

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 100 Abs. 3 Nr. 5

Streckenvortrieb

Ein Patenterteilungsbeschluß, der nach erhobenem Einspruch ergangen ist, ist nicht mit Gründen versehen, wenn zu dem Patentanspruch 1 Stellung genommen, zu den übrigen Patentansprüchen lediglich bemerkt wird, sie seien als Unteransprüche gewährbar, weil sie den Anmeldungsgegenstand weiter ausgestalteten, und der Beschluß dann dahin berichtigt wird, daß darin ein als Unteranspruch formulierter Anspruch durch einen als Nebenanspruch formulierten Anspruch ersetzt wird.

BGH, Beschl. v. 5. Oktober 1982 - X ZB 26/81 - BPatG
DPA

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 26/81

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED]

der B [REDACTED] GmbH & Co, E [REDACTED] Straße [REDACTED],

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt
Dipl.-Ing. [REDACTED],
P [REDACTED] Straße [REDACTED], [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

D [REDACTED]-H [REDACTED] GmbH, [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

36

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat am 5. Oktober 1982 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch,
Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

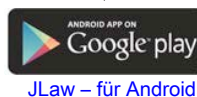
Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluß des
13. Senats (technischen Beschwerdesenats VIII)
des Bundespatentgerichts vom 26. August 1981
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbe-
schwerde, an das Beschwerdegericht zurückver-
wiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde
wird auf 50 000 DM festgesetzt.



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



G r ü n d e :

1. Die Patentanmeldung vom 7. April 1972, die Verfahren und Vorrichtungen zum Montieren von Streckenausbau, insbesondere für den maschinellen Streckenvortrieb mit Teilschnittmaschinen im Bergbau betrifft, ist vom Deutschen Patentamt mit 14 Patentansprüchen bekanntgemacht worden. Nach Prüfung des Einspruchs hat die Patentabteilung 24 des Deutschen Patentamts das nachgesuchte Patent erteilt.

Die Einsprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt und beantragt, den Erteilungsbeschluß aufzuheben und das Patent nur in dem Umfang zu erteilen, wie dies in ihrem Schriftsatz vom 23. Juni 1980 beantragt worden sei.

Das Bundespatentgericht hat unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde den Beschluß der Patentabteilung teilweise abgeändert und der Erteilung die in der Verhandlung vom 27. Juli 1981 überreichten Unterlagen zugrunde gelegt. In den Gründen des angefochtenen Beschlusses ist der Wortlaut der Patentansprüche 1 und 2 folgendermaßen wiedergegeben worden:

"1. Verfahren für den maschinellen Streckenvortrieb mit Teilschnittmaschinen im Bergbau zur Vormontage und zum Transport von Streckenbauen, deren einzelne Baue ein einstückiges oder aus mehreren Kappensegmenten

zusammengesetztes Firstsegment und Stoßsegmente aufweisen, wobei das Firstsegment zusammen mit den in ihm in einer für den Transport ausreichenden Weise verbundenen Stoßsegmenten von einem im Abstand vom Ortsbrustbereich hinter der Teilschnittmaschine liegenden Teil der aufgefahrenen Strecke an einer in der Strecke vorgesehenen Fördervorrichtung hängend zur Ortsbrust transportiert wird, wo dann die Stoßsegmente mit dem Firstsegment in Einbaustellung fest verbunden werden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Stoßsegmente (7, 8) bei der hinter der Teilschnittmaschine erfolgenden Vormontage mit ihren mit dem Firstsegment (9) zu verbindenden oberen Enden (17, 18) im Scheitelbereich des Firstsegmentes (9) unter dieses mittels einer das Firstsegment übergreifenden Gleitbügel-Klemmvorrichtung (20) befestigt und mit ihren freien Enden (21, 22) an den Enden des Firstsegmentes (9) angehängt werden.

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 die Stoßsegmente (7, 8) bei der hinter der Teilschnittmaschine erfolgenden Vormontage mit ihren mit dem Firstsegment (9) zu verbindenden oberen Ende (17, 18) im Scheitelbereich des Firstsegmentes (9) neben diesem

mittels einer Klemmvorrichtung (50) befestigt werden."

Durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 12. Januar 1982 ist "gemäß § 95 PatG ... der im tatbestandlichen Teil der Begründung wiedergegebene Wortlaut des Patentanspruchs 2 - in Übereinstimmung mit der von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 27. Juli 1981 überreichten und der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügten Anspruchsfassung - durch folgenden Anspruchswortlaut ersetzt" worden:

"Verfahren für den maschinellen Streckenvortrieb mit Teilschnittmaschinen im Bergbau, zur Vormontage und zum Transport von Streckenbauen, deren einzelne Baue ein einstückiges oder aus mehreren Kappensegmenten zusammengesetztes Firstsegment und Stoßsegmente aufweisen, wobei das Firstsegment zusammen mit den mit ihm in einer für den Transport ausreichenden Weise verbundenen Stoßsegmenten von einem im Abstand von Ortsbrustbereich hinter der Teilschnittmaschine liegenden Teil der aufgefahrenen Strecke an einer in der Strecke vorgesehenen Fördervorrichtung hängend zur Ortsbrust transportiert wird, wo dann die Stoßsegmente mit dem Firstsegment in Einbaustellung fest verbunden werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Stoßsegmente (7, 8) bei der hinter der Teilschnittmaschine erfolgenden Vormontage mit

ihren mit dem Firstsegment (9) zu verbindenden oberen Enden (17, 18) im Scheitelbereich des Firstsegmentes (9) neben diesem mittels einer Klemmvorrichtung (50) befestigt werden".

Gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden, mit der sie einen Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) geltend macht.

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

a) Das Beschwerdegericht hat zunächst die Patentierungsvoraussetzungen für den Patentanspruch 1 geprüft und als erfüllt angesehen und dann auf Seite 13 des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, mit dem Hauptanspruch seien auch die Unteransprüche gewährbar, weil sie den Anmeldungsgegenstand in technologischer und konstruktiver Hinsicht weiter ausgestalteten.

b) Die Rechtsbeschwerde bemängelt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen, weil das Beschwerdegericht sich mit der Patentfähigkeit nur des Patentanspruchs 1, nicht aber der Nebenansprüche 2 und 5 und deren jeweiliger Unteransprüche 4, 9, 10 und 6, 7, 8 befaßt habe. Nach dem be-

richtigten Wortlaut des Patentanspruchs 2 ohne Bezugnahme auf Anspruch 1 und nach dem Vorrichtungsanspruch 5 werde selbständiger Patentschutz für vom Hauptanspruch unabhängige und verschiedene Lösungen beansprucht. Die Ansprüche 2 und 5 seien daher keine Unter-, sondern Nebenansprüche und müßten alle Voraussetzungen der Patentfähigkeit erfüllen. Das Beschwerdegericht habe das Patent mit diesen Ansprüchen 2 und 5 jedoch ohne eine Begründung für deren Patentfähigkeit erteilt. Dieser Begründungsmangel betreffe auch die Unteransprüche der Ansprüche 2 und 5, also die Ansprüche 4, 9, 10 sowie 6, 7 und 8.

c) Der Angriff der Rechtsbeschwerde ist berechtigt.

Der angefochtene Beschluß ist nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG), soweit er den Patentanspruch 2 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses betrifft.

Der Patentanspruch 2 ist in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses als Nebenanspruch formuliert. Er enthält nicht die in § 4 Abs. 4 Satz 2 der Verordnung über die Anmeldung von Patenten (Patentanmeldeverordnung - PatAnmVO) vom 29. Mai 1981 (BGBl. I S. 521) für Unteransprüche vorgeschriebene Bezugnahme auf "mindestens einen der vorangehenden Patentansprüche", sondern gibt alle wesentlichen Merkmale der ihm zugrunde liegenden Erfindung selbständig an und entspricht damit den in § 4 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 4 Abs. 2 PatAnmVO für unabhängige

Patentansprüche (Nebenansprüche, § 4 Abs. 3 Satz 1 PatAnmVO) aufgestellten Anforderungen. Er betrifft auch nach seinem sachlichen Inhalt eine von der des Patentanspruchs 1 unabhängige, ihr gegenüber selbständige Erfindung. Die Patentansprüche 1 und 2 enthalten nämlich zwei verschiedene, einander gleichgeordnete Lösungen des der Patentanmeldung zugrunde liegenden technischen Problems. Das nachgesuchte Patent durfte daher in der beantragten Form nur dann erteilt werden, wenn sich sowohl die im Patentanspruch 1 als auch die im Patentanspruch 2 gekennzeichnete Ausführungsform als schutzfähig erwies.

Als Nebenanspruch ist der Patentanspruch 2 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO gleichzuachten, so daß für die Erteilung eines diesen Patentanspruch umfassenden Patents gegen den erhobenen Einspruch eine Begründung gegeben werden mußte. Hieran fehlt es. Der angefochtene Beschluß gibt eine Begründung lediglich für den Patentanspruch 1 und die als "Unteransprüche" bezeichneten Ansprüche, die die Erfindung des Hauptanspruchs weiter ausgestalten; aus dem angefochtenen Beschluß ist hierfür zu entnehmen, daß diese Ansprüche von der dem Hauptanspruch zugrunde liegenden Erfindung mitgetragen werden. Für den Patentanspruch 2 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses trifft dies nicht zu. Er ist als Nebenanspruch formuliert und betrifft eine andere als die im Patentanspruch 1

beschriebene Erfindung. Die im angefochtenen Beschluß gegebene Begründung bezieht sich darauf nicht.

Es kommt unter diesen Umständen nicht darauf an, ob ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG auch dann zu bejahen gewesen wäre, wenn dem angefochtenen Beschluß der Patentanspruch 2 in der darin mitgeteilten Form zugrunde zu legen wäre. In dieser Fassung war der Patentanspruch 2 als Unteranspruch formuliert. Die Ausführungen in der Begründung hätten daher auch auf diesen Anspruch bezogen werden können.

Im Rahmen von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG wäre es nicht erheblich, ob die Begründung für die "Gewährung" des Anspruchs 2 in der verkündeten Fassung des angefochtenen Beschlusses zutrifft, ob es sich insbesondere also der Sache nach um einen Unteranspruch handelte, obwohl eine konstruktive Variante zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemeint war. Eine fehlerhafte Begründung, beispielsweise eine unrichtige Beurteilung eines Nebenanspruchs als eines echten Unteranspruchs, eröffnet nicht die Anfechtbarkeit nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG. Deshalb ist es hier auch ohne Belang, ob die Begründung, die sich auf die Patentansprüche 3 bis 10 bezieht und diese Ansprüche unterschiedslos als Unteransprüche bezeichnet und behandelt, eine patentrechtlich richtige Einordnung vornimmt (BGH Mitt. 67, 16, 17 - Anspruchsfassung). Es bedarf also auch keiner Klärung zu der Streitfrage, ob die Patentansprüche, die Vorrichtungen

betreffen (hier Ansprüche 5 bis 10), als Unteransprüche oder als Nebenansprüche zu behandeln sind, wenn sich der Hauptanspruch auf das Verfahren bezieht.

Das Ziel der Rechtsbeschwerde ist hier nicht die Beseitigung eines Begründungsfehlers, sondern die Herbeiführung einer Begründung. Damit hat die Rechtsbeschwerde Erfolg, weil durch die mit dem Berichtigungsbeschluß erfolgte Änderung der Fassung des Anspruchs 2 die Grundlage für die vorstehend zitierte Begründung des Beschwerdegerichts teilweise entfallen ist. Die Beteiligten haben Anspruch darauf, daß die in den Gründen eines Beschlusses wiedergegebenen Anträge beschieden werden und die Entscheidungsbegründung sich hierauf bezieht. Als ein Begründungsmangel ist es anzusehen, wenn infolge einer Änderung des im Beschluß wiedergegebenen Wortlautes eines Patentanspruchs im Wege der Berichtigung der im Beschluß ursprünglich festgelegte Gegenstand der Entscheidung durch einen anderen ersetzt wird, so daß der Begründung damit insoweit die Grundlage entzogen wird, und eine Begründung hinsichtlich des nachträglich eingefügten Gegenstandes fehlt.

Für die Erteilung eines Patenten mit dem Patentanspruch 2 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses enthält der angefochtene Beschluß somit keine Begründung. Auch dann, wenn wie hier ein Beschluß nur teilweise nicht mit Gründen versehen ist, verfällt er insgesamt der Aufhebung. Eine Teilaufhebung kommt wegen der Einheitlichkeit des Patentbegehrens nicht in Betracht.

Die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde ist dem Bundespatentgericht zu überlassen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

von Albert