

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 16/79

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 23 26 055.1-27

der D [REDACTED] M [REDACTED] Co., F [REDACTED], M [REDACTED]
(V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Weitere Verfahrensbeteiligte:

Firma B [REDACTED] L [REDACTED] & F [REDACTED] s.a.s., M [REDACTED] (Italien),

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juli 1980 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 18. Senats (technischen Beschwerdesenats XIII) des Bundespatentgerichts vom 15. Mai 1979 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 hat am 22. Mai 1973 beim Deutschen Patentamt die Erteilung eines Patents mit der Bezeichnung "Anordnung von Etikettenhaltern" beantragt. Nach Prüfung eines Einspruchs hat die Patentabteilung am 27. Januar 1977 die Erteilung eines Patents beschlossen. Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Erteilungsbeschuß aufgehoben und das nachgesuchte Patent wegen fehlender Erfindungshöhe versagt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der vom Beschwerdesenat nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben
und die Sache zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatent-
gericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung
der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos.

1. Die von der Anmelderin zur Begründung des nicht
zugelassenen Rechtsmittels gerügten Verfahrensmängel,
der Beschwerdesenat sei nicht vorschriftsmäßig besetzt
gewesen und der angefochtene Beschluß sei in zwei
wesentlichen Punkten nicht mit Gründen versehen (§ 41 p
Abs. 3 Nr. 1 und 5 PatG), liegen nicht vor.

a) Zur Rechtfertigung der Besetzungsrüge trägt die
Anmelderin vor: Bei der auf den 15. Mai 1979 anberaumten
mündlichen Verhandlung habe nicht der Vorsitzende des
Beschwerdesenats, Vorsitzender Richter Dr. Kaiser, sondern
dessen geschäftsplanmäßiger Vertreter, Richter Dipl.-Ing.
Zimmermann, den Vorsitz wahrgenommen, obwohl der ordent-
liche Senatsvorsitzende nicht verhindert gewesen sei.
Dieser habe im Mai 1979 gezielt auf die Sitzungstage
des Beschwerdesenats bezogenen Erholungsurlaub genommen,
nämlich am 11., 14., 15., 21. und 22. Mai. Das "Aussparen"
der Sitzungstage bei Anwesenheit außerhalb der Sitzungstage
sei unzulässig und könne nicht als Verhinderung des
Vorsitzenden angesehen werden.



Auch sonst stoße die Handhabung des Vorsitzes im Beschwerdesenat auf Grund der Urlaubseinteilung des Vorsitzenden im Geschäftsjahr 1979 auf Bedenken. So habe der Vorsitzende außer an den genannten Tagen noch fünfmal Erholungsurlaub genommen, davon ein weiteres Mal am 6. Juli gezielt an einem Sitzungstag. Die übrigen Urlaube hätten sich zwar jeweils über eine zusammenhängende Zeitspanne erstreckt (8. - 19. Januar = 10 Arbeitstage; 10. Juni - 4. Juli = 12 Arbeitstage; 7. - 17. August = 8 Arbeitstage; 17. - 25 September = 7 Arbeitstage); insgesamt habe jedoch die Urlaubseinteilung des Vorsitzenden dazu geführt, daß dieser bis Ende September 1979 von 37 Tagen, an denen mündliche Verhandlungen stattgefunden hätten, nur an 21 Tagen den Vorsitz wahrgenommen habe, während er sich an 16 Verhandlungstagen habe vertreten lassen. Dieses Verhalten stehe nicht nur im Widerspruch zu den Grundsätzen der Verordnung über den Erholungsurlaub der Bundesbeamten und Richter im Bundesdienst; es verstoße auch gegen den Grundsatz, daß der Vorsitzende einen richtungsweisenden Einfluß auf die Rechtsprechung seines Spruchkörpers zu nehmen habe, wozu die Wahrnehmung von 75 % aller Geschäfte des Vorsitzenden gehöre (BGHZ 37, 210).

b) Die aus dem vorgetragenen Sachverhalt hergeleitete Besetzungsrüge ist nicht begründet.

Der Beschwerdesenat hat an dem auf den 15. Mai 1979 anberaumten Sitzungstag in vorschriftsmäßiger Besetzung beraten und entschieden. Die Besetzung des Senats entsprach der gesetzlichen Regelung des § 36 e PatG in Verbindung mit § 21 f Abs. 2 Satz 1 GVG. Danach führt bei Verhinderung des Vorsitzenden das vom Präsidium bestimmte Mitglied des Spruchkörpers den Vorsitz. Geschäftsplan-

mäßiger Vertreter des Vorsitzenden des 18. Beschwerdesenats war Richter Dipl.-Ing. Zimmermann. Dieser hat am 15. Mai 1979 den Vorsitz in der vorliegenden Sache wahrgenommen. Vorsitzender Richter Dr. Kaiser war an diesem Tage durch den ihm für diesen und den vorhergehenden Tag bewilligten Erholungsurlaub an der Wahrnehmung des Vorsitzes in der mündlichen Verhandlung verhindert. Verhinderung im Sinne des § 21 f Abs. 2 GKG ist nämlich jede tatsächliche oder rechtliche Hinderung des Vorsitzenden an der Mitwirkung, die im Verhinderungszeitpunkt als eine vorübergehende erscheint. Daß hierzu außer Krankheit auch Erholungsurlaub des Vorsitzenden zählt, ist bisher nie in Zweifel gezogen worden. Eine Verhinderung des Vorsitzenden liegt deshalb auch dann vor, wenn der ihm bewilligte Erholungsurlaub mit den Grundsätzen der Verordnung über den Erholungsurlaub der Bundesbeamten und Richter im Bundesdienst, insbesondere mit deren § 2 Abs. 2 Halbsatz 2, wonach im allgemeinen von einer Teilung des Urlaubs in mehr als zwei Abschnitte abzusehen ist, nicht im Einklang steht.

Im vorliegenden Fall kann sich daher allenfalls die Frage stellen, ob der Beschwerdesenat etwa deshalb nicht vorschriftsmäßig besetzt war, weil der Senatsvorsitzende durch die Teilung seines Urlaubs in mehrere Abschnitte in einem solchen Maße an der Wahrnehmung der ihm als Vorsitzendem obliegenden Geschäfte verhindert war, daß er durch den Umfang seiner Tätigkeit im Senat einen richtungsgebenden Einfluß auf die Rechtsprechung des Senats nicht mehr ausüben konnte. Diese Frage ist indessen ebenfalls zu verneinen. Die von der Rechtsbeschwerde vorgenommene Gegenüberstellung der Sitzungstage des Beschwerdesenats, an denen der Vorsitzende des Senats den Vorsitz in mündlichen Verhandlungen selbst geführt hat, mit denjenigen

Verhandlungstagen, an denen er, weil er Urlaub genommen hatte, im Vorsitz vertreten worden ist, erlaubt nicht die Feststellung, er, der Vorsitzende, habe nicht, wie dies der Große Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofes (BGHZ 37, 210), verlangt, mindestens 75 % der Aufgaben als Vorsitzender seines Senats selbst wahrgenommen. Eine Bestimmung dieses Prozentsatzes nach der Zahl der auf Grund mündlicher Verhandlungen entschiedenen Beschwerdesachen ist ohnehin nicht möglich. Sie würde weder berücksichtigen, daß den einzelnen Spruchsachen in ihrer Bedeutung für die Rechtsprechung der einzelnen Senate ein unterschiedliches Gewicht zukommt, noch trüge sie dem Umstand Rechnung, daß die Mitwirkung des Vorsitzenden an anderen Entscheidungen, insbesondere an solchen, die ohne mündliche Verhandlung ergehen, durchaus von gleicher, in Einzelfällen sogar noch von größerer Bedeutung sein kann als die Mitwirkung an auf Grund mündlicher Verhandlung ergehenden Entscheidungen. Hiervon ausgehend muß es dem pflichtgemäßen Ermessen des Vorsitzenden überlassen bleiben, auf welchem Wege er sich den gebotenen richtungsweisenden Einfluß auf die Rechtsprechung seines Senats verschafft, in welchem Umfang er das durch Mitwirkung an auf Grund mündlicher Verhandlung ergehenden Entscheidungen und durch Mitwirkung an anderen richterlichen Entscheidungen tut (vgl. hierzu im einzelnen BGHZ 37, 210, 216 ff.). Daß der Vorsitzende des Beschwerdesenats die ihm obliegenden Aufgaben durch die Einteilung seines Erholungsurlaubs unter Außerachtlassung der vom Großen Senat für Zivilsachen aufgestellten Grundsätze wahrgenommen habe, ist der zahlenmäßigen Gegenüberstellung der Verhandlungstage, an denen er den Vorsitz geführt hat und an denen er im Vorsitz vertreten worden ist, nicht zu

entnehmen. Nachdem er in der Zeit von Januar bis April 1979 an sämtlichen Sitzungstagen des Senats mit Ausnahme dreier Sitzungstage, an denen er durch einen zusammenhängenden Erholungsurlaub verhindert war, den Vorsitz wahrgenommen hatte, ist er in der Zeit von Mai bis Juli 1979 an acht von insgesamt vierzehn Sitzungstagen im Vorsitz vertreten worden. Von diesen Sitzungstagen fielen allerdings wiederum vier in die Zeit eines zusammenhängenden Erholungsurlaubs, und an der Wahrnehmung des Vorsitzes in der Sitzung vom 6. Juli 1979 wäre er - ohne Beurlaubung an diesem Tage - jedenfalls auch deshalb verhindert gewesen, weil er erst an dem vorhergehenden Tage aus seinem zusammenhängenden Urlaub zurückgekehrt war, so daß er sich nicht mit der gebotenen Gründlichkeit auf die Sitzung hätte vorbereiten können. Bedenken gegen eine ordnungsgemäße Mitwirkung des Vorsitzenden an der Rechtsprechung des Beschwerdesenats könnten daher allenfalls hinsichtlich der drei Sitzungstage am 11., 15. und 22. Mai 1979 bestehen, also auch für den Sitzungstag, an dem über die Beschwerde in der vorliegenden Sache verhandelt und entschieden worden ist. Für diese Tage hat der Vorsitzende des Beschwerdesenats ersichtlich gezielt Erholungsurlaub genommen mit der Folge, daß er im Mai 1979 an drei von fünf Sitzungstagen im Vorsitz vertreten werden mußte. Obwohl eine solche Praxis der Urlaubseinteilung im Hinblick auf die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Geschäfte des Vorsitzenden nicht unbedenklich erscheint, läßt sich im vorliegenden Fall daraus allein aber noch nicht folgern, der Vorsitzende des Beschwerdesenats habe die ihm obliegenden Aufgaben nicht in dem vom Großen Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofes geforderten Umfang wahrgenommen. Berücksichtigt man

nämlich die Gesamtzahl der von ihm in der Zeit von Mai bis Juli 1979 wahrgenommenen Sitzungen und zieht man weiterhin in Betracht, daß er - wie oben erwähnt - von Januar bis April 1979 in nahezu allen Sitzungen des Beschwerdesenats den Vorsitz geführt hatte, so ergibt sich insgesamt immerhin noch ein solches Maß an - durch zusammenhängenden Erholungsurlaub nicht gehinderter - Mitwirkung an der Rechtsprechung des Beschwerdesenats, daß der Schluß, er habe sich den ihm als Vorsitzendem obliegenden Geschäften in einem solchen Umfang entzogen, daß er keinen richtungsweisenden Einfluß mehr auf die Rechtsprechung des Beschwerdesenats habe ausüben können, nicht gezogen werden kann. Auf das Maß seiner Mitwirkung an der Rechtsprechung des Beschwerdesenats in den Monaten August und September 1979 kommt es für die vorliegende Beurteilung nicht an, weil dies für den Umfang der Tätigkeit des Vorsitzenden in dem hier maßgebenden Zeitraum keine Auswirkung gehabt haben kann.

2. Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß lasse eine Auseinandersetzung mit zwei wesentlichen Punkten des Sachvortrags der Anmelderin vermissen, sieht der Senat als eine Rüge gemäß § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG an, obwohl die Rechtsbeschwerde auf diese Vorschrift nicht ausdrücklich Bezug nimmt, sondern eine Verletzung des § 286 ZPO rügt.

a) Die Rechtsbeschwerde macht zu dem von ihr gerügten Begründungsmangel geltend, die Anmelderin habe in ihrem Schriftsatz vom 7. Mai 1979 ausführlich dargelegt, daß dem Gegenstand der Patentanmeldung wegen einer Reihe zusammentreffender Vorteile ein über-

raschender technischer Fortschritt zukomme, was "ein schlagender Beweis für das Vorhandensein einer erheblichen Erfindungshöhe" sei; die dazu im angefochtenen Beschluß enthaltene Aussage des Beschwerdesenats, die betreffenden Effekte seien ohne weiteres vorhersehbar gewesen und hätten keinerlei geraffte Leistung gebracht, die Ausblicke auf die Erfindungshöhe zulasse, stelle in dieser Kürze keine Begründung dar. Des weiteren habe der angefochtene Beschluß sich nicht mit dem Vorbringen der Anmelderin in deren Schriftsatz vom 7. Mai 1979 auseinandergesetzt, daß die Fachwelt gegen die Ausgestaltung eines wesentlichen Merkmals der Anordnung nach dem Anspruch 1 der Patentanmeldung Bedenken gehabt habe, so daß eine Barriere zu überwinden gewesen sei. Die hierzu im angefochtenen Beschluß enthaltene Stellungnahme, die Anmelderin habe in der betreffenden Richtung keine klare Aussage der Fachwelt aufzuzeigen vermocht, übergehe ohne Begründung das Vorbringen der Anmelderin und die dazu überreichten Schreiben verschiedener Fachunternehmen.

b) Auch mit dieser Rüge kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats liegt ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG - außer in den Fällen einer völlig unverständlichen und verworrenen Begründung, die die tragenden Überlegungen des Beschwerdegerichts nicht mehr erkennen läßt - nur dann vor, wenn selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 282 ZPO übergangen werden, die einen Tatbestand betreffen, der für sich allein rechtsbegründend, -erhaltend, -vernichtend oder -hindernd ist (vgl. BGHZ 39, 333 ff. - Warmpressen; BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerät; 1974, 419 ff. - Oberflächenprofilierung; 1979, 245, 250 - β -Wollastonit). Zu den den selbständigen

28*

Angriffs- und Verteidigungsmitteln vergleichbaren Komplexen gehört bei der Entscheidung über die Erteilung eines Patents namentlich die Frage der Erfindungshöhe, die, sofern sie entscheidungserheblich ist, nicht übergangen werden darf. Dazu zählen jedoch nicht solche Tatsachen, aus denen nach der Lebenserfahrung auf das Vorliegen einer anderen Tatsache geschlossen werden kann, die ihrerseits erst eine bestimmte Rechtsfolge auslöst. Nicht rechtsbegründend im Sinne der §§ 146, 282 ZPO sind daher insbesondere bloße Beweisanzeichen oder sonstige Anhaltspunkte, die nur mittelbar einen Schluß auf das Vorliegen der Voraussetzungen für den Eintritt einer solchen Rechtsfolge - hier der Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes - zulassen (vgl. BGH GRUR 1964 und 1974 jeweils aaO). Bei den von der Anmelderin geltend gemachten Umständen in Bezug auf den mit dem Gegenstand der Anmeldung erzielten überraschenden Fortschritt und die mit ihm verbundene Überwindung bestimmter Bedenken der Fachwelt, die einen Anhalt für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung bieten können, handelt es sich um derartige Tatsachen, denen für die Beurteilung der Erfindungshöhe keine unmittelbar rechtsbegründende, sondern nur eine mittelbare Bedeutung in dem aufgezeigten Sinne zukommt. Fehlt zu einem solchen Vorbringen - was im vorliegenden Fall nicht einmal zutrifft - eine Begründung, läßt die Entscheidung aber im übrigen erkennen, aus welchen Erwägungen der Anmeldungsgegenstand vom Beschwerdesenat als nicht erfinderisch angesehen worden ist, dann ist die Entscheidung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG "mit Gründen versehen". So verhält es sich im vorliegenden Fall. Denn daß der Beschwerdesenat sich - abgesehen von den von der Rechtsbeschwerde gerügten Auslassungen - nicht eingehend mit der Frage der Erfindungs-

höhe des Anmeldungsgegenstandes befaßt und seine Überlegungen nicht ausführlich dargelegt habe, die zur Verneinung einer erfinderischen Leistung geführt haben, wird von der Rechtsbeschwerde selbst nicht geltend gemacht und ist auch sonst nicht ersichtlich.

3. Soweit die Rechtsbeschwerde darüber hinaus den Beschluß des Bundespatentgerichts mit der Begründung angreift, daß er auf einer Verletzung des § 1 PatG, des § 286 ZPO und des Art. 103 GG beruhe und insbesondere den für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung sprechenden Beweisanzeichen nicht die ihnen zukommende rechtliche Bedeutung beimesse, verkennt sie, daß die damit geltend gemachten Rechtsverstöße nicht zu den Verfahrensmängeln gehören, die nach der abschließenden Aufzählung in § 41 p Abs. 3 PatG allein den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde eröffnen. Da es an einer Zulassung der Rechtsbeschwerde durch den Beschwerdesenat fehlt, ist dem beschließenden Senat ein Eingehen auf die betreffenden Beanstandungen verwehrt; sie müssen daher ungeprüft bleiben.

III. Die Rechtsbeschwerde ist sonach mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

25

Von der Anordnung einer mündlichen Verhandlung
hat der Senat gemäß § 41 w Abs. 1 Halbsatz 2 PatG abge-
sehen.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert