

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 2. März 1999 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 34. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. Juni 1997 wird auf Kosten des Patentinhabers zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 20.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Dem Rechtsbeschwerdeführer ist auf die Anmeldung vom 31. August 1988 das Patent 38 29 435 erteilt worden, das eine Vorrichtung zur Erzeugung einer künstlichen Atmosphäre in einem Transportbehälter betrifft und zwölf Patentansprüche umfaßt. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zur Erzeugung einer Stickstoffatmosphäre in einem eine Ware aufnehmenden Behälter, umfassend ein Aggregat zur Gewinnung von Stickstoff, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der

Behälter ein Container zum Transport von Waren ist und die Vorrichtung an dem Container in Form einer Einheit lösbar anbringbar ist, wobei die Einheit das Aggregat sowie Transportmittel zur Überführung des aus der Umgebungsluft mittels des Aggregats gewonnenen Stickstoffs in den Container umfaßt, und daß die Schutzgasatmosphäre im Container nach Art eines Kreislaufs mittels vorrichtungseigener Sensoren ständig in bezug auf wenigstens die Stickstoff- und die Sauerstoffkonzentration überwacht und steuerbar ist."

Die Patentansprüche 2 bis 12 betreffen Weiterbildungen dieses Gegenstandes, wobei Patentanspruch 3 unter Schutz stellt eine

"Vorrichtung nach einem oder beiden der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Kühlaggregat zur Kühlung der Schutzgasatmosphäre vorgesehen ist."

Die Einsprechende hat Einspruch erhoben und sich zur Begründung u.a. auf die veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen 0 224 469 (Entgegenhaltung (1)) und 0 220 625 (Entgegenhaltung (2)) berufen. Auf den Einspruch ist das Patent von der Patentabteilung 22 des Deutschen Patentamts mit Beschluß vom 17. Februar 1995 in vollem Umfang widerrufen worden.

Der Patentinhaber hat Beschwerde eingelegt. Während des Beschwerdeverfahrens nahm er die dem Streitpatent zugrundeliegende Patentanmeldung zurück und beantragte festzustellen, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt und der angefochtene Beschluß vom 17. Februar 1995 wirkungslos ist, hilfsweise, das Streitpatent unter Aufhebung dieses Beschlusses

aufrechtzuerhalten. Hierzu erklärte er, daß er weder die Beschwerde zurücknehmen noch auf das Streitpatent verzichten und - mit Rücksicht auf ein ihm zwischenzeitlich erteiltes paralleles europäisches Patent - die Einsprechende auch nicht von etwaigen Ansprüchen für die Vergangenheit freistellen wolle.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag zurückgewiesen (BPatGE 38, 195). Hiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde des Patentinhabers.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im übrigen zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet.

1. a) Das Bundespatentgericht hat die erklärte Rücknahme der dem einspruchsbefangenen Patent zugrundeliegenden Patentanmeldung für unwirksam gehalten. Eine Patentanmeldung könne nur bis zur Unanfechtbarkeit des Patenterteilungsbeschlusses zurückgenommen werden. Zur Begründung hat es im wesentlichen ausgeführt, daß Gegenstand des Einspruchs-(Beschwerde-)Verfahrens nicht mehr der Patenterteilungsantrag sei, sondern das Patent. Erklärungen des Patentinhabers könnten sich daher nur noch auf das Patent, nicht mehr auf die Patentanmeldung richten. Dies gelte auch dann, wenn man das Einspruchsverfahren als Teil des Erteilungsverfahrens ansehe. Denn jedenfalls weise dieses Verfahren Besonderheiten, vor allem einen anderen Verfahrensgegenstand auf, so daß es nicht demjenigen Abschnitt des Erteilungsverfahrens gleichgestellt werden könne, der mit der Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses ende.



b) Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

aa) Die Rechtsbeschwerde weist zwar zutreffend darauf hin, daß es sowohl im Verfahren bis zur Patenterteilung als auch im Einspruchsverfahren der Disposition des Anmelders bzw. Patentinhabers unterliegt, ob eine Entscheidung in der Sache ergeht. Mit der Anmeldung einer Erfindung zum Patent wird ein besonderes Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt, an dem - zunächst - die Öffentlichkeit - unbeschadet einer Mitwirkung nach §§ 43 Abs. 3 Satz 3, 44 Abs. 2 PatG - nicht formell beteiligt ist. Dieses Verfahren kann der Anmelder - bis zur Patenterteilung - durch Zurücknahme der Anmeldung jederzeit beenden (allg. M., z.B. Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., PatG § 35 Rdn. 144; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 35 Rdn. 221; Mes, PatG, Rdn. 5 vor § 35). Dies gilt z.B. auch dann, wenn von dritter Seite gemäß § 44 Abs. 2 PatG ein Prüfungsantrag gestellt worden ist (vgl. Benkard, aaO, PatG § 44 Rdn. 27).

Mit der Veröffentlichung der Patenterteilung erhalten beliebige Dritte die Gelegenheit, sich formell im Wege des Einspruchs am patentamtlichen Verfahren zu beteiligen (§ 59 PatG). Dem Interesse der Allgemeinheit an der Klärung der Schutz(un)fähigkeit der Erfindung kommt in diesem Verfahrensabschnitt besonderes Gewicht zu, was in einer ausdrücklichen Beschränkung der Dispositionsbefugnis des Einsprechenden Ausdruck gefunden hat. Denn nach § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG wird das Einspruchsverfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt, wenn er den Einspruch zurückgenommen hat. Der Patentinhaber hat es demgegenüber zwar auch hier in der Hand, durch Herbeiführung eines - für die Zukunft wirkenden - Erlöschensgrundes nach § 20 Abs. 1 PatG, insbesondere durch Verzicht auf das Patent oder Nichtzahlung

der Jahresgebühren und - gegebenenfalls - Freistellung des Einsprechenden von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit eine Erledigung der Hauptsache herbeizuführen und auf diese Weise eine Sachentscheidung zu vermeiden (Sen.Beschl. v. 17.4.1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf). Schon dies ist jedoch nicht eigentlich als Ausprägung einer originären verfahrensrechtlichen Dispositionsbefugnis zu verstehen, sondern lediglich eine verfahrensrechtliche Folge der materiell-rechtlichen Befugnis des Patentinhabers, das erlangte Schutzrecht aufzugeben.

bb) Nach Wirksamwerden des Patenterteilungsbeschlusses kann der Patentinhaber das entstandene Patent nur nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 PatG mit Wirkung für die Zukunft aufgeben. Die gesetzliche Regelung bietet keinen Anhalt für eine darüber hinausgehende, rückwirkende Dispositionsbefugnis des Patentinhabers. Insoweit stellt § 20 Abs. 1 PatG eine abschließende Regelung für die Zeit nach der Patenterteilung dar. Das ergibt sich daraus, daß im Gesetz streng unterschieden wird zwischen dem Patenterteilungsbeschluß als dem abschließend über die Patentanmeldung entscheidenden Verwaltungsakt (§ 49 PatG) und dem Patent. Nur das materielle Recht ist Gegenstand des Einspruchsverfahrens (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG). Nur das Patent selbst kann daher Gegenstand möglicher Dispositionen des Patentinhabers als Beteiligten des Einspruchsverfahrens sein. Für Verfahrenshandlungen, die sich auf die dem Patent zugrundeliegende Patentanmeldung beziehen, ist in diesem Stadium kein Raum mehr. Allerdings führt das Einspruchsverfahren mit der Überprüfung des Patents im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsgründe des § 21 Abs. 1 PatG der Sache nach zugleich zu einer Überprüfung, ob das Patent materiell-rechtlich zu Recht erteilt worden ist. Die Widerrufsgründe entsprechen den wichtigsten Erteilungsvoraussetzungen nach § 49 Abs. 1 PatG.

Insoweit kann von dem Einspruchsverfahren als Fortsetzung des Erteilungsverfahrens mit beschränktem Prüfungsumfang gesprochen werden (vgl. Sen.Beschl. v. 22.2.1994 - X ZB 15/92, GRUR 1994, 439, 441 - Sulfonsäurechlorid). Dies vermag jedoch nichts an der gesetzlich vorgegebenen Unterscheidung von Erteilungsbeschuß und Patent zu ändern. Insbesondere führt der Einspruch nicht dazu, daß das Verfahren in das Stadium vor der Patenterteilung zurückgeworfen wird mit der Folge, daß der Patentinhaber seine ursprünglich umfassende verfahrensrechtliche Dispositionsbefugnis zurückgewänne.

Diese Konzeption des Einspruchsverfahrens als eines ausschließlich gegen das Patent als materielles Recht gerichteten Rechtsbehelfsverfahrens liegt auch anderen Vorschriften zugrunde. So ist in § 60 PatG die Teilung des Patents im Einspruchsverfahren gerade deswegen eröffnet, weil die Anmeldung als Teilungsobjekt nicht mehr zur Verfügung steht (vgl. Begr. z. Entw. des GemeinschaftspatentG BIPMZ 1979, 276, 287). Wäre der Gesetzgeber davon ausgegangen, daß der Patentinhaber auch in diesem Verfahrensstadium materiell- und verfahrensrechtlich noch über die Anmeldung verfügen kann, hätte es dessen nicht bedurft. Des weiteren knüpft § 7 Abs. 2 PatG für den Fall des Einspruchs wegen widerrechtlicher Entnahme das Nachanmelderecht des Einsprechenden daran, daß das Patent wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen wird oder der Einspruch zum Verzicht auf das Patent führt. Ein Wegfall des Patents durch Rücknahme der Patentanmeldung ist hingegen auch hier nicht erwähnt, was nur damit erklärt werden kann, daß der Gesetzgeber eine solche Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hat.

cc) Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß sich der Patentinhaber nach Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses des Patents nur mit Wirkung für die Zukunft begeben kann, ist lediglich für den Fall vorgesehen, daß die Erteilungsgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wird. Insoweit fingiert § 57 Abs. 2 PatG, daß das Patent als nicht erteilt und die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Diese Fiktion kann, auch soweit sie die Zurücknahme der Anmeldung zum Gegenstand hat, zwar auch noch nach der Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses zum Tragen kommen. Insoweit schließen sich die Unanfechtbarkeit des Erteilungsbeschlusses und die (hier fingierte) Rücknahme der Anmeldung nicht von vorneherein gedanklich aus. In diesem Fall ist aber die fingierte Rücknahme der Patentanmeldung deshalb die sachgerechte Folge der Nichtzahlung, weil zugleich und logisch vorrangig die Patenterteilung als nicht erfolgt gilt.

dd) Die Rechtsbeschwerde zeigt schließlich auch nicht auf, daß für die Anerkennung einer rückwirkenden Dispositionsbefugnis des Patentinhabers im Einspruchsverfahren ein schutzwürdiges Bedürfnis besteht. Schon aufgrund seiner materiellen Verfügungsmacht über das Patent kann der Patentinhaber eine von ihm - aus welchen Gründen auch immer - als störend empfundene Sachentscheidung im Einspruchsverfahren vermeiden. Inwiefern es daneben der Anerkennung einer fortbestehenden verfahrensrechtlichen Dispositionsbefugnis über die Patentanmeldung bedarf, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf und ist auch nicht ersichtlich.

2. a) Das Bundespatentgericht hat auch den auf die Aufrechterhaltung des Patents gerichteten Hilfsantrag zurückgewiesen. Es hat sich die Gründe des angefochtenen Beschlusses der Patentabteilung zu eigen gemacht, nach-

dem der Patentinhaber seine Beschwerde insoweit nicht begründet hat. Mithin hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der Patentabteilung erkannt, daß die Lehre des angegriffenen Patents im Hinblick auf den von der Einsprechenden nachgewiesenen druckschriftlichen Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Sachlich ist das auf folgende Erwägungen der Vorinstanz gestützt: Entgegenhaltung (1) zeige einen Kühlcontainer, bestehend aus einem Lagerraum und einer von diesem getrennten Abteilung, in der Aggregate zur Erzeugung einer für die im Lagerraum befindlichen Waren optimalen Atmosphäre untergebracht seien. Ausgehend von der weiteren Erkenntnis, daß es für die Lagerfähigkeit zu transportierender verderblicher Waren entscheidend auf die Zusammensetzung der Atmosphäre im Container ankomme (Entgegenhaltung (1), S. 3 Z. 1 u. 2, S. 6 Z. 3-7), sei eine Vorrichtung vorgesehen, bestehend aus einem Aggregat zur Stickstoffgewinnung (aaO, S. 8, Abs. 2), einem Transportmittel zur Überführung des aus der Umgebungsluft mittels des Aggregats gewonnenen Stickstoffs in den Container (aaO, S. 7, Z. 15 ff.), einem Mittel zum Umwälzen der Schutzgasatmosphäre im Container (aaO, S. 4, Abs. 1 u. S. 7 Z. 8 ff.) und vorrichtungseigenen Sensoren, die die Stickstoff- und Sauerstoffkonzentration ständig überwachten, so daß diese steuerbar sei (aaO, S. 4, Abs. 1 und 2). Von diesem vorbekannten Gegenstand unterscheide sich die patentierte Vorrichtung nur dadurch, daß diese nicht in einem abgeteilten Raum des Containers untergebracht, sondern als Einheit lösbar am Container angebracht sei. Der Entgegenhaltung (2) entnehme der Fachmann indessen eine mit einem Transport-Container lösbar verbundene Kühleinheit. Es liege im Bereich fachmännischen Könnens, im Bedarfsfall anstelle des außenliegenden Kühlaggregats gemäß Entgegenhaltung (2) eine Vorrichtung nach Entgegen-

haltung (1) vorzusehen. Dabei werde der Fachmann die Entgegenhaltung (1) gerade wegen der dort vorhandenen Kühleinrichtung in seine Überlegungen miteinbeziehen, weil, wie sich aus Patentanspruch 3 des Streitpatents ergebe, eine Kühlung des Containerinhalts beim Streitpatent ebenfalls vorgesehen sei.

b) Diese im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegenden Erwägungen lassen keinen Rechtsirrtum erkennen.

aa) Nach Auffassung der Rechtsbeschwerde ist in der Entgegenhaltung (1) keine Vorrichtung zur Erzeugung einer Stickstoffatmosphäre in einem Ware aufnehmenden Behälter beschrieben, sondern ein Kühlcontainer, wobei stets eine Kühlung der Ware erfolge und Stickstoffwerte wie in der Außenluft eingeregelt würden. Es seien auch kein Aggregat zur Gewinnung von Stickstoff und dementsprechend keine Transportmittel zur Überführung des Stickstoffs in den Container vorhanden. Die Entgegenhaltung (1) lehre nicht, Stickstoff aus der den Container umgebenden Außenluft zu entnehmen und gezielt in den Container einzubringen, um dort eine Schutzgasatmosphäre zu erzeugen. Vielmehr werde einem gekühlten Atmosphärenzyklus mit Hilfe von Molekularsieben Stickstoff durch Adsorption entzogen und bei Bedarf durch eine gesondert einzuleitende Spülung der Molekularsiebe der gekühlten Atmosphäre zurückgegeben. Dabei werde bestimmungsgemäß keine Schutzgasatmosphäre erzeugt, sondern eine Atmosphäre, die nur innerhalb geringfügiger Grenzen in ihren Bestandteilen von der normalen Atmosphäre abweiche und gezielt auf das im Container zu transportierende Gut abgestellt sei.

Mit diesen Ausführungen macht die Rechtsbeschwerde lediglich ein von der tatrichterlichen Beurteilung abweichendes Verständnis des Standes der

Technik geltend, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen. Damit kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden.

bb) Grundlage der angefochtenen Entscheidung ist, daß sich die patentierte Vorrichtung von der in Entgeghaltung (1) vorbeschriebenen Vorrichtung lediglich dadurch unterscheidet, daß das Aggregat und die Transportmittel zur Überführung des aus der Außenluft gewonnenen Stickstoffs zu einer an dem Container lösbar anbringbaren Einheit zusammengefaßt sind. Daß dieser Unterschied die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen kann, ist damit begründet worden, daß es aus der Entgeghaltung (2) bereits bekannt sei, eine Kühlvorrichtung für einen Transport-Container als Einheit auszubilden, welche an dem Container lösbar anbringbar ist.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß es insoweit an einer nachprüfaren Begründung fehle. Die Patentabteilung hat sich auf Sp. 3 Z. 32 ff. der Entgeghaltung (2) bezogen. Dieser Stelle ist zu entnehmen, daß jedenfalls die der Stromerzeugung dienenden Komponenten der Kühlvorrichtung abgenommen werden können, also lösbar angebracht sind. Umgekehrt kann den von der Rechtsbeschwerde bezeichneten Ausführungen in Sp. 5 Z. 21-25 der Entgeghaltung (2) lediglich entnommen werden, daß die - als Einheit ausgebildete - Kühlvorrichtung an der Front eines Transport-Containers montiert wird. Von einer "festen" im Sinne von "unlösbaren" Verbindung ist dort nicht die Rede. Auf dieser tatsächlichen Grundlage konnte das Bundespatentgericht ohne Rechtsverstoß den Schluß ziehen, daß es im Rahmen fachmännischen Könnens lag, durch eine Zusammenschau der Gegenstände der Entgeghaltung (1) und (2) zum Erfindungsgegenstand zu gelangen.

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG). Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge

Maltzahn

Melullis

Scharen

Keukenschrijver