BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 16/07

vom

27. Februar 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 199 03 789

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Durchflusszähler

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde dient ausschließlich der Sicherung der Verpflichtung des Patentgerichts, seine Entscheidung zu begründen. Eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung rechtfertigt die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht.

BGH, Beschl. v. 27. Februar 2008 - X ZB 16/07 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 27. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. April 2007 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 1. Februar 1999 angemeldeten deutschen Patents 199 03 789 (Streitpatents).

2 Das Patentamt hat das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähigkeit widerrufen. Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin das Streitpatent u.a. mit folgendem Hilfsantrag 3 verteidigt (Merkmalsnummerierung in eckigen Klammern hinzugefügt):

[1] Kommunikationsfähiger Durchflusszähler für Flüssigkeiten, insbesondere Wasserzähler,

[2] mit einem mit der Rohrleitung (21) verbindbaren Untergehäuse (2)

[3] sowie einem Zählwerkgehäuse (3) mit einem mechanischen Zählwerk (4)

[4] sowie gegebenenfalls einem Anzeigeelement (6),

[5] wobei das Zählwerkgehäuse (3) mit einem separaten Zusatzgehäuse (7) eines Abtastmoduls (8) zu einer Einheit verbindbar ist und

[6] das Zählwerkgehäuse (3) eine Gehäuseaussparung aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

[7] in die Gehäuseaussparung das separate Zusatzgehäuse (7) des Abtastmoduls (8) als solches einsetzbar und als solches in der Gehäuseabstufung (9) untergebracht ist,

[8] zur funktechnischen oder optoelektronischen Datenübertragung das Abtastmodul (8) eine Sensoreinrichtung (16) zur Abtastung der Signale von einem Geberelement (11), ein Steuerelement (17), eine Energiequelle (26) sowie eine Einrichtung zur Datenausgabe (18) aufweist,

[9] die Abtastung über ein scheibenförmiges Geberelement (11) erfolgt, welches sich an der Oberseite des Zählwerkgehäuses (3) unterhalb des Bodens der Gehäuseabstufung (9) befindet,

[10] die Achse X des Geberelements (11) seitlich parallel zur Drehachse der Welle (15) des Zählwerks (4) versetzt ist,

[11] die Achse X des Geberelements (11) seitlich parallel zur Achse eines umlaufenden Flügelrads (12) oder Turbinenrads

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

des Untergehäuses (2) bzw. deren Verlängerung versetzt liegt und

[12] die Drehbewegung des umlaufenden Flügelrads (12) oder Turbinenrads oder einer diese Drehbewegung übernehmenden Welle (13) über ein Getriebe, insbesondere Zahnradgetriebe (14), auf das Geberelement (11) und auf die Welle (15) des Zählwerks (4) übertragen wird.

3 Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

4 Hiergegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

5 Die Einsprechende tritt dem Rechtsmittel entgegen.

6 II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da mit ihr der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG geltend gemacht wird. Sie ist jedoch nicht begründet, da der geltend gemachte Verfahrensmangel nicht vorliegt. Die angefochtene Entscheidung ist im Sinne des Gesetzes mit Gründen versehen.

7 1. Das Patentgericht hat, soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse, seine Entscheidung damit begründet, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 umfassten. Nachdem letzterer nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, seien auch die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 nicht rechtsbeständig. Zum Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 4 hat das Patentgericht sodann ausgeführt: Aus der deutschen Offenlegungsschrift 44 28 996 (Druckschrift 3) sei ein kommunikationsfähiger Wasserzähler bekannt, der ein mit einer Rohrleitung (in den Figuren nicht

dargestellt) verbindbares Untergehäuse 2 sowie ein Zählwerkgehäuse 4 mit einem mechanischem Zählwerk 31 sowie ein Anzeigeelement (Fig. 5) aufweise. Zur funktechnischen Datenübertragung seien bei der in den Figuren 4 und 5 dargestellten Ausführungsform eine Sensoreinrichtung 35 zur Abtastung der Signale von einem Geberelement 34 und eine Einrichtung zur Datenausgabe (Sendeantenne 36) vorgesehen. Die Achse 32 des Geberelements 34 sei seitlich parallel zur in Figur 4 nicht gezeigten Drehachse der Welle des Zählwerks versetzt. Sie liege außerdem seitlich versetzt parallel zur Achse 33 eines umlaufenden Flügelrads des Untergehäuses bzw. deren Verlängerung (Fig. 4). Die Drehbewegung des umlaufenden Flügelrads oder einer diese Drehbewegung übernehmenden Welle 33 werde über ein Getriebe auf das Geberelement und auf die Welle des Zählwerks übertragen. Alternativ zu dem in Figur 4 gezeigten mechanischen Schalter könne auch ein Opto-Schalter oder ein Reed-Schalter Anwendung finden. In diesem Fall sei das Geberelement scheibenförmig ausgebildet (Fig. 1: Scheibe des Zählwerks 5 mit Markierung 10; Fig. 3: Reflexscheibe 24). Sämtliche für den Funkbetrieb erforderlichen Elemente, nämlich eine Sensoreinrichtung 11, ein Steuerelement 14, eine Energiequelle 8 sowie die Einrichtung zur Datenausgabe (Sendeantenne) seien auf einem Abtastmodul (Platine 7) angeordnet. Eine Anregung, das Abtastmodul so zu gestalten, dass es ohne Auswirkungen auf das Zählwerk eingebaut und ausgebaut werden könne, erhalte der Fachmann aus der weiterhin entgegengehaltenen Druckschrift 1.

8 2. Die Rechtsbeschwerde rügt, bei seiner Bezugnahme auf die Ausführungsformen des vorbekannten Wasserzählers mit scheibenförmigem Geberelement stelle das Patentgericht zutreffend fest, dass sich das Geberelement am mechanischen Zählwerk befinde. Diese Ausgestaltung stehe indes im Widerspruch zu der erfindungsgemäßen Lehre, nach der die Achse (X) des Geberelements (11) seitlich (parallel) versetzt zur Drehachse (A) der Welle (15)

des Zählwerks (4) angeordnet sein und die Drehbewegung des umlaufenden Flügelrads (12) über ein Getriebe auf das Geberelement (11) und auf die Welle (15) des Zählwerks übertragen werden solle, das Geberelement mithin keine Scheibe des Zählwerks sein könne. Die Auffassung des Patentgerichts, bei dem vorbekannten Zähler sei die Drehachse des Geberelements seitlich parallel zur Drehachse des Zählwerks versetzt angeordnet, sei daher nicht nachvollziehbar.

9 3. Damit ist ein mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde rügbarer Verfahrensmangel nicht dargetan.

10 a) Es entspricht allerdings ständiger Rechtsprechung des Senats, dass es für die Prüfung, ob der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist, nicht ausreicht, zu untersuchen, ob sich der Wortlaut des Patentanspruchs auf eine Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik oder einen Gegenstand, den der Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt hat, lesen lässt. Auch im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren setzt die Prüfung auf Patentfähigkeit vielmehr die Auslegung des Patentanspruchs voraus. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt (Sen.Beschl. v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren I [zur Veröffentlichung in BGHZ 172, 108 vorgesehen] m.w.N.). Ebenso sind die relevanten Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik daraufhin zu überprüfen, welche Gesamtoffenbarung ihnen aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns zu entnehmen ist.

11 b) Das Patentgericht führt in der angefochtenen Entscheidung an, welche Merkmale der erfindungsgemäßen Lehre sich in verschiedenen Ausfüh-

rungsformen des bekannten Wasserzählers wiederfinden. Es bejaht hierbei die Merkmale 10 bis 12 für die in den Figuren 4 und 5 dargestellte dritte Ausführungsform und führt im Anschluss hieran aus, dass die Ausführungsformen nach den Figuren 1 und 3 ein scheibenförmiges Geberelement zeigen (Merkmal 9).

12 c) Ob damit den Gründen der Entscheidung auch zu entnehmen ist, ob und inwiefern das Patentgericht für einen Wasserzähler nach der Druckschrift 1 mit einem scheibenförmigen Geberelement annimmt, dass dessen Achse seitlich parallel zur Drehachse der Welle des Zählwerks versetzt ist oder sein kann, bedarf keiner Erörterung. Denn eine insoweit etwa bestehende Lücke in den Ausführungen bildete einen - im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu überprüfenden - inhaltlichen Mangel der Begründung, der nichts daran änderte, dass die angefochtene Entscheidung mit Gründen versehen ist.

13 Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dient nicht der Richtigkeitskontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts. Sie dient vielmehr ausschließlich der Sicherung der Verpflichtung des Patentgerichts, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Patentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Tz. 15 - Informationsübermittlungsverfahren II [für BGHZ 173, 47 vorgesehen]; st. Rspr.). An diesem Gesetzeszweck müssen sich die Anforderungen an die Auslegung des Tatbestandsmerkmals "nicht mit Gründen versehen" ausrichten (Sen.Beschl. v. 30.3.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572, 573 - Vertikallibel-

le; v. 12.7.2006 - X ZB 33/05, GRUR 2006, 929 Tz. 9 - Rohrleitungsprüfverfahren).

14 Danach genügt es dem Begründungszwang zwar noch nicht, dass die Entscheidung formal überhaupt Gründe enthält. Eine Entscheidung ist vielmehr "nicht mit Gründen versehen", wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Dazu gehört auch der Fall des völligen Übergehens eines selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät; Sen., GRUR 2007, 862 Tz. 16 - Informationsübermittlungsverfahren II). Der fehlenden Begründung ist es dabei gleichzusetzen, wenn die vorhandenen Gründe ganz unverständlich und verworren sind, so dass sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren. Dem Erfordernis der Erkennbarkeit der maßgeblichen Erwägungen ist schließlich auch dann nicht genügt, wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder auf die Wiedergabe des Gesetzestextes beschränken (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 160 - Crackkatalysator II; v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957, 958 - Zahnstruktur; v. 29.7.2003 - X ZB 29/01, GRUR 2004, 79 - Paroxetin). Hingegen rechtfertigt die sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen. GRUR 2006, 929 Tz. 10 - Rohrleitungsprüfverfahren; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 16 - Informationsübermittlungsverfahren II).

15 Da die angefochtene Entscheidung erkennen lässt, aus welchen Gründen das Patentgericht die Patentfähigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 4

und damit auch des Hilfsantrags 3 verneint hat, ist die Entscheidung mithin im Sinne des Gesetzes mit Gründen versehen.

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

17 III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Meier-Beck Asendorf

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.04.2007 - 20 W(pat) 61/03 -