

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

borhaltige Stähle

PatG 1981 §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1

a) Zur Wahl der Patentkategorie.

b) Eine bei der Herstellung von Legierungen einzuhaltende "Einstellungsregel" ist nicht neu, wenn und soweit Legierungen mit denselben qualitativen und quantitativen Bestandteilen zum Stand der Technik gehören, bei deren Herstellung die beanspruchte "Einstellungsregel", wenn auch unerkannt, eingehalten worden ist.

BGH, Beschl. v. 11. Juli 1985 - X ZB 26/84 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 26/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P ■ ■ ■ ■ ■

der U ■ ■ ■ A ■ ■ ■ S.A., Pa ■ ■ ■,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. ■ ■ ■
und ■ ■ ■ -

weitere Verfahrensbeteiligte:

V ■ ■ ■ - Al ■ ■ ■ AG, W ■ ■ ■,

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. ■ ■ ■
und Dr. ■ ■ ■ -

34

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
11. Juli 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Brodeßer und
von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluß des
13. Senats (Technischen Beschwerdesenats VIII)
des Bundespatentgerichts vom 20. Februar 1984
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten des Ver-
fahrens der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatent-
gericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf 50.000 DM festgesetzt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

G r ü n d e :

I.

Auf die Anmeldung vom 26. Januar 1977, die ein Verfahren zur Herstellung von borhaltigen Stählen betrifft, hat das Patentamt im Einspruchsverfahren das Patent ■■■■ mit folgenden Ansprüchen erteilt:

" 1. Verfahren zur Herstellung an sich bekannter borhaltiger Stähle mit verbesserten und reproduzierbaren Werten für die Härtbarkeit und Zähigkeit nach der Härtung oder Einsatzhärtung mit 30 bis 100 ppm Bor, 40 bis 220 ppm Stickstoff sowie 200 bis 800 ppm Aluminium oder äquivalenten Mengen an Vanadium, Niob und/oder Tantal, d a d u r c h g e k e n n - z e i c h n e t , daß die Gehalte an Stickstoff, Bor, Aluminium und/oder Vanadium, Niob und Tantal so eingestellt werden, daß die Bedingung

$10 \text{ (ppm N)} - 17 \text{ (ppm B}_{\text{ges}}) - S_O = - 300 \pm 200$
erfüllt ist, wobei B_{ges} der Gesamtgehalt an Bor und

$S_O = \text{(ppm Al)}$

$$+ \frac{\text{(ppm V)}}{1,9} + \frac{\text{(ppm Nb)}}{3,4} + \frac{\text{(ppm Ta)}}{6,7}$$

bedeuten.

2. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 auf Stähle mit 30 bis 60 ppm Bor, 40 bis 150 ppm Stickstoff und $S_O = 200$ bis 400.
3. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 auf Stähle, die außerdem Titan oder Zirkonium enthalten, mit der Maßgabe, daß der Wert 10 (ppm N) in Anspruch 1 nur aus dem nicht an Titan oder Zirkonium gebundenen Stickstoff errechnet wird."

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Einsprechenden zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden II, deren Zurückweisung die Anmelderin beantragt.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. a) Das Bundespatentgericht sieht als Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung von an sich bekannten borhaltigen Stählen mit verbesserten und reproduzierbaren Werten für die Härthbarkeit und Zähigkeit nach der Härtung oder Einsatzhärtung mit 30 bis 100 ppm Bor, 40 bis 220 ppm Stickstoff sowie 200 bis 800 ppm Aluminium oder äquivalenten

Mengen an Vanadium, Niob und/oder Tantal an. Aufgabe der Neuerung sei es, ein Verfahren vorzuschlagen, mit dem borhaltige Stähle verbesserter und vor allem reproduzierbarer Werte für die Härbarkeit und Zähigkeit hergestellt werden könnten, d.h. Stähle, deren Härbarkeits- und Zähigkeitswerte nicht mehr streuten, als dies bei bekannten Stählen der Fall sei. Die angemeldete Lehre gehe von an sich bekannten zu härtenden oder im Einsatz zu härtenden borhaltigen Stählen mit den im Oberbegriff des angemeldeten Anspruchs 1 angegebenen Konzentrationsbereichen für Bor, Stickstoff und Aluminium oder äquivalenten Mengen an Vanadium, Niob und/oder Tantal aus. Diese Aufgabe werde durch die Einstellungs- oder Abstimmungsregel (Rekursionsformel, im folgenden: Einstellungsregel) für die im Anspruch 1 genannten Stoffe gelöst. Die vorgeschlagene Lösung enthalte eine Auswahl der genannten Legierungselemente zur Verbesserung und Reproduzierbarkeit der Werte für die Härbarkeit und Zähigkeit borhaltiger Stähle.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe den Anmeldungsgegenstand fehlerhaft ermittelt. Aufgabe der angemeldeten Lehre sei aus objektiver Sicht, Stähle mit verbesserten und reproduzierbaren Werten für die Härbarkeit und Zähigkeit zur Verfügung zu stellen; diese Aufgabe werde durch die vorgeschlagene Legierungseinstellung gelöst. Anmeldungsgegenstand seien mithin Legierungen, d.h. Erzeugnisse mit einer bestimmten qualitativen und quantitativen Mischung und gegensei-

tigen Abstimmung der zu verwendenden Legierungselemente. Der angemeldete Anspruch 1 beschreibe Eigenschaften des angeblich vorteilhaften Erzeugnisses, ohne Elemente eines Herstellungsverfahrens aufzuweisen. Halte man abweichend hiervon den Gegenstand der Anmeldung - unzutreffenderweise - für ein Herstellungsverfahren, so sei dieses ausschließlich über die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Legierung gekennzeichnet. Ein derartiges, als "process by product" zu bezeichnendes Verfahren sei nicht neu, wenn das herzustellende Erzeugnis - wie hier - bekannt sei.

c) Die Rüge, das Bundespatentgericht habe den Anmeldungsgegenstand fehlerhaft als ein Verfahrenspatent angesehen, ist nicht berechtigt.

aa) Für die Einordnung einer Erfindung in die Kategorie eines Sach- oder eines Verfahrenspatents ist in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wie er sich nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Stehen dem Anmelder nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre verschiedene Möglichkeiten offen, so kann er die Kategorie, die er wünscht, festlegen (BGH GRUR 1967, 241 - Mehrschichtplatte aus Abfallholz und Spänen). Er ist rechtlich nicht gehindert, sein Schutzbegehren auch dann, wenn es sich z.B. um die Erfindung

eines neuen Erzeugnisses handelt, auf ein Herstellungsverfahren zu beschränken (Benkard, PatG GebrMG 7. Aufl. § 1 Rdn. 5).

Die Rechtsbeschwerde weist zwar mit Recht darauf hin, daß der angemeldete Anspruch 1 eine Reihe von Erzeugnismerkmalen enthält; sie übersieht dabei jedoch, daß jedes Herstellungsverfahren im Patentanspruch dadurch zu kennzeichnen ist, daß aus näher bezeichneten Ausgangsstoffen mittels näher bezeichneter Verfahrensweise näher bezeichnete Erzeugnisse erhalten werden (vgl. BGHZ 45, 102, 107 - Appetitzügler I). Bei Herstellungsverfahren besteht die Lehre zum technischen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese Stoffe. Die Notwendigkeit, in einem Verfahrensanspruch u.a. die Ausgangsstoffe und das durch dieses Verfahren zu erlangende Enderzeugnis zu kennzeichnen, führt also zwangsläufig dazu, daß in den Patentanspruch Erzeugnismerkmale aufgenommen werden müssen.

bb) Die Wahl der Patentkategorie wird in erster Linie davon abhängen, was der Anmelder unter Schutz gestellt haben möchte. Kommt es ihm z.B. darauf an, ein neues Stoffgemisch zu schützen, dann kommt dafür ein Sachanspruch in Betracht. Geht es dem Anmelder dagegen darum, ein aus näher beschriebenen Ausgangsstoffen gewonnenes Enderzeugnis mit neuen und wertvollen Eigenschaften zu schützen, dann wird er sein Schutzbegehren bevor-

zugt auf einen Herstellungsanspruch richten; das durch das geschützte Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis genießt dann gleichfalls Schutz nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG 1981 (§ 6 Satz 2 PatG 1968).

Daraus folgt für den vorliegenden Fall: Die Erfindungslehre geht dahin, über die durch eine Ober- und eine Untergrenze angegebenen Legierungsbestandteile hinaus und bei Einhaltung dieser Werte zusätzlich den Gesamtgehalt an Bor, Aluminium und Stickstoff der Einstellungsregel folgen zu lassen. Nach den Angaben in den Anmeldungsunterlagen können verbesserte Stähle bei notwendiger Beibehaltung der bekannten quantitativen und qualitativen Bestandteile der Legierung bei Beachtung der vorgeschlagenen Einstellungsregel hergestellt werden. Die Anmelderin beansprucht im Ergebnis Schutz für das durch die nähere Wahl der bekannten Ausgangsstoffe gekennzeichnete Endprodukt, nämlich für borhaltige Stähle mit verbesserter Härthbarkeit und Zähigkeit. Diese im Anspruch 1 angegebene technische Lehre kann entsprechend dem Schutzbegehren der Anmelderin bedenkenfrei in einem Herstellungsanspruch zum Ausdruck gebracht werden; denn die Patentfähigkeit von Verfahren ist nicht auf die eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, d.h. auf die Art und Weise der Umsetzung oder Mischung bestimmter Stoffe beschränkt, sondern kann auch in einer bestimmten Auswahl der Ausgangsstoffe oder in deren quantitativer Zusammensetzung liegen, insbesondere dann, wenn diese einer bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeit folgt und

dadurch - wie hier von der Anmelderin behauptet wird - zu einem besonderen technisch fortschrittlichen Ergebnis führt (BGH BlPMZ 1973, 170, 171 - Legierungen).

2. a) Bei der Prüfung der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes hat das Bundespatentgericht eine Reihe druckschriftlicher Vorveröffentlichungen in Betracht gezogen und hinsichtlich der entgegengehaltenen "Transactions [SIJ]" ausgeführt, diese enthalte unter anderem eine Untersuchung über den Einfluß von Bor in säurelöslicher Form auf die Härthbarkeit von mit Vanadium mikrolegierten Stählen mit mittlerem Kohlenstoff- und Chromgehalt in Abhängigkeit vom Stickstoffgehalt und von nitridbildenden Elementen wie Aluminium und Titan. Die in Tafel I dieser Druckschrift unter A, C 7 bis C 10 sowie C 13 und C 14 genannten Stahlbeispiele genügten zwar ausweislich der angegebenen Bor-, Stickstoff- und Aluminiumgehalte der Einstellungsregel der angemeldeten Lehre, wie eine Rückrechnung - in Kenntnis des Anmeldungsgegenstandes - ergebe. Der Borgehalt der unter B, C 1 bis C 6 und C 11 genannten Stahlbeispiele genüge nicht oder es fehle Bor völlig, so daß diese Stähle schon nicht der vorliegenden Gattung zugeordnet werden könnten; bei den Stahlbeispielen C 12, C 15 und C 16 sei die Einstellungsregel nicht eingehalten. Die Vorveröffentlichung lehre nicht, daß es auf die Einhaltung der Einstellungsregel ankomme, um bei den bekannten borhaltigen Stählen die Härthbarkeit und Zähigkeit treffsicher zu verbessern. Daß einzelne Stahlbeispiele der Einstel-

lungsregel genügten, stehe der Neuheit der angemeldeten Lehre nicht entgegen, da es sich, wie die übrigen, außerhalb der Einstellungsregel liegenden Beispiele zeigten, um zufällige Ergebnisse handle, die sich noch nicht zu einer der angemeldeten Lehre entsprechenden Anweisung zum technischen Handeln verdichtet hätten.

b.1) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, der angemeldete Anspruch 1 stelle ein in der vorveröffentlichten "Transactions ISIJ" druckschriftlich vorbeschriebenes Erzeugnis unter Schutz, kann dem, wie bereits dargelegt worden ist, nicht zugestimmt werden. Der angemeldete Anspruch 1 stellt vielmehr ein Verfahren unter Schutz, dessen Neuheit nicht deshalb in Frage gestellt werden kann, weil das durch dieses Verfahren hergestellte Erzeugnis in einer öffentlichen Druckschrift neuheitsschädlich vorbeschrieben ist.

b.2) Dem Bundespatentgericht kann aber nicht darin gefolgt werden, daß die vorveröffentlichte "Transactions ISIJ" den Anmeldungsgegenstand überhaupt nicht, also nicht einmal teilweise neuheitsschädlich vorwegnehme - obwohl eine Reihe darin beschriebener Stahlbeispiele der Einstellungsregel genügten -, weil es sich um zufällige Ergebnisse handle, die sich noch nicht zu einer der angemeldeten Lehre entsprechenden Anweisung zum technischen Handeln verdichtet hätten. Mit ihrer diesbezüglichen Rüge hat die Rechtsbeschwerde Erfolg.

Stahllegierungen, die in ihrer qualitativen und quantitativen Zusammensetzung den im Anspruch 1 der Anmeldung beschriebenen Legierungen entsprechen, sind nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in der "Transactions ISIJ" in sieben Stahlbeispielen beschrieben. Die Feststellung des Bundespatentgerichts, daß diese Entgegenhaltung die Einstellungsregel nicht offenbare, trifft daher in dieser Allgemeinheit nicht zu. Die Einstellungsregel erschöpft sich in einer in einer mathematischen Formel zum Ausdruck kommenden Erkenntnis einer bestimmten Gesetzmäßigkeit anhand empirischer Untersuchungen.

Bestimmende Faktoren der Einstellungsregel sind ausschließlich Mengenverhältnisse der genannten Legierungsbestandteile, welche allein Aufschluß darüber geben, ob die im Anspruch 1 definierte Bedingung (Einstellungsregel) eingehalten worden ist oder nicht. Hängt die Herstellung solcher Stähle von der Einhaltung einer Einstellungsregel ab und findet diese ihren Ausdruck allein in der Anwesenheit einzelner, mengenmäßig genau angegebener Bestandteile der Legierung, dann muß bei der Herstellung von Stählen, die dieser Einstellungsregel genügen, die beanspruchte Einstellungsregel jedenfalls dann, wenn die angemeldete Lehre keine zusätzlichen Verfahrensmaßnahmen vorschlägt, eingehalten worden sein. Die Einstellungsregel ist dann neuheitsschädlich vorbeschrieben.

Das trifft auf die in der vorveröffentlichten "Transactions ISIJ" unter den Beispielen A, C 7 - C 10 sowie C 13 und C 14 beschriebenen Stähle zu. Damit reicht die Einstellungsregel nach der angemeldeten Lehre nicht für eine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik aus, da sie sich mindestens teilweise mit der bei den bekannten Stählen eingehaltenen Einstellungsregel überschneidet. Die Anmelderin kann ihr Schutzbegehren nicht mit Erfolg auf eine Lehre erstrecken, soweit diese bereits vorbeschrieben ist. Die Erteilung des Patents auf den Gegenstand des angemeldeten Anspruchs 1 würde dazu führen, zugunsten der Anmelderin Verfahren zu schützen, die von anderen schon vor dem Prioritätszeitpunkt angewendet worden sind und somit zum vorbekannten Stand der Technik gehören (vgl. BGH GRUR 1982, 610, 611 - Langzeitstabilisierung).

3. Der angefochtene Beschluß ist daher aufzuheben und die Sache gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Entscheidung darauf bedacht sein müssen, daß die Anmelderin die bei den bekannten Stählen - wenn auch unbewußt - eingehaltene Einstellungsregel, soweit dies möglich ist, von ihrem Schutzbegehren ausnimmt, da ihr insoweit Schutz nicht gewährt werden kann.

Es wird folglich die Feststellung nachzuholen haben, ob die in der "Transactions ISIJ" beschriebenen Stähle, die der Einstellungsregel genügen, von dem im angemeldeten Anspruch 1 beanspruchten Bereich miterfaßt sind, mit anderen Worten, ob die bekannten Stähle von der angemeldeten Lehre Gebrauch machen oder nicht. Es wird die Neuheit der angemeldeten Lehre nicht mit der Erwägung bejahen können, bei den Stahlbeispielen, die der Regel genügen, handle es sich um Zufallsergebnisse. Der Senat hat in der Entscheidung "Legierungen" (BlPMZ 1973, 170, 172) verneint, daß eine neuheitsschädliche Vorwegnahme eines Erfindungsgedankens vorliege, wenn sich ein gewünschtes Ergebnis ohne Kenntnis der neuen Lehre überhaupt nicht oder zwar zufällig einmal, aber nicht wiederholbar, also nicht gezielt nach einer bestimmten Methode erreichen läßt. Davon müssen die Fälle unterschieden werden, in denen bei Beachtung der Angaben in einer Vorveröffentlichung ein von der Erfindungslehre miterfaßter Bereich regelmäßig erreicht wird. Erzielt der Fachmann dabei das von der Erfindungslehre erzielte Ergebnis, dann kann nicht von einem Zufall im Sinne der Entscheidung "Legierungen" gesprochen werden. Vielmehr ist die angemeldete Lehre in einem solchen Fall für den zum angewendeten Stand der Technik gehörenden Bereich neuheitsschädlich vorweggenommen. Das kann hier zutreffen, da die bekannten Stähle die Einstellungsregel nicht nur am Rande und allenfalls einmal zufällig treffen, sondern - wenn auch unerkannt - eindeutig und mit Sicherheit im beanspruchten Bereich liegen.

4. Die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde ist dem Bundespatentgericht vorzubehalten.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbs. 1 PatG).

Vorsitzender Richter
am Bundesgerichtshof
Prof. Ballhaus ist
erkrankt und verhindert
zu unterschreiben

Ochmann

Windisch

Ochmann

Richter am Bundesgerichtshof
von Albert ist beurlaubt und
verhindert zu unterschreiben

Brodeßer

Ochmann