BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 33/05

vom

12. Juli 2006

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Patentanmeldung 102 02 432

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Rohrleitungsprüfverfahren

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6

Eine Lücke in der gedanklichen Herleitung der einzelnen Elemente der für die Bejahung oder Verneinung der erfinderischen Tätigkeit gegebenen Begründung rechtfertigt die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht.

BGH, Beschl. vom 12. Juli 2006 - X ZB 33/05 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 12. Juli 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. August 2005 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin der am 22. Januar 2002 eingereichten deutschen Patentanmeldung 102 02 432. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zurückgewiesen, da ihr Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

2 Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin den Erteilungsantrag mit einem Haupt- und einem Hilfsantrag weiterverfolgt. Der nachgesuchte Patentanspruch 1 lautet nach dem Hauptantrag:

"Verfahren zum Prüfen von Rohrleitungen, insbesondere zum Detektieren von Fehlern in Rohrleitungen mittels Ultraschall, wobei während eines Laufs durch eine Rohrleitung Ultraschallsignale

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

von Sensorelementen in eine Rohrwandung ausgesandt und an verschiedenen Grenzflächen reflektierte Schallsignale zur Bestimmung von Fehlern der Rohrwandung ausgewertet werden, *dadurch gekennzeichnet*, dass von mehreren, Teilbereiche eines Messsensors bildenden Sensorelementen Schallsignale unter einem ersten Winkel von ungefähr 45° und unter einem zu diesem an der Rohrwandungs-Normalen gespiegelten zweiten Winkel von ungefähr minus 45° in die Rohrwandung eingestrahlt werden."

3 Im Hilfsantrag ist am Ende des Patentanspruchs 1 angefügt:

"und dass zusätzlich Schallsignale senkrecht in die Rohrwandung eingestrahlt werden."

4 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

5 Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

6 II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da mit ihr geltend gemacht wird, die Entscheidung des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG). Sie ist jedoch unbegründet, da der geltend gemachte Beschwerdegrund nicht vorliegt.

7 1. Das Bundespatentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag umfasse den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag. Da dieser nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, sei auch jener nicht patentfähig. Aus der veröffentlichten WO-Anmeldung 96/00387 (D 1) sei ein Verfahren zum Prüfen von Rohrleitungen bekannt, bei dem während eines Laufs durch eine Rohrleitung Ultraschallsignale von Sensorelementen in eine Rohrwandung ausgesandt würden. An verschiedenen Grenzflächen reflektierte

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

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

Schallsignale würden zur Bestimmung von Fehlern der Rohrwandung ausgewertet. Von Sensorelementen, die mehrere Teilbereiche eines Messsensors bildeten, würden die Schallsignale unter mehreren Winkeln in die Rohrwandung eingestrahlt. Durch Phasenansteuerung der Ultraschallstrahler könnten große radiale Bereiche des Rohres vermessen werden. Aus der Veröffentlichung "Schweißnahtprüfung mit Real-Time-Scanner-Prüfköpfen" von Erhard u.a. (D 7) sei bekannt, dass es zum Detektieren von Fehlern mittels Ultraschall bei der Untersuchung von Schweißnähten zweckmäßig sein könne, während des Laufs Ultraschallsignale gezielt unter verschiedenen diskreten Winkeln, unter anderem auch 45°, in die zu prüfenden Bauelemente einzustrahlen. Die naheliegende Anwendung dieser bekannten Maßnahme auf das aus der D 1 bekannte Verfahren führe unmittelbar zum Verfahren nach Hilfsantrag, wobei die Auswahl der geeigneten diskreten Winkel im Belieben des Fachmanns stehe.

8 2. Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, dass das Bundespatentgericht damit seiner Verpflichtung, seine Entscheidung mit Gründen zu versehen, nicht genügt habe.

9 a) Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dient nicht der Richtigkeitskontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts. Sie dient vielmehr ausschließlich der Sicherung der Verpflichtung des Beschwerdegerichts, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Bundespatentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen. An diesem Gesetzeszweck müssen sich die Anforderungen an die Auslegung des Tatbestandsmerkmals "nicht mit Gründen versehen" ausrichten (Sen.Beschl. v. 30.3.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572, 573 - Vertikallibelle).

10 Daraus ergibt sich einerseits, dass die sachlich fehlerhafte, unvollständige oder unschlüssige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht rechtfertigt. Andererseits genügt es dem Begründungszwang noch nicht, dass die Entscheidung formal überhaupt Gründe enthält. Eine Entscheidung ist "nicht mit Gründen versehen", wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Der fehlenden Begründung ist es dabei gleichzusetzen, wenn die vorhandenen Gründe ganz unverständlich und verworren sind, so dass sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren. Dem Erfordernis der Erkennbarkeit der maßgeblichen Erwägungen ist auch dann nicht genügt, wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder auf die Wiedergabe des Gesetzestextes beschränken (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 160 - Crackkatalysator II; Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957, 958 - Zahnstruktur).

