

Veröffentlichung: ja
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatG 1981 §§ 100 Abs. 3 Nr. 5, 108; ZPO § 565 Abs. 1 Satz 2

Aufzeichnungsmaterial

Enthält ein Beschluß des Bundespatentgerichts neben einem Begründungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG eine Reihe weiterer Sachfehler, ist in entsprechender Anwendung von § 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO eine Zurückverweisung an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts möglich.

BGH, Beschl. v. 20. Dezember 1988 - X ZB 30/87 - Bundespatent-
gericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 30/87

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 64 534.-51

der P [REDACTED] Corp., C [REDACTED], Mass. (Vereinigte Staaten von Amerika)

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
[REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Ea [REDACTED] K [REDACTED] Co., Ro [REDACTED], N.Y. (Vereinigte Staaten von Amerika),

Einsprechende,

- Verfahrensbevollmächtigter Patentanwalt
vor den Bundespatentgericht: Dr. rer. nat. [REDACTED],
[REDACTED]straße [REDACTED], [REDACTED] -

- 2 -

45

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 20. Dezember 1988
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die
Richter von Albert, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn,
Dr. Jestaedt und Dr. Broß
beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der
Beschluß des 16. Senats (Technischen Beschwerdesenats
XI) des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 1987 auf-
gehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an den 15. Senat (Technischen Be-
schwerdesenat X) des Bundespatentgerichts zurückver-
wiesen.

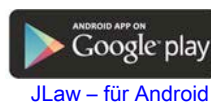
Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird
auf

100.000,- DM

festgesetzt.



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



Gründe:

I.

Das Bundespatentgericht hat die gegen die Versagung des Patents auf die am 23. Dezember 1969 eingereichte und am 15. November 1973 bekanntgemachte Patentanmeldung 19 64 534, die ein fotografisches Aufzeichnungsmaterial für das Farbstoffdiffusionsverfahren betrifft, - Prüfungsantrag am 13. Oktober 1971 gestellt - gerichtete Beschwerde der Anmelderin durch Beschluß vom 16. Oktober 1987 zurückgewiesen, weil die Beschreibung Angaben enthalte, die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig seien (§ 5 Abs. 3 PatAnmVO 1981). Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende ist vor dem Bundesgerichtshof nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten.

II.

1. Das Rechtsschutzinteresse der Anmelderin an einer Entscheidung über die am 7. Mai 1982 erfolgte Versagung des Patents im Wege der Rechtsbeschwerde ist nicht dadurch entfallen, daß zwischenzeitlich die mit dem Tag nach der

Anmeldung beginnende Patentdauer von achtzehn Jahren für die Anmeldung abgelaufen ist, ohne daß die Erteilungsinstanzen während dieser Zeit eine endgültige Entscheidung über die Erteilung oder Versagung des Patents getroffen haben. Der Anmelderin kann ein schutzwürdiges Interesse daran, den nach § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG 1968 bei Versagung des nachgesuchten Patents eintretenden rückwirkenden Wegfall der nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 durch die Bekanntmachung der Anmeldung erlangten einstweiligen Schutzwirkungen abzuwenden, nicht abgesprochen werden (BPatGE 12, 119, 122).

2. Die Eingabe der Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden vor dem Bundespatentgericht vom 11. Mai 1988 kann im Rechtsbeschwerdeverfahren keine Beachtung finden; vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Abs. 3 PatG). Auch die Erklärung eines weiteren Beteiligten auf die Rechtsbeschwerde gemäß § 105 Satz 1 PatG bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Einreichung durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt. Erklärungen eines Patentanwalts sind unbeachtlich.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil gerügt ist, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie ist auch begründet, weil der gerügte Mangel vorliegt.

1.a) Der Beschwerdesenat hat die Zurückweisung der Beschwerde allein damit begründet, daß die Beschreibung An-

gaben enthalte, die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig seien (§ 5 Abs. 3 Satz 1 PatAnmVO). Dieser damit zur Grundlage der Entscheidung gemachte formelle Mangel der Anmeldung ist ein Tatbestand, der für sich allein rechtsvernichtend ist; er stellt ein selbständiges Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO dar, das in den Gründen nicht übergangen werden darf (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 100 PatG Rdn. 24, 26). Die Begründung, die der Beschwerdesenat zu diesem Tatbestand gegeben hat, ist in sich so widersprüchlich, daß sie nicht erkennen läßt, welche rechtlichen Überlegungen schließlich für die Versagung des Patents maßgebend gewesen sind. Das ist dem vollständigen Fehlen von Gründen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) zu diesem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel gleichzuerachten (GRUR 1980, 984 - Tomograph).

b) Die Anmelderin hat vor dem Beschwerdesenat zuletzt beantragt, das nachgesuchte Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 3 und einer angepaßten Beschreibung zu erteilen. Der Patentanspruch 1 war auf ein photographisches Aufzeichnungsmaterial für Farbstoff-Diffusionsübertragungsverfahren zur Erzeugung eines in Reflexion zu betrachtenden Übertragungsbildes in einem Laminat gerichtet, das aus einem näher beschriebenen Aufzeichnungsteil, aus einem näher umschriebenen Bildempfangsteil und aus einem näher dargestellten Entwicklungsteil mit einem zu zerbrechenden Behälter für die Entwicklungsflüssigkeit besteht, wobei in der letzteren ein lichtreflektierendes Trübungsmittel für den weißen Bildhintergrund und ein Farbstoff enthalten sind, der beim Entwickeln bei einem ersten pH-Wert im sichtbaren Empfindlichkeitsbereich der lichtempfindlichen Emulsionsschicht (-ten)

absorbiert und bei einem nach der Entwicklung veränderten pH-Wert farblos wird, so daß ohne Entfernung des Farbstoffs aus dem Laminat die Betrachtung des Bildes durch den zweiten Schichtträger gegen einen weißen Hintergrund möglich ist. In der Beschreibung hat die Anmelderin die bereits sinngemäß in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und in Spalte 5, Zeilen 53 bis 56, der Auslegeschrift 19 64 534 enthaltene Angabe wie folgt gefaßt:

"Gegebenenfalls können mehrere lichtabsorbierende Farbstoffe angewandt werden, um den gesamten sichtbaren Bereich des Spektrums sicher abzudecken."

c) Der Beschwerdesenat hat seiner Begründung den Satz vorangestellt, offensichtlich nicht notwendig seien Angaben dann, "wenn sie offensichtlich, d.h. ohne weitere Ermittlungen erkennbar, nicht geeignet sind, den Gegenstand der Erfindung, für den Patentschutz begehrt wird, zu erläutern". Er hat diese Voraussetzung bezüglich der zitierten Angabe in der Beschreibung als gegeben erachtet, denn der gemäß Patentanspruch 1 unter Schutz zu stellende Gegenstand umfasse kein Aufzeichnungsmaterial mit einer mehrere Farbstoffe enthaltenden Entwicklungsflüssigkeit. Im Hinblick auf den im Beschwerdeverfahren ergangenen Zwischenbescheid könne nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit darauf geschlossen werden, daß die Anmelderin durch die Streichung der zwischenzeitlich in den Patentanspruch 1 aufgenommenen Wörter "oder mehrere Farbstoffe" im Patentanspruch 1 auf diese Variante habe verzichten wollen. In dem Zwischenbescheid vom 1. Juli 1983 war der Anmelderin bedeutet worden, daß das Merkmal "ein Farbstoff" für den entfärbenden

Indikatorfarbstoff als Gattungsbegriff in Verbindung mit den Angaben in Spalte 5, Zeilen 53 bis 58, der Auslegeschrift zu deuten sei. Die Anmelderin habe jedoch, so hat der Beschwerdesenat weiter ausgeführt, die Fassung des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die Zäsurwirkung der Bekanntmachung auf die bekanntgemachte Fassung zurückgeführt und verkenne somit nicht, daß nach der Bekanntmachung nur solche Änderungen des Schutzbegehrens zulässig seien, die sich im Rahmen des durch die Bekanntmachung einstweilen geschützten Gegenstandes hielten, und habe diesen Rahmen nicht erweitern wollen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin fielen photographische Aufzeichnungsmaterialien mit einer Entwicklerflüssigkeit, in der mehrere Farbstoffe enthalten seien, nicht unter den durch die Bekanntmachung einstweilen geschützten und weiterhin beanspruchten Gegenstand der Erfindung.

Der Beschwerdesenat hat sodann ausgeführt, der Gegenstand der beanspruchten Erfindung werde durch den Patentanspruch bestimmt. Einstweilen geschützt sei die technische Lehre, die der Durchschnittsfachmann ohne besondere Überlegung den bekanntgemachten Patentansprüchen unter Heranziehung der bekanntgemachten Beschreibung und Zeichnung sowie des allgemeinen Fachwissens entnehme. Der Durchschnittsfachmann entnehme der Formulierung des Patentanspruchs 1, "daß in der Entwicklerflüssigkeit ... ein Farbstoff enthalten ist ..." ohne Überlegung, daß die Entwicklerflüssigkeit nicht mehrere, sondern eben nur einen Farbstoff enthalte. Zwar sei "Farbstoff" ein Gattungsbegriff, dessen Gehalt der Fachmann der Beschreibung entnehmen müsse. Durch die Verbindung mit dem unbestimmten Artikel werde jedoch ausgedrückt, daß mit dem Substantiv

"Farbstoff" etwas einzelnes, das einzelne Exemplar gemeint sei (Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3. Aufl. Bd. 4 S. 160 Rdn. 360a). Somit sei der Anspruch 1 insoweit klar, so daß er einer Auslegung durch die Beschreibung nicht bedürfe. Selbst wenn der Fachmann die Beschreibung zur Auslegung heranziehe, werde er das Merkmal im Sinne von "einem" Farbstoff und nicht von mehreren Farbstoffen verstehen. Da in der gesamten bekanntgemachten Beschreibung bis auf den beanstandeten Satz in Spalte 5, Zeilen 53/56, jeweils nur von einem einzelnen Farbstoff die Rede sei und das einzige Beispiel nur mit einem einzigen Farbstoff durchgeführt worden sei, werde der Fachmann dem beanstandeten Satz bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 kein entscheidendes Gewicht beilegen, sondern ihn allenfalls als versehentlich stehengebliebene, zumindest nicht beanspruchte Ausführungsform der Erfindung auffassen.

Diese Ausführungen lassen erkennen, daß der Beschwerdesenat entgegen der von ihm vorangestellten Prämisse nicht "ohne weitere Ermittlungen" zu dem Schluß gelangt ist, die in Rede stehenden Angaben seien ungeeignet zur Erläuterung der Erfindung. Der Beschwerdesenat hat vielmehr zur Begründung der Offensichtlichkeit eine Reihe von Ermittlungen angestellt, um festzustellen, ob die oben zitierte Angabe der Beschreibung zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht geeignet ist. Er hat dazu den Zwischenbescheid des Berichterstatters, das Verhalten der Anmelderin im Beschwerdeverfahren, ferner eine sprachkundliche Literaturstelle und schließlich das Verständnis der Fachleute herangezogen, wie der Patentanspruch und die in Rede stehende Angabe der Beschreibung zu verstehen sind. Damit hat sich der Beschwerdesenat in Widerspruch gesetzt zu dem

Eingangssatz seiner Begründung, daß "offensichtlich nicht notwendig" eine Angabe sei, die ohne weitere Ermittlungen erkennbar ungeeignet sei, die Erfindung zu erläutern. Die Gründe des angefochtenen Beschlusses lassen wegen dieses Widerspruches nicht erkennen, ob der Beschwerdesenat die mangelnde Angabe zur Erläuterung der Erfindung für offensichtlich oder ob er die betreffende Angabe nur für ungeeignet gehalten hat, die Erfindung zu erläutern, was für sich allein den betreffenden Mangel gemäß § 5 Abs. 3 PatAnmVO nicht begründete.

IV.

Da somit der als selbständiges Angriffs- und Verteidigungsmittel anzusehende formelle Mangel der Anmeldung, daß die in Rede stehende Beschreibungsstelle offensichtlich nicht notwendig ist, die Erfindung zu erläutern, widersprüchlich beschieden ist und die Begründung nicht erkennen läßt, ob der Beschwerdesenat nur den Mangel der Eignung, die Erfindung zu erläutern, zur Versagung des Patents herangezogen hat, wie das nach § 3 Nr. 6 der Anmeldebestimmungen vom 30. Juni 1968 noch möglich war, oder die Offensichtlichkeit dieses Mangels, wie dies nach § 5 Abs. 3 PatAnmVO verlangt wird, ist der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen. Wegen dieses schweren Verfahrensfehlers ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Der beschließende Senat hat bisher von der Möglichkeit, die Sache an einen anderen Beschwerdesenat zurückzuverweisen, nur in dem Falle Gebrauch gemacht, in dem wegen einer durchgreifenden Besetzungsrüge nach § 41 q Abs. 2 Satz 2

PatG 1961 (= § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG 1981) die Verweisung an einen anders besetzten Senat des Bundespatentgerichts erforderlich war (BGHZ 42, 32, 37 - Akteneinsicht II). Da der angefochtene Beschluß nicht nur den festgestellten Begründungsmangel, sondern auch eine Reihe weiterer Sachfehler aufweist, hält es der beschließende Senat in entsprechender Anwendung von § 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO auch im vorliegenden Fall für erforderlich, nunmehr einen anderen Senat des Bundespatentgerichts mit der Sache zu befassen, damit sich die rechtsfehlerhafte Behandlung der Sache nicht wiederholt.

V.

Bei der erneuten Entscheidung wird folgendes zu beachten sein:

1. Als "offensichtliche" Mängel hat der beschließende Senat nur solche angesehen, die als solche zweifelsfrei erkennbar offen zutage treten, ohne daß eine weitere Sachprüfung erforderlich ist (BGH GRUR 1971, 512, 514 - Isomerisierung). Dabei liegt der besondere Nachdruck darauf, daß der Mangel "offen zutage tritt", d.h. in die Augen springt, nicht aber darauf, daß keine weiteren Ermittlungen erforderlich sind, um ihn zu erkennen. Für die Offensichtlichkeit des Mangels gemäß § 5 Abs. 3 PatAnmVO gilt nichts anderes. Das hat der Beschwerdesenat in dem angefochtenen Beschluß völlig außer Betracht gelassen.

2. § 3 Abs. 5 PatAnmVO verbietet die Aufnahme von Angaben in die Beschreibung, die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind. In dieser Vorschrift ist vom "Gegenstand der Erfindung", an den der angefochtene Beschluß seine Erwägungen anknüpft, nicht die Rede.

3. Der einstweilige Schutz der bekanntgemachten Anmeldung nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 erstreckt sich nicht nur auf den "Gegenstand der Erfindung", wie der angefochtene Beschluß annimmt, sondern schließt den gesamten Schutzzumfang ein, der einem erteilten Patent zukommt.

4. Die Ermittlung des Schutzzumfangs einer bekanntgemachten Anmeldung allein anhand des Wortlauts der Patentansprüche, noch dazu in einem philologischen Verständnis, ohne Berücksichtigung der Gesamtheit der die Angaben in der Beschreibung einschließenden Auslegeschrift ist rechtsfehlerhaft. Erst der Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen läßt erkennen, welches technische Problem der Erfindung zugrunde liegt und welche technische Lehre zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen ist. Es verbietet sich deshalb von vornherein, einzelne Angaben in der Beschreibung außer Betracht zu lassen, die eine sinnvolle Erläuterung der Erfindung für ein spezielles Bedürfnis enthalten.

5. Die Erwägung, die oben zitierte Beschreibungsstelle werde vom Fachmann als versehentlich in der Beschreibung stehengeblieben angesehen, findet im Sachverhalt keinerlei Stütze.

Schließlich sei daran erinnert, daß die Patentabteilung 51 des Deutschen Patentamts im Beschluß vom 7. Mai 1982 die Neuheit, den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe für die hier in Streit stehende Erfindung bejaht hat.

VI.

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

Bruchhausen

von Albert

Maltzahn

Jestaedt

Broß