

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

PatG 1981 §§ 3 Abs. 1, 4, 21 Abs. 1 Nr. 1, 59 Abs. 1 Satz 4

Alkyldiarylphosphin

Die zur Begründung des Einspruchs im einzelnen anzugebenden Tatsachen müssen einen sachlichen Bezug zum Gegenstand des erteilten Patents, d.h. zu der unter Schutz gestellten Erfindung haben (Fortführung von BGH GRUR 1987, 513 - Streichgarn).

Das Vorbringen des Einsprechenden, die patentierte Lehre beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil sie eines dieser allein indizierenden technischen Fortschritts ermangele, bedarf zu ihrer Begründung der Angabe eines konkreten Standes der Technik, an den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß § 4 PatG angeknüpft wird und an dem die Fortschrittlichkeit der patentierten Lehre gemessen werden könnte.

BGH, Beschl. v. 13. Oktober 1987 - X ZB 24/86 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 24/86

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 28 02 922

der Union Carbide Corporation, Delaware, Co.
(Vereinigte Staaten von Amerika),

Patentinhaberin und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

weitere Verfahrensbeteiligte:

die B. Aktiengesellschaft, C.-Bo.-Straße,
L., gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,
Vorstandsvorsitzender: Hans A.,

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. -
und -

WIII

31

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 13. Oktober 1987 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Brodeßer, Dipl.-Ing.
Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin
wird der Beschluß des 4. Senats (Juristischen
Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 31. Juli 1986 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der
Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht
zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf 50.000,-- DM
festgesetzt.

G r ü n d e

I. Das Deutsche Patentamt hat der Rechtsbeschwerdefüh-
rerin das am 24. Januar 1978 angemeldete Patent 28 02 922
mit Beschluß vom 5. September 1983 erteilt. Die Patent-
ansprüche lauten:

"1. Verfahren zur Herstellung von Aldehyden durch
Hydroformylieren von α -Olefinen mit Wasserstoff und
Kohlenmonoxid in einem flüssigen Reaktionsmedium, das



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

einen löslichen, im wesentlichen aus Rhodium in Komplexbildung mit Kohlenmonoxid und einem Triarylphosphinliganden bestehenden Rhodiumkomplexbildungskatalysator enthält, wobei der Ligand in einem Überschuß von mindestens etwa 75 Mol pro Mol katalytisch aktivem metallischem Rhodium vorliegt, bei einem Gesamtgasdruck aus Wasserstoff, Kohlenmonoxid und α -Olefin unter etwa 31 bar, einem Kohlenmonoxidteildruck unter etwa 3,8 bar und einem Wasserstoffteildruck unter etwa 13,8 bar und einer Reaktionstemperatur von etwa 100 bis 140°C, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man dem Reaktionsmedium ein Alkyldiarylphosphin in einer solchen Menge zugibt, daß etwa 0,1 bis 20 Gew.-% Alkyldiarylphosphin, bezogen auf das Gesamtgewicht des flüssigen Reaktionsmediums, vorliegt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man eine solche Menge Alkyldiarylphosphin zugibt, daß etwa 0,5 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des flüssigen Reaktionsmediums, vorliegen."

Gegen die am 1. März 1984 veröffentlichte Patenterteilung hat die Rechtsbeschwerdegegnerin mit einem am 15. Mai 1984 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben und beantragt, das Patent gemäß § 59 PatG in Verbindung mit § 21 PatG zu widerrufen. In der Einspruchsschrift hat die Einsprechende zunächst beanstandet, daß der Patentanspruch nicht hinreichend gegen den Stand der Technik abgegrenzt sei. Nach den Angaben in der Patentschrift bilde sich bei der Hydroformylierung eines Olefins mittels PAR_3 (Triarylphosphin) stets dasjenige Alk-PAR_2 (Alkyldiarylphosphin) von selbst, in welchem der Alkylrest dem Olefin entspreche. Wenn das Alk-PAR_2 bei der Reaktion aber in situ entstehe und gegebenenfalls bereits in dem angegebenen Konzentrationsbereich vorhanden sei, bedeute die Anweisung, dem Reaktionsmedium Alk-PAR_2 in einer solchen Menge zuzugeben, daß der angegebene Gewichtsanteil Alk-PAR_2 , bezogen

