit der Gedankenführung des Bundespatentgerichts darunter - wie dargelegt - nicht leidet. Im Hinblick darauf mag dahinstehen, ob § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG erweiternd auf einen solchen Sachverhalt anzuwenden sein könnte.

b) Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte nicht die Frage dahinstehen lassen dürfen (RB 5 f. unter II. 1.), ob die angegriffene Lehre eine Lösung der an dieser Stelle vorliegenden technischen Problem-

stellung ermögliche oder nicht, greift ebenfalls nicht durch. Das Bundespatentgericht legt seinem Erkenntnis die Auffassung zugrunde, daß es der Frage, ob die angegriffene Lehre eine Lösung im gesamten vom Patentanspruch 1 umfaßten Umfang ermögliche, offenlassen dürfe, weil es keine Erfindungshöhe sehe. Demgegenüber zielt die Rüge der Rechtsbeschwerde in Wirklichkeit nicht auf eine fehlende, sondern allenfalls auf eine fehlerhafte Begründung ab. Damit kann sie im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde aber nicht gehört werden (st. Rspr.; vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen).

c) Die Rechtsbeschwerde rügt ferner, eine bestimmte Passage des angefochtenen Beschlusses (S. 11 unten übergehend S. 12) sei völlig unverständlich.

Die Frage mag dahinstehen, weil jedenfalls die tragenden Erwägungen des Bundespatentgerichts im angefochtenen Beschluß, wie sie eingangs wiedergegeben sind, die getroffene Entscheidung abdecken und den Anforderungen des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG genügen. Einzelne Begründungselemente, sofern sie nicht selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel betreffen, und die Entscheidung nicht tragende Erwägungen unterliegen nicht den allgemeinen Anforderungen an den Begründungszwang (vgl. etwa BGH GRUR 1972, 472, 474 - Zurückverweisung; GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel).

d) Die weitere Rüge (RB 8 u. 9 unter 3.), unverständlich und in sich widersprüchlich seien auch die wesentlichen Ausführungen des Bundespatentgerichts, mit denen es vom Erkenntnisstand der Fachwelt ausgehend die Frage erörtern wol-

le, ob in der Konzipierung des Gegenstandes des Streitpatents gemäß geltendem Patentanspruch 1 durch den Durchschnittsfachmann ein erfinderischer Schritt zu sehen sei, ist hier unbeachtlich; denn sie zielt in Wirklichkeit nicht auf Widersprüchlichkeit der Begründung, sondern auf die sachliche Richtigkeit der Auffassung des Bundespatentgerichts und deshalb von vornherein nicht auf eine fehlende Begründung ab. Ob nämlich ein erfinderischer Schritt anzunehmen oder zu verneinen ist, zielt ausschließlich auf die sachliche Richtigkeit der Entscheidung. Daß das Bundespatentgericht insoweit ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel der Patentinhaberin übergangen hätte, macht die Rechtsbeschwerde nicht geltend. Einzelne Elemente für die Bejahung oder Verneinung der Erfindungshöhe nehmen aber am Begründungszwang nicht teil (BGH GRUR 1979, 220 - β -Wollastonit).

e) Die Rechtsbeschwerde greift schließlich ohne Erfolg weitere Ausführungen des Bundespatentgerichts - Beschlufassung S. 15/17 - als völlig unklar an (RB 9-12 unter 4. und 5.). Das Bundespatentgericht setzt sich in den bezeichneten Passagen mit verschiedenen Argumenten der Patentinhaberin auseinander, mit denen diese eine ausreichende Erfindungshöhe nachweisen möchte. Nachdem dieses aber schon - wie dargelegt - in einem nachvollziehbaren Gedankengang Erfindungshöhe des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 verneint hat, können in diesen Ausführungen keine Mängel des Begründungszwanges im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG liegen. Im übrigen betreffen die Angriffe der Rechtsbeschwerde auch insoweit die sachliche Richtigkeit der getroffenen Entscheidung, was in diesem Verfahren unerheblich ist. Letztlich handelt es sich auch nicht um tragende Erwägungen.

Nach allem war der Rechtsbeschwerde der Erfolg zu versagen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Jestaedt

Broß

Ullmann

Melullis