

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 19/77

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 24 07 986.5-14

der Firma U [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED], G [REDACTED] •, F [REDACTED] • • S [REDACTED],
H [REDACTED], K [REDACTED], Vereinigte Staaten von Amerika,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 26. September 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 8. Senats (technischen Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 24. Juni 1977 wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die am 16. Februar 1974 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung vom 22. Februar 1973 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichte Patentanmeldung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zum Formen von Metallbehältern.

- 3 -

Das Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen.

Mit der Beschwerde hat die Anmelderin die Bekanntmachung der Patentanmeldung beantragt, und zwar in erster Linie mit zwei Verfahrens- und drei Vorrichtungsansprüchen. Der Verfahrensanspruch 1 lautet:

"Verfahren zum im wesentlichen gleichzeitigen Ausbilden einer Verjüngungsschulter mit anschließendem zylindrischen Hals verringerten Durchmessers an dem einen und eines nach außen vorstehenden Flansches an dem anderen Ende eines im wesentlichen zylindrischen Behältermantels, wobei auf die Behältermantelachse ausgerichtete Formwerkzeuge verwendet und die Werkzeuge und der Behältermantel relativ zueinander zunächst im Annäherungssinne bewegt werden, so daß auf jedes zu formende bzw. geformte Ende axial gerichtete Kräfte ausgeübt werden, worauf die Werkzeuge und der bearbeitete Behälter relativ zueinander im Trennungssinne bewegt werden und dabei der Behältermantel zunächst von einem Werkzeug gelöst wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Behältermantel an dem Flanschende gegen axiale Bewegung gegenüber dem an diesem Ende befindlichen Werkzeug festgehalten wird, während die Werkzeuge anfänglich auseinander bewegt werden und daß der Behältermantel zwischen seinen Enden von außen erfaßt und gehalten wird, während die Werkzeuge zur vollständigen Lösung weiter auseinander bewegt werden."

Mit einem ersten Hilfsantrag hat die Anmelderin ebenfalls zwei Verfahrens- und drei Vorrichtungsansprüche verfolgt, jedoch beziehen sich diese, ebenso wie diejenigen eines



- 4 -

auf einen Verfahrens- und drei Vorrichtungsansprüche gerichteten zweiten Hilfsantrags, nur auf das nach der eigentlichen Verformung einsetzende Arbeitsverfahren zum Lösen des bearbeiteten Werkstücks aus den Werkzeugen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, die Entscheidung des Beschwerdegerichts sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG).

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. Zum Hauptantrag hat das Bundespatentgericht ausgeführt:

Die Lehre des Anspruchs 1 gehe von einem Verfahren aus, wie es in der US-Patentschrift 2 013 654 geschildert werde: Bei einem zylindrischen Behältermantel würden durch axial gerichtete, auf den Mantel und aufeinander zu bewegte Werkzeuge im wesentlichen gleichzeitig an dem einen Ende eine Verjüngungsschulter mit anschließendem zylindrischen Hals verringerten Durchmessers, am anderen Ende ein nach außen gerichteter Flansch erzeugt; danach würden die Werkzeuge durch eine gegenläufige Bewegung von dem Werkstück wieder gelöst.

Es könne, so fährt das Bundespatentgericht fort, dahingestellt bleiben, ob die genannte Literaturstelle bereits insoweit eine Lösung der dem Anspruchsgegenstand von der Anmelderin zugrunde gelegten Aufgabe darstelle, als auch hier die verschiedenartige Bearbeitung beider Enden eines Behälterrumpfes mit an sich ungleichen, auf die axialen Enden einwirkenden Kräften sozusagen unter Gleichgewichtsbedingungen ausgeführt werde. Obwohl die bekannte Einrichtung mit einem den Rumpf von innen stützenden und dazu im wesentlichen ausfüllenden Körper arbeite, seien dabei die quer zur Achse gerichteten Kräfte auf ein Maß beschränkt, das eine Beschädigung der Außenfläche des Behälterrumpfes praktisch ausschließe. Auch insoweit sei die gestellte Aufgabe offenbar bereits gelöst, als der Trennvorgang - was gleichfalls dahingestellt bleiben könne - jedenfalls insoweit einbezogen werden könne, daß auch bei der bekannten Vorrichtung der Behältermantel gegen axiale Bewegung gegenüber dem den Hals formenden Werkzeug mit Hilfe eines Ausstoßers beim Auseinanderbewegen der Werkzeuge festgehalten werde und hierbei eine äußere Festhaltung offensichtlich nicht vorgesehen sei. Es bleibe danach nur die Aufgabe zu lösen, den Trennvorgang ohne Stützung des Behälterrumpfes von innen durchzuführen. Als Lösung dieser Aufgabe könne man das Festhalten des Behältermantels während der anfänglichen Auseinanderbewegung der Werkzeuge am Flanschende und das weitere Erfassen und Halten des Mantels von außen ansehen. Auf diese Verschiebung der Aufgabenstellung und Einschränkung der Lösung komme es jedoch nicht an, weil "im einen wie im anderen Falle" die Lösung lediglich Merkmale enthalte, die die Trennung der Werkzeuge von dem bearbeiteten Behälter beträfen. Die "aus

Aufgabe und Lösung resultierende" Erfindung sei daher kein Herstellungs-, sondern allenfalls ein Arbeitsverfahren, das die Schutzwirkung des § 6 PatG nicht auslöse. Der von der Anmelderin vorgenommenen "gattungsmäßigen Einordnung des Anspruchsgegenstandes" als eines Herstellungsverfahrens könne nicht gefolgt werden. Allein deshalb sei der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag nicht gewährbar, damit auch nicht die weiteren Ansprüche, über die nicht getrennt entschieden werden könne.

2. Den hiergegen gerichteten Angriffen der Rechtsbeschwerde muß der Erfolg versagt bleiben.

a) Die Vorschrift des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG, auf die die Anmelderin ihr Rechtsmittel stützt, eröffnet nicht die Möglichkeit zur Überprüfung der angefochtenen Entscheidung auf ihre sachliche Richtigkeit; sie dient lediglich der Sicherung des Begründungszwanges. Dabei eröffnet allerdings, wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat (vgl. BGHZ 39, 333 - Warmpressen), nicht nur das völlige Fehlen einer Begründung den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde; vielmehr steht es einem gänzlichen Fehlen der Entscheidungsgründe gleich, wenn die Gründe derart unklar, unlogisch und verworren sind, daß die Entscheidung tragenden Erwägungen nicht erkennbar und nicht nachvollziehbar sind. Hingegen machen selbst schwerwiegende Fehlbeurteilungen und Lücken in der Begründung allein die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde noch nicht statthaft. Aus diesem Grunde ist der Senat daran gehindert, die angefochtene Entscheidung auf ihre sachliche Richtigkeit zu überprüfen, solange nicht feststeht, daß ihr ein Begründungsmangel in dem oben erörterten Sinne anhaftet.

b) Dies ist nicht der Fall. Die angefochtene Entscheidung läßt vielmehr die Erwägungen erkennen, auf die das Bundespatentgericht das gefundene Ergebnis stützt. Dabei kann es auf sich beruhen, ob die Ausführungen, die das Beschwerdegericht zu der Frage gemacht hat, ob etwa der Stand der Technik am Anmeldetag zu einer Modifizierung der von der Anmelderin genannten und nach ihrer Darstellung durch die Erfindung gelösten Aufgabe führen müsse, den Anforderungen Stand zu halten vermöchte, die an eine verständliche und nachvollziehbare Begründung zu stellen sind. Denn im weiteren Verlauf erklärt das Beschwerdegericht selbst, daß es für die Entscheidung ohne Bedeutung sei, zu welchem Ergebnis diese Erwägungen führten. Daraus ist zu schließen, daß es das Beschwerdegericht nicht für entscheidungserheblich hält, ob Aufgabe und Lösung im einen oder im anderen zuvor erörterten Sinne bestimmt werden. Denn ohne Rücksicht darauf, ob der Stand der Technik zu der erwogenen eingeschränkten Bestimmung von Aufgabe und Lösung führe, stelle sich die Erfindung doch nur als eine Gestaltung von Verfahrensschritten dar, die nicht die Umgestaltung des bearbeiteten Werkstücks betreffen, so daß keinesfalls von einem Herstellungsverfahren die Rede sein könne, sondern nur von einem Arbeitsverfahren. Die Anmelderin habe ihre Erfindung daher in eine unzutreffende Kategorie eingeordnet. Das Bundespatentgericht hält diese nach seiner - auf ihre Richtigkeit nicht zu überprüfenden - Auffassung getroffene fehlerhafte Einordnung der Erfindung für patenthindernd. Hierzu stellt es folgende Erwägungen an: Nur Herstellungsverfahren lösten einen Schutz des nach ihnen erzeugten Produkts nach § 6 Satz 2 PatG aus, nicht dagegen Arbeitsverfahren. Mit Rücksicht auf diese Rechtsfolge ist des Beschwerdegericht offenbar der Auffassung, daß es bereits im Erteilungsverfahren unerlässlich sei, eine Verfahrenser-

findung so zu charakterisieren, daß geklärt sei, ob bei ihrer Anwendung geschützte Erzeugnisse im Sinne des § 6 Satz 2 PatG entstehen könnten. Wenn die Anmelderin in dem so vorhandenen Sinne die falsche "Kategorie" wählt, sieht das Bundespatentgericht dies - ohne Rücksicht darauf, ob sonst die materiellen Schutzvoraussetzungen vorliegen - als ein Patenthindernis an.

Ob die in dieser Deduktion zum Ausdruck gekommene Rechtsauffassung mit patentrechtlichen Grundsätzen in Einklang zu bringen ist, ist nach dem oben Erörterten ohne Bedeutung; denn jedenfalls läßt die vom Bundespatentgericht gegebene Begründung die Gedankengänge erkennen, auf denen sie beruht. Die angefochtene Entscheidung ist daher "mit Gründen versehen" im Sinne des § 41 Abs. 3 Nr. 5 PatG.

c) Hinsichtlich der Begründung zu den Hilfsanträgen macht die Rechtsbeschwerde keinen Begründungsmangel geltend, so daß die angefochtene Entscheidung auch insoweit Bestand haben muß.

III.

Da nur die Rechtsbeschwerdeführerin am Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligt ist, kommt eine Entscheidung über die Kosten nicht in Betracht (§ 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG).

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer