

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 21/74

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma P- Z H AG, H
gesetzlich vertreten durch die Vorstandsmitglieder
Bernd F, H, Dr.-Ing. Gerhard R, H-
, Dipl.Kfm. Peter S, H und
Dipl.-Ing. Fritz T, S,

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. -
und -, -

gegen

die Firma H Dr. E. A KG, M, R-
straße, vertreten durch ihre persönlich haftende
Gesellschafterin, die Firma H-Verwaltungs GmbH,
M, R-straße, diese vertreten durch die
Geschäftsführer Dr. Ehrhardt A, Direktor Richard
R und technischer Leiter Herbert M, alle An-
schrift wie vor,

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 10. Juli 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt sowie die Richter Ballhaus, Ochmann, Bendler und Dr. Häußer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

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

G r ü n d e

I.

Auf ihre Anmeldung vom 22. Februar 1967 wurde der Anmelderin am 20. November 1972 auf Grund der bekanntgemachten Unterlagen ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Entseuchung und Reifung von Kompostrohgut" erteilt.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Erteilungsbeschluß aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt. Die Anmelderin hatte im Beschwerdeverfahren ihre Anmeldung mit gänderten Patentansprüchen weiterverfolgt.

Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, der Versagungsbeschluß sei nicht mit Gründen versehen.

- 3 -

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist zulässig, denn mit ihr wird der gesetzliche Rechtsbeschwerdegrund geltend gemacht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Das Rechtsmittel ist aber unbegründet.

2. Das Bundespatentgericht hat die Zulässigkeit des neuen Patentanspruchs 1 aus formalen Gründen verneint, da dieser den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweiternde Angaben im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG enthalte. Im Kennzeichen des Anspruchs 1 werde die Lehre gegeben, daß das Durchsaugen der Luft von oben nach unten oder das Einblasen der Luft von unten nach oben in durch Pausen unterbrochenen Stößen erfolgen solle; diese Anweisung besage infolge der Verbindung der Tätigkeiten "Durchsaugen" und "Einblasen" mit dem Wort "oder", daß entweder von oben nach unten durchgesaugt oder von unten nach oben eingeblasen werden solle; die so formulierte Anweisung umfasse auch eine Arbeitsweise, bei der - ohne die Luft durchzusaugen - lediglich von unten nach oben eingeblasen werden solle.

Die Maßnahme des Einblasens im ursprünglichen Anspruch 1 könne zwar insofern als offenbart gelten, als die Wörter "Einblasen" und "Durchsaugen" durch das Wort "bzw." verbunden seien, d. h., daß man auch jede dieser Maßnahmen für sich allein anwenden könne. Diese Lehre im ursprünglichen Anspruch 1 betreffe jedoch nur ein Einblasen ganz allgemein, wogegen nunmehr exakt von einem Einblasen "von unten nach oben" die Rede sei. Diese Maß-



nahme des Einblasens von unten nach oben sei in den Erstunterlagen aber ausschließlich in Verbindung mit einer alternierenden Arbeitsweise, bei der abwechselnd von unten gesaugt und geblasen werde, offenbart, wie aus Anspruch 4 sowie Blatt 7 oben der Beschreibung ersichtlich sei. Nach der jetzt geltenden Fassung des Hauptanspruchs werde somit das "Einblasen von unten nach oben" von der Maßnahme des alternierenden Einblasens und Durchsaugens in unzulässiger Weise getrennt.

Im Hauptanspruch werde ferner vorgeschrieben, die Dauer der Luftstöße und Pausen so zu bemessen, daß die Temperatur in allen Schichten des Kompostrohrguts gleich sei und der Sauerstoffgehalt in der Abluft nicht unter 10 Volum % absinke. Der Anmelderin könne nicht zugestimmt werden, daß mit der Bemessung der Pausen zugleich die Luftstöße zeitlich begrenzt würden, so daß die jetzige Fassung allenfalls eine Überbestimmung, nicht jedoch eine Erweiterung darstelle. Eine Bemessung der Pausen bedeutete nämlich nur dann zugleich auch ein zeitliches Maß für die Luftstöße, wenn Angaben über die Dauer der Gesamtphase Luftstoß/Pause vorhanden wären. Da Angaben über die Dauer der Gesamtphase jedoch fehlten, enthielten die Erstunterlagen keine Anweisungen über eine Bemessung der Dauer der Luftstöße. Deshalb sei die Lehre, die Luft - ohne durchzusaugen - nur von unten nach oben in durch Pausen unterbrochenen Stößen einzublasen, als auch die Anweisung, die Dauer der Luftstöße in bestimmter Weise zu bemessen, eine den Gegenstand der Anmeldung erweiternde und daher unzulässige Angabe gemäß § 26 Abs. 5 PatG.

Die Anmelderin habe, obwohl von seiten des Senats als auch von der Einsprechenden mehrmals Bedenken gegen

die Zulässigkeit des Anspruchs 1 vorgetragen worden seien, diesen Anspruch unverändert aufrechterhalten. Der neue Hauptanspruch sei deshalb nicht gewährbar; die echten Unteransprüche teilten das Schicksal des Hauptanspruchs.

3. Die Rechtsbeschwerde rügt demgegenüber:

a) Das Bundespatentgericht habe die Zulässigkeit der Patentansprüche nur aus formalen Gründen verneint. Es fehle eine Begründung für die Zurückweisung des materiellen Anspruchs.

b) Auch für die Zurückweisung aus formalen Gründen fehle eine Begründung. Das Bundespatentgericht hätte in erster Linie auf die Bekanntmachung zurückgreifen müssen. Die Anmelderin habe darauf vertrauen können, daß das Patentamt nur eine Anmeldung veröffentliche, die die Norm des § 26 PatG erfülle. Es fehle auch an einer Begründung dafür, daß es sich um mehr als eine zulässige Ergänzung gehandelt habe.

c) Im angefochtenen Beschluß sei auch nicht ausgeführt worden, daß in den Erstunterlagen nur von einer alternierenden Arbeitsweise die Rede sei.

d) Der Unterschied zwischen den Formulierungen im Anspruch 1 bestehe darin, daß anstelle "bzw." "oder" gesetzt worden sei; im übrigen decke sich der Sinngehalt beider Ansprüche vollständig. Die Beanstandung der Formulierung der Ziffer 1 habe sich erst in der mündlichen Verhandlung ergeben. Der Gegenstand der Anmeldung sei

nicht verändert worden. Alle Angaben befänden sich bereits in der Patentbeschreibung.

e) Es sei davon auszugehen, daß der in der Auslegeschrift enthaltene Patentanspruch 1 patentfähig gewesen sei. Es fehle jedenfalls an einer Begründung dafür, daß dies nicht der Fall gewesen sei. Sei aber der ausgelegte Anspruch 1 patentfähig, so sei der gerichtliche Hinweis, der zur Änderung geführt habe, unrichtig gewesen. Das Bundespatentgericht hätte über den ursprünglichen Anspruch entscheiden müssen. Es fehle an jeder Begründung dafür, daß der erste Anspruch nicht zulässig sein solle. Wenn ein Gericht selber eine Änderung veranlasse, so könne es sie nicht als unzulässig zurückweisen. Darin liege eine Verletzung rechtlichen Gehörs. Das Gericht könne sich nicht der Begründung entziehen, weshalb der ursprüngliche Anspruch 1, der dem neuformulierten entspreche, nicht zulässig gewesen sein solle. Insofern fehle es an jeder Begründung.

III.

Der angefochtene Beschluß hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. Er ist im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG mit Gründen versehen.

1. Der Senat hat in ständiger Rechtsprechung ausgeführt, daß § 41 p Abs. 3 PatG ausschließlich der Sicherung des Begründungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG), nicht jedoch der Sicherung einer richtigen Rechtsprechung diene. Ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt deshalb nicht vor, wenn die angegebenen Gründe nur

sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig, abwegig 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).

2. a) Die Rechtsbeschwerde übersieht, daß das Bundespatentgericht die Anmeldung in sachlich-rechtlicher Hinsicht nicht geprüft hat und von seinem Standpunkt aus auch nicht zu prüfen brauchte. Daher bedurfte es insoweit auch keiner Begründung. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob der im Beschwerdeverfahren umgestellte Anspruch 1 im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG eine unzulässige Erweiterung des offenbarten Anmeldungsgegenstandes beinhaltet. Dazu bedurfte es der Feststellung, welches dieser Gegenstand ist, um die von der Anmelderin vorgenommene Veränderung rechtlich einordnen zu können. Kommt das Beschwerdegericht, wie im vorliegenden Falle, bereits deswegen zur Zurückweisung der Anmeldung, so bedarf es auch nur insoweit der Begründung. Das ist geschehen.

b) Die Rechtsbeschwerde erkennt, daß für die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG unzulässig erweitert worden ist, auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen abzustellen ist. Das Bundespatentgericht hat den geänderten Anspruch 1 mit diesen Anmeldungsunterlagen verglichen und dargelegt, warum dieser von der offenbarten Lehre abweicht. Damit hat es dem Erfordernis des Begründungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG) genügt. Darauf, ob die Ansicht des Bundespatentgerichts richtig ist, kommt

es hierfür nicht an. Wesentlich ist insoweit allein, daß aus der angefochtenen Entscheidung die Überlegungen des Bundespatentgerichts deutlich zu erkennen sind, die zu dieser Entscheidung geführt haben.

c) Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, es fehle an einer Begründung dafür, wo in den Erstunterlagen nur von der alternierenden Arbeitsweise die Rede sei, und dafür, weshalb nicht der Gesamtzusammenhang zu beachten sei, betrifft den materiellen Gehalt der Begründung. Es genügt, daß die tragenden Gesichtspunkte der Überlegungen eindeutig zu erkennen sind. Das ist der Fall. Das Bundespatentgericht hat überdies die Stellen in den Unterlagen bezeichnet, denen es die Feststellungen entnommen hat, die Grundlage seiner Beurteilung sind.

d) Die im Zusammenhang mit einem Hinweis des Bundespatentgerichts auf Stellung eines anderen Antrags erhobenen Rügen eröffnen die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht. Das gleiche gilt für die Rüge, das Bundespatentgericht habe eine von ihm veranlaßte Änderung nicht als unzulässig zurückweisen dürfen. Anregungen des Gerichts, die gestellten Anträge zu überdenken, stellen eine Maßnahme im Rahmen der Prozeßleitung dar, die den Anmelder nicht verpflichtet, sich danach zu richten. Im übrigen hat die Anmelderin trotz der in der mündlichen Verhandlung gegen den neuen Anspruch von seiten des Gerichts und der Einsprechenden geäußerten Bedenken auf diesem bestanden.

e) Schließlich fehlt es nicht an einer Begründung hinsichtlich der Unteransprüche zu 2 - 4. Der weitere Vortrag der Rechtsbeschwerde berücksichtigt nicht, daß

gegen den Willen der Anmelderin kein von den Anträgen
abweichendes Patent erteilt werden kann.

IV.

Die Rechtsbeschwerde mußte hiernach mit der Kosten-
folge des § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückgewiesen wer-
den.

Trüstedt

Ballhaus

Ochmann

Bendler

Häüßer