

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/75

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 20 51 546.2

der B [REDACTED] GmbH, vertreten durch ihre Geschäfts-
führer, E [REDACTED]-K [REDACTED], F [REDACTED]straße [REDACTED],

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED],
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 14. Dezember 1976 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 31. Senats (technischen Beschwerdesenats XIX) des Bundespatentgerichts vom 28. April 1975 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patentamt hat das mit der Anmeldung vom 21. Oktober 1970 erstrebte Patent mangels Erfindungshöhe versagt. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin den folgenden Patentanspruch 1 geltend gemacht:

"Gerät zur Bestimmung der Konzentration des lungengängigen Feinstaubanteils von 0,5 bis 7 μ m in einer Atmosphäre durch Messung der Stärke des unter einem Winkel an den Staubteilchen bei Auftreffen des Primärlichtes entstehenden Streulichtes, dadurch gekennzeichnet, daß an einer Stelle einer Meßkammer ein Austrittsfenster angeordnet ist, durch das nur das unter einem

- 3 -

Streuwinkel von 60 bis 80°, vorzugsweise 70°, gegen die Richtung des Primärlichtes von den Staubteilchen hervorgerufenen Streulicht die Meßkammer verläßt, und daß die das Primärlicht liefernde Lichtquelle ein Lichtbündel mit einer Wellenlänge von 800 bis 1000 nm aussendet."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin die Erteilung des Patents weiter.

II.

Das Rechtsmittel ist nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zulässig, da zu seiner Begründung gerügt wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Es ist auch form- und fristgerecht eingelegt, aber sachlich nicht begründet. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde gegen die Versagung des Patents wegen fehlender Erfindungshöhe der angemeldeten Erfindung mit folgender Begründung zurückgewiesen:

Die der Anmeldung zugrunde liegende Erkenntnis von der besonderen Gefährlichkeit des Feinstaubanteiles von 0,5 bis 7 µm sei am Anmeldetag nicht mehr neu, sondern dem Aufsatz von Dr. H. Br. [REDACTED] "Die Bedeutung der Korngrößenverteilung für die Messung und Bekämpfung des Schwebstaubes im Steinkohlenbergbau" in der Zeitschrift



"Staub-Reinhaltung der Luft" 29 (1969) Nr. 3 März S. 105 ff zu entnehmen gewesen. Aus dieser Erkenntnis habe zwangsläufig das Bedürfnis nach einer Möglichkeit erwachsen müssen, in einem Staubgemisch gerade diesen Anteil möglichst exakt bestimmen zu können. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe habe sich somit aus dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und einem daraus resultierenden praktischen Bedürfnis ergeben, ohne daß insoweit eine erfinderische Eingebung erforderlich gewesen sei.

Die Lösung der Aufgabe beruhe auf einer Abänderung des bekannten Tyndalloskops und des in der britischen Patentschrift 461 628 beschriebenen Geräts in bezug auf den Streuwinkel und die Primärlichtfarbe. Es könne nicht außer Betracht bleiben, daß in der deutschen Patentschrift 850 245 bereits in den beiden ersten Absätzen nicht nur das hier in Rede stehende Problem angesprochen, sondern auch der Hinweis gegeben sei, die Streulichtmethode (zur Staubmessung) gestatte ... "durch Messung unter verschiedenen Streuwinkeln sowie Anwendung verschiedenfarbigen ... Lichtes eindeutige Rückschlüsse auf die Korngröße der Einzelteile und deren mengenmäßige Verteilung...". Dieser Hinweis könne nur so verstanden werden, daß es für jede Teilchengröße einen spezifischen Streuwinkel gebe, unter dem ein Maximum des Streulichtes zu beobachten sei, sowie eine spezifische Primärlichtfarbe, mit der ein maximales Verhältnis von Primärlicht zu Streulicht erzielbar sei.

