

# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZB 23/96

**vom**

**30. September 1997**

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 38 33 733

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. September 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 31. Senats (Technischen Beschwerdesenats XIX) des Bundespatentgerichts vom 4. Juli 1996 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

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

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 4. Oktober 1988 angemeldeten deutschen Patents 38 33 733, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Koppelung von verschiedenartigen Maschinen zur Verarbeitung von bandförmigen, fotografischen Materialien betrifft und acht Patentansprüche umfaßt. Die Patentansprüche 1 und 3 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Koppelung von verschiedenartigen Maschinen zur Verarbeitung von bandförmigen, fotografischen Materialien, von welchen Maschinen eine Entwicklungsmaschine ist, in der wenigstens in

- 3 -

einer zeitkritischen Behandlungsstation eine vorgeschriebene Verweilzeit  $T$  des fotografischen Materials einzuhalten ist und bei einer Änderung der Einlaufgeschwindigkeit  $V_{in}$  des fotografischen Materials in die zeitkritische Behandlungsstation die Länge des fotografischen Materials in dieser Station, d.h. die Eintauchlänge  $L$  im Sinne einer Kompensation des Einflusses der Änderung der Einlaufgeschwindigkeit  $V_{in}$  so verändert wird, daß für jedes Flächenelement des zu behandelnden fotografischen Materials (22, 59) sich die Verweilzeit mit der vorgeschriebenen Dauer  $T$  in wenigstens dieser einen Behandlungsstation (29, 29') ergibt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Konstanthaltung der Verweilzeit  $T$  die Auslaufgeschwindigkeit  $V_{out}(t)$  so gesteuert wird, daß sie in ihrem zeitlichen Verlauf gerade dem zeitlichen Verlauf der Einlaufgeschwindigkeit  $V_{in}(t)$  entspricht, aber mit einem zeitlichen Versatz  $\Delta t$ , der gerade mit der vorgeschriebenen Verweilzeit  $T$  übereinstimmt und daß die Eintauchlänge  $L$  jeweils die sich aus dem Verlauf der Geschwindigkeiten  $V_{in}$  und  $V_{out}$  ergebende Länge annimmt.

3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, wobei an der Entwicklungsmaschine (2, 2') zumindest in der zeitkritischen Behandlungsstation (29, 29'; 30, 30') ein einlaufseitiges Walzenpaar (24a, 24b; 24a', 24b') in seiner Trans-



portgeschwindigkeit und [ergänzt in der Einspruchsentscheidung: die] Eintauchlänge L in dieser Station veränderbar sind, wobei zur Erfassung der als Störgröße auftretenden Änderung der Einlaufgeschwindigkeit  $V_{in}$  eine Meßeinrichtung (38a) für die jeweilige Einlaufgeschwindigkeit  $V_{in}$  und zur Erfassung der jeweiligen Eintauchlänge L eine Meßeinrichtung (40c) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßeinrichtung (38a) mit einer Recheneinrichtung (40) verbunden ist, welche die erforderliche Eintauchlänge  $L(t)$  nach der Formel

$$L(t_1) = \int_{t_1 - T}^{t_1} V_{in}(t) dt.$$

berechnet und die so berechnete Eintauchlänge (L) durch rechnergesteuerte Korrekturen der Auszugsgeschwindigkeit  $V_{out}(t)$  mittels des auslaufseitigen Walzenpaares (25a, 25b) und dessen Motors (39) mit Meßeinrichtung (39a) herstellt und daß die Meßeinrichtung (39a) ebenfalls mit der Recheneinrichtung verbunden ist."

Wegen des Wortlauts des auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruchs 2 sowie der auf Patentanspruch 3 rückbezogenen Patentansprüche 4 bis 8 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Das Deutsche Patentamt hat nach Einspruch der Rechtsbeschwerdegegnerin das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Auf deren Beschwerde hat das Bundespatentgericht das Patent widerrufen. Die Patentinhaberin hat im Beschwerdeverfahren das Streitpatent hilfsweise mit einer Fassung des Patentanspruchs 1 verteidigt, bei der im kennzeichnenden Teil eingangs vor den Worten "zur Konstanthaltung der Verweilzeit T" die Worte "bei mehreren Änderungen der Einlaufgeschwindigkeit innerhalb eines Zeitintervalls mit der der Verweilzeit T entsprechenden Dauer" eingefügt werden sollen.

Die Patentinhaberin macht mit ihrer gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts eingelegten, nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde geltend, die angegriffene Entscheidung sei nicht mit Gründen im Sinne des Gesetzes versehen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Der gerügte Mangel, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG), liegt nicht vor.

1. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist allerdings eine Entscheidung im Sinne der genannten Vorschrift auch dann mangelhaft, wenn eine Begründung zwar nicht gänzlich fehlt, die Gründe aber ganz unverständlich und verworren sind, so daß sie nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren, oder wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestexts beschränken (zuletzt Sen.Beschl. v. 15.05.1997 - X ZB 11/96 - Sicherheitspapier, Veröffentlichung in B1PMZ vorgesehen). Dies ist entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht der Fall. Die Prüfung der Frage, ob die Begründung sachlich und rechtlich richtig und vollständig ist, wird durch die Rüge eines Begründungsmangels nicht eröffnet; dies gilt selbst im Fall von Inkonssequenzen in der Argumentation. Erst ein solcher Widerspruch in den Gründen, der dazu führt, daß nicht zu erkennen ist, welche Gesichtspunkte die Entscheidung tragen sollen, ist einer fehlenden Begründung gleichzuerachten (Sen. aaO. m.w.N.).

2. a) Das Beschwerdegericht ist zu dem Ergebnis gekommen, daß Patentanspruch 1 des mit dem Einspruch angegriffenen Patents weder in der der Patenterteilung zugrundeliegenden noch in der von der Patentinhaberin hilfsweise verteidigten Fassung gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik patentfähig ist. Es hat sich hierbei ausschließlich auf den sowjetischen Erfinderschein 593 181 gestützt und hierzu ausgeführt, unstreitig sei ein Verfahren mit den Merkmalen des Oberbegriffs aus diesem bekannt. Das bekannte Verfahren betreffe die Entwicklung fotografischen bandförmigen Materials in einer automatisierten Behandlungsstraße.

Zwar sei die Kopplung von verschiedenen Maschinen nicht ausdrücklich erwähnt, der Fachmann werde diese aber ohne weiteres mitlesen, weil der bloße Entwicklungstank in einer automatischen Bearbeitungsstrecke nicht für sich alleine stehe, sondern immer mit weiteren Behandlungsstationen, Splicern und zumindest Wässerungs-, Fixierungs- und Trockenstationen kombiniert sei. Wie beim angegriffenen Patent solle das Problem gelöst werden, die Entwicklungszeit für jedes Flächenelement des bandförmigen Fotomaterials auch bei sich beliebig ändernder Einlaufgeschwindigkeit konstant zu halten; dies geschehe durch Führung des Fotomaterials durch das Entwicklerbad unter Bildung einer Schleife und Kompensation von Änderungen der Einlaufgeschwindigkeit durch Verändern der Eintauchlänge. Ausweislich der einzigen Figur in dieser Veröffentlichung werde dort aber auch zur Konstanthaltung der Entwicklungszeit  $T$  bei im wesentlichen konstanter Durchlaufgeschwindigkeit die Eintauchlänge über einen Differenzverstärker nachgeregelt, der das Signal des Antriebs-Tachogenerators, also der Einlaufgeschwindigkeit  $V_{in}$ , mit dem des Schleifenlängengebers vergleiche und entsprechend mit einem Antrieb den die Schleifenlänge ändernden Schieber betätige; diese Regelung trete nur bei kleinen Schwankungen und an sich konstantem Durchlauf, also im praktisch stationären Fall in Kraft. In der Figur sei aber darüber hinaus eine weitere Steuerschaltung dargestellt, die zur Konstanthaltung der Entwicklungszeit für jedes Flächenelement bei signifikant variierender Einlaufgeschwindigkeit diene; dabei werde ein Relais betätigt und auf die einen weiteren Differenzverstärker umfassende Steuerung umgeschaltet, die ebenfalls über einen Antrieb den Schieber nachstelle. Hierzu sei in der Veröffentlichung