11 b) Danach genügt die angefochtene Entscheidung noch dem Begründungszwang, weil sie erkennen lässt, aus welchen Erwägungen das Bundespatentgericht die erfindungsgemäße Lehre für nahegelegt (§ 4 PatG) erachtet hat.

12 Nach dem Hilfsantrag der Anmelderin ist Patentanspruch 1 auf ein Verfahren mit folgenden Merkmalen gerichtet:

1. Verfahren zum Prüfen von Rohrleitungen.

2. Während eines Laufs durch eine Rohrleitung werden von Sensorelementen Ultraschallsignale in eine Rohrwandung ausgesandt.

3. An verschiedenen Grenzflächen reflektierte Schallsignale werden zur Bestimmung von Fehlern der Rohrwandung ausgewertet.

4. Die Schallsignale werden von mehreren Sensorelementen ausgesandt, die Teilbereiche eines Messsensors bilden.

5. Es werden Schallsignale in die Rohrwandung eingestrahlt

   5.1 unter einem ersten Winkel von ungefähr 45°,

   5.2 unter einem zu dem ersten Winkel an der Rohrwandungsnormalen gespiegelten zweiten Winkel von ungefähr -45° und

   5.3 zusätzlich senkrecht.

13 Ausführungen zum Sinngehalt des nachgesuchten Anspruchs enthält der angefochtene Beschluss nicht. Ihm ist daher auch nichts dazu zu entnehmen, welche technische Wirkung erfindungsgemäß mit den Merkmalen 5 bis 5.3 erzielt werden soll.

14 Aus den Ausführungen des Bundespatentgerichts zur D 1 ergibt sich, dass das Bundespatentgericht aus dieser Vorveröffentlichung ein Verfahren zum Prüfen von Rohrleitungen mit den Merkmalen 1 bis 4 für bekannt erachtet, bei dem ferner Schallsignale unter mehreren Winkeln in die Rohrwandung eingestrahlt werden. Das Bundespatentgericht entnimmt ferner der D 7, dass es bei der Untersuchung von Schweißnähten mittels Ultraschall zum Detektieren von Fehlern zweckmäßig sein kann, während des Laufs Ultraschallsignale gezielt unter verschiedenen diskreten Winkeln in die zu prüfenden Bauelemente einzustrahlen, wobei u.a. ein Winkel von 45° dargestellt wird.

15 Die Begründung des Bundespatentgerichts dafür, dass sich die Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergebe, lautet vollständig: "Die naheliegende Anwendung dieser (scil. aus der D 7) bekannten Maßnahme auf das aus der D 1 bekannte Verfahren führt unmittelbar zum Verfahren gemäß Hilfsantrag, wobei die Auswahl der geeigneten diskreten Winkel im Belieben des Fachmanns steht".

16 Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, dass sich das Bundespatentgericht damit nicht dazu verhält, inwiefern der Fachmann Veranlassung gehabt haben soll, das aus der D 1 bekannte Verfahren so einzurichten, dass Schallsignale unter einem ersten Winkel von ungefähr 45°, ferner unter einem zu diesem an der Rohrwandungsnormalen gespiegelten zweiten Winkel von ungefähr -45° und schließlich senkrecht in die Rohrwandung eingestrahlt werden. Zwar mag unter Umständen schon der Hinweis darauf, dass etwas im Belieben des Fachmanns stehe, begründen, warum vom Fachmann eine bestimmte Auswahl aus einer Mehrzahl von Möglichkeiten erwartet werden konnte. Das setzt indessen voraus, dass die Austauschbarkeit der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aufgezeigt wird oder nach den Umständen offensichtlich ist. Daran fehlt es jedoch hier, da sich die Entscheidung des Bundespatentgerichts mit keinem Wort zum Sinn und zur technischen Wirkung der von der Erfindung gelehrten Wahl dreier bestimmter unterschiedlicher Einstrahlungswinkel verhält. Für die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit notwendige wertende Würdigung der tatsächlichen Umstände, die geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen (Sen.Urt. v. 7.3.2006 - X ZR 213/01 - Vorausbezahlte Telefongespräche, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt), fehlt damit ein wesentliches Element.

17 Aus diesem materiellen Mangel der Begründung folgt jedoch nicht, dass die Entscheidung dem formellen Begründungszwang nicht genügt, den § 100

Abs. 3 Nr. 6 PatG sichern soll. Denn die Entscheidung lässt erkennen, dass für die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Erfindung habe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, die Annahme maßgeblich war, der Fachmann, dem das in der D 1 beschriebene Verfahren bekannt gewesen sei, habe in Anwendung der in der D 7 beschriebenen Arbeitsweise die Einstrahlungswinkel beliebig und damit auch wie in der Patentanmeldung angegeben wählen können. Diese Annahme stellt eine für sich genommen vollständige und verständliche Begründung für das Naheliegen dar. Dass sie ihrerseits nicht vollständig begründet worden ist, stellt nur eine Lücke in der gedanklichen Herleitung der einzelnen Elemente der gegebenen Begründung dar, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg beanstandet werden kann.

18 III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis Scharen Mühlens

Meier-Beck Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.08.2005 - 20 W(pat) 47/03 -