

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/71

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■ ■ ■ ■ ■

des Ziegeleibesitzers Carl R ■ ■ ■ ■ ■, Me ■ ■ ■ ■ ■,
M ■ ■ ■ ■ ■ Straße ■ ■ ■ ■ ■,

Anmelders und Rechtsbe-
schwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Dr.
■ ■ ■ ■ ■ und Prof. Dr. ■ ■ ■ ■ ■ -

Verfahrensbeteiligte:

1. Firma Hans L ■ ■ ■ ■ ■, Ziegelbau und Maschinenfabrik GmbH,
N ■ ■ - U ■ ■ / D ■ ■ ■ ■ ■, Fi ■ ■ ■ ■ ■ Straße ■ ■ ■ ■ ■,
2. V ■ ■ ■ ■ ■ Keramikmaschinen G ■ ■ ■ ■ ■ Leitbetrieb für den Grob-
keramikmaschinenbau, G ■ ■ ■ ■ ■, F ■ ■ ■ ■ ■ Straße ■ ■ ■ ■ ■,

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigter
der Verfahrensbeteiligten
zu 2:

Rechtsanwalt Dr. ■ ■ ■ ■ ■ -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 17. April 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Ochmann, Bendler und Häußer

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 12. Senats (technischen Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 1. April 1971, den Beteiligten zugestellt am 11./12. Mai 1971, wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.
2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 80 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I. Die vorliegende, am 4. Juli 1955 eingereichte und am 4. Januar 1962 (DAS ■■■■■) bekanntgemachte Patentanmeldung betrifft eine "Vorrichtung zum Fördern von Ziegelformlingen od. dgl.". Die bekanntgemachten Patentansprüche lauten:

- "1. Vorrichtung zum Fördern von Ziegelformlingen od. dgl. auf dem Wege von der Strangpresse zur Trockenanlage mittels Hubgerüsts oder Elevators und Absetzwagens durch ein zwischen Hubgerüst oder Elevator und Absetzwagen eingeschaltetes feststehendes, mit Auflagen für Formlingsstöße versehenes Gerüst und ein auf dem feststehenden Gerüst hin- und her- sowie

- 3 -

auf und ab bewegliches, ebenfalls mit Auflagen für Formlingsstöße versehenes Gerüst, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Formlingsauflagen des feststehenden Gerüsts (1) für die Aufnahme mehrerer Formlingsstöße ausgerüstet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel (4, 5) für eine vertikale und eine horizontale Beweglichkeit des einen Gerüsts (2) derart gesteuert sind, daß das bewegliche Gerüst (2) die Formlingsstöße aus dem Hubgerüst oder Elevator (6) heraushebt und in das feststehende Gerüst (1) absetzt und gleichzeitig im feststehenden Gerüst (1) die dort abgesetzten Formlingsstöße weiterückt."

Gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents haben die Verfahrensbeteiligten Einspruch erhoben und den Einspruch u. a. auf das früher - am 3. September 1954 - angemeldete, nicht vorveröffentlichte Patent ■■■■ der Einsprechenden zu 2) gestützt. Dieses Patent ist im Jahre 1960 mit folgenden Patentansprüchen erteilt worden:

- "1. Vorrichtung zum selbsttätigen Be- und Entladen von mehrschichtigen Etagenwagen aus oder in einen Senkrechtförderer od. dgl. mittels eines auf einem stationären Gerüst verfahrbaren Hängegerüsts mit heb- und senkbaren, freitragenden Auflagern für die keramischen Formlinge, gekennzeichnet durch die Anordnung des Hängegerüsts (b) zwischen dem Senkrechtförderer (i) und dem Etagenwagen (j) und von einer oder mehreren Reihen fester Auflagen (a') auf dem Gerüst (a), wobei die Auflager (c) des Hängegerüsts (b) insgesamt für sich heb- und senkbar sind.



2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fördergerät (i) mit Elementen ausgerüstet ist, die in Verbindung mit dem Absetzwagen (j) die Steuerung bzw. die Arbeitsbewegung des Hängegerüsts (b) auslösen."

Der Patentanspruch 1 dieses Patents ist in einem vorausgegangenen Nichtigkeitsverfahren durch Urteil des Senats vom 4. Mai 1965 - Ia ZR 221/63 - dahin klargestellt worden, daß das Wort "Etagenwagen" jeweils durch das Wort "Absetzwagen" ersetzt worden ist.

Durch Beschluß vom 21. April 1967 hat die Patentabteilung V des Deutschen Patentamts das nachgesuchte Patent wegen des früher angemeldeten Patents ■■■■ versagt.

Gegen diesen Beschluß hat der Anmelder Beschwerde erhoben. Er hat unter Hinweis auf die Seiten 23 bis 27 des Urteils des Senats vom 25. November 1965 - im Revisionsverfahren Ia ZR 222/63 mit dem Klagepatent ■■■■ - geltend gemacht, der Gegenstand der Anmeldung stimme nicht völlig mit dem des älteren Patents ■■■■ überein. Die Merkmale einer Unterkombination des älteren Patents, die den Gegenstand der Anmeldung umfasse, seien erst nach dem Eingang der vorliegenden Anmeldung, nämlich erst im September 1957, offenbart worden; eine solche Unterkombination stehe daher der vorliegenden Anmeldung nicht als älteres Recht entgegen.

Die Anmelderin hat beantragt, das nachgesuchte Patent mit den ausgelegten Unterlagen, hilfsweise, mit folgendem einzigen Patentanspruch:

"Vorrichtung zum Fördern von Ziegelformlingen od. dgl. auf dem Weg zur Strangpresse zur Trockenanlage mittels eines Hubgerüsts oder Elevators und eines Absetzwagens durch ein zwischen Hubgerüst oder Elevator und Absetzwagen eingeschaltetes feststehendes mit Auflagen zur Aufnahme mehrerer Formlingsstöße versehenes Gerüst und ein auf dem feststehenden Gerüst hin- und her- sowie auf und ab bewegliches, ebenfalls mit Auflagen zur Aufnahme mehrerer Formlingsstöße versehenes Gerüst, dessen Beweglichkeit derart gesteuert ist, daß es Formlingsstöße aus dem Hubgerüst oder Elevator heraushebt und auf das feststehende Gerüst absetzt und gleichzeitig im feststehenden Gerüst die dort abgesetzten Formlingsstöße weiterrückt, dadurch gekennzeichnet, daß das bewegliche Gerüst (2) so gesteuert ist, daß es alle aus dem Hubgerüst oder Elevator (6) herausgehobenen Formlingsstöße auf das feststehende Gerüst (1) absetzt, und die Formlingsstöße von dem Absetzwagen (7) aus dem feststehenden Gerüst (1) aufgenommen werden."

sowie mit einer diesem Patentanspruch noch anzupassenden Beschreibung und der ausgelegten Beschreibung zu erteilen.

Die Einsprechende zu 2) hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat die Auffassung vertreten, das nachgesuchte Patent stimme im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG mit ihrem älteren Patent ■■■ überein. Durch den neu gefaßten Patentanspruch, der Gegenstand des Hilfsantrags sei, werde das Patentbegehren unzulässig geändert.

Durch Beschluß vom 1. April 1971 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die - im angefochtenen Beschluß nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde des Anmelders.

II. Die auf § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde macht geltend: Eine Unterkombination des Patents ■■■■■, die den Gegenstand der vorliegenden Anmeldung umfasse, weise, wie der Anmelder im Beschwerdeverfahren vorgetragen habe, folgende Merkmale auf:

1. Das Hängegerüst weist freitragende Auflager auf und
2. das feste Gerüst ist mit einer oder mehreren Reihen fester Auflagen versehen.

Der Anmelder habe im einzelnen dargelegt, daß diese Merkmale nicht in den ursprünglichen Unterlagen des Patents ■■■■■ enthalten gewesen seien, sondern erst mit der Eingabe der Patentinhaberin vom 2. September 1957 offenbart worden seien.

Auf dieses Vorbringen, mit dem der Anmelder geltend gemacht habe, der in Rede stehenden Unterkombination komme ein nach dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung liegender Zeitrang zu, sei das Bundespatentgericht überhaupt nicht eingegangen. Der vom Bundespatentgericht dafür angeführte Grund, für eine Prüfung des Zeitpunkts der Offenbarung der Merkmale der Unterkombination sei kein Raum, weil das Patent ■■■■■ in der erteilten Form hinzunehmen sei, sei "der Vernunft nicht zugänglich" und könne daher nicht als Begründung i. S. des § 41 Abs. 2, § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG angesehen werden.

III. Die Rechtsbeschwerde ist, obwohl sie im angefochtenen Beschluß nicht zugelassen worden ist, nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zulässig, weil mit ihr geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Für diese Rüge reicht es aus, daß geltend gemacht wird, in dem angefochtenen Beschluß sei ein selbständiges Verteidigungsmittel - hier der behauptete Zeitvorrang des Anmelders gegenüber dem Patent ■■■■ - nicht oder nicht ausreichend beschieden (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen). Die Rechtsbeschwerde sieht in den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses zu dieser Frage nur eine "zusammenhanglose, sich auf andere Sachverhalte beziehende Bemerkung".

IV. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch sachlich nicht begründet, weil der gerügte Begründungsmangel nicht vorliegt.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt: Unter den Beteiligten bestehe Übereinstimmung darüber, daß der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung voll vom Schutzbereich des Patents ■■■■ umfaßt werde. Tatsächlich sei Identität im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG sowohl hinsichtlich der Aufgabe als auch hinsichtlich der Lösungsmittel gegeben. Der Fachmann entnehme der Beschreibung (Spalte 2, insbesondere Zeile 45) und dem Patentanspruch 1 des Patents ■■■■ ohne erfinderisches Zutun, daß es bei dem Gegenstand dieses Patents in erster Linie um die Speicherung von Formlingsschichten auf einem festen Gerüst, also ebenso wie beim Anmeldungsgegenstand um die Schaffung eines Pufferbetriebes gehe, der es ermögliche, daß der Senkrechtförderer ohne wesentliche Pausen arbeite und daß die Leistung der Presse unab-

hängig und ungestört vom Absetzwagenbetrieb voll ausgelastet werden könne. Auch hinsichtlich der Lösungsmittel bestehe insofern Identität, als sowohl beim Gegenstand des Patents ■■■ als auch beim Anmeldungsgegenstand das feststehende Gerüst mit Formlingsauflagen für die Aufnahme mehrerer Formlingsstöße ausgerüstet sein solle. Das Beschwerdegericht hat abschließend bemerkt, es schließe sich insoweit der im Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. Dezember 1968 - im (zweiten) Revisionsverfahren X ZR 55/66 - vertretenen Auffassung an. In diesem Urteil hat der Senat den Standpunkt des Oberlandesgerichts gebilligt, das Patent ■■■ gewähre Schutz für eine Unterkombination, welche sich - nach Wegfall des Merkmals "selbsttätiges Be- und Entladen des Absetzwagens mittels des Hängegerüsts - aus dem verbleibenden Teil des Oberbegriffs und dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1 ergebe (Urteil S. 9), und die dort beanstandete Ausführungsform, die dem Gegenstand der vorliegenden Anmeldung entspricht, mache von den Merkmalen dieser Unterkombination teils in identischer und teils in äquivalenter Weise Gebrauch.

2. Diese Ausführungen des Beschwerdegerichts, die im Einklang mit dem in dem vorausgegangenen Verletzungsstreit zwischen dem Anmelder und er Einsprechenden zu 1) ergangenen Urteil des Senats stehen, ergeben, daß das Patent ■■■ der Erteilung eines Patents auf die vorliegende Anmeldung nach § 4 Abs. 2 PatG hindernd entgegensteht, sofern dem Patent ■■■ der Zeitrang des in der Patentschrift angegebenen Anmeldetages zukommt. Das hatte der Anmelder mit den von der Rechtsbeschwerde angeführten näheren Darlegungen in Zweifel gezogen.

Das Beschwerdegericht hat hierzu ausgeführt: Im vorliegenden Verfahren sei kein Raum für die Prüfung, wie das Patent ■■■ entstanden sei; das rechtskräftig erteilte Patent sei vielmehr so hinzunehmen und von jedermann zu achten, wie es erteilt worden sei. Im übrigen sei nicht durch das Urteil vom 25. November 1965 - Ia ZR 222/63, sondern durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. Dezember 1968 - X ZR 55/66 - "abschließend festgestellt worden", daß sich die Priorität des Patents ■■■ nicht verschiebe.

In dem vom Beschwerdegericht angeführten Urteil vom 5. Dezember 1968 - X ZR 55/66 - hat der Senat auch zu dem Vorbringen der dortigen Revision Stellung genommen, der Gedanke, die Formlinge zu speichern, sei unter unzulässiger Erweiterung in das Klagepatent erst aufgenommen worden, nachdem dieser Gedanke in den Anmeldungsunterlagen der vorliegenden Anmeldung offenbart worden sei (Urteil S. 25). Der Senat hat hierzu auf seine Ausführungen in dem ersten, im damaligen Verletzungsstreit ergangenen Revisionsurteil vom 25. November 1965 - Ia ZR 222/63 - verwiesen und ausgeführt, daß er an der in diesem Urteil (S. 14 bis 21) vertretenen Auffassung, dem Patent ■■■ komme der Zeitrang seines Anmeldetages zu, festhalte. Diesen Zusammenhang hat das Beschwerdegericht offenbar bei seiner Bemerkung im Auge gehabt, der Bundesgerichtshof habe nicht schon im Urteil vom 25. November 1965, sondern erst im Urteil vom 5. Dezember 1968 "abschließend" - und mithin zweimal - zu der Frage der "Prioritätsverschiebung" - ablehnend - Stellung genommen.

3. Die Ausführungen des Beschwerdegerichts zur Frage der "Prioritätsverschiebung" lassen klar erkennen, daß das Beschwerdegericht den Einwand des Anmelders, dem Patent ■■■■ komme ein nach dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung liegender Zeitrang zu, für unbeachtlich gehalten hat. Es ist insoweit der Auffassung gewesen, der im Verfahren zur Erteilung des Patents ■■■■ festgestellte und in der Patentschrift angegebene Anmeldetag dieses Patents habe den Zeitrang dieses Patents für die im vorliegenden Anmeldeverfahren vorzunehmende Prüfung der Identität verbindlich in dem Sinne festgelegt, daß der mit dem dort festgestellten Anmeldetag verbundene Zeitrang im vorliegenden Verfahren nicht in Zweifel gezogen werden könne. Der Grund, der für die Entscheidung des Beschwerdegerichts über den Einwand des Anmelders, das Patent ■■■■ sei nicht als älteres Recht im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG anzusehen, maßgebend gewesen ist, ist daher aus dem angefochtenen Beschluß klar ersichtlich.

4. Darauf kommt es jedoch für die Beurteilung der Frage, ob der angefochtene Beschluß i. S. des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG "mit Gründen versehen ist", allein an. Es kommt insoweit nicht darauf an, ob der angegebene Grund durchgreift. Denn § 41 p Abs. 3 PatG dient ausschließlich der Sicherung des Begründungszwangs (§ 41 i Abs. 2 PatG), nicht jedoch der Sicherung einer richtigen Rechtsprechung (Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl., Rdn. 14 zu § 41 p PatG). Ein Begründungsmangel i. S. des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt deshalb nicht vor, wenn die angegebenen Gründe nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind; es genügt, wenn erkennbar ist, welcher Grund - mag

er tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung maßgebend gewesen ist (BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen). Darum handelt es sich hier. Der Grund, der das Beschwerdegericht veranlaßt hat, von einer Prüfung des Zeitrangs des Patents ■■■ abzu- sehen, mag die unterlassene Prüfung sachlich nicht rechtfertigen. Das Beschwerdegericht hat diesen Grund jedoch in der Entscheidung genannt und es ist nicht ersichtlich, was das Beschwerdegericht von seinem Stand- punkt aus noch mehr zur Begründung der getroffenen Ent- scheidung hätte sagen sollen. Ein Begründungsmangel i. S. des § 41 p Abs. 3 liegt deshalb nicht vor, auch wenn der Standpunkt des Beschwerdegerichts, wie die Rechtsbeschwerde meint, völlig abwegig ist.

Die Rechtsbeschwerde beruft sich auch zu Unrecht auf die Rechtsprechung des Senats, nach der einem Feh- len der Begründung der Fall gleichzusetzen ist, daß zwar Gründe vorhanden sind, diese jedoch ganz unverständlich und verworren sind. Auch diese Rechtsprechung betrifft nicht Fehler in der Rechtsanwendung, sondern Mängel in der Begründung der Entscheidung; sie bezieht sich daher nur auf solche Fälle, in denen die Begründung so unklar ist, daß sie nicht mehr erkennen läßt, welche Überle- gungen für die Entscheidung maßgebend waren (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; BGH GRUR 1967, 548, 552 - Schweiß- elektrode II). Die Überlegungen des Beschwerdegerichts sind jedoch aus dem angefochtenen Beschluß ersichtlich.

Da hiernach die vom Beschwerdegericht gegebene Hauptbegründung den im Rahmen des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG

zu stellenden Anforderungen genügt, bedarf es keines Eingehens auf die Frage, ob in dem Hinweis des Beschwerdegengerichts auf die Urteile des Senats vom 25. November 1965 - Ia ZR 222/63 - und vom 5. Dezember 1968 - X ZR 55/66 - eine Hilfsbegründung zu sehen ist und ob ihm in einem solchen Falle in diesem Zusammenhang gegebenenfalls Bedeutung zukommen könnte.

5. Die Erteilung eines Patents gemäß dem Hilfsantrag des Anmelders hat das Berufungsgericht in erster Linie mit der Begründung abgelehnt, der dem Hilfsantrag zugrunde liegende Patentanspruch enthalte eine unzulässige Erweiterung. Das Merkmal, daß die Formlingsstöße von dem Absetzwagen (7) aus dem feststehenden Gerüst (1) aufgenommen werden, sei in dem bekanntgemachten Schutzbegehren nicht enthalten gewesen.

Insoweit hat auch die Rechtsbeschwerde nicht das Fehlen einer Begründung gerügt.

V. Die Rechtsbeschwerde mußte hiernach mit der Kostenfolge des § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückgewiesen werden.

VI. Für die vom Anmelder beantragte Aussetzung des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist kein Raum, weil auf die Rechtsbeschwerde nur darüber zu entscheiden ist ob der angefochtene Beschluß im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG

mit Gründen versehen ist. Der Ausgang des Verfahrens auf Nichtigkeitserklärung des Patents ■■■■ ist für diese Entscheidung nicht vorgreiflich (§ 148 ZPO).

Trüstedt

Ballhaus

Ochmann

Bendler

Häußer