

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 21/89

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

I [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED] Limited, L [REDACTED]
(Großbritannien),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

A [REDACTED] S.A., P [REDACTED] (Frankreich),

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und von [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 15. Mai 1990 durch die Richter Brodeßer, Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und
Dr. Broß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 15. Senats
(Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentge-
richts vom 20. April 1989 wird verworfen, soweit dieser
Beschluß den Hauptantrag der Patentinhaberin betrifft.
Im übrigen wird der angefochtene Beschluß aufgehoben
und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwer-
deverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwie-
sen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Auf die am 18. Oktober 1974 eingereichte Patentanmel-
dung hat das Deutsche Patentamt ein Patent mit der Bezeich-
nung "stabile, fließfähige, form- und härtbare Masse, Ver-

- 3 -

fahren zu deren Herstellung und deren Verwendung" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 27. Januar 1983 veröffentlicht. Das Patent wurde nach Prüfung eines Einspruchs mit Beschluß der zuständigen Patentabteilung des Deutschen Patentamts vom 6. Juli 1987 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Patentabteilung aufgehoben und das Patent widerrufen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin, diesen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

1. Die auf einen Begründungsmangel (§ 94 Abs. 2 i.V.m. § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) gestützte Rechtsbeschwerde hat, soweit sie eine unzureichende Behandlung des Hilfsantrags der Patentinhaberin rügt, Erfolg. Sie ist als unzulässig zu verwerfen (§ 104 Satz 2 i.V.m. § 102 Abs. 3 Satz 1 PatG), soweit sie sich auf die Verbescheidung des Hauptantrags der Patentinhaberin bezieht; denn insoweit fehlt es an einer Begründung des Rechtsmittels.

2. Die Rechtsbeschwerde trägt bezüglich des Hilfsantrags vor allem vor, der Vertreter der Patentinhaberin habe



aufgrund des Verlaufs der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht zur Niederschrift einen Hilfsantrag gestellt. Dieser habe sich darauf bezogen, das Merkmal C der beanspruchten Masse durch Merkmale, die in den Spalten 9 bis 10 der Patentschrift 24 49 656 aufgeführt sind, näher zu kennzeichnen. Durch eine Präzisierung des Dispersionsmittels C entsprechend den Spalten 9 und 10 der Patentschrift könne man in ihrer Konstitution sehr verschiedene Dispersionsmittel erhalten. Dem angefochtenen Beschluß ließen sich keine Gründe entnehmen, weshalb auch solche eingeschränkten Dispersionsmittel C durch den aufgezeigten Stand der Technik nahegelegt sein sollten. Das Bundespatentgericht habe vorliegend seine Entscheidung über den Hilfsantrag nicht begründet. Seine lediglich formelhafte Ausführung am Schluß des angefochtenen Beschlusses genüge den gesetzlichen Anforderungen nicht. Es fehle vor allem eine Auseinandersetzung mit der Frage der Erfindungshöhe bei Anwendung spezieller Dispersionsmittel. Mit der Änderung des Dispersionsmittels C ändere sich die Grundlage für die Beurteilung der Erfindungshöhe.

3. Die Begründung des Bundespatentgerichts zum Hilfsantrag im letzten Absatz des angefochtenen Beschlusses genügt den sich aus § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG ergebenden Anforderungen an den Umfang des Begründungszwangs nicht. Die Ausführungen zu einem Hilfsantrag dürfen zwar nicht für sich allein, vielmehr müssen sie im Gesamtzusammenhang der Gründe betrachtet werden (BGH GRUR 1978, 356 - Atmungsaktiver Klebestreifen -). Es muß aber deutlich werden, welche Erwägung die Begründung letztlich trägt.

Der angefochtene Beschluß behandelt die Frage, ob der beanspruchten Masse nach Patentanspruch 1 gemäß dem Hauptantrag die erforderliche Erfindungshöhe zukomme, sehr eingehend. In diesem Zusammenhang nehmen die Überlegungen zur Zusammensetzung des Merkmals C einen breiten Raum ein. Das Bundespatentgericht beschreibt zunächst den Stand der Technik anhand der US-PS 34 88 246 und der deutschen Auslegeschrift 13 01 530. Hiervon ausgehend sieht es den Unterschied zu der von der Patentinhaberin nach Patentanspruch 1 beschriebenen Masse darin, daß diese anstelle üblicher Dispersionsmittel polymere Dispersionsmittel gemäß Merkmal C vorsehe. Es legt dann ferner dar, daß polymere Dispersionsmittel mit einem Polymergerüst und daran gebundenen solvatisierbaren Polymerketten und Verankerungsgruppen für anorganische Füllstoffe, die - wie auch die Patentinhaberin einräume - von der Definition des Merkmals C der beanspruchten Masse umfaßt werden, gemäß der britischen Patentschrift 13 28 136 ebenfalls zum Stand der Technik gehörten. Sie eigneten sich beispielsweise zum Dispergieren von Füllstoffen, wie u.a. Siliciumdioxid, Kaolin, Calcit oder Baryt, in polymerisierbaren Massen und würden als besonders wirksam bei der Verhinderung des Ausflockens dieser Füllstoffe herausgestellt. Wenn - wie im vorliegenden Fall - Massen angestrebt würden, die im Vergleich zu bekannten Massen gegen Ausflockung stabiler seien, sei es im Hinblick darauf nahelegend, bei der Dispergierung von Füllstoffen in polymerisierbaren Zusammensetzungen anstelle von üblichen Dispersionsmitteln, wie Zinkstearat, polymere Dispersionsmittel gemäß der britischen Patentschrift einzusetzen, zumal auch aus der deutschen Auslegeschrift 13 01 530 hervorgehe, daß ein Zusatz dieses Verbindungstyps das Absetzen von Verstärkungsmitteln in polymerisierbaren Massen verzögere. Die Verbesse-

rung der Lagerfähigkeit durch Zusatz des polymeren Dispersionsmittels sei in Kenntnis des Standes der Technik zu erwarten gewesen. Es sei somit auch kein überraschender Effekt ersichtlich, der die Erfindungshöhe stützen könne.

Vor diesem Hintergrund ist die Behandlung des Hilfsantrags zu beanstanden. Zunächst ist die vom Bundespatentgericht verwendete Terminologie verwirrend. "Erforderlich" ist ein auf eine Beschränkung des Patentbegehrens abzielender Hilfsantrag immer, wenn - wie hier - dem Hauptantrag nicht entsprochen wird. Die mißglückte Formulierung ist vorliegend vor allem deshalb von Bedeutung, weil sich auch dem folgenden alleinigen Satz mit materieller Aussage zum Hilfsantrag nicht entnehmen läßt, wie ihn das Bundespatentgericht letztendlich versteht. Nach diesem sollte der Bestandteil C der beanspruchten Masse nach Patentanspruch 1 nur durch Merkmale gekennzeichnet werden, die in den Spalten 9 bis 10 der Patentschrift 24 49 656 aufgeführt seien. Es könnte sein, daß das Bundespatentgericht die Beschränkung des Bestandteils C auf Merkmale, die in den Spalten 9 bis 10 der Patentschrift 24 49 656 aufgeführt sind, für nicht sachdienlich erachtet hat, weil diese Merkmale gemäß der britischen Patentschrift 13 28 136 bereits zum Stand der Technik gehörten oder aber, weil nach deren Offenbarungsgehalt die Merkmale nach den Spalten 9 bis 10 der Patentschrift 24 49 656 nahegelegt seien.

Nachdem hiervon aber die Entscheidung über den Hilfsantrag abhängt, muß die tragende Erwägung so formuliert werden, daß ihr Gehalt mit zumutbarem Aufwand erschlossen werden kann.

III.

Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat gemäß
§ 107 Abs. 1 PatG abgesehen.

Brodeßer

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß