

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ:               nein  
Veröffentlichung: ja

---

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

$\beta$ -Wollastonit

Begründet das Beschwerdegericht, daß die Verfahrensschritte eines auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichteten Verfahrensanspruches nicht erfinderisch sind, dann mag die fehlende Erörterung der unerwartet vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrenserzeugnisse eine fehlerhafte Rechtsanwendung ergeben; ein Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt darin nicht.

BGH, Beschl. v. 28. November 1978 - X ZB 17/77 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/77

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 12 354.7-41

der Firma R [REDACTED] & S [REDACTED], K [REDACTED]straße [REDACTED], K [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbe-  
schwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

R [REDACTED] K [REDACTED] GmbH, W [REDACTED],

Einsprechende und Rechtsbe-  
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 28. November 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 14. Senats (technischen Beschwerdesenats IX) des Bundespatentgerichts vom 5. August 1977 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100 000.- DM

festgesetzt.

### G r ü n d e

#### I.

Die Anmelderin hat am 12. März 1969 ein Patent für ein synthetisches kristallines Calciumsilikat und Verfahren zu dessen Herstellung angemeldet. Die Anmeldung ist am 13. April 1972 bekanntgemacht worden. Im Einspruchsverfahren hat das Patentamt das Patent versagt. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)  
Kostenlos  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile  
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

mit einem Hauptantrag und vier Hilfsanträgen ihre Anmeldung weiterverfolgt. Der Hilfsantrag 4 lautete:

Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses das Patent mit folgenden Patentansprüchen zu erteilen:

1. Reiner synthetischer, kristalliner  $\beta$ -Wollastonit der chemischen Zusammensetzung  $\text{CaSiO}_3$ , dem Röntgenspektrum von natürlichem  $\beta$ -Wollastonit, einer spezifischen BET-Oberfläche von 1 bis 30, insbesondere 3 bis 10  $\text{m}^2/\text{g}$  .... "sowie herstellbar nach einem Verfahren, wobei man eine wäßrige Suspension von Calciumoxidhydrat und einer  $\text{SiO}_2$ -Quelle im Molverhältnis von  $\text{SiO}_2:\text{CaO} = 0,7$  bis 1,3 und einem Feststoffgehalt von 30 bis 50 Gewichtsprozent hydrothermal in etwa 4 bis 10 Stunden in nahezu quarzfreie Calciumsilikathydrate eines Molverhältnisses  $\text{SiO}_2:\text{CaO} = 0,7$  bis 1,3, insbesondere etwa 1, umwandelt und diese durch Glühen bei 800 bis 1150° C in das Calciumsilikat überführt."
2. Verfahren zur Herstellung des Calciumsilikats nach Anspruch 1, wobei man eine wäßrige Suspension von Calciumoxidhydrat und einer  $\text{SiO}_2$ -Quelle hydrothermal in Calciumhydrosilikate umwandelt, dadurch gekennzeichnet, daß die Suspension ein Molverhältnis von  $\text{SiO}_2:\text{CaO} = 0,7$  bis 1,3 und einen Feststoffgehalt von 30 bis 50 Gewichtsprozent aufweist, in etwa 4 bis 10 Stunden in nahezu quarzfreie Calciumsilikathydrate eines Molverhältnisses  $\text{SiO}_2:\text{CaO} = 0,7$  bis 1,3, insbesondere etwa 1, umgewandelt wird und diese durch Glühen bei 800 bis 1150° C in das Calciumsilikat überführt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß bei Temperaturen von 800 bis 1000° C, insbesondere 800 bis 850° C, geglüht wird.

- 4 -

4. Verfahren nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Glühen bei einem Brennpriozee zur Herstellung keramischer Formkörper, gegebenenfalls unter Zusatz von Bindeton und anderen Sinterhilfen erfolgt.
5. Verwendung des Calciumsilikats nach Anspruch 1 zur Herstellung von keramischen Massen und Glasuren.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin nur den Hilfsantrag 4 weiter und beantragt insoweit die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht, während die Einsprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

## II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der von der Anmelderin gerügte Begründungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) liegt nicht vor.

1. Zum Hilfsantrag 4 hat das Bundespatentgericht folgendes ausgeführt:

Der beanspruchte Stoff lasse sich nur durch die zu seiner Erzeugung erforderlichen Verfahrensmaßnahmen ausreichend charakterisieren. Der Anspruch 2 enthalte dieses Herstellungsverfahren. Deshalb sei es gerechtfertigt,

der Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes den Verfahrensanspruch zugrunde zu legen. Der Gegenstand dieses Anspruchs sei zwar neu, jedoch könne ihm unabhängig davon, ob das beanspruchte Verfahren einen technischen Fortschritt erziele, nicht die erforderliche Erfindungshöhe zuerkannt werden. Aus der französischen Patentschrift 1 534 997 sei bereits ein Verfahren bekannt, eine wäßrige Suspension von  $\text{CaO}$  und  $\text{SiO}_2$  im Molverhältnis von  $\text{SiO}_2:\text{CaO} = 0,65$  bis  $1,3$  hydrothermal in etwa 1 bis 10 bzw. 0,5 bis 20 Stunden zu Calciumsilikathydraten umzusetzen. Nach dessen Beispielen und den Tabellen liege im Reaktionsprodukt kein Quarz vor. Deshalb könne auf Grund des Molverhältnisses von  $\text{CaO}:\text{SiO}_2$  gefolgert werden, daß nahezu quarzfreie Calciumsilikathydrate mit dem genannten Molverhältnis resultierten, zumal die Temperaturen und Behandlungszeiten denen des Anspruchs 2 der Anmeldung glichen. Nach Anspruch 2 würden - abgesehen vom Feststoffgehalt - alle weiteren Bedingungen bis zur Bildung des Calciumsilikathydrates entsprechend der französischen Patentschrift 1 534 997 gewählt. Der Fachmann habe einen weiten Spielraum, in dem er auf Grund seines Wissens und Könnens Einfluß auf die Verfahrensbedingungen nehmen könne. Bezüglich des Wasser-Feststoff-Verhältnisses bedürfe der Fachmann keiner Anleitungen, um zu den gewünschten Reaktionsprodukten zu gelangen. Auf Grund der Kenntnis der französischen Patentschrift 1 534 997 sei der Fachmann in der Lage gewesen, den Verdünnungsgrad der Suspension zu variieren, ohne Gefahr zu laufen, daß durch die Reaktion die erwünschten Calciumsilikathydrate sich nicht bildeten. Im Hinblick darauf habe es nur einfacher Reihenversuche bedurft, um

einen optimalen Feststoffgehalt zu ermitteln. Aus der Zeitschrift J. Phys. Chem., 1954, Seite 364, gehe hervor, daß die Reaktionsprodukte sich bei Erhitzung auf 800 bis 1150° C in  $\beta$ -Wollastonit umwandeln. Es entbehre der erfinderischen Geistestätigkeit, den Schritt der Erhitzung an ein Herstellungsverfahren von Calciumsilikathydraten anzuschließen, denn einerseits lehre die genannte Zeitschrift, auf welche Weise die Calciumsilikathydrate in  $\beta$ -Wollastonit überführt werden könnten, andererseits rege die französische Patentschrift dazu an, die Reaktionsprodukte als Rohstoffe einzusetzen und im Zuge der Verarbeitung auf Temperaturen zu erhitzen, die den Umwandlungstemperaturen der Calciumsilikathydrate zu  $\beta$ -Wollastonit entsprechen. Deshalb sei auch diese Maßnahme nicht geeignet, selbst in Zusammenschau mit weiteren Verfahrensschritten die Patentfähigkeit zu begründen.

Nach dem Wegfall des Anspruchs 2 müßten die weiteren Ansprüche gemäß Hilfsanspruch 4 nach den Grundsätzen des Bundespatentgerichts (BPatGerE 16, 130 ff) dessen Schicksal teilen, ohne daß es noch der Prüfung bedürfe, ob die weiteren Ansprüche etwas Schutzzfähiges enthielten.

2. a) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel des angefochtenen Beschlusses zunächst darin, daß das Bundespatentgericht es unterlassen habe, den Hauptanspruch (Anspruch 1 = Stoffanspruch) selbständig auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu prüfen. Der beanspruchte Stoff sei einmal durch Beschaffenheitsangaben und zum anderen durch ein beispielhaft genanntes Herstellungsverfahren gekennzeichnet. Das Bundespatentgericht

habe nur eine unvollständige Prüfung eines der möglichen Herstellungswege vorgenommen. Das könne die vollständige Prüfung des Stoffanspruchs nicht ersetzen. Eine Prüfung, ob der beanspruchte Stoff vorteilhafte und überraschende Eigenschaften habe, fehle vollständig. Das Wichtigste, was bei einem Stoffanspruch zu prüfen sei, habe das Bundespatentgericht ungeprüft gelassen. Seine Erwägung zur Erfindungshöhe der Herstellungsschritte seien für die Patentfähigkeit des Stoffes nach dem Hauptanspruch unerheblich, weil es dafür nicht auf die beispielsweise angegebene Herstellungsweise, sondern auf dessen Eigenschaften ankomme.

b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel ferner darin, daß das Bundespatentgericht nicht geprüft habe, ob der Herstellungsanspruch wegen der unerwartet vorteilhaften Eigenschaften des Verfahrenserzeugnisses patentfähig sei.

### 3. Keine der beiden Rügen greift durch.

a) Die Eröffnung der Rechtsbeschwerdeinstanz mit der Rüge des Begründungsmangels nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG dient allein der Sicherung des Begründungszwangs für patentgerichtliche Entscheidungen. Sie dient nicht dazu, die Gründe der Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf ihre sachliche Vollständigkeit oder Richtigkeit zu überprüfen. Deshalb werden selbst grobe Fehler nicht als Begründungsmangel im Sinne dieser Vorschrift angesehen. Ist erkennbar, welcher Grund für die Entscheidung über einzelne Ansprüche im Sinne der §§ 145, 322 ZPO oder einzelne selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel

im Sinne der §§ 146, 303 ZPO maßgebend gewesen ist, dann ist der Begründungspflicht im Zivilprozeß genügt; ein Begründungsmangel im Sinne von § 551 Nr. 7 ZPO liegt nicht vor. Entsprechend handhabt der erkennende Senat den § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG (siehe BGHZ 39, 333 - Warmpressen). Der Senat behandelt als Anspruch im Sinne der Zivilprozeßordnung im Patenterteilungsverfahren nicht etwa den einzelnen Patentanspruch gemäß § 26 Abs. 1 Satz 5 PatG, sondern den Patenterteilungsantrag gemäß § 26 Abs. 1 Satz 3 PatG. Das hat seinen Grund darin, daß ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist. Was nicht - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist, kann auch nicht gewährt werden, und es kann auch nicht als "nicht mit Gründen versehen" beanstandet werden, daß es in den Gründen der Entscheidung nicht beschieden ist. Aus diesem Grunde hat der erkennende Senat bisher keinen Begründungsmangel darin gesehen, daß bei einer Zurückweisung einer Anmeldung mit mehreren Patentansprüchen die Unteransprüche nicht gesondert abgehandelt worden waren (BGH Bl. PMZ 1966, 125, 126; BGH Mitt. 1967, 16, 17), insbesondere nicht erörtert war, ob einer der Unteransprüche ein selbständig patentfähiger sog. unechter Unteranspruch oder Nebenanspruch sein könnte (BGH GRUR 1964, 697, 698).

Das Bundespatentgericht hat eingehend begründet, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 2, der auf das Verfahren zur Herstellung des Calciumsilikats nach dem vorangehenden Stoffanspruch gerichtet ist, nicht patentfähig sei (S. 12 Abs. 6 bis S. 15 Abs. 2 des angefochtenen Beschlusses). Im Anschluß daran hat es ausgeführt, nach dem Wegfall des Anspruchs 2 müßten auch die

weiteren Ansprüche gemäß dem Hilfsantrag 4 dessen Schicksal teilen (S. 15 Abs. 3 des ang. Beschl.). Zur Begründung hierfür bezieht sich das Bundespatentgericht an der betreffenden Stelle auf seine Ausführungen bei der Erörterung der weiteren Anträge der Anmelderin. Diese Ausführungen befinden sich auf Seite 11 Absatz 1, Satz 2 und 3 des angefochtenen Beschlusses. Darin verweist das Bundespatentgericht auf seinen Beschluß vom 20. Februar 1974, der auszugsweise im Band 16 der Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf den Seiten 130 bis 135 abgedruckt ist, und führt dort aus, der Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag der Anmelderin sei nicht gewährbar. Im Rahmen des Hauptantrages bedürfe es keiner Prüfung, ob die weiteren Ansprüche etwas Schutzfähiges enthielten, da diese notwendig mit dem nicht gewährbaren Anspruch fielen. Das Bundespatentgericht verweist an dieser Stelle ersichtlich auf den Leitsatz, der auf Seite 130 a.a.O. dem auszugsweisen Abdruck seines Beschlusses vom 20. Februar 1974 vorangestellt ist und wie folgt lautet:

"Über einen Antrag des Anmelders kann nicht "teilweise" entschieden werden. Wenn beantragt ist, die Anmeldung mit mehreren Patentansprüchen bekanntzumachen, und einer dieser Ansprüche sich als nicht gewährbar erweist, kann dem Antrag nicht stattgegeben werden. Die übrigen Ansprüche fallen dann notwendig mit dem nicht gewährbaren Anspruch, ohne daß es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese übrigen Patentansprüche etwas Schutzfähiges enthalten."

Mit diesen Ausführungen und Verweisungen auf jedermann zugängliche Quellen bringt das Bundespatentgericht eindeutig erkennbar zum Ausdruck, daß es den Patenterteilungsantrag gemäß dem Hilfsantrag 4 der Anmelderin

deshalb für unbegründet erachtet, weil der darin enthaltene Patentanspruch 2 nicht patentfähig sei, ohne daß es dann noch darauf ankomme, ob in den weiteren Patentansprüchen gemäß dem Hilfsantrag 4 der Anmelderin noch etwas Schutzfähiges enthalten sei. Wenn das Bundespatentgericht an der betreffenden Stelle des angefochtenen Beschlusses von "weiteren" Ansprüchen spricht, so sind damit nicht nur die in der Zahlenfolge nachfolgenden Ansprüche 3 bis 5 gemeint wie es auf Grund der normalen Bedeutung des Wortes "weiteren" zunächst den Anschein haben könnte, sondern auch der Patentanspruch 1. Das Bundespatentgericht verweist nämlich an dieser Stelle auf seine nähere Abhandlung der "weiteren" Anträge der Anmelderin, womit seine Ausführungen zum vorangehenden Hauptantrag, nicht dagegen Ausführungen zu nicht vorhandenen, dem Hilfsantrag 4 nachfolgenden Anträgen gemeint sind. Diese für beide Fälle übereinstimmende Wortwahl in einem und demselben Satz bringt klar zum Ausdruck, daß alle übrigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag 4 deshalb "fallen", weil der Gegenstand des Anspruchs 2 nicht patentfähig sei und das Patent nicht mit diesem Anspruch erteilt werden könne. Damit enthält der angefochtene Beschluß entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde eine Begründung für die Zurückweisung des den Patentanspruch 1 umfassenden Hilfsantrages 4.

b) Auch in der fehlenden Erörterung der unerwartet vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrenserzeugnisse des Herstellungsverfahrens gemäß Patentanspruch 2 des Hilfsantrages 4 ist kein Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zu sehen. Die Heranziehung

der unerwartet vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrenserzeugnisse zur Beurteilung der Patentfähigkeit eines Herstellungsverfahrens im Patenterteilungsverfahren kann nicht den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln des Zivilprozesses gleichbehandelt werden. Als selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel kommen im Zivilprozeß alle Mittel in Betracht, die dem Angriff oder der Verteidigung dienen, sofern sie selbständig sind, das heißt einen Tatbestand betreffen, der für sich allein rechtsbegründend, -vernichtend, -hindern oder -erhaltend wäre (BGH GRUR 1964, 201, 202; 1964, 259, 260). Auf das Patenterteilungsverfahren übertragen bedeutet dies, daß es sich um einen Tatbestand handeln muß, der für sich allein den Anspruch auf Erteilung eines Patents begründet oder vernichtet. Dazu zählt zum Beispiel die dem Gegenstand einer Patentanmeldung zukommende Erfindungshöhe. Dazu gehören aber nicht die einzelnen Beurteilungsgesichtspunkte, die für die Bejahung oder Verneinung der Erfindungshöhe in Betracht zu ziehen sind. Dazu sind die unerwartet vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrenserzeugnisse eines Herstellungsverfahrens zu rechnen. Aus ihnen kann sich zwar die Erfindungshöhe für das Herstellungsverfahren ergeben. Sie können jedoch bei Herstellungsverfahren nicht der Erfindungshöhe gleichgesetzt werden, weil diese sich auch aus der Einschätzung der Verfahrensschritte als erfinderisch ergeben kann. Die Nichterörterung des Gesichtspunktes der unerwartet vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrenserzeugnisse ergibt bei einem Herstellungsverfahren für sich allein kein Fehlen der Gründe im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG.

- 12 -

III.

Die Rechtsbeschwerde ist deshalb mit der Kostenfolge aus § 41 y PatG zurückzuweisen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

von Albert