auf das Gesamtgewicht des flüssigen Reaktionsmediums, in dem Medium vorliege, daß diese Menge auch "null" sein könne. Daß dieser Fall von der Lehre des Patentanspruchs nicht erfaßt sein solle, gehe aus dem Anspruch nicht hervor. Auch bleibe für den Fall, daß das in situ entstehende Alk-PAR₂ bereits in dem angegebenen Mengenbereich vorliege, offen, worin die Erfindung bestehen solle. In diesem Falle sei nicht erkennbar, welchen Effekt die zusätzliche Zugabe von Alk-PAR₂ noch haben solle; jedenfalls sei ein solcher Effekt in der Patentschrift nicht offenbart.

Da hiernach eine erfinderische Tätigkeit nicht auf der betreffenden Zugabe von Alk-PAR₂ beruhen könne, lasse sie sich nur aus einem vorteilhaften Ergebnis dieser Maßnahme, also aus einem technischen Fortschritt, herleiten. Einen solchen Fortschritt lasse das beanspruchte Verfahren aber nicht erkennen, wie die Einsprechende anhand der Angaben in der Patentschrift, insbesondere der darin angeführten Beispiele, näher ausgeführt hat. Insgesamt sprächen die der Patentschrift zu entnehmenden Tatsachen sogar gegen die Brauchbarkeit der beanspruchten Lehre, so daß dieser auch die gewerbliche Anwendbarkeit fehle.

Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat den Einspruch als unzulässig verworfen, weil er nicht ausreichend begründet sei. Die Einsprechende habe keine Druckschriften als konkreten Stand der Technik genannt, gegenüber dem das Patentbegehren nicht hinreichend abgegrenzt sein solle. Daß nach der Patentbeschreibung während der Hydroformylierung immer etwas Alk-PAR₂ in situ entstehe, sei als sogenannter "innerer Stand der Technik" unbeachtlich.

Was den von der Einsprechenden in Abrede gestellten technischen Fortschritt angehe, so habe die Einsprechende es versäumt, konkretes Tatsachenmaterial anhand von auf den Stand der Technik bezogenen Vergleichsversuchen vorzulegen, sondern ihre Behauptung lediglich auf eine Interpretation der aus den Tabellen I und II der Patentschrift ersichtlichen Ergebnisse gestützt, in denen der Aktivitätsverlust des künstlich gealterten Rhodiumkatalysators auf eine aus kinetischen Daten berechnete Aktivität bezogen werde. Da die Einsprechende andererseits die Unbeachtlichkeit der ihrer Meinung nach unrichtig berechneten Bezugsaktivität und die Nichtvergleichbarkeit der Vergleichsbeispiele auf Grund unterschiedlicher Versuchsbedingungen feststelle, enthalte ihr Vorbringen keine beachtlichen Erwägungen und faßbaren Tatsachen, die allein einen Mangel an technischem Fortschritt erkennen ließen und auf ihre Richtigkeit nachprüfbar seien.

Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Patentabteilung aufgehoben, den Einspruch für zulässig erklärt und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen.

Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, mit der diese die Wiederherstellung des den Einspruch als unzulässig verwerfenden Beschlusses der Patentabteilung anstrebt.

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108 Abs. 1 PatG).

1. Nach § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG kann der schriftlich zu erklärende und zu begründende Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege. Dazu zählen nach Abs. 1 Nr. 1 dieser Vorschrift u.a. mangelnde Neuheit (§ 3 PatG), das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit (§ 5 PatG) und nach Abs. 1 Nr. 2 fehlende Offenbarung einer ausführbaren Lehre.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde läßt sich allerdings das Vorbringen der Einsprechenden - zumindest teilweise - unter die Widerrufsgründe des § 21 PatG einordnen. So behauptet die Einsprechende, das beanspruchte Verfahren beruhe, weil es keinen technischen Fortschritt mit sich bringe, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und es sei mangels Brauchbarkeit gewerblich nicht anwendbar. Diese Angaben lassen erkennen, welche der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe die Einsprechende geltend machen will. Ob sie sich hierbei einer patentrechtlich zutreffenden Terminologie bedient und ihre Behauptungen unter die patentrechtlich richtigen Rechtssätze eingeordnet hat, ist unerheblich, da die rechtliche Würdigung dieser Behauptungen dem Patentamt obliegt.

Dahingestellt bleiben kann, ob die Beanstandung der Einsprechenden, die Lehre des Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem Stand der Technik nicht hinreichend abgegrenzt, weil das dem Reaktionsmedium zuzugebende Alkyldiarylphosphin bei der Hydroformylierung von Olefin mittels Triarylphosphinen immer schon in situ entstehe, nicht nur einen im Einspruchsverfahren unbeachtlichen formalen Einwand, sondern zugleich die Behauptung enthält, das beanspruchte Verfahren sei teilweise nicht mehr neu. Denn, wie im folgenden dargelegt werden wird, genügt das Vorbringen der Einsprechenden jedenfalls nicht den Anforderungen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG.

2. Nach dieser Vorschrift hat der Einsprechende die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen (sollen), im einzelnen anzugeben. Unter diesen Angaben ist nach der Rechtsprechung des beschließenden Senats die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von dem Einsprechenden begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des erteilten Patents, hergeleitet wird; dabei haben sich diese Tatsachen an den gesetzlichen Widerrufsgründen zu orientieren, d.h. sie müssen einen sachlichen Bezug haben zu den in § 21 PatG genannten Tatbeständen, die gegebenenfalls den Widerruf des Patents ganz oder teilweise begründen; ob die von dem Einsprechenden insoweit im einzelnen vorgetragenen Tatsachen den begehrten Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der an die Einspruchschrift zu stellenden förmlichen Anforderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit des Einspruchsvorbringens (vgl. BGH GRUR 1987, 513 - Streichgarn - unter Hinweis auf BGH GRUR 1985, 371, 372 - Sicherheitsvorrichtung). Soweit

der Senat in der letztgenannten Entscheidung ausgeführt hat, der Einsprechende müsse die Tatsachen im einzelnen angeben, die - "nach seiner Ansicht" - den Schluß rechtfertigen, daß ein Patentversagungsgrund vorliege, hat er es nicht etwa in das Belieben des Einsprechenden gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vorträgt, sondern nur zum Ausdruck gebracht, daß es für die Zulässigkeit des Einspruchs nicht auf die Begründetheit des Einspruchsvorbringens ankommt (BGH aaO S. 514 li.Sp.). Im übrigen hält der Senat an den in der "Sortiergerät"-Entscheidung (BGH GRUR 1972, 592 ff.) aufgestellten Grundsätzen fest, wonach die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann genügt, wenn sie die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände "im einzelnen" so vollständig darlegt, daß der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (BGH aaO S. 514).

Diesen Anforderungen wird das Vorbringen der Einsprechenden in ihrer Einspruchsschrift nicht gerecht.

a) Soweit die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift vorgetragen hat, daß bei der Hydroformylierung eines Olefins mittels Triarylphosphin stets dasjenige Alkyldiarylphosphin von selbst (in situ) mitentstehe, welches nach der patentierten Lehre dem Reaktionsgemisch in einem bestimmten Mengenverhältnis zugegeben werden solle, so daß diese Menge auch "null" sein könne, fehlt dem Einspruchsvorbringen schon im Ansatz ein sachlicher Bezug zu den den begehrten Widerruf des Patents gegebenenfalls rechtfertigenden Tatbeständen des

§ 21 PatG. Insoweit befaßt sich die Einsprechende nämlich gar nicht mit dem Gegenstand des durch das erteilte Patent unter Schutz gestellten Verfahrens, sondern mit Angaben der Patentinhaberin, die diese vor der Erteilung des Patents in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (S. 22 = Bl. 25 ErtA) gemacht hat. In diesem Punkt unterscheidet sich das erteilte Patent von den ursprünglichen Angaben aber gerade dadurch, daß dem Reaktionsgemisch gezielt ein Alkyldiarylphosphin in einem bestimmten Mengenverhältnis zugegeben wird; dagegen sind Fälle, in denen es einer solchen Zugabe nicht bedarf, weil sich etwa ergibt, daß im Einzelfall das Alkyldiarylphosphin in dem angegebenen Mengenverhältnis bereits in situ gebildet worden ist, nicht Gegenstand des erteilten Patents. Hieraus folgt, daß das Vorbringen der Einsprechenden sich nicht mit dem Gegenstand des Patents, wie es erteilt ist, sondern mit einem Gegenstand auseinandersetzt, der nicht oder nicht mehr Gegenstand des erteilten Patents ist. Insofern orientiert sich das Einspruchsvorbringen nicht an der patentierten Erfindung; vielmehr behandelt es einen nicht mehr verfolgten Teil der ursprünglichen Anmeldung. Das genügt nicht den Erfordernissen einer zulässigen Einspruchsbegründung im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG.

b) Das weitere Vorbringen der Einsprechenden, mit dem diese das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Abrede stellt, weil es eines dieser allein indizierenden technischen Fortschritts ermangele, erfüllt ebenfalls nicht die formalen Anforderungen an die Einspruchsbegründung gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und gegebenenfalls welche rechtliche Bedeutung dem Fehlen eines tech-

nischen Fortschritts für die Bewertung einer erfinderischen Tätigkeit zukommt. Jedenfalls hat das Einspruchsvorbringen keinen erkennbaren Bezug auf einen konkreten Stand der Technik, auf den § 4 PatG für die Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit abstellt und an dem auch die Fortschrittlichkeit der patentierten Erfindung allein gemessen werden könnte. Die Auseinandersetzung der Einsprechenden beschränkt sich auf eine kritische Würdigung der Angaben in der Patentbeschreibung, insbesondere der in den Tabellen mitgeteilten Versuchsergebnisse, aus denen die Einsprechende herleitet, daß und inwiefern die Lehre des Patents aus ihrer Sicht keinen Fortschritt mit sich bringe, sondern praktisch einen Rückschritt bedeute. Solche Erörterungen vermögen die Darlegung eines Standes der Technik, gegenüber dem es an einem technischen Fortschritt fehlen oder aus dem sich die Erfindung in naheliegender Weise für den Fachmann ergeben soll, nicht zu ersetzen. Vielmehr bedarf es in formaler Hinsicht konkreter Angaben der nach § 4 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 PatG als Stand der Technik in Betracht kommenden Kenntnisse, namentlich solcher auf Grund schriftlicher oder mündlicher Beschreibungen oder auf Grund offenkundig gewordener Benutzungen. Daran fehlt es in der Einspruchsbegründung. Die Einsprechende geht insoweit nicht einmal auf den in der Beschreibungseinleitung erörterten Stand der Technik ein, und sie trägt auch nicht vor, daß sonstige in der Patentschrift enthaltenen Angaben, auf die sie ihre Argumentation stützt, etwa durch mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise am Prioritätstag des Patents der Öffentlichkeit zugänglich gewesen seien. Die Einsprechende überläßt es insoweit dem Patentamt, den in Betracht kommenden Stand der Technik von sich aus zu ermitteln und daraus

abschließende Folgerungen für das Vorliegen einer erfinderrischen Tätigkeit und im Zusammenhang damit gegebenenfalls auch solche für das Vorhandensein eines technischen Fortschritts zu ziehen. Damit wird den Erfordernissen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG nicht Genüge getan (BGH GRUR 1972, 592 - Sortiergerät).

c) Die mit dem Einspruch schließlich behauptete Unbrauchbarkeit des in dem Patent unter Schutz gestellten Verfahrens hat die Einsprechende nicht im einzelnen dargelegt, sondern sich insoweit auf pauschale Schlußfolgerungen beschränkt.

III. Demzufolge kann der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts keinen Bestand haben, so daß er aufzuheben und die Sache an das Patentgericht zurückzuverweisen ist. Diesem ist auch die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde zu überlassen.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für angezeigt gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Bruchhausen

Brodeßer

von Maltzahn

Jestaedt

Broß