

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 2/72

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ■■■■■ - ■■■■

der Firma Gebrüder B■■■■ & Co., Aktiengesellschaft,
W■■■■ (Ö■■■■),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

Verfahrensbeteiligte:

Firma Wü■■■■ & Co., Wi■■■■ (Ö■■■■),

Einsprechende und
Beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwälte Dr. Ing. ■■■■■
und Dr. D. ■■■■■, ■■■■■,
■■■■ Straße ■■■■ -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 15. Mai 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Haußer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 13. Senats (technischen Beschwerdesenats VIII) des Bundespatentgerichts vom 22. November 1971 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

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

G r ü n d e

I. Der Rechtsvorgänger der jetzigen Anmelderin meldete am 3. Januar 1958 ein Verfahren zur Erzeugung von Oberflächen größter Härte an härtbaren Stählen zum Patent an. Der am 24. Mai 1967 bekanntgemachte Hauptanspruch hatte folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Erzeugung von Oberflächen größter Härte an härtbaren Stählen durch Erhitzen über den Ac_3 -Punkt und darauf folgendes Abschrecken, dadurch gekennzeichnet, daß das Erhitzen der Oberfläche über den Ac_3 -Punkt und das sofortige anschließende Abschrecken bis unter den Martensitpunkt mit einer derartigen Geschwindigkeit erfolgen, daß bei Raumtemperatur ein Austenitgefüge vorliegt, welches bis zu einer weiteren

- 3 -

Energiezufuhr beständig ist, und daß dieses durch eine weitere Energiezufuhr in ein Martensitgefüge umgewandelt wird."

Mit Eingabe vom 11. März 1969 beantragt die Anmelderin hilfsweise die Erteilung des Patents mit folgendem geänderten Hauptanspruch:

"Verfahren zur Erzeugung von Oberflächen größter Härte an härtbaren Stählen durch Erhitzen über den Ac_3 -Punkt und darauf folgendes Abschrecken, dadurch gekennzeichnet, daß das Erhitzen der Oberfläche über den Ac_3 -Punkt und das sofortige anschließende Abschrecken bis unter den Martensitpunkt mit einer derartigen Geschwindigkeit erfolgen, daß ein bei Raumtemperatur metastabiles Austenitgefüge vorliegt, und daß dieses durch eine weitere Energiezufuhr in ein Martensitgefüge umgewandelt wird."

Auf den Einspruch der Firma Wü[REDACTED] & Co. hat das Patentamt das Patent versagt. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die im angefochtenen Beschluß nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Sie hat jedoch keinen Erfolg.

1. Die Rechtsbeschwerde rügt unter Hinweis auf den Beschluß des Senats vom 16. Dezember 1971 - X ZB 8/71 -, das Bundespatentgericht habe in der angegriffenen Ent-



scheidung nicht ausgeführt, worin es die Erfindungslehre der Anmeldung sehe. Es habe sich darauf beschränkt, als Aufgabe die Erzielung der in der Auslegeschrift angegebenen vorteilhaften Eigenschaften der gehärteten Oberfläche zu bezeichnen und die Lösung mit den fast unveränderten Worten des Hauptanspruchs wiederzugeben. Diese Ausführungen ließen im Unklaren, welches der Inhalt und das Wesen der streitigen Erfindung sei. Der Erfinder habe erstmals die neuartige Lehre gegeben, das Stahloberflächen-Härteverfahren mit Erhitzen und Abschrecken nicht mehr einstufig auf eine sofortige Martensiterzeugung bei der Abschreckung auszurichten, sondern zweistufig so durchzuführen, daß zuerst noch nach dem Abschrecken ein metastabiles Austenitgefüge vorliege und sodann eine weitere Ernergiezufuhr erfolge. Da es sich um eine Pioniererfindung handle, die Einsprechende hingegen eine völlige Vorwegnahme durch den Stand der Technik geltend gemacht habe, bedeute die bloße Wiedergabe der Worte des Patentanspruchs im angefochtenen Beschluß eine leere Redensart, die keine Stellungnahme zu den Streitfragen erkennen lasse. Das Bundespatentgericht habe auch nicht eine Erfindungslehre des Inhalts, wie er von der Anmelderin gesehen werde, seinem Vergleich mit dem Stand der Technik zugrunde gelegt, denn es habe als dem Anmeldegegenstand am nächsten kommend die britische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] genannt, obwohl diese Druckschrift zu der zweiten Verfahrensstufe nichts aussage. Auch die sonstigen Ausführungen des Bundespatentgerichts gäben keinen Aufschluß darüber, was nach seiner Ansicht den wesentlichen Inhalt der Lehre der streitigen Anmeldung darstelle. Weitere Bemerkungen sprächen sogar dafür, daß es den wesentlichen Unterschied

zwischen dem üblichen Restaustenit und dem anmeldungsgemäßen Austenit nicht beachtet und das entsprechende Vorbringen der Anmelderin übergangen habe. Das Bundespatentgericht habe überhaupt nicht zu den Streitfragen Stellung genommen, welche die Grundlage für die gesamte Beurteilung bildeten. Deshalb könne nicht erkannt werden, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend gewesen seien.

2. Die Rüge der Rechtsbeschwerde greift nicht durch. Ein Begründungsmangel liegt nicht schon dann vor, wenn die Gründe nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind (St. Rspr. des Senats, vgl. vor allem BGHZ 39, 333, 337 ff - Warmpressen). In der von der Rechtsbeschwerde erwähnten Entscheidung vom 16. Dezember 1971 hat der Senat ausgeführt, letztlich komme es immer entscheidend darauf an, ob erkennbar sei, welcher Grund - möge dieser vorgelegen haben oder nicht, möge er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung maßgebend gewesen sei. Der angegriffenen Entscheidung müsse entnommen werden können, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen maßgebend gewesen seien. Nach diesen Grundsätzen fehlt es in der angefochtenen Entscheidung nicht an einer Begründung.

a) Das Bundespatentgericht hat zunächst ausgeführt, daß der Hauptanspruch gemäß dem Hilfsantrag vom 11. März 1969 zulässig sei, weil im kennzeichnenden Teil nur die metastabile Gefügeeigenschaft des Austenits im Vergleich zum bekanntgemachten Hauptanspruch als präzisierende Angabe aufgenommen worden sei. Damit hat das Bundespatent-

gericht zu erkennen gegeben, daß es zwischen beiden Anspruchsfassungen keinen für das Erteilungsverfahren wesentlichen Unterschied sieht.

b) Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabenstellung wird vom Bundespatentgericht darin gesehen, in härtbaren Stahloberflächen größte Härte bei gleichzeitig hoher Zähigkeit bzw. geringer Sprödungsneigung zu erzeugen, wobei vor allem im Übergangsgebiet zwischen der gehärteten Randzone und dem relativ weichen Kern der Werkstücke keine Risse auftreten dürften, weil diese die Ursache für das Absplittern der gehärteten Schicht sein könnten. Das Bundespatentgericht sieht die Lösung dieser Aufgabe darin, daß der zu härtende Stahl sehr rasch über den Ac_3 -Punkt erhitzt und von diesem wiederum sehr rasch unter Umgehung der Artensitumwandlungsstufe auf Raumtemperatur abgekühlt werde, wobei ein unterkühlter, metastabiler Austenit bei Raumtemperatur vorliege, der sich erst bei einer weiteren Energiezufuhr in ein martensitisches Gefüge umwandle.

Damit hat das Bundespatentgericht unter Heranziehung der offenbarten Vorteile zur Ermittlung der Aufgabe und unter Anlehnung an den Wortlaut des beantragten Hauptanspruchs (nach beiden Fassungen) klargestellt, worin es den Gegenstand der Anmeldung sieht, der sich aus Aufgabenstellung und Lösung ergibt.

c) Ob diese Ausführungen sachlich richtig sind, ist für die Prüfung der Frage, ob der Beschluß mit Gründen versehen ist (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG), ohne Bedeutung. Es kommt dafür nur darauf an, daß erkennbar ist,

welchen Anmeldungsgegenstand das Bundespatentgericht seiner Prüfung auf Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe unterzogen hat. Das aber ist der Fall. Es begegnet insbesondere keinen rechtlichen Bedenken, daß es sich bei der Darstellung des Gegenstandes der Anmeldung an die Anspruchsfassung gehalten hat. Die Anmelderin hat die Erteilung eines Patents mit einem bestimmten Hauptanspruch in zwei verschiedenen Fassungen, die vom Bundespatentgericht als übereinstimmend angesehen worden sind, beantragt. Dieser Antrag mußte Ausgangspunkt der Prüfung sein, denn etwas anderes als beantragt kann nicht patentiert werden. Mit ihren Ausführungen, das Bundespatentgericht habe sich mit Streitfragen zwischen ihr und der Einsprechenden nicht auseinandergesetzt und nicht die von der Anmelderin dargelegte Erfindungslehre der weiteren Prüfung zugrunde gelegt, rügt die Rechtsbeschwerde nicht die fehlende Begründung des Beschlusses, sondern die nicht erschöpfende Auseinandersetzung mit ihrem Vorbringen. Das ist eine auf § 41 h Abs. 1 PatG gestützte Rüge, die indes die Rechtsbeschwerdeinstanz nicht eröffnet (vgl. BGHZ 39, 333, 347 - Warmpressen; BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektrohandschleifgerät).

Wenn das Bundespatentgericht auch nicht ausdrücklich erklärt hat, daß es die Auffassung der Anmelderin über den Gegenstand der Anmeldung nicht teile, so lassen seine Ausführungen doch erkennen, welche Auffassung es insoweit vertritt. Seine Auffassung vom Gegenstand der Anmeldung ist im Rahmen der Frage, ob der angefochtene Beschluß mit Gründen versehen ist, nicht nachprüfbar. Anders als in der von der Rechtsbeschwerde angeführten Entscheidung

des Senats vom 16. Dezember 1971 wird in der hier angegriffenen Entscheidung deutlich, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren.

d) Ein Begründungsmangel liegt auch nicht vor, soweit das Bundespatentgericht den von ihm ermittelten Gegenstand der Anmeldung mit dem Stand der Technik verglichen und die Patentfähigkeit mit der folgenden Begründung verneint hat: Dem Gegenstand der Anmeldung komme die britische Patentschrift [REDACTED] am nächsten, wonach ein Verfahren zur Oberflächenhärtung zum Stand der Technik gehöre, bei dem eine dünne Oberflächenschicht innerhalb einer sehr kurzen Erhitzungsperiode auf Härte-temperatur erhitzt und durch die dahinter liegende Werkstoffmasse sehr schnell abgeschreckt werde. Unterschiedlich sei allein die Tatsache, daß dort die Einstellung eines metastabilen austenitischen Gefüges nach der Selbstabschreckung nicht erwähnt sei. Auch dort sei aber mit einer Martensitbildung nicht zu rechnen. Diese Schlußfolgerung werde durch die vorveröffentlichte deutsche Patentanmeldung [REDACTED] bekräftigt, denn auch nach dem dort beschriebenen Härteverfahren verbleibe dem Austenit keine Zeit zum Umwandeln in Martensit, sondern es werde, nur mit anderen Worten, zum Ausdruck gebracht, daß durch die Selbstabschreckung ein metastabiler Austenit erzwungen werden könne. Für einen unterkühlten Austenit sei die metastabile Eigenschaft charakteristisch, wie aus dem "Handbuch der Sonderstahlkunde" von Houdremont hervorgehe. Danach sei es bekannt, daß Restaustenit - um den es sich auch bei dem anmeldungsgemäßen metastabilen Austenit handele - durch zusätzliche Spannungen in Mar-

tensit umwandelbar sei. Durch diesen Stand der Technik werde somit die beanspruchte Lehre der Fachwelt nahegelegt. Auch eine Verfahrensweise nach dem ausgelegten Ausführungsbeispiel 1 biete demgegenüber und gegenüber der deutschen Patentschrift ■■■■■, wonach es bekannt sei, daß Werkstücke durch Erwärmung mittels Reibungswärme gehärtet werden könnten, nichts Erfinderisches.

Auch diese Ausführungen lassen die Gesichtspunkte erkennen, welche für die Verneinung der Patentfähigkeit maßgebend waren. Sie zeigen, welcher Anmeldungsgegenstand mit welchem Stand der Technik verglichen worden und weshalb das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt ist, dem Anmeldungsgegenstand fehle es an der Erfindungshöhe.

III. Die Rechtsbeschwerde war nach alledem mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage hat der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten.

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Häuser