BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 22/82

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 22 19 703.1-43

der E.I. du Pont de N[redacted] and Company, [redacted]
Streets, W[redacted], Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

Enka Aktiengesellschaft, K[redacted]straße, Wu[redacted], gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand Hans Günther Z[redacted], Josef R. H[redacted], Albrecht B[redacted], Helmut S[redacted], Günther T[redacted], Johannes V[redacted],

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [redacted],
Dr. [redacted] und [redacted] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 12. Juli 1983 durch den Vorsitzenden Richter Professor Ballhaus und die Richter Professor Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 16. Senats (Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 1982 wird auf Kosten der Einsprechenden II zurückgewiesen.

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

G r ü n d e :

I. Das Patentamt hat der Anmelderin gegen mehrere Einsprüche ein Patent erteilt, von dessen fünf Ansprüchen der Sachanspruch 1 auf Polyamidfasern und -folien gerichtet war. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt und in der verbliebenen Stammanmeldung folgenden einzigen Patentanspruch geltend gemacht:

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

"Polyamidfasern mit einer inhärenten Viscosität von mindestens 2,5 und kristallinen Bereichen mit einer primären scheinbaren Kristallitgröße von weniger als 52 Å, aus einem Polyamid, bestehend aus äquimolaren Mengen von wiederkehrenden Einheiten der Formeln

-OC-R-CO- und -NH-R'-NH-

I II

wobei die Reste R und R' insgesamt zu mindestens etwa 95 Molprozent aus 1,4-Phenylenresten und zum Rest aus zweiwertigen Resten bestehen, die keine koaxialen oder parallel und nach entgegengesetzten Richtungen verlaufenden Bindungen aufweisen, oder die nicht starr sind, gekennzeichnet durch eine radiale Orientierung entsprechend einem seitlichen Kristallitordnungswert (LCO) von mindestens 10, eine Filamentzugfestigkeit von etwa 18 bis etwa 32 g/den und eine Filamentbruchdehnung von 3,5 bis etwa 7 %."

Das Bundespatentgericht hat unter teilweiser Abänderung der Entscheidung des Patentamts die Erteilung des Patents mit diesem Anspruch beschlossen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden II, mit der sie fehlerhafte Besetzung des Beschwerdesenats und Begründungsmängel (§ 100 Abs. 3 Nr. 1, 5 PatG) rügt.

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

II. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos, da die gerügten Mängel nicht vorliegen.

1. Der Richter Dr. O[redacted], dessen Nichtmitwirkung die Einsprechende rügt, hat im Einspruchsverfahren mitgewirkt und den Erteilungsbeschluß unterzeichnet, gegen den sich die Beschwerde gerichtet hat. Der Richter war daher nach § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen. Dies hat der Vorsitzende des Beschwerdesenats auch aktenkundig gemacht. Der an seiner Stelle mitwirkende Richter Dr. H[redacted] war in dem für die Verteilung der Geschäfte innerhalb des 16. Senats des Bundespatentgerichts maßgebenden Plan als Vertreter des Richters Dr. O[redacted] vorgesehen. Der Beschwerdesenat war daher ordnungsgemäß besetzt.

2. Ein Begründungsmangel ist nicht festzustellen.

a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der angefochtene Beschluß lasse nicht erkennen, was Gegenstand der Anmeldung sei; er lege nicht dar, worin die Aufgabe und deren Lösung zu sehen seien; vielmehr würden Bestandteile der Aufgabe und Lösungsmerkmale miteinander vermengt, denn die dem Erfindungsgegenstand zugeschriebenen Bereiche der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung würden einmal als dessen Strukturparameter, also als Merkmale, ein andermal dagegen als dessen vorteilhafte Eigenschaften bezeichnet. Letzteres seien sie in der Tat. Sie gehör-

ten darum nicht zum Gegenstand der Erfindung, denn sie gäben keinerlei Hinweis auf die Struktur der beanspruchten Fasern, wenn sie auch durch eine bestimmte Struktur bedingt seien. Die mangelhafte Erörterung des Erfindungsgegenstandes habe auch Auswirkungen auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses zur Erfindungshöhe gehabt, denn zu deren Begründung ziehe das Beschwerdegericht Merkmale heran, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden hätten.

Diese Ausführungen zeigen keinen Begründungsmangel auf. Der Vorwurf, das Beschwerdegericht habe das technische Problem und die Erfindung nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit voneinander geschieden und dadurch offen gelassen, was Gegenstand der angemeldeten Lehre sei, erweist sich als nicht gerechtfertigt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr zweifelsfrei - neben dem Merkmal der radialen Orientierung entsprechend einem LCO-Wert von mindestens 10 - auch die beiden anderen im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs genannten Werte - Filamentzugfestigkeit von etwa 18 bis etwa 32 g/den; Filamentbruchdehnung von 3,5 bis etwa 7 % - als Parameter und damit als Merkmale des beanspruchten Erfindungsgegenstandes behandelt. Daß es sich um zuverlässig feststellbare, objektivierte Charakteristika der erfindungsgemäßen Fasern, somit um körperliche Merkmale derselben handelt, hat das Beschwerdegericht hinsichtlich des LCO-Werts untersucht und bejaht, hinsichtlich der beiden anderen Parameter als unstreitig bezeichnet. Sollte das Beschwerde-

gericht in diesem Zusammenhang bestreitendes Vorbringen der Einsprechenden zu Unrecht übergangen haben, dann würde dies allenfalls die Richtigkeit der angegriffenen Entscheidung berühren; dies kann aber auf der Grundlage des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Erfolg gerügt werden. Diese Vorschrift dient, wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat, ausschließlich der Sicherung des Begründungszwangs, eröffnet dagegen kein Rechtsmittel, mit dessen Hilfe die angefochtene Entscheidung auf ihre Richtigkeit überprüft werden kann.

Der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung durch das Beschwerdegericht wird die Klarheit und Eindeutigkeit auch nicht dadurch genommen, daß der angefochtene Beschluß im Zusammenhang mit der Erörterung des erzielten technischen Fortschritts die beiden Parameter der Filamentzugfestigkeit und der Filamentbruchdehnung abermals aufgreift. Das Beschwerdegericht leitet zulässigerweise die Fortschrittlichkeit der offenbarten Lehre aus den kennzeichnenden Merkmalen her, identifiziert sie jedoch nicht mit denselben. Vielmehr sieht es den Fortschritt einmal darin, daß die gelehrte Filamentzugfestigkeit "ungewöhnlich hoch" ist, daß die Bruchdehnung von über 3,5 % "viele Anwendungszwecke" erschließt, und daß die gemeinsame Erreichung dieser Vorteile durch die Bereitstellung gut zugänglicher PPD-T-Fasern infolge Verwendung einfacher Ausgangsmaterialien ermöglicht werde. Die Annahme, das Beschwerdegericht habe die anderwärts als Erfindungsmerkmale behandelten Parameter bei der

Fortschrittsprüfung als "vorteilhafte Eigenschaften" eingestuft, sie auf diese Weise aus der Erfindung ausgeklammert und in den Bereich der Aufgabenstellung verwiesen, findet daher in der angefochtenen Entscheidung keinen Anhalt.

b) Die Rechtsbeschwerde macht weiter geltend, hinsichtlich des LCO-Werts - als des nach ihrer Ansicht einzigen Strukturparameters, der eine Abgrenzung vom Stande der Technik erlaube - fehle es in dem angefochtenen Beschluß an der gebotenen Beweiswürdigung. Das Beschwerdegericht bezeichne die Meßbarkeit des LCO-Werts als unstreitig, obwohl die Einsprechende II dies ausdrücklich in Abrede gestellt habe. Dieses Bestreiten sei einem selbständigen Angriffsmittel gleichzuachten.

