

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 21/80

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 21 05 733.O-22

der T [REDACTED] Aktiengesellschaft vorm. A [REDACTED] T [REDACTED] - H [REDACTED]
K [REDACTED] - W [REDACTED] - Straße [REDACTED] D [REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

Verfahrensbeteiligte:

1. W [REDACTED] Maschinenfabrik GmbH, K [REDACTED]straße [REDACTED],
F [REDACTED],

2. P [REDACTED] AG, G [REDACTED] - G [REDACTED] Straße [REDACTED], N [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 17. September 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 9. Senats (technischen Beschwerdesenats IV) des Bundespatentgerichts vom 14. Juli 1980 wird als unzulässig verworfen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des Hauptantrages richtet; die weitergehende Rechtsbeschwerde wird als unbegründet zurückgewiesen.

Die Anmelderin trägt die Kosten der Rechtsbeschwerde.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die am 8. Februar 1971 eingegangene Patentanmeldung ist am 6. Februar 1975 unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Entnahme eines fluidisierbaren Feststoffes aus

- 3 -

einem Druckbehälter" mit einem Hauptanspruch und vier Unteransprüchen bekanntgemacht worden. Im Einspruchsverfahren hat das Deutsche Patentamt mit Beschluß vom 20. Februar 1978 das Patent versagt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Patenterteilung mit den ausgelegten Unterlagen, hilfsweise mit den am 20. Juni 1980 neu eingereichten Patentansprüchen beantragt. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde mit Beschluß vom 14. Juli 1980 zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der diese geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p - jetzt § 100 - Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die Einsprechenden beantragen die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Entsprechend dem mit der Rechtsbeschwerde gestellten Antrag greift die Anmelderin den Beschluß des Bundespatentgerichts in vollem Umfang, also auch hinsichtlich der Zurückweisung des Hauptantrages an, ohne daß hierzu Tatsachen genannt worden wären, die den Begründungsmangel ergeben sollen (§ 41 r - jetzt § 102 - Abs. 4 Nr. 3 PatG). Insoweit ist die Rechtsbeschwerde daher gemäß § 104 Satz 2 PatG i.V.m. § 102 Abs. 3 und 4 PatG als unzulässig zu verwerfen.



2. Der im Zusammenhang mit der Zurückweisung des Hilfsantrages gerügte Begründungsmangel liegt nicht vor.

a) Das Bundespatentgericht hat die Erfindungshöhe der mit dem Anspruch 1 des Hauptantrages beanspruchten Vorrichtung im Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik und das allgemeine Fachwissen eines als Durchschnittsfachmann in Betracht kommenden Regelungstechnikers verneint. Es hat dies im einzelnen begründet unter besonderer Berücksichtigung der in der Beschreibung als bevorzugt hervorgehobenen Verwendung der Vorrichtung bei der schmelzmetallurgischen Behandlung des Entschwefelns von Roheisen mittels einer Tauchlanze, wobei fluidisiertes Kalziumkarbid in die Roheisenschmelze eingeblasen werde (Sp. 4 Z. 14-17). Abschließend hat das Bundespatentgericht ausgeführt, mit dem Anspruch 1 fielen notwendig auch die auf ihn zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 (S. 10 BeschWB).

Hinsichtlich des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrages, mit dem die Anmelderin ein Verfahren zur schmelzmetallurgischen Behandlung von Metallschmelzen mit einem fluidisierten Feststoff mittels einer Tauchlanze beansprucht, hat das Bundespatentgericht ausgeführt, mit der hier beanspruchten Lehre werde kein echter Verfahrensablauf bei der schmelzmetallurgischen Behandlung von Metallschmelzen angegeben, sondern in Wahrheit sei die im ausgelegten Anspruch 1 nach dem Hauptantrag beanspruchte Vorrichtung anhand der Funktionen ihrer Einzelelemente bei der Anwendung auf das Tauchlanzenverfahren gemäß den ausgelegten Ansprüchen 4 und 5 beschrieben. Die Zulässigkeit einer solchen Änderung des Patentbegehrens erscheine nicht

unbedenklich, jedenfalls aber sei der Patentanspruch aus sachlichen Gründen nicht gewährbar. Die in ihm enthaltenen Funktionsweisen seien der nach dem Hauptantrag beanspruchten Vorrichtung eigen, insbesondere wenn diese bei der bekannten metallurgischen Behandlung mittels Tauchlanze verwendet werde. Diese spezielle Problematik bilde die Veranlassung für die dort vorgenommene regelungstechnische Ausgestaltung, die im wesentlichen nur anhand der Wirkungsweisen ihrer Einzelelemente zu erklären und zu beurteilen gewesen sei. Damit habe aber praktisch schon zugleich die Beurteilung auch des hilfsweise beanspruchten Gegenstandes einschließlich seiner Erfolge stattgefunden, der somit aus den gleichen Gründen wie zum Hauptantrag nicht zugestanden werden könne. Damit könne auch der Hilfsantrag nicht zum Erfolg führen.

b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel i.S. des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG darin, daß das Bundespatentgericht die Frage der Zulässigkeit des Hilfsantrages offen gelassen habe und so nicht erkennbar sei, von welchen rechtlichen Erwägungen es sich letztlich bei der Zurückweisung des Hilfsantrages habe leiten lassen; es sei nicht ersichtlich, ob es ihn als unzulässig habe behandeln oder als sachlich ungerechtfertigt habe abweisen wollen. Dadurch sei insbesondere der Umfang der Rechtskraft des angefochtenen Beschlusses nicht erkennbar.

Diese Rüge greift schon deshalb nicht durch, weil es sich nicht um die Frage der Zulässigkeit des Verfahrensantrages, sondern um die Frage der Zulässigkeit der Änderung des Anmeldungsgegenstandes und damit um eine Frage

der Begründetheit des Patenterteilungsantrages handelt. Die Tragweite der Beschwerdeentscheidung bleibt daher im Gegensatz zur Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht im ungewissen.

c) Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, es verstoße gegen die Denkgesetze, daß das Bundespatentgericht einerseits offen gelassen habe, ob der Gegenstand des mit dem Hilfsantrag verfolgten Patentbegehrens ein anderer sei als der gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages, zum anderen aber die Erfindungshöhe für beide Gegenstände aus den gleichen Gründen verneint habe. Zudem habe das Bundespatentgericht übersehen, daß das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrages nicht identisch mit dem gemäß Anspruch 5 des Hauptantrages sei; es habe damit den Sinn und die Bedeutung des Hilfsantrages als eines selbständigen, nicht auf den mit dem Hauptantrag geltend gemachten Hauptanspruch rückbezogenen Schutzbegehrens nicht erkannt.

Diese Rüge kann der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Das Bundespatentgericht hat auch für die Zurückweisung des Hilfsantrages verständliche Gründe angegeben.

Der behauptete Widerspruch der angefochtenen Entscheidung liegt nicht vor. Die vom Bundespatentgericht gegenüber dem Hilfsantrag geäußerten Bedenken beziehen sich nicht auf die Identität der Gegenstände von Haupt- und Hilfsantrag, sie sind vielmehr das Ergebnis der formalen Prüfung der von der Anmelderin gestellten Anträge hinsichtlich der Zulässigkeit eines Kategoriewechsels.

Bei der zusammenfassenden Begründung hat das Bundespatentgericht auf den sachlichen Inhalt der Erfindungsgegenstände abgestellt; darin liegt kein Widerspruch.

Das Bundespatentgericht hat es auch nicht unterlassen, die seiner Beurteilung der Patentfähigkeit des mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Verfahrensanspruchs zugrunde gelegten Überlegungen hinreichend deutlich zum Ausdruck zu bringen. In ihrem Kern geht die gegebene Begründung dahin, daß die mit dem Hilfsantrag beanspruchte Lehre sich nicht eigentlich auf ein Verfahren, sondern auf die bestimmungsgemäße Funktionsweise der in erster Linie beanspruchten Vorrichtung beziehe. Das Bundespatentgericht hat deshalb den Hilfsantrag als eine Funktionsbeschreibung der bereits in einem Unteranspruch des Hauptantrags beanspruchten Verwendung gewertet und demzufolge bei der Verneinung der Patentfähigkeit dieser Funktionsbeschreibung dieselbe Beurteilung zugrunde gelegt, wie bei der Vorrichtung selbst. Soweit die Rechtsbeschwerde eine Identität in Abrede stellt und meint, die zur Ablehnung des Hauptantrages führende Begründung habe nicht gleichzeitig auch zur Ablehnung des Hilfsantrages herangezogen werden dürfen, wirft sie die im Rahmen einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht nachprüfbare Frage der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung auf, ohne einen Mangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG aufzuzeigen.

III.

Danach ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 PatG zurückzuweisen. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß § 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

von Albert