Bei dieser Sachlage habe hier die Frage beantwortet werden müssen, welches die spezifischen Werte von Streu-

|

winkel und Primärlichtfarbe für Teilchengrößen zwischen 0,5 und 7 μm seien. Dafür gebe die deutsche Patentschrift 850 245 nichts her, denn über einen quantitativen Zusammenhang zwischen Streuwinkel, Lichtfarbe und Teilchengröße sage sie kaum etwas, abgesehen von der Behauptung, daß gröbere Stäube mehr in Primärstrahlrichtung, feinste dagegen nach rückwärts beugten oder strahlten. Immerhin sei aber der Weg gewiesen, die Lösung der Aufgabe der angemeldeten Erfindung durch systematisches Ausprobieren der in Frage kommenden Streuwinkel und Lichtfarben mit homogenen Staubproben definierter Teilchengrößen sozusagen als "Eichnormal" zu suchen. Das Problem unterscheide sich insoweit nicht von vielen anderen der Meßtechnik, bei denen es ebenfalls darauf ankomme, den Einfluß von Parametern zu bestimmen, indem man einen davon jeweils alle in Frage kommenden Werte durchlaufen lasse, während man die anderen festhalte.

Der Senat erkenne nicht, daß solche systematischen Versuche sich häufig leichter konzipieren als praktisch durchführen ließen, und daß auch auf an sich vorgezeichneten Wegen Schwierigkeiten auftreten könnten, zu deren Überwindung es erfinderischer Tätigkeit bedürfe. In der mündlichen Verhandlung sei daher die Aufklärung des Sachverhalts besonders hinsichtlich der Frage betrieben worden, ob nicht im vorliegenden Falle etwa solche Schwierigkeiten bestanden hätten, deren Überwindung die Erfindungshöhe begründen könne. Die Darlegungen der Anmelderin hätten indessen nicht überzeugen können. Diese habe lediglich vorgetragen, daß es nicht möglich sei, Proben verschiedener Korngrößenzusammensetzung herzustellen oder mit Hilfe definierter Staubproben als "Eichnormal" den

in der deutschen Patentschrift 850 245 behaupteten Zusammenhang zwischen Teilchengröße, Streuwinkel und Lichtfarbe durch systematische Messungen quantitativ zu bestimmen. Hieraus könne kein Indiz für die Erfindungshöhe hergeleitet werden. Es sei nicht einzusehen, daß es unmöglich sein sollte, mit Hilfe der in der Staubtechnik bekannten Mittel (Sieben, Schichten - z.B. Kaskadenimpaktoren) Staubmengen abzusondern, deren Partikelgröße vorzugsweise in einem vorgegebenen Bereich liege, wobei es für die Messung gleichgültig sei, in welchem Medium die Partikel schwebten. Die Anmelderin habe auch keine detaillierten Angaben darüber gemacht, wie anders als auf diesem durch den Stand der Technik nahegelegten Weg sie selbst die von ihr angegebenen Winkel- und Spektralbereiche gefunden habe. Wenn sie sich darauf berufe, daß dieser Weg infolge technischer Schwierigkeiten überhaupt nicht oder nur unter Einsatz erfinderische Leistung gangbar gewesen sei, dann hätte sie darlegen müssen, welchen anderen Weg sie selbst gegangen sei oder wie sie jene Schwierigkeiten überwunden habe.

2. Soweit die Anmelderin unter Hinweis auf Art. 103 Abs. 1 GG zunächst rügt, das Bundespatentgericht hätte sie darauf hinweisen müssen, daß die Ausführungen in ihrem Schriftsatz vom 25. Januar 1974 bei der Entscheidung keine Berücksichtigung finden sollten, übersieht sie, daß weder eine Verletzung der Erörterungs- oder Aufklärungspflicht des Gerichts (§§ 41 f, 41 o Abs. 1 PatG, 139 ZPO) noch die Nichtgewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 41 h Abs. 3 PatG) die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen (vgl. u. a. BGHZ 39, 333, 334 - Warmpressen; BGH GRUR 1964, 697 - Fotoleiter; 1965

273, 274 - Anodenkorb, 1965, 502 - Gaselan; 1967, 681 - D-Tracetten; BGHZ 43, 12 - Kontaktmaterial). Das Gesetz sieht das nicht vor. Sein Katalog der Verfahrensmängel, die den Weg für die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen, ist erschöpfend (BGHZ 41, 360, 364 ff - Damenschuh-Absatz; 43, 12 - Kontaktmaterial; BGH GRUR 1967, 548, 550 - Schweißelektrode II).

3. Die Angriffe der Anmelderin gegen die Begründung, mit der das Bundespatentgericht den Mangel der Erfindungshöhe dargelegt hat, führen die Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg. Der in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG geforderte Begründungszwang hat mit dem Inhalt, der Vollständigkeit und der Richtigkeit einer der angefochtenen Entscheidung gegebenen Begründung, also mit der Verletzung sachlichen Rechts nichts zu tun (BGH, Beschluß vom 22. Mai 1975 - X ZB 25/74). Dessen Nachprüfung ist dem Rechtsbeschwerdegericht über diese Bestimmung nicht erlaubt. Vielmehr unterliegt in ihrem Rahmen eine Beschwerdeentscheidung der Nachprüfung allein dahin, ob das Beschwerdegericht seine Entscheidung überhaupt mit Gründen versehen hat und wenn, ob diese erkennen lassen, welche tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Es ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats unerheblich, wenn diese Erwägungen lückenhaft, unvollständig oder rechtsfehlerhaft sind (vgl. u.a. BGHZ aaO - Warmpressen; BGH GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift; 1967, 543, 546 - Bleiphosphit; 1970, 258, 259 - Faltbehälter; Mitt. 1975, 216 - Antidiabetische Sulfonamide).

Die Anmelderin rügt im einzelnen:

a) Das Bundespatentgericht habe sich jedenfalls in der schriftlichen Begründung mit den in ihrem Schrift-

satz vom 25. Januar 1974 aufgeführten drei Voraussetzungen nicht befaßt, die die Erfindungsqualität ergäben.

b) Es sei auf Grund der deutschen Patentschrift 850 245 zu einer rechtsirrigen Ausgangsbetrachtung gelangt. Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe bestehe nicht darin, diejenige Primärlichtfarbe und denjenigen Meßwinkel festzustellen, mit dem bei der Messung an einem "Eichnormal" eine maximale Streulichtausbeute erzielt werde. Abgesehen von der Schwierigkeit der Erstellung einer solchen "Eichnormal" sei die Ermittlung der maximalen Streulichtausbeute etwas völlig anderes und möglicherweise bei Zurverfügungstehen einer "Eichnormal" etwas verhältnismaßig leicht Feststellbares, als die erfindungsgemäße Ermittlung von Primärlicht und Meßwinkel, die der Retentionskurve der Lungenschädlichkeit technischer Stäube angepaßte Streulichtwerte ergäben und somit über eine einzige Messung eine zutreffende Beurteilung dieser Stäube ermöglichten.

c) Wäre das Bundespatentgericht dem mehrfach vorgebrachten Argument der Anmelderin gefolgt, daß die Fachwelt einem Streuwinkel von 70° mit Bedenken begegnen müsse, da der bisher übliche Winkel von 30° ein weit stärkeres Streulicht ergebe als ein Winkel von 70° , anstatt dessen Wiedergabe in der ursprünglichen Fassung des Beschlusses zu streichen und damit zu übergehen, dann hätte es nicht auf seine falsche Maximumstheorie verfallen können und die Erfindungshöhe bejahen müssen.

d) Auch das überraschende Ergebnis, das mit dem erfindungsgemäßen Gerät erzielt werde, daß nämlich durch

Wahl der erfindungsgemäßen Lichtfarbe und erfindungsgemäßem Winkel eine Bewertung von Stäuben erreicht werde, die sich der Retentionswahrscheinlichkeit von Stäuben in der menschlichen Lunge nahezu ideal anpaßten, habe das Bundespatentgericht mit keinem Wort in seinem Beschluß erwähnt, weil dieses Ergebnis wiederum im Gegensatz zu seiner irrigen Maximumstheorie gestanden habe. Dieses für die Beurteilung der Erfindungshöhe wesentliche Argument der Anmelderin sei daher aus der ursprünglichen Fassung des Beschlusses gestrichen worden.

e) Das Bundespatentgericht habe ferner die in diesem Zusammenhang wesentlichen, in der Anmeldung vorgetragenen Ergebnisse über die der Erfindung zugrunde liegenden Voruntersuchungen unbeachtet gelassen. Es sei gefunden worden, daß Koksteilchen, Quarzteilchen und Gesteinsteilchen bei der in Frage kommenden Größenordnung wegen ihrer unregelmäßigen Oberfläche fast die gleichen Streulichteigenschaften zeigten. Hätte das Bundespatentgericht auch die mehrfach erwähnte Veröffentlichung des Miterfinders Dr. Br. [REDACTED] in der Zeitschrift "Staub, Reinhaltung, Luft", 1969, Seite 105-113 beachtet, so hätte es nicht zu dem Ergebnis gelangen können, daß es ohne erfinderische Eingebung möglich gewesen sei, die in Rede stehende Aufgabe mit Hilfe des so negativ beurteilten Tyndalloskops zu lösen.

Das Bundespatentgericht sei auf Grund seiner fehlerhaften Behandlung der Sache unter Außerachtlassung der besagten Argumente der Anmelderin zu einem eigenen, aber eben unrichtigen Bild der Erfindung und ihrer Entstehung

gelangt und habe statt dessen sich eine andere Erfindung und dazu eine andere Lösungsmöglichkeit ausgedacht, die, insoweit zutreffend, von der Anmelderin für die von den Erfindern gestellte Aufgabe als nicht gangbar bezeichnet worden sei.

4. Alle diese Rügen betreffen die sachlich-rechtliche Unvollständigkeit und die rechtsfehlerhafte Beurteilung der Erfindungshöhe. Zwar ist es richtig, daß diese ein Teilkomplex ist, der in der Regel einem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne des § 146 ZPO gleichzusetzen ist, da sie für die Patenterteilung rechtsbegründend, -vernichtend, -hindernd oder -erhaltend sein kann (BGH GRUR 1974, 419 - Oberflächenprofilierung). Sie darf daher in den Gründen nicht übergangen werden, was hier nicht der Fall ist. Anhaltspunkte oder Beweisanzeichen, aus denen erst mittelbar auf das Vorliegen der Voraussetzungen für den Eintritt einer bestimmten Rechtsfolge geschlossen werden kann, sind für sich allein aber nicht rechtsbegründend (BGH aaO - Elektrohandschleifgerät und Oberflächenprofilierung). Daher sind auch die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 25. Januar 1974 vorgetragenen drei wichtigen Voraussetzungen, deren Zusammentreffen die Erfindungsqualität begründen solle, kein selbständiges Angriffsmittel im vorerwähnten Sinne, sondern die Darlegung von Umständen und die von ihr daraus gezogenen Rechtsfolgen. Das nicht ausdrückliche Eingehen auf diesen Vortrag im angefochtenen Beschluß ist kein Mangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Im angefochtenen Beschluß sind die tragenden Überlegungen verständlich dargelegt, die zur Verneinung der Erfindungshöhe geführt haben. Das Bundespatentgericht hat sich entgegen dem Vorwurf der Anmelderin auch mit der Veröffentlichung in der Zeitschrift "Staub, Reinhaltung,

Luft", 1969, S. 105 ff sowie mit dem Stand der Technik befaßt. Die Anmelderin kennzeichnet die Ansicht des Bundespatentgerichts als "irrig" und "falsch". Sie zeigt damit selbst schon, daß ihre Angriffe sich auf sachlich-rechtlichem Gebiet bewegen. Auch soweit sie ein Eingehen auf vorgetragene Gesichtspunkte vermißt, kann dem Bundespatentgericht kein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG vorgeworfen werden. Dieses war unter dem Gesichtspunkt des Begründungszwangs nicht genötigt, sich zu allen für die Erfindungshöhe in Betracht kommenden Beweisanzeichen im einzelnen zu äußern, wenn es, wie geschehen, die Erfindungshöhe überhaupt sachlich geprüft hat (BGH, Beschluß vom 28. Mai 1974 - X ZB 11/73 - Spritzgußform) und der Gesamtzusammenhang ergibt, auf welche Überlegungen es seine Entscheidung gestützt hat, selbst wenn sich in Einzelausführungen Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten finden sollten (BGH aaO - Schweißelektrode II).

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse