

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5

Elektrode

- a) Hat ein Beteiligter wirksam Beschwerde eingelegt, so wird der Mangel seines Nichtvertretenseins i.S. von § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht dadurch begründet, daß danach ein vollmachtloser Verfahrensvertreter für ihn auftritt.
- b) Die Rüge des Verlustes der Beteiligtenstellung eröffnet nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde.
- c) Die Rüge, das Bundespatentgericht habe entschieden, obwohl die Beschwerde zurückgenommen worden sei, eröffnet nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde.
- d) Die Entscheidung über verfahrensrechtliche Voraussetzungen und Verfahrenshindernisse ist, wenn insoweit ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel geltend gemacht ist, auch dann mit Gründen zu versehen, wenn diese Prüfung von Amts wegen zu erfolgen hat.
- e) Die Erklärung über die Ausscheidung von Teilen des Gegenstandes eines Patentanspruchs ist einem die Begründungspflicht auslösenden selbständigen Verteidigungsmittel gleichzusetzen.

BGH, Beschl. v. 12. Februar 1981 - X ZB 20/79 - Bundespatentgericht

10

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 20/79

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 16 71 422.0-41

der Firma D [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] SA, Place I [REDACTED]
M [REDACTED], G [REDACTED] (Schweiz), vertreten durch ihren Präsidenten,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dres. [REDACTED]
und [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

1. Frau Toni Susanne D [REDACTED], geb. B [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED],
M [REDACTED],
2. Frau Regine S [REDACTED], geb. D [REDACTED], T [REDACTED]straße [REDACTED],
M [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

10

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 12. Februar 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 32. Senats (technischen Beschwerdesenats XX) des Bundespatentgerichts vom 7. September 1979 aufgehoben, soweit darin über den vierten Hilfsantrag der Anmelderin entschieden ist.

Insoweit wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde wird dem Bundespatentgericht übertragen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

200.000,-- DM

festgesetzt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

G r ü n d e :

A.

Das Patentamt hat das unter der Bezeichnung "Elektrode zur Verwendung in elektrolytischen Prozessen und Verfahren zu deren Herstellung" nachgesuchte Patent, für das die Priorität der Voranmeldung in Großbritannien in Anspruch genommen wird, nach Durchführung des Einspruchsverfahrens mit 7 Patentansprüchen erteilt. Dagegen hat auch der Einsprechende Dr. D. [REDACTED] Beschwerde erhoben. Wenige Tage danach verstarb er. Er wurde von seiner Witwe Toni Susanne D. [REDACTED] und seiner Tochter Regine S. [REDACTED] beerbt. Diese beantragten zunächst einzeln oder gemeinsam die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wobei sie in ihren Begründungen angaben: "... von dem Verstorbenen geplanten Beschwerde, zu der es nicht gekommen ist"; "... wird diese Beschwerde nun nicht mehr vorgenommen werden"; "... eine geplante, aber nicht mehr erfolgte Beschwerde des Verstorbenen ...". Nach Belehrung durch die Geschäftsstelle des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts mit Schreiben vom 19. Dezember 1975 dahin, daß der Verstorbene form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt habe und die Beschwerdegebühr somit verfallen sei, sowie der Aufforderung zur Mitteilung darüber, ob sie an einer Weiterverfolgung der Beschwerde interessiert seien, antworteten die Erbinnen mit Schreiben vom 2. Februar 1976, daß sie das seien. Sie teilten zugleich mit, daß sie die Firma C. C. [REDACTED], N. [REDACTED], damit beauftragt hätten, "die Beschwerdebegründung durchzuführen". Daraufhin legten die Patentanwälte Dipl.-Ing. T. [REDACTED] und Dipl.-Ing. K. [REDACTED], die sich für die Erbinnen zu den Akten gemeldet hatten, die folgenden Urkunden vor: Mit Schriftsatz vom 24. März 1976 eine von den Erbinnen unter-

zeichnete Vollmacht vom 21. Februar 1976 auf die Firma C [REDACTED] und eine namens der Firma von Ella und Peter C [REDACTED] unterzeichnete Vollmacht vom 17. März 1976 auf sich; am 10. Mai 1976 eine Erklärung der Erbinnen vom 21. Februar 1976 über die Übertragung der Rechte aus dem erhobenen Einspruch und aus der eingelegten Beschwerde auf die Firma C [REDACTED] sowie deren entsprechende Annahmeerklärung vom 23. Mai 1976; am 2. August 1976 eine von den Erbinnen unterzeichnete Vollmacht vom 22. Juli 1976 auf sich. Auf telefonische Anfrage teilte Patentanwalt K [REDACTED] der Geschäftsstelle des Beschwerdesenats mit, daß diese Vollmacht "... nur für den Fall gedacht ist, falls die Übertragung der Rechte der Erben des Einsprechenden auf die Firma C. C [REDACTED] nicht rechtswirksam ist". Die Geschäftsstelle hat daraufhin auf dem Aktenvorblatt die beiden Erbinnen als Beschwerdeführer eintragen lassen.

Über diese Vorgänge teilte die Geschäftsstelle der Anmelderin lediglich am 19. Dezember 1975 mit, daß Dr. D [REDACTED] verstorben und von den namentlich angegebenen Personen beerbt worden sei, und daß die Erbinnen um Mitteilung darüber gebeten worden seien, ob sie eine Weiterverfolgung der Beschwerde beabsichtigten. Auf die Bitte des Vertreters der Anmelderin vom 25. Juli 1978, ihm "Kopien sämtlicher Schriftstücke zuzustellen, welche sich auf die Rechtsnachfolge für den Einsprechenden Dr. D [REDACTED] beziehen" und anzugeben, in wessen Namen die Beschwerdebegründung eingereicht worden sei, übersandte die Geschäftsstelle eine Abschrift des Erbscheins und teilte mit, daß laut Vollmacht vom 22. Juli 1976 die Einsprechenden D [REDACTED] und S [REDACTED] von den Patentanwälten T [REDACTED] und K [REDACTED] vertreten würden.

Die Einsprechenden haben beantragt,

den Beschluß des Patentamts vom 27. Juli 1975
aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu ver-
sagen.

Die Anmelderin hat erklärt, daß sie "den Teil der
Anmeldung, der auf solche Elektroden bzw. deren Herstellung
gerichtet ist, bei welchen das widerstandsfähige Material
Platinmetallcarbide, -nitride oder -sulfide enthält", aus-
scheide.

Zu Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 4. Septem-
ber 1979 hat die Anmelderin unter anderem erklärt:

"... ferner hilfsweise das Patent auf der Grund-
lage der am 4. September 1979 überreichten Patent-
ansprüche 1 bis 7 (bezeichnet als "4. Hilfsantrag")
zu erteilen, wobei gleichzeitig die übrigen Verwen-
dungen gemäß der deutschen Auslegeschrift 16 71 442,
Spalte 2, Zeilen 5 bis 9 ausgeschieden werden."

Der Hauptanspruch des zugleich überreichten vierten
Hilfsantrags lautet:

"Verwendung einer Elektrode, bestehend aus einem
Kern eines filmbildenden Metalls und einer minde-
stens einen Teil der Kernoberfläche bedeckenden
Beschichtung aus einem gegen den Elektrolyten und
die Elektrolyseprodukte widerstandsfähigen Material
aus mindestens einem Platinmetalloxid und mindestens
einem Oxid eines filmbildenden Metalls in einer
Menge von über 50 Mol.% des Materials zur Alkali-
chlorid-Elektrolyse."

Die Anmelderin hat zu ihren Anträgen erklärt, daß in sämtlichen Ansprüchen in Zeile 4 die Wörter, "von der mindestens der äußere Teil" und in den Ansprüchen "5 bzw. 6 die Wörter mindestens auf seiner Außenseite" zu streichen seien.

Das Bundespatentgericht hat den angefochtenen Erteilungsbeschluß insoweit aufgehoben, "als er nicht den ausgeschiedenen Teil der Anmeldung, welcher auf solche Elektroden bzw. deren Herstellung gerichtet ist, bei welchen das widerstandsfähige Material Platinmetallcarbide, -nitride oder -sulfide enthält, betrifft" und insoweit das nachgesuchte Patent versagt.

Die gegen diesen Beschluß von der Anmelderin erhobene Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG, weil ihr nicht die gesamte Korrespondenz der Geschäftsstelle mit den Rechtsnachfolgern des Einsprechenden Dr. D. [REDACTED] zugeleitet worden sei, hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluß vom 18. März 1980 - 2 BvR 1502/79 - nicht zur Entscheidung angenommen (Bl. 331 GA).

Gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts macht die Anmelderin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde die Mängel der fehlenden gesetzlichen Vertretung der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren und der fehlenden Begründung geltend.

Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Die Einsprechenden beantragen die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

B.

Die Rechtsbeschwerde führt zur teilweisen Aufhebung des angefochtenen Beschlusses; im übrigen hat sie keinen Erfolg.

I.

1. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Einsprechenden seien im Beschwerdeverfahren nicht nach den Vorschriften des Gesetzes vertreten gewesen (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Sie begründet das wie folgt:

Die Übertragung der Rechte aus dem Einspruchs- und dem Beschwerdeverfahren von den Einsprechenden auf die Firma C [REDACTED] sowie die Vollmacht vom 22. Juli 1976 seien unwirksam gewesen. Außerdem hätten die Einsprechenden die vom Erblasser eingelegte Beschwerde zurückgenommen. Schließlich werde der Tatbestand der mangelnden Vertretung auch durch die Versagung des rechtlichen Gehörs erfüllt; das Bundespatentgericht habe der Anmelderin den Schriftwechsel der Geschäftsstelle des Beschwerdesenats mit den Einsprechenden über die Zurücknahme der Beschwerde und über die Rechtsnachfolge vorenthalten.

2. Diese Rüge ist nicht zulässig.

Es kommt im vorliegenden Falle nicht darauf an, ob auch ein Beteiligter, der von dem Mangel, im Verfahren nicht nach den Vorschriften des Gesetzes vertreten gewesen zu sein, nicht betroffen ist, überhaupt die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde auf § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG stützen kann, was von der Rechtsprechung und in der Literatur zu § 579 Abs. 1 Nr. 4 ZPO - in

letzterer auch zu § 551 Nr. 5 ZPO - verneint wird (BGHZ 63, 78, 79; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO 39. Aufl. § 579 ZPO Anm. 4 a.E., § 551 ZPO Anm. 6; Stein/Jonas, ZPO 20. Aufl. § 551 Rn. 21); die Rechtsbeschwerde hat nämlich einen solchen Mangel nicht schlüssig dargetan.

a) Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht besteht kein Vertretungszwang (vgl. § 97 Abs. 1 PatG). Die Beteiligten können das Verfahren selbst betreiben; sie behalten, anders als im Anwaltsprozeß nach der Zivilprozeßordnung und im Verfahren der Rechtsbeschwerde, die Verhandlungsfähigkeit (Postulationsfähigkeit). Wären daher die Patentanwälte T. [REDACTED] und K. [REDACTED] ohne Vertretungsmacht gewesen, so hätte das kein Nichtvertretensein der Einsprechenden im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG zur Folge gehabt, nachdem die Beschwerde vom Rechtsvorgänger der Einsprechenden wirksam eingelegt worden war (vgl. BGH GRUR 1969, 437, 438 - Inlandsvertreter). Anders als im Parteiprozeß nach §§ 79, 88 ZPO ist im Verfahren nach dem Patentgesetz eine Versäumnisentscheidung nicht zulässig. Das Bundespatentgericht hat nach § 87 PatG den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen, so daß es auch die ihm durch einen Vollmachtlosen bekannt gewordenen Tatsachen zu berücksichtigen hat.

b) Es ist im Rahmen des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG ohne Bedeutung, ob die Übertragung der Rechte aus dem Einspruch und der eingelegten Beschwerde auf die Firma C. [REDACTED] wirksam war. Die darauf gestützte Rüge der Rechtsbeschwerde betrifft nämlich nicht die Verfahrensvertretung, sondern das Prozeßführungsrecht der Beschwerdeführerinnen. Ein Mangel insoweit eröffnete die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (vgl. Stein/Jonas, aaO, § 551 Rn. 16).

c) Auch der Vortrag der Rechtsbeschwerde, die Erbinnen des Einsprechenden Dr. D. [REDACTED] hätten die von diesem eingelegte Beschwerde zurückgenommen, trifft nicht den Tatbestand des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG; vielmehr handelt es sich um den Einwand der rechtskräftig entschiedenen Sache, denn nach wirksamer Zurücknahme der Beschwerde wäre der angefochtene Beschluß des Patentamts nach Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen (vgl. § 515 Abs. 3 Satz 1 ZPO).

d) Schließlich eröffnet auch das weitere Vorbringen nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe der Anmelderin - abgesehen von der Mitteilung über die Erbfolge - den Schriftwechsel mit den Erbinnen des Einsprechenden vorenthalten; dadurch sei nicht nur das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör, sondern zugleich § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG verletzt worden.

Ob das Recht auf rechtliches Gehör verletzt worden ist, kann auf sich beruhen (vgl. aber BVerfG aaO). Der erkennende Senat hat bereits in seiner Entscheidung "Titelsetzgerät" (GRUR 1978, 39 f) bei im wesentlichen gleichgelagertem Sachverhalt verneint, daß die Vorenthaltung des Schriftwechsels der Geschäftsstelle des Bundespatentgerichts mit den Einsprechenden über die Wirksamkeit der Beschwerdeerhebung dem Fall gleichgesetzt werden könne, "daß ein nach dem Gesetz zu vertretender Beteiligter des Vertreters ermangelte oder beispielsweise ein gewählter Vertreter nicht zur mündlichen Verhandlung geladen war". In solchen Fällen ist es dem betreffenden Beteiligten verwehrt, überhaupt seinen Standpunkt zur Sache zu vertreten. Mit dem Ausschluß der Versagung des rechtlichen Gehörs als Grund für die zulassungsfreie Rechts-

beschwerde hat der Gesetzgeber in Kauf genommen, daß in solchen Fällen, in denen ein Beteiligter seinen Standpunkt zu einem Punkt des Streitstoffs nur unvollständig zur Geltung bringen konnte, dem Betroffenen der Zugang zum Bundesgerichtshof auch unter dem Gesichtspunkt des Vertretungsmangels verschlossen bleibt. Der Senat hat diesen Standpunkt daraus hergeleitet, daß die Versagung des rechtlichen Gehörs vom Gesetzgeber bewußt nicht in den Katalog der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde aufgenommen ist.

An dieser Rechtsprechung hält der erkennende Senat fest. Es sind weder neue Gesichtspunkte vorgetragen oder sonst erkennbar, die ein Abrücken von ihr rechtfertigen könnten, noch liegt ein wesentlich anderer Sachverhalt vor. Die von der Rechtsbeschwerde herausgestellte Abweichung, daß in der Entscheidung "Titelsetzgerät" der Schriftwechsel dem Anmelder noch in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdegericht zur Kenntnis gelangt sein soll - was nach dem Sachverhalt jener Entscheidung nicht festgestellt ist -, während im vorliegenden Fall der "verborgene" Schriftwechsel erst im Rechtsbeschwerdeverfahren entdeckt worden sein soll, ist unerheblich, da auch im früheren Verfahren der Anmelder keine Gelegenheit mehr erhalten hatte, sich zu den mit dem bis dahin ihm verborgen gebliebenen Schriftwechsel verbundenen Fragen zu äußern. Der Senat hat es daher in der o.a. Entscheidung als für die Entscheidung unerheblich offen gelassen, ob dem Anmelder der Schriftwechsel wirklich schon in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht worden sei. Er hat einen solchen Sachverhalt seiner Entscheidung demnach nicht zugrunde gelegt. Von einem die Entscheidung beeinflussenden unterschiedlichen Sachverhalt kann daher nicht gesprochen werden.

II.

Jedoch haben die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gegründeten Rügen teilweise Erfolg.

1. Die Rechtsbeschwerde führt zunächst aus, im angefochtenen Beschluß fehle eine Auseinandersetzung mit den Fragen der Zurücknahme der Beschwerde durch die Erbinnen des Einsprechenden Dr. D. [REDACTED], der Wirksamkeit der Übertragung der Rechte aus dem Einspruch und der Beschwerde auf die Firma C. [REDACTED] und der Vollmacht vom 22. Juli 1976. Die formelhafte Angabe, daß die Beschwerde zulässig sei, genüge dafür nicht.

Diese Rüge greift im Ergebnis nicht durch.

a) Eine Entscheidung ist auch wegen verfahrensrechtlicher Voraussetzungen einschließlich der Verfahrenshindernisse (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, aaO Grundzüge § 253 ZPO Anm. 3; Rosenberg-Schwab, Zivilprozeßrecht 12. Aufl. § 97 Anm. I) mit Gründen zu versehen (vgl. BGH GRUR 1967, 543, 546 - Bleiphosphit), wenn ein Beteiligter insoweit ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel - dieses kann grundsätzlich auch auf dem Verfahrensrecht beruhen, die Zulässigkeit eines Rechtsmittels oder allgemein eine Verfahrensvoraussetzung betreffen (Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, aaO § 146 ZPO Anm. 2a) - geltend gemacht hat, selbst wenn die betreffende verfahrensrechtliche Voraussetzung von Amts wegen zu prüfen ist. Solche Angriffe können dazu führen, daß die Beschwerde ohne eine Sachentscheidung als unzulässig zu verwerfen ist (vgl. § 79 Abs. 2 PatG).

b) Die Anmelderin hat Angriffsmittel in diesem Sinne nicht geltend gemacht. Es kann hier aber unterstellt werden, daß sie das im Umfang der mit der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Rügen getan hätte, wenn ihr der Schriftwechsel der Geschäftsstelle des Beschwerdesenats mit den Erbinnen des Einsprechenden Dr. D. [REDACTED] nicht vorenthalten worden wäre. Es kann weiter davon ausgegangen werden, daß dann das Bundespatentgericht sich mit diesen Angriffen im angefochtenen Beschluß auseinandergesetzt hätte, und ferner, daß die nur formelhafte, dem Gesetzeswortlaut entlehnte Begründung über die Zulässigkeit der Beschwerde nicht ausreichen würde, um dem Gebot der Begründung der Entscheidung zu genügen.

Dennoch kann diese Rüge der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats (BGHZ 39, 333, 338, 339 - Warmpressen; GRUR 1964, 259, 260, 261 - Schreibstift; 1967, 543, 546 - Bleiphosphit; 1977, 266, 267 - Einbauleuchten; so auch Stein/Jonas, aaO Rn. 27 m.w.N. sowie BVerfG aaO) ist Voraussetzung für den Erfolg dieser Rüge, daß die Berücksichtigung des nach Meinung der Rechtsbeschwerde übergangenen - hier unterstellten - Vorbringens der Anmelderin im Beschwerdeverfahren zu einer anderen Entscheidung, hier also nach ihrer Vorstellung zur Verwerfung der Beschwerde der Rechtsnachfolger des Einsprechenden Dr. D. [REDACTED] hätte führen können. Dafür gibt es keine überzeugenden Anhaltspunkte.

Wie bereits dargelegt worden ist, hätte eine fehlende Vertretungsmacht der Patentanwälte T. [REDACTED] und K. [REDACTED] keinen Einfluß auf diese Entscheidung gehabt. Wegen der von der Rechtsbeschwerde behaupteten Zurücknahme der Beschwerde ist nach der o.a. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der

sich der Senat anschließt, den in Frage kommenden Schreiben der Erbinnen des Dr. D■■■■, mit denen sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt hatten, eindeutig zu entnehmen, daß diese davon ausgegangen waren, eine Beschwerde sei überhaupt noch nicht eingelegt worden. Diese Auslegung findet ihre Stütze in dem Verhalten der Erbinnen nach der Aufklärung durch die Geschäftsstelle des Beschwerdesenats mit Schreiben vom 19. Dezember 1975, auf das sie am 2. Februar 1976 eindeutig geantwortet haben, daß sie an der Weiterverfolgung der Beschwerde interessiert seien. Bei dieser Sach- und Rechtslage kann nicht einmal die entfernte Möglichkeit erkannt werden, daß allein schon das Vorbringen des gegenteiligen Rechtsstandpunkts das Bundespatentgericht zu einer anderen Ansicht hätte bewegen können.

Auch in der Frage der Einzelübertragung der Verfahrensstellung als Einsprechende und als Beschwerdeführerinnen hätte auf Grund der Entscheidung des erkennenden Senats "Gelenkkupplung" (GRUR 1968, 613, 614) und dem dort wiedergegebenen, insoweit einhelligen Meinungsstand in der führenden Literatur zum Patentgesetz vom Bundespatentgericht eine andere Entscheidung nicht erwartet werden können als die Anerkennung der Erbinnen des Einsprechenden Dr. D■■■■ als Beschwerdeführerinnen, was aufgrund des Akteninhalts im übrigen nach Prüfung der Rechtslage durch das Bundespatentgericht erfolgt ist.

2. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Versagung des Patents nach dem vierten Hilfsantrag sei nicht mit Gründen versehen, hat sie Erfolg.

a) Den Hauptanspruch des Hauptantrags hat das Bundespatentgericht aufgrund der vorveröffentlichten niederländischen Offenlegungsschrift 6 606 302, die mit der DDR-Patentschrift 55 323 übereinstimmt, versagt. Dort seien die beiden Beschichtungskomponenten, ein Platinmetalloxid und ein Oxid eines filmbildenden Metalls konkret benannt. Von den Elektroden der anmeldungsgemäßen Art gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags mit einem Überzug aus einem Platinmetalloxid und einem Oxid eines filmbildenden Metalles, wie Aluminium, Tantal, Zirkon, Titan, Niob, Wismut oder Wolfram (Anspruch 2) werde selbst bei Berücksichtigung der Vorschrift, wonach sie über 50 Mol% zum Gemisch beitragen, mindestens ein Teil, und zwar gerade derjenige, der sich auf das bevorzugt genannte Titanoxid, aber auch auf Tantal- und Zirkonoxid als Bestandteil des Platinmetalloxidüberzugs beziehe, durch eine vorveröffentlichte Lehre in ihrer allgemeinsten Form vorbeschrieben, so daß dem Anmeldungsgegenstand insoweit die Neuheit fehle.

Zum vierten Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht ausgeführt, als Einsatzgebiet sei für die in Rede stehenden Elektroden in der Beschreibungseinleitung der ursprünglichen Unterlagen die Chloralkalielektrolyse genannt worden, während in den bekanntgemachten Unterlagen der Anspruch 7 darauf gerichtet gewesen sei, so daß der Verwendungsanspruch nach dem vierten Hilfsantrag formal zulässig sei. Bezüglich der Neuheit seines Gegenstandes gelte, soweit die stofflichen Parameter dieses Anspruchs betroffen würden, das zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag Gesagte, da hierin Übereinstimmung bestehe. In den Ansprüchen 12 bis 15 der DDR-Patentschrift 55 323 werde auch die Verwendung von platinmetalloxidbeschichteten Elektroden, die gemäß dem ausdrück-

lich auf diese Ansprüche bezogenen Anspruch 16 noch Oxide der Nichtedelmetalle - und zwar ohne einschränkende Bedingungen - in der Überzugsschicht enthalten könnten, in elektrolytischen Verfahren vorbeschrieben, wozu auch die Chloralkalielektrolyse gerechnet werde (vgl. Sp. 5 Z. 19).

Somit könne auch dem Gegenstand dieses Patentanspruchs 1 nach dem vierten Hilfsantrag wegen teilweise fehlender Neuheit die Patentfähigkeit insgesamt nicht zuerkannt werden.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt, daß für die Versagung des Patents im Umfang der im vierten Hilfsantrag erklärten zweiten Ausscheidung eine Begründung vollständig fehle. Es werde nur der Hauptanspruch des vierten Hilfsantrags behandelt. Auch diesen ausgeschiedenen Gegenstand hätte das Bundespatentgericht ausklammern und der Entscheidung in einem späteren Verfahren vorbehalten können. Da es auch darüber aber abschließend zu Ungunsten der Anmelderin entschieden habe, habe es das auch begründen müssen. Der angefochtene Beschluß sei jedoch auch hinsichtlich der Versagung des Patents auf die mit diesem Hilfsantrag geltend gemachten, nach der Ausscheidung verbliebenen Patentansprüche nicht mit Gründen versehen, weil die hierfür gegebene Begründung völlig unverständlich sei. Dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags sei die Patentfähigkeit wegen "teilweise fehlender Neuheit" aberkannt worden. Es sei völlig unklar, was damit gemeint sei, denn einen solchen Begriff gebe es im Patentrecht nicht. Darüber hinaus gebe die Analyse der vorangehenden Ausführungen keinen Aufschluß darüber, was darunter verstanden werden solle. Der Verwendungsanspruch nach dem vierten Hilfsantrag erfasse nur die Verwendung von Elektroden, deren Beschichtung

neben einem Platinmetalloxid ein Oxid eines filmbildenden Metalls enthalte. Ferner schreibe der Anspruch 1 einen Mindestgehalt von diesen Oxiden von 50 Mol% vor und sei ausschließlich auf die Verwendung der Elektroden zur Alkalichlorid-Elektrolyse gerichtet, also ein ganz bestimmtes elektrolytisches Verfahren, das in den Ansprüchen 12 bis 16 der DDR-Patentschrift überhaupt nicht erwähnt sei. Ein Zusammenhang zwischen den Ansprüchen, insbesondere dem Anspruch 16 und der Erwähnung der Alkalichlorid-Elektrolyse in Spalte 5, Zeile 19 der DDR-Patentschrift sei nicht zu erkennen, da dort nur von einer mit Palladiumoxid beschichteten Elektrode die Rede sei. Daher lasse der angefochtene Beschluß nicht erkennen, welche Überlegungen des Beschwerdesenats zu der Verneinung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Verwendungsansprüche nach dem vierten Hilfsantrag geführt habe.

c) Diesen Angriffen hält der angefochtene Beschluß nicht stand. Er ist in zwei Punkten im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen.

Die Anmelderin hat mit dem vierten Hilfsantrag erklärt, daß sie die in der deutschen Auslegeschrift 1 671 422, Spalte 2, Zeilen 5 bis 9 aufgeführten Verwendungen ausscheide. Der angefochtenen Entscheidung kann nicht entnommen werden, ob das Bundespatentgericht auch über diese Ausscheidungen entschieden hat und von welchen Überlegungen es sich insoweit hat leiten lassen, weil in den Gründen mit keinem Wort dazu Stellung genommen ist. Nach dem Ausspruch des angefochtenen Beschlusses ist von dieser Entscheidung lediglich die zum Hauptantrag erklärte Ausscheidung ausgenommen. Das könnte bedeuten, daß das Patent auch mit einem Gegenstand nach dem vierten Hilfsantrag einschließlich des ausgeschiedenen Teils versagt ist. Für diese Auslegung könnte auch die Tatsache

sprechen, daß eine Trennakte auf Anordnung des Bundespatentgerichts vom Patentamt nur wegen der Ausscheidung zum Hauptantrag angelegt worden ist. Andererseits ist in der den vierten Hilfsantrag betreffenden Begründung die Ausscheidung nicht einmal im wiedergegebenen Hauptanspruch des vierten Hilfsantrags erwähnt. Es ist daher nicht festzustellen, ob das Bundespatentgericht diese Ausscheidung überhaupt als eine solche oder nur als eine Beschränkung auf nur eine Verwendung oder als unzulässig oder als einen Hilfsantrag innerhalb des vierten Hilfsantrags angesehen hat. Da die Ausscheidung den selbständigen Verteidigungsmitteln des Anmelders zuzurechnen ist, mußte der angefochtene Beschluß sich damit auseinandersetzen.

Auch die Versagung des Patent nach dem vierten Hilfsantrag ist im Sinne des Gesetzes nicht mit Gründen versehen, denn der Versagungsgrund kann der gegebenen Begründung nicht entnommen werden. Mögen noch die Darlegungen zum Anspruch 1 des Hauptantrags - ohne daß das allerdings angesprochen wird - darauf hindeuten, daß das Bundespatentgericht in der DDR-Patentschrift 55 323 die Lehre des angemeldeten Patents als in einem Maße offenbart angesehen hat, das es dem Fachmann ermöglichte, sie dort ohne weiteres zu entnehmen (vgl. BGH GRUR 1974, 332, 334 - Cholinsalycilat), so läßt die Begründung zum vierten Hilfsantrag, die auf die zum Hauptantrag Bezug nimmt, Zweifel in dieser Richtung aufkommen. Wenn nämlich angegeben wird, daß "auch" dem Gegenstand dieses Patentanspruchs "wegen teilweise fehlender Neuheit" die Patentfähigkeit "insgesamt" nicht zuerkannt werden könne, so bleibt zunächst offen, ob die angemeldete Elektrode oder das angemeldete Verfahren gemeint ist. Liegt aber wirklich nur eine

"teilweise" Neuheit vor, so ist der angemeldete Gegenstand neu im Sinne des § 2 PatG 1968. Ob allerdings deshalb dessen Erfindungshöhe verneint werden sollte, ist in den Gründen des Beschlusses nicht angesprochen worden. Da somit die der Entscheidung zugrunde liegenden Überlegungen des Bundespatentgerichts teilweise nicht eindeutig, teilweise überhaupt nicht zum Ausdruck gebracht sind, tragen die im Beschluß wiedergegebenen Gründe die Versagung des Patents im Umfang des vierten Hilfsantrags nicht.

C.

1. Der angefochtene Beschluß ist danach wegen des Mangels nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG aufzuheben, soweit in ihm über den vierten Hilfsantrag der Anmelderin entschieden ist. In diesem Umfang ist nach § 108 Abs. 1 PatG die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Soweit sich die von der Rechtsbeschwerde geltend gemachten Rügen nach § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 PatG auch gegen die Entscheidung über die übrigen Anträge der Anmelderin richten, ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Da der Ausgang des Verfahrens im Umfang der Zurückverweisung noch ungewiß ist, ist die Entscheidung über die gesamten Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens dem Bundespatentgericht zu übertragen.

2. Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung eindeutig feststellen müssen, ob eine und welche Voraussetzung der Patentierbarkeit des Gegen-

10

- 19 -

stands nach dem vierten Hilfsantrag fehlt. Wegen der zu diesem erklärten Ausscheidung wird es sich damit auseinanderzusetzen haben, ob die Anmelderin eine wirkliche Ausscheidung oder nur eine Beschränkung ihres Begehrens vornehmen wollte, ob die Ausscheidung zulässig ist, ob sie unbedingt oder nur in Abhängigkeit vom Ausgang der Entscheidung über den vierten Hilfsantrag erklärt worden ist.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Brodeßer

von Albert