

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 22/74

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 1461 147.3-27

des P [REDACTED] and P [REDACTED] R [REDACTED] I [REDACTED] of C [REDACTED] M [REDACTED],
Kanada,

Anmelders und Rechtsbe-
schwerdeführers,

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

Verfahrensbeteiligte:

Firma J.M. W [REDACTED] GmbH, H [REDACTED] / B [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 7. Oktober 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Bendler und Dr. Häußer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 35. Senats (technischen Beschwerde-senats XXII) des Bundespatentgerichts vom 11. September 1974 wird zurückgewiesen.

Der Anmelder trägt die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde beträgt 50 000.- DM.

G r ü n d e

I.

Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patentamts hat auf die am 21. April 1964 eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Vorrichtung zum Bilden einer Faserstoffbahn" mit Beschluß vom 17. Juli 1972 ein Patent versagt.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er hat in der Beschwerdeschrift den Antrag gestellt,

- 3 -

das nachgesuchte Patent auf Grund der
Patentansprüche 1 bis 7 vom 29. Februar 1972
zu erteilen.

Als Anlage zum Schriftsatz vom 11. Oktober 1973 hat
der Anmelder neue Ansprüche 1 bis 7 überreicht. In der
mündlichen Verhandlung vom 7. November 1973 hat der An-
melder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und
das nachgesuchte Patent zu erteilen auf Grund
des Anspruchs 1 vom 29. Februar 1972 und der
Unteransprüche 5 (dieser mit einer Streichung),
6 und 7 vom 11. Oktober 1973 als neue Unter-
ansprüche 2, 3 und 4,

hilfsweise auf Grund der in der mündlichen
Verhandlung überreichten Patentansprüche 1
und 2 (Hilfsantrag I),

weiterhin hilfsweise auf Grund der in der
mündlichen Verhandlung überreichten Patent-
ansprüche 1 bis 4 (Hilfsantrag II).

Der Beschwerdesenat hat dem Anmelder durch Beschluß
vom 7. November 1973 aufgegeben, zum Hilfsantrag I kom-
plette Unterlagen einzureichen. Dem ist der Anmelder mit
Schriftsatz vom 7. Dezember 1973 nachgekommen. Er hat als
Anlage zum Schriftsatz vom 7. Dezember 1973 eine neugefaßte
Beschreibung und Patentansprüche gemäß Hilfsantrag I ein-
gereicht. Im zweiten Absatz der Seite 1 des Schriftsatzes
vom 7. Dezember 1973 hat der Anmelder erklärt, er ziehe
den in der mündlichen Verhandlung vom 7. November 1973 ge-



stellten Hauptantrag zurück. Damit werde der Hilfsantrag I zum Hauptantrag und der Hilfsantrag II zum Hilfsantrag I.

In der mündlichen Verhandlung vom 11. September 1974 hat der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen auf Grund der Beschreibung und der Patentansprüche vom 7. Dezember 1973, wobei in dem Anspruch 1, Zeile 7 von unten die Worte "unten am ersten Zylinder" ersetzt werden durch "am unteren Scheitelpunkt des ersten Zylinders" mit entsprechender Änderung auf Seite 4 letzter Absatz in der Beschreibung, ferner auf Grund der Zeichnung, nur Figur 2 vom 11. Oktober 1973.

Der Beschwerdesenat hat die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde des Anmelders, die zwar die Entscheidung zum Hauptantrag hinnimmt, jedoch geltend macht, der Beschwerdesenat habe den Hilfsantrag I gemäß Schriftsatz vom 7. Dezember 1973 nicht beschieden.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, der Anmelder habe den Hilfsantrag I ausweislich der Niederschrift über die Sitzung vom 11. September 1974 nicht mehr gestellt. Deshalb habe es zu diesem Hilfsantrag einer Begründung nicht bedurft.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei hinsichtlich des Hilfsantrages I nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet, weil der gerügte Begründungsmangel nicht vorliegt.

Nach dem Verlauf des Beschwerdeverfahrens war der in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 1974 vom Anmelder gestellte Antrag so zu verstehen, daß der Anmelder ein Patent begehrte mit der Beschreibung und den Patentansprüchen, wie sie in der Anlage zum Schriftsatz vom 7. Dezember 1973 formuliert waren, der Anspruch 1 allerdings mit der in der Sitzungsniederschrift vom 11. September 1974 vermerkten Änderung. In der Anlage zum Schriftsatz vom 7. Dezember 1973 waren weder die Patentansprüche gemäß dem auf Seite 1 des genannten Schriftsatzes angekündigten Hilfsantrag I noch eine hierauf abgestimmte Beschreibung beigelegt. An der genannten Schriftsatzstelle war lediglich auf die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag II in der Fassung der Anlage

zur Sitzungsniederschrift vom 7. November 1973 verwiesen, der, wie es in dem genannten Schriftsatz hieß, nach der Zurücknahme des Hauptanstrages Hilfsantrag I werde. Der Anmelder hat in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 1974 ausweislich der Sitzungsniederschrift bei der Antragstellung weder erklärt, er stelle einen Hilfsantrag, noch hat er wegen der Fassung der Patentansprüche nach dem Hilfsantrag auf die Anlage zur Sitzungsniederschrift vom 7. November 1973 verwiesen, in der diese eine Formulierung erfahren hatten. Die Fassung des Antrages in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 1974 brachte nicht zum Ausdruck, daß der Anmelder auch noch den mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1973 angekündigten Hilfsantrag I stellen wollte. Bei dieser Sachlage war der Hilfsantrag nicht mehr Gegenstand der Verhandlung und brauchte vom Gericht deshalb nicht beschieden zu werden. Ob das Patentgericht hinsichtlich des Hilfsantrages versäumt hat zu erörtern, ob dieser Antrag noch gestellt oder fallen gelassen werden solle (§ 41 f PatG), bedarf keiner Entscheidung. Ein etwaiger Verstoß gegen die Verpflichtung des Patentgerichts durch Ausübung des Fragerechts zu ermitteln, welche Anträge gestellt werden (§ 41 f PatG), eröffnet nicht den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde. Der vorliegende Sachverhalt bot für eine mündliche Verhandlung keinen Anlaß.

III.

Die auch die außergerichtlichen Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens umfassende Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 PatG.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Bendler

Häußer