Auch mit dieser Rüge hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Sie wendet sich in Wahrheit nicht gegen eine unterbliebene Beweiswürdigung, sondern gegen das Unterbleiben einer Beweiserhebung, die das Beschwerdegericht nach ihrer Auffassung von Amts wegen mit Rücksicht darauf hätte anordnen müssen, daß die Einsprechende II die Zuverlässigkeit der Meßbarkeit des LCO-Werts bestritten habe. Hierbei handelt es sich indes lediglich um eine Aufklärungsrüge (§ 286 ZPO), die den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht eröffnet. Ob das Bestreiten der Zuverlässigkeit der Meßbarkeit des Parameters als ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel anzusehen ist, dessen Übergehung den Vorwurf

des Begründungsmangels rechtfertigen kann, braucht nicht entschieden zu werden. Denn das Beschwerdegericht hat seiner Entscheidung zugrunde gelegt, daß die Einsprechende II diesen Umstand in Abrede gestellt hat, und hat ausgeführt, daß es aus näher dargelegten Gründen die Zuverlässigkeit der Messung entgegen dieser Auffassung für gegeben erachtet. Die weiteren Ausführungen der Rechtsbeschwerde, mit denen sie dartun will, daß zuverlässige Messungen gleichwohl nicht möglich sind, haben lediglich das Ziel, die von dem Beschwerdegericht vertretene Ansicht als sachlich unrichtig zu kennzeichnen; sie sind nicht geeignet, das Fehlen einer (nachvollziehbaren) Begründung darzutun.

c) Begründungsmängel sieht die Rechtsbeschwerde auch in den Ausführungen des Beschwerdegerichts zur Erfindungshöhe. Der angefochtene Beschluß begründe die Erfindungshöhe des Erzeugnisses, auf das der Patentanspruch gerichtet sei, "über weite Strecken" mit den Besonderheiten des Verfahrens, das zu dessen Herstellung führe. Weiter werde auf überraschende, vorteilhafte Eigenschaften hingewiesen, von denen das Beschwerdegericht indes bei der Erörterung des technischen Fortschritts eingeräumt habe, daß sie nicht glaubhaft gemacht seien. Schließlich habe es das Beschwerdegericht unterlassen, Folgerungen zu erörtern, die sich aus einem von der Einsprechenden II vorgetragenen Vergleichsversuch ergäben, und damit ein selbständiges Angriffsmittel übergangen.

Die Rüge ist nicht berechtigt. Allerdings setzt sich das Beschwerdegericht im Rahmen der Erörterung der Erfindungshöhe auch mit dem Verfahren auseinander, das zur Erzielung der erfindungsgemäßen Fasern führt; dies jedoch nicht in dem von der Rechtsbeschwerde behaupteten Sinne, daß sich die Erfindungshöhe des Erzeugnisses aus dem Herstellungsverfahren ergebe. Vielmehr befaßt sich das Beschwerdegericht mit dem Einwand, das Erzeugnis könne schon deshalb keine schutzwürdige Erfindung sein, weil durch den vorbekannten Stand der Technik nahegelegte Herstellungsverfahren zwangsläufig zu dem erfindungsgemäßen Produkt geführt hätten. Der angefochtene Beschluß legt in diesem Zusammenhang lediglich dar, daß der Stand der Technik derartige Herstellungsverfahren nicht nahegelegt habe, und entzieht damit dem genannten Angriff auf die Erfindungshöhe der angemeldeten Lehre den Boden, ohne allerdings, was die Rechtsbeschwerde letztlich auch nicht behauptet, die Erfindungshöhe allein aus dem - nicht zum Schutzbegehren gehörenden - Herstellungsverfahren abzuleiten.

Die Annahme der Erfindungshöhe des anmeldungsgemäßen Erzeugnisses stützt das Beschwerdegericht vielmehr auf dessen im Vergleich zu vorbekannten Fasern vorteilhafte Eigenschaften, deren Erzielung überraschend gewesen sei. Daß die Erfindungseigenschaft einer Neuerung aus einem solchen Grunde bejaht werden kann, zieht die Rechtsbeschwerde zu Recht nicht in Zweifel. Sie sieht jedoch einen unauflöslichen Widerspruch in der Begrün-

dung des angefochtenen Beschlusses darin, daß sich das Beschwerdegericht hierbei auf Eigenschaften beziehe, von deren Nichterweislichkeit es bei der Erörterung des Fortschritts ausgegangen sei, und meint weiter, auch in diesem Abschnitt seiner Begründung leite das Beschwerdegericht allenthalben die Erfindungsqualität des Anmeldungsgegenstandes aus Verfahrensmaßnahmen her. Das eine wie das andere ist nicht der Fall. Vielmehr leitet das Bundespatentgericht die Erfindungshöhe allein aus dem überraschenden Auftreten derjenigen vorteilhaften Eigenschaften ab, die nach seiner Ansicht gegenüber dem Stande der Technik auch fortschrittsbegründend sind, nämlich dem gleichzeitigen Erreichen einer Filamentzugfestigkeit von besonders hohem Ausmaß und einer hohen Filamentbruchdehnung, die zahlreiche Anwendungsgebiete erschließt. Der gleichzeitige Hinweis auf die Auswahl geeigneter Verfahrensschritte mag überflüssig oder gar sachlich unberechtigt sein; er steht der Begründung der Erfindungshöhe mit den überraschenden Qualitäten des anmeldungsgemäßen Erzeugnisses jedenfalls nicht entgegen. Ein innerer Widerspruch, der dem Fehlen einer Begründung zu dem Komplex der Erfindungshöhe gleichzuachten wäre, ist deshalb in der angefochtenen Entscheidung nicht zu erkennen.

Daß das Beschwerdegericht auf einen von der Einsprechenden II vorgelegten Versuchsbericht, aus dem sich angeblich das Fehlen von im Vergleich zum Stande der Technik vorteilhaften Eigenschaften des Erfindungsgegenstandes ergeben habe, nicht

näher eingegangen sei, könnte allenfalls eine - in diesem Verfahren nicht statthafte - Aufklärungsrüge stützen, nicht dagegen den Vorwurf einer fehlenden Begründung, da es sich bei diesem Versuchsbericht nur um eine untergeordnete Hilfstatsache zu dem Komplex der Erfindungshöhe handeln könnte, nicht dagegen um ein, wie die Rechtsbeschwerde meint, selbständiges Angriffsmittel.

Schließlich liegt auch kein Begründungsmangel darin, daß sich das Beschwerdegericht bei der Erörterung der Erfindungsqualität nicht mit der Frage befaßt habe, ob die - der US-Patentschrift 3 414 645 entnehmbare - DAB-T-Faser die patentgemäße PPD-T-Faser nahegelegt habe. Das Beschwerdegericht hat unterstellt, daß die erstgenannte Faser dem Stande der Technik zuzurechnen sei, und hat bei der Prüfung der Erfindungshöhe ausgeführt, das PPD-T-Polyamid sei aus der genannten US-Patentschrift "nicht herauslesbar". Damit ist das Beschwerdegericht auch in diesem Punkt seiner Begründungspflicht jedenfalls nachgekommen, ohne daß es darauf ankommt, ob ein etwaiges Übergehen dieses Punktes der Nichtbehandlung eines selbständigen Angriffsmittels gleichkäme.

d) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Beschwerdegericht lasse jede Begründung dazu vermissen, daß es der Anmeldung die beanspruchten Prioritäten von amerikanischen Patentanmeldungen zugebilligt habe.

Auch diese Rüge entbehrt der Berechtigung. Das Bundespatentgericht hat die Frage der Begründetheit der Inanspruchnahme der Prioritäten weder ausdrücklich bejaht noch verneint. Zu einer Beantwortung dieser Frage bestand auch keine Veranlassung; insbesondere hatten die Einsprechenden keinen in der Zeit zwischen den Prioritätsanmeldungen und der hier vorliegenden Patentanmeldung entstandenen Stand der Technik behauptet, dessen Berücksichtigung von einer Entscheidung darüber abhing, ob die amerikanischen Prioritäten sachlich zu Recht beansprucht würden.

III. Die Rechtsbeschwerde ist danach mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung war nicht erforderlich (§ 107 Abs. 1, 2. Halbsatz PatG).

Ballhaus Windisch Hesse

Brodeßer von Albert