ausgeführt, daß mit dieser Vorrichtung für jedes Flächenelement des Fotomaterials eine sehr genaue, konstante Entwicklungszeit bei beliebigen Geschwindigkeitsänderungen des Vorschubs eingehalten werden könne. Nachdem aber bei vorgegebener Einlaufgeschwindigkeit und konstanter Entwicklungszeit  $T$  pro Flächeneinheit in jedem Zeitpunkt nur eine einzige definierte Eintauchlänge und eine einzige definierte Auslaufgeschwindigkeit möglich seien, müsse auch im aus der Veröffentlichung bekannten Verfahren zwingend die Austrittsgeschwindigkeit mit einem Zeitversatz von  $T$  der Eintrittsgeschwindigkeit folgen; beide Lösungen führten zum gleichen, im Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents niedergelegten Sachverhalt, und auch dieses Patent setze die Lösung mit Verstellung der Schleifenlänge der direkten Ansteuerung der auslaufseitigen Transportwalzen diesbezüglich gleich. Ein zusätzlicher Freiheitsgrad, demzufolge die Auslaufgeschwindigkeit unabhängig von der Längenregulierung eingestellt werden könnte, sei nämlich bei dieser Anordnung mit einer zwischen Ein- und Auslauftransportrollen gesteuerten Schleife nicht vorhanden. Folgerichtig dürfe bei der aus der Veröffentlichung bekannten Steuerung der Schleifenlänge der Film auslaufseitig nicht mehr selbst angetrieben werden, er könne vielmehr nur noch auf Zug gespannt gehalten werden.

Daß die Merkmale des kennzeichnenden Teils des angegriffenen Patents erfüllt seien, ergebe sich, wie das Beschwerdegericht weiter ausführt, auch unmittelbar aus der im Erfinderschein beschriebenen Steuerschaltung. Der Differenzverstärker empfangt eingangsseitig das Signal  $\{V_{in}(t) - V_{in}(t-T)\}$  sowie das Signal vom Tachogenerator des

Schieberantriebs. Wenn zunächst einmal eine auf die Anfangsgeschwindigkeit abgestimmte Schleifenlänge eingestellt sei, was der Fachmann als selbstverständlich voraussetze, werde die Vorschubgeschwindigkeit des Schiebers proportional zu  $\{V_{in}(t) - V_{in}(t-T)\}$  gesteuert; proportional zur Verstellgeschwindigkeit des Schiebers sei trivialerweise aber auch die Längenänderung  $dL/dt$  der Filmschleife, weshalb die bekannte Steuerung durch die Gleichung  $dL/dt \sim \{V_{in}(t) - V_{in}(t-T)\}$  wiedergegeben werden könne, was denselben technischen Sachverhalt betreffe, der auch durch die Patentansprüche 1 und 2 des angegriffenen Patents als eine patentgemäße Ausführungsform beansprucht sei. Auch dort bestimmten im laufenden Betrieb die Ein- und Auslaufgeschwindigkeiten nicht den Absolutwert der Eintauchlänge, sondern nur den im Zeitraum  $T$  sich ergebenden Zuwachs zur am Anfang des Intervalls vorhandenen Anfangslänge  $L_0$ . Die Eintauchlänge lasse sich mit der im Streitpatent angegebenen Formel darstellen; wie eine Differentiation sofort zeige, bedeute dies wegen  $V_{out}(t) = V_{in}(t-T)$  exakt dasselbe wie im Falle des Erfinderscheins.

b) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Begründung des Beschwerdegerichts sei inhaltsleer und gedanklich nicht nachvollziehbar. Die Beteiligten könnten den Inhalt zu vergleichender Patentschriften nicht unstreitig stellen. Es sei auch keineswegs selbstverständlich, daß ein Vorrichtungspatent die Merkmale des Oberbegriffs eines Verfahrenspatents beinhalte. Noch weniger verstehe es sich von selbst, daß Merkmale des Oberbegriffs eines Verfahrenspatents ohne weiteres mitgelesen würden.

Die Rüge bleibt ohne Erfolg. Das Beschwerdegericht hat aus der Sicht des Fachmanns (hierzu BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbindung) den Offenbarungsgehalt des Erfinderscheins ermittelt; es ist zum Ergebnis gekommen, daß diesem bestimmte Verfahrensschritte zu entnehmen seien und daß der Fachmann die Einbindung in weitere Behandlungsstationen mitlese. Dies ist jedenfalls eine nachvollziehbare und keineswegs inhaltsleere Begründung. Die weitere Frage, ob bestimmte Umstände unstreitig seien, betrifft die inhaltliche Richtigkeit der Begründung.

c) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, daß die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses zu den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 des angegriffenen Patents nicht nachvollziehbar und widersprüchlich seien. Danach solle zur Konstanthaltung der Verweilzeit T die Auslaufgeschwindigkeit gesteuert werden. Der angefochtene Beschluß lasse nicht erkennen, daß und wie bei dem Erfinderschein überhaupt von einer Steuerung der Auslaufgeschwindigkeit die Rede sei. Die im angefochtenen Beschluß vertretene Auffassung, daß unter bestimmten Voraussetzungen auch im vorbekannten Verfahren zwingend die Austrittsgeschwindigkeit der Eintrittsgeschwindigkeit mit Zeitversatz von T folgen müsse, belege allenfalls eine Gleichwirkung verschiedener Lösungen, nicht aber die fehlende Neuheit des patentgemäßen Verfahrens. Soweit das Beschwerdegericht in diesem Zusammenhang behauptete, daß auch das angegriffene Patent die Lösung mit Verstellung der Schleifenlänge der direkten Ansteuerung der auslaufseitigen Transportwalzen gleichsetze, sei der Gedankengang verworren. Da der angefochtene Be-

schluß die Auffassung vertrete, daß bei der vorbekannten Steuerung der Film auslaufseitig nicht mehr angetrieben werden dürfe, finde eine Steuerung der Auslaufgeschwindigkeit nicht statt.

Diesen Rügen muß der Erfolg schon deshalb versagt bleiben, weil sie die Begründung des Beschwerdegerichts verkennen. Dieses stellt entscheidend darauf ab, daß sich aus Eintrittsgeschwindigkeit und Längenregulierung zwangsläufig die der Eintrittsgeschwindigkeit mit einem bestimmten Zeitversatz entsprechende Austrittsgeschwindigkeit ergebe, so daß die Austrittsgeschwindigkeit angesichts des Fehlens eines weiteren Freiheitsgrads die Resultierende der Größen Eintrittsgeschwindigkeit und Schleifenlänge ist. Das Beschwerdegericht sieht damit ersichtlich die Austrittsgeschwindigkeit durch diese Größen als eindeutig festgelegt und damit auch als "geregelt" an. Es knüpft daran in einer Art Kontrollüberlegung die Feststellung, daß Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents nichts anderes aussage. Unabhängig von der Frage der Beachtlichkeit der entsprechenden Rüge im Verfahren über die nichtzugelassene Rechtsbeschwerde ist hierzu anzumerken, daß der Begründung des angefochtenen Beschlusses ersichtlich die Vorstellung zugrunde liegt, daß die Steuerung der Auslaufgeschwindigkeit nicht nur über einen Antrieb des austrittsseitigen Walzenpaares möglich ist, wie ihn das angegriffene Patent beschreibt, sondern daß dieses auch Lösungen umfaßt, bei denen die Austrittsgeschwindigkeit "mittelbar" über Eintrittsgeschwindigkeit und Schleifenlänge beeinflußt wird. Dies ist eine verständliche und widerspruchsfreie Begründung.

d) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, das Beschwerdegericht habe nicht weiter untersucht und abschließend geklärt, ob es sich bei der Angabe in der Vorveröffentlichung, es könne mit der dort beschriebenen Vorrichtung für jedes Flächenelement des Fotomaterials eine konstante Entwicklungszeit bei beliebiger Geschwindigkeitsänderung des Vorschubs eingehalten werden, um eine bloße Zielvorstellung handle oder ob dieses Ziel auch erreicht werde.

Diese Rüge kann schon deshalb nicht zum Erfolg führen, weil sie ein einzelnes Begründungselement betrifft, das kein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel darstellt und auf das sich die Begründungspflicht im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr. 5 nicht erstreckt (vgl. u.a. Sen.Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II). Im übrigen hat das Beschwerdegericht im einzelnen ausgeführt, warum es auf Grund der schaltungstechnischen Ausgestaltung der Vorrichtung nach dem Erfinderschein die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 des angegriffenen Patents für verwirklicht ansieht.

e) Auch die weitere Rüge, daß die vom Beschwerdegericht vorgenommenen Berechnungen nichtssagend seien, betrifft die Richtigkeit eines einzelnen Begründungselements.

3. Zur verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nach Hilfsantrag führt das Beschwerdegericht aus, dieses füge ersichtlich nichts Neues hinzu; eine Beschränkung dergestalt, daß Schutz nur dann beansprucht wer-

de, wenn Störungen mit einer bestimmten Häufigkeit aufträten, sei der Patentinhaberin zwar unbenommen, begründe aber keinen anderen technischen Sachverhalt und insbesondere nicht die Neuheit. Der Fachmann lese nämlich in dem Erfinderschein ausdrücklich, daß das bekannte Verfahren imstande sei, eine Konstanthaltung der Entwicklungszeit für jedes Flächenelement zu gewährleisten, und zwar auch bei beliebigen Änderungen der Vorschubgeschwindigkeit. Dies erfasse auch beliebige Geschwindigkeitsänderungen innerhalb der Zeitspanne T.

Diese Begründung ist entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nachvollziehbar und widerspruchsfrei. Soweit die Rechtsbeschwerde einen Vergleich im Erfinderschein offenkundiger technischer Mittel mit solchen des Streitpatents vermißt, übersieht sie, daß das nach dem Hilfsantrag einzufügende Merkmal gerade keine solchen Mittel betrifft, sondern auf die Anwendung des Verfahrens (nur) bei bestimmten Störsituationen gerichtet ist.

4. Soweit die Rechtsbeschwerde die Begründungsrüge zur Beurteilung des als Vorrichtungsanspruchs formulierten Patentanspruchs 3 des Streitpatents durch das Beschwerdegericht pauschal auf ihre Rügen zur Beurteilung des Patentanspruchs 1 stützt, kann auf die Ausführungen unter II.2. verwiesen werden. Im übrigen wird die angefochtene Entscheidung insoweit durch die im Ergebnis der Rechtsprechung des Senats entsprechende Erwägung des Beschwerdegerichts getragen, daß in der Sache nur einheitlich entschieden werden könne; wie der Senat ausgeführt hat (Beschl. v. 26.09.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches

Speicherheizgerät), erfordert die Begründungspflicht im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht die gesonderte Prüfung von nachgeordneten Patentansprüchen, die nicht zum Gegenstand eines auf ihren selbständigen Schutz gerichteten Hilfsantrags gemacht worden sind.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver