

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 3/92

vom

2. März 1993

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 28 08 105

der Firma L [REDACTED] C [REDACTED], W [REDACTED], Ohio
(Vereinigte Staaten von Amerika),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

Verfahrensbeteiligte:

Firma E [REDACTED] Patents Inc., D [REDACTED] (Vereinigte Staaten
von Amerika),

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
2. März 1993 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen
und die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn,
Dr. Jestaedt und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
15. Senats (Technischer Beschwerdesenat X) des
Bundespatentgerichts vom 7. November 1991 wird
auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

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

11

- 3 -

Gründe:

I.

Das Deutsche Patentamt hat das am 24. Februar 1978 angemeldete Patent 28 08 105, das ein Schmiermittel betrifft, im Einspruchsverfahren widerrufen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Patentinhaberin hat das Bundespatentgericht mit der Begründung zurückgewiesen, den Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 21 nach Haupt- und Hilfsanträgen fehle es an der Neuheit.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin, der Beschluß des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen. Sie beantragt dessen Aufhebung und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung.

Die Einsprechende bittet um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil sie darauf gestützt ist, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Sie führt jedoch nicht zum Erfolg. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

1. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 21 (gemäß Hauptantrag) seien gegenüber der aus der US-Patentschrift 3 576 743 entnehmbaren Verwendung des in Beispiel 5 dieser Druckschrift beschriebenen polyisobuten-substituierten Bernsteinsäure-Derivats als Additiv in Schmiermitteln nicht neu. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin gehöre die Erfindung zum Stand der Technik, weil neuheitsschädlich offenbart alles sei, was der maßgebliche Durchschnittsfachmann dem gesamten Inhalt der entsprechenden Druckschrift und damit dem gesamten Inhalt des Beispiels aufgrund seines Fachwissens ohne weitere Überlegungen entnehmen könne. Das Beispiel 5 des US-Patents sei gezielt und wiederholbar nachzuarbeiten gewesen. Das dort eingesetzte polyisobuten-substituierte Bernsteinsäureanhydrid-Acylierungsmittel werde als ein Produkt beschrieben, das durch Reaktion von Polyisobuten mit einem Durchschnittsmolekulargewicht von etwa 2000 mit Maleinsäure im Molverhältnis 1:2 in Gegenwart von Chlor nach dem in den US-Patentschriften 3 215 707 und 3 231 587 beschriebenen Verfahren hergestellt worden sei, einen bei 2 liegenden Sucinierungsgrad besitze und ein Äquivalentgewicht von 550 aufweise. Zwar werde nur von einem Durchschnittsmolekulargewicht - ohne nähere Erläuterung dieses Begriffes - gesprochen und keine bestimmte Molekulargewichtsverteilung erwähnt. Aus weiteren Kenndaten des Beispiels 5 der US-Patentschrift 3 576 743 erschließe sich dem Durchschnittsfachmann aber ohne weiteres, daß mit dem Durchschnittsmolekulargewicht nur das Zahlenmittel M_n und nicht etwa das Gewichtsmittel M_w oder das Viskositätsmittel M_v gemeint sein konnte. Denn in der einschlägigen Fachliteratur fänden sich die Definitionen der unterschiedlichen Molekulargewichte, so daß

der Fachmann beim Lesen des Beispiels 5 in der Angabe des Molverhältnisses 1:2 nur dann einen Sinn sähe, wenn es sich bei dem für das Polyisobuten angegebenen Durchschnittsmolekulargewicht um das Zahlenmittel handele, daß also ein Polyalken mit einem Mn-Wert von 2000 eingesetzt werde. Das liege im vom Patent beanspruchten Bereich von 1300 bis 5000. Dem Fachmann sei aus Veröffentlichungen auch bekannt, daß Polyalkene eine bestimmte Molekulargewichtsverteilung aufwiesen. Diese werde durch den als Dispersionsindex bezeichneten Mw/Mn-Wert bezeichnet. Die wahrscheinlichste Molekulargewichtsverteilung entspreche einem Mw/Mn-Wert von etwa 2. Darüber hinaus sei ihm bekannt gewesen, daß im Handel erhältliche Polyisobutene üblicherweise einen Mw/Mn-Wert im Bereich von 1,5 bis 2,8 und somit innerhalb des beanspruchten Wertes von 1,5 bis 4 besäßen.

2. Diese Ausführungen lassen mit hinreichender Deutlichkeit erkennen, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung geleitet haben. Damit ist dem Begründungszwang genügt (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 19. September 1989 - X ZB 6/89, GRUR 1990, 110 - Rechtliches Gehör; Sen.Beschl. v. 4. Dezember 1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - Pharmazeutisches Präparat).

3. Dem völligen Fehlen der Entscheidungsgründe kann nach der Rechtsprechung des Senats allerdings gleichzustellen sein, wenn einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen sind oder wenn die dazu gegebene Begründung nicht erkennen läßt, welche tatsächlichen Feststel-

lungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Ob die Begründung im einzelnen vollständig und zutreffend ist, ist nicht entscheidend. Sie darf jedoch nicht ganz unverständlich, inhaltsleer oder verworren sein (st. Rspr. u.a. Sen.Beschl. v. 4. Dezember 1990 aaO). Dies trifft hier nicht zu.

a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Ausführungen im angefochtenen Beschluß seien schon deshalb nicht nachvollziehbar und unverständlich, weil der Gegenstand des Patentanspruches 1 ebensowenig festgestellt werde, wie der Offenbarungsgehalt des in der US-Patentschrift 3 576 743 enthaltenen Beispiels 5. Die Begründung des Bundespatentgerichts für seine Feststellung, das im Beispiel 5 für das eingesetzte Polyisobuten angegebene Durchschnittsmolekulargewicht von etwa 2000 könne nach dem Verständnis eines Fachmannes nur das Zahlenmittel M_n sein, sei unrichtig, aber wenigstens begründet. Jede Begründung fehle jedoch für die Folgerung, daß zwischen dem M_n -Wert von etwa 2000 (Beispiel 5) und dem M_w -Wert von 1300 bis etwa 5000 (Angabe im Anspruch 1 des beanspruchten Patentes) Übereinstimmung im patentrechtlichen Sinne bestehe. Unverständlich seien die Ausführungen des Bundespatentgerichts zum im Patentanspruch definierten M_w/M_n -Wert, der in Beispiel 5 gar nicht erwähnt werde. Es bestehe nämlich kein Anhaltspunkt dafür, daß ein Fachmann beim Lesen und Nacharbeiten des Beispiels 5 einen differenzierten Wert der Molekulargewichtsverteilung überhaupt als wesentliches Merkmal des dort beschriebenen Stoffes erkannt hätte.

Mit diesen Rügen kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Denn auch wenn die erhobenen Beanstandungen zuträfen und das Beschwerdegericht den Offenbarungsgehalt der US-Patentschrift nicht richtig ermittelt hätte, wären die Gründe allenfalls sachlich unrichtig, sie fehlten aber nicht im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG.

Das Bundespatentgericht hat entgegen der Rüge der Patentinhaberin auch zu der Frage Stellung genommen, inwiefern durch das Beispiel 5 der US-PS 3 576 743 die Kombination der drei "Schlüsselparameter" gemäß Anspruch 1 des Patents neuheitsschädlich vorweggenommen werde. Es hat der Entgeghaltung eine technische Lehre entnommen, die u.a. auch ein Schmiermitteladditiv beschreibt, bei dem das polyisobutenylsubstituierte Bernsteinsäureanhydrid definiert wird als ein Polybuten mit durchschnittlich etwa 2 Bernsteinsäureanhydrid-Substituenten pro Polyisobutengruppe, hergestellt durch Reaktion von Polyisobuten mit einem Durchschnittsmolekulargewicht von etwa 2000 mit Maleinsäure in einem Molverhältnis von etwa 1:2 (...) und bei dem das durchschnittliche Äquivalentgewicht des Acylierungsmittels 550 beträgt. Damit sind sämtliche der von der Patentinhaberin als "Schlüsselparameter" bezeichneten Merkmale Gegenstand dieser Vorveröffentlichung. Diese lehrt nach der Auffassung des Bundespatentgerichts auch ihre Verwendung in Kombination. Ob diese Annahme zutrifft, ist im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen.

Die von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rügen gegenüber der Annahme des Bundespatentgerichts, die im Streitpatent offenbarte Molekulargewichtsverteilung sei neuheitsschädlich

vorweggenommen, haben keinen im Verfahren der Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG beachtlichen Rechtsfehler zum Gegenstand. Das Bundespatentgericht hat seine Darstellung nachvollziehbar damit begründet, daß in der Entgegenhaltung eine bestimmte Molekulargewichtsverteilung zwar nicht genannt sei, sich diese aber für den Durchschnittsfachmann ohne weiteres aus der einschlägigen Fachliteratur und dem bei im Handel erhältlichen Polyisobutenen bekannten und üblichen Wert ergebe, was der Fachmann bei der Interpretation der Entgegenhaltung berücksichtige. Die hiergegen erhobenen Einwände der Patentinhaberin betreffen allein den sachlichen Gehalt dieser Ausführungen.

b) Zu Unrecht beanstandet die Rechtsbeschwerde weiter, das Bundespatentgericht habe sich nicht mit der von der Patentinhaberin behaupteten, durch einen Versuch nachgewiesenen Nichtnacharbeitbarkeit des Beispiels 5 der US-Patentschrift 3 576 743 auseinandergesetzt, insoweit Vorbringen ohne sachliche Begründung übergangen und einen diesbezüglichen Beweisantrag beiseite geschoben.

Ebenso habe es Veröffentlichungen, auf die sich die Patentinhaberin zu dieser Frage bezogen hätte, ohne Stellungnahme übergangen und sich schließlich nicht mit deren Rechtsansicht in Anlehnung an die Entscheidung "Etikettiermaschine" (BGHZ 80, 323) auseinandergesetzt.

Entgegen dieser Auffassung hat sich das Bundespatentgericht in seinen Gründen ausführlich zur Frage der Nacharbeitbarkeit des Beispiels 5 geäußert, die einen Schwerpunkt seiner Begründung darstellt. Das Bundespatentgericht ist im

11

Anschluß an die Behandlung dieser Frage auch auf den Vortrag der Patentinhaberin eingegangen, sie habe bei einem Versuch festgestellt, bei einer Nacharbeitung des Beispiels werde nur ein Succinierungsgrad von 1,17 erreicht. Es hat dieses Vorbringen als nicht hinreichend substantiiert bewertet, weil die Patentinhaberin keinen genauen Versuchsbericht vorgelegt hatte. Dazu bestand nach seiner Auffassung um so mehr Anlaß, als der angeblich erreichte Succinierungsgrad von nur 1,17 wenig wahrscheinlich erschien. Diese Beurteilung stützt es zum einen auf die herangezogene und ausgewertete Literatur, zum anderen auf seine eigene Sachkunde.

Damit ist dem Beschluß auch zu entnehmen, warum der Beschwerdesenat den Einwand der mangelnden Nacharbeitbarkeit des Beispiels 5 der US-PS 3 576 743 als widerlegt angesehen hat. Ob das gefundene Ergebnis sachlich richtig ist und erschöpfend alle Argumente der Patentinhaberin widerlegt, ist im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu überprüfen (BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerät).

Von daher hat das Bundespatentgericht zu Recht von einer Heranziehung des von der Patentinhaberin als Gutachter benannten Sachverständigen Prof. Dr. B. [REDACTED] abgesehen. Damit hat es entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde nicht etwa ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel übergangen.

Ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das nach der Rechtsprechung des Senats im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG der besonderen Erörterung bedarf, ist nur

bei einem Tatbestand gegeben, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre. Dazu gehört für das Patenterteilungsverfahren unter anderem auch die Frage der Neuheit, nicht jedoch die einzelnen Gesichtspunkte, die für deren Bejahung oder Verneinung in Betracht zu ziehen sind (vgl. BGH GRUR 1992, 159, 161 - Crackkatalysator II zur Frage der Erfindungshöhe). Ebensowenig stellt das Übergehen eines Beweisantritts zu einem solchen Element einen Begründungsmangel dar.

Aus dem gleichen Grunde war das Bundespatentgericht nicht gehalten, sich mit den weiteren Druckschriften der Patentinhaberin auseinanderzusetzen. Auch diese stellen keine selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel dar, sondern betreffen allein die behauptete Unvollständigkeit der Prüfung der Neuheit.

4. Auch die Erwägungen zu den Hilfsanträgen 1) und 2) halten der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG stand.

a) Das Bundespatentgericht hat den Patentanspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag ebenfalls als nicht neu bewertet. Die hinzugefügte abgrenzende Angabe enthalte keinen Hinweis auf die US-Patentschrift 3 576 743 und damit keine eindeutige Abgrenzung zu dem in dieser Patentschrift genannten Schmiermittel, welches das in Beispiel 5 dieser Druckschrift beschriebene Additiv enthalte. Unterstelle man eine hinreichende Abgrenzung zu dieser Druckschrift, sei die Neuheit im Hinblick auf die US-Patentschrift 3 879 308 zu verneinen. Das dort beschriebene Schmiermittel enthalte ein Bernstein-

säure-Derivat (gemäß Beispiel 15), das ebenso hergestellt sei wie das im Oberbegriff des Anspruches 1 gemäß erstem Hilfsantrag enthaltene.

Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Beschwerdegericht bringe die Prüfung der Neuheitsfrage mit dem angeblichen Fehlen einer eindeutigen Abgrenzung durcheinander und begehe in der Gegenüberstellung und Abgrenzung zur US-Patentschrift 3 879 308 die gleichen Fehler wie zum Hauptantrag. Auch damit wendet sie sich gegen die sachliche Richtigkeit der Prüfung des Beschwerdesenats, jedenfalls soweit sie die Begründung der fehlenden Neuheit gegenüber der US-Patentschrift 3 879 308 als unvollständig, unrichtig und nicht verständlich angreift, die die Versagung des Patentanspruchs 1 gemäß erstem Hilfsantrag allein trägt.

b) Bei der Prüfung der Patentansprüche 1 bis 21 gemäß dem zweiten Hilfsantrag, mit denen die Patentinhaberin nunmehr ein Verwendungspatent begehrt, hat das Bundespatentgericht ebenfalls festgestellt, der Patentanspruch sei nicht neu, und verweist zur Begründung auf seine Ausführungen zum Hauptantrag.

Bei dieser Bezugnahme vermißt die Rechtsbeschwerde zu Unrecht jede Begründung für die Annahme, auch der Vorschlag der besonderen Verwendung der Bernsteinsäure-Derivate als Dispersant mit Viskositätsindex verbessernden Eigenschaften in Schmiermitteln sei nicht neu. Die Gründe für die negative Entscheidung auch über den Hilfsantrag sind der Verweisung im Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe mit hinreichender Sicherheit zu entnehmen (vgl. BGH GRUR 1978, 356,

357 - Atmungsaktiver Klebestreifen). Auch die Patentinhaberin verweist auf die Stelle der in Bezug genommenen Ausführungen zum Hauptantrag, an der auf die beschriebene Einsatzmöglichkeit des im Beispiel 5 des US-Patents 3 576 743 enthaltenen öllöslichen Produktes als Additiv in Schmierölen hingewiesen worden ist (Seite 18 des Beschlusses). Das zusätzliche Merkmal in der hilfsweise verteidigten Anspruchsfassung "als Dispersant mit Viskositätsindex verbessernden Eigenschaften" enthält lediglich einen Hinweis auf die speziellen vorteilhaften Eigenschaften, nicht aber eine neue Art der Verwendung, die nicht bereits der US-PS 3 576 743 zu entnehmen war. Auch insoweit bedurfte es daher keiner weiteren Erörterung.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

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

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Melullis