

BUNDESGERICHTSHOF

4

X ZB 5/69

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der E [REDACTED] & P [REDACTED] GmbH, A [REDACTED] bei N [REDACTED],
Anmelderin und Rechtsbeschwerdeführerin,
- vertreten durch: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Verfahrensbeteiligte:

1. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-T [REDACTED],
B [REDACTED] und F [REDACTED] (M [REDACTED]),
2. St [REDACTED]-Kontakt GmbH, Ma [REDACTED]-K [REDACTED],

Einsprechende und Rechtsbeschwerde-
gegnerinnen,

- vertreten durch: Rechtsanwalt [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 23. Januar 1970 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Trüstedt und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 24. März 1969 zugestellten Beschluß des 22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes wird auf 50 000.- DM festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin hat am 24. Oktober 1959 ein Zusatzpatent zu dem ihr inzwischen erteilten, aber nicht veröffentlichten Patent ■■■■ angemeldet. Die Zusatzanmeldung ist am 12. Oktober 1961 bekanntgemacht worden (DAS ■■■■). Sie hat einen thermischen Überstromauslöser zum Gegenstand. Auf den Einspruch der Einsprechenden hat das Deutsche Patentamt das nachgesuchte Patent versagt. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. Es hat die der Zusatzanmeldung zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen, den Überstromauslöser nach dem (Haupt-) Patent ■■■■

dahingehend zu verbessern, daß die Trennung der Kontakte unter Aufwendung geringerer Schaltkräfte erfolgen soll. Die Aufgabe werde dadurch gelöst, daß als Kippstück eine in besonderer Weise gestaltete Blattfeder verwendet wird. Es lägen also zwei Federn in Reihe. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehle gegenüber der Anordnung nach der USA-Patentschrift 2781 485 der technische Fortschritt. Dort werde der Kontaktdruck und der Kraftbedarf am Bimetallstreifen in einem geschlossenen System durch die Kraft der Feder 15 bestimmt. Sollte dort die naheliegende Aufgabe auftreten, den Kraftbedarf am Bimetallstreifen zu verringern, so würde sich hierfür ohne weiteres die Möglichkeit einer Verkleinerung der Federkonstante der Kippfeder anbieten. Durch die beanspruchte Hintereinanderschaltung zweier Federn ergebe sich keine andere Wirkung als bei der bekannten Konstruktion nach der USA-Patentschrift. Der Anspruch 1 vermittele daher keine die Technik bereichernde Lehre, die einen Patentschutz begründen könnte. Zu den auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Ansprüchen 2 bis 4 hat das Bundespatentgericht ausgeführt, sie seien nach der zutreffenden Erklärung der Anmelderin echte Unteransprüche. Sie teilten daher das Schicksal des Anspruchs 1.

Das Bundespatentgericht hat auf die Begründung des Beschlusses des Deutschen Patentamts Bezug genommen. Die Rechtsbeschwerde hat es nicht zugelassen.

Mit der Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht, während die Einsprechenden um die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde bitten.



II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht an sich statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen" (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die von der Rechtsbeschwerde weiter erhobenen Rügen, der angefochtene Beschluß lasse eine offensichtliche Fehlbeurteilung erkennen - die maßgeblichen technischen Verhältnisse seien vollständig verkannt, es sei ein falscher Sachverhalt zugrunde gelegt und allgemein geltende Rechtsgrundsätze, nach denen eine Vorveröffentlichung beim Fortschrittsvergleich in der Form zu betrachten sei, die sie tatsächlich habe, seien mißachtet - können nach der Rechtsprechung des Senats, von der abzuweichen kein Anlaß besteht, die Rechtsbeschwerdeinstanz nicht eröffnen. Bei diesen Rügen handelt es sich nämlich um Sachrügen und um in § 41 p Abs. 3 PatG nicht genannte Verfahrensrügen, die nur dann zum Zuge kommen, wenn die Rechtsbeschwerde zugelassen ist. Wenn eine Rüge nach § 41 p Abs. 3 PatG durchgreift, führt dies ohnehin zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache, ohne daß es noch auf Rügen der obengenannten Art ankäme.

2. Mit der Rüge des Begründungsmangels hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg, da ein solcher nicht vorliegt.

a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Bundespatentgericht habe ohne jede Begründung die durch Vor-

führung der Kippschalter nachgewiesene tatsächliche Funktionsweise übergegangen. Dies sei dem Übergehen eines entscheidungswichtigen Komplexes gleichzuerachten, weil es die ganze Beurteilungsgrundlage betreffe.

Das Vorbringen zur Funktionsweise einer Erfindung kann im vorliegenden Falle einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel jedoch nicht gleichgesetzt werden, weil es keinen Tatbestand betrifft, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre (vgl. BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerät; 1964, 259 260 - Schreibstift). Das könnte allenfalls dann in Betracht kommen, wenn der Patentschutz ohne nähere Begründung wegen mangelnder Ausführbarkeit oder wegen mangelnder technischer Brauchbarkeit der Erfindung versagt würde. Vorliegend sind die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der von der Anmelderin beanspruchten Erfindung nicht in Zweifel gezogen worden.

b) Hinsichtlich der Entscheidung über die Ansprüche 2 bis 4 rügt die Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

aa) Das Bundespatentgericht habe den in den Ansprüchen 2 bis 4 enthaltenen zweiten Teil der Erfindung nicht gewürdigt. Dieser befasse sich mit der weiteren Aufgabe, das unerwünschte selbsttätige Wiederschließen der Kontakte zu verhindern. Das sei durch die Anordnung der Schalterteile in einer bestimmten Weise so gelöst, daß diese in der Ausschaltstellung bei erkaltetem Bimetallstreifen verharren und daß das Wiederschließen der

Kontakte mittels eines besonders gestalteten Druckknopfes bewirkt werde. Dieser Teil der Erfindung sei von dem ersten Teil der Erfindung, der im Patentanspruch 1 behandelt sei, klar getrennt. Er befasse sich mit einer ganz anderen Aufgabe. Für die Lösung sei es ohne Bedeutung, ob das Kippstück als starrer Isolierkörper oder als Blattfeder ausgebildet sei. Dieser Teil der Erfindung sei eine vom ersten Teil der Erfindung unabhängige selbständige Verbesserung des Hauptpatents. Trotz der Bezugnahme auf den Anspruch 1 könnten die Ansprüche 2 bis 4 nicht als echte Unteransprüche angesehen werden, da sie die im Anspruch 1 gekennzeichnete Ausbildung des Kippstückes nicht notwendig voraussetzten. Die Anmelderin habe nicht erklärt, daß die Ansprüche 2 bis 4 echte Unteransprüche bildeten, für die keine eigene Patentfähigkeit in Betracht komme. Ihre Erklärung, die Ansprüche 2 bis 4 enthielten "zumindest" vorteilhafte Weiterbildungen des Anmeldegegenstandes nach dem Anspruch 1, habe klar zum Ausdruck gebracht, daß die Ansprüche 2 bis 4 in Verbindung mit dem Anspruch 1 in jedem Falle gewährt werden müßten. Diese ihre Erklärung habe darüber hinaus ihre Meinung erkennen lassen, daß mehr als ein solches Mindestanforderung, nämlich eine eigene Patentfähigkeit der Ansprüche 2 bis 4 vorliege. Es sei nicht erkennbar, was das Bundespatentgericht mit den Worten "nach der zutreffenden Erklärung der Anmelderin" seien die Ansprüche 2 bis 4 echte Unteransprüche, gemeint habe. Es sei nicht ersichtlich, worin es diese angebliche Erklärung erblickt habe und welchen Inhalt sie enthalten haben solle. Deren Bezeichnung als zutreffend sei als eine inhaltlose Redensart zu betrachten. Das Bundespatentgericht

habe somit einen für die Gesamtbeurteilung maßgeblichen Komplex übergangen.

Die vom Bundespatentgericht gegebene Begründung für die Versagung des Patentschutzes der Patentansprüche 2 bis 4 genügt trotz bündiger Kürze als ausreichende Begründung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Das Bundespatentgericht hat neben der Bezugnahme auf die Begründung des Beschlusses des Deutschen Patentamts die auf den Patentanspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 als echte Unteransprüche gewertet, was nach dem geltenden Sprachgebrauch eindeutig zum Ausdruck bringt, daß es sie als zweckmäßige Ausgestaltungen des Erfindungsgedankens des Hauptanspruches ohne eigenen erfinderrischen Gehalt angesehen hat (vgl. BGH Mitt 1967, 16, 17 - Nähmaschinenantrieb). Bei der gegebenen Sachlage ist dieser Teil der Begründung der angefochtenen Entscheidung weder sachlich inhaltlos noch eine leere Redensart.

In den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist auf das unerwünschte selbsttätige Schließen der Kontakte hingewiesen worden, das verhindert werden solle. In weiterer Ausgestaltung der Erfindung seien die Schalterteile deshalb so angeordnet, daß das in das Kippstück eingreifende Ende der Kontaktfeder in der Ausschaltstellung bei erkaltetem Bimetallstreifen oberhalb der Verlängerung des Bimetallstreifens liege. Oberhalb des Kontaktfederendes sei ein Druckknopf angeordnet, um die Kontaktfeder mit möglichst geringen Kräften aus der Ausschalt- in die Einschaltstellung zu bringen. In den ursprünglichen Unterlagen ist auch bereits die Führung des Druckknopfes

in einer Gehäuseaussparung erwähnt und eine Weiterbildung der Erfindung in Form einer besonderen Gestaltung des Druckknopfes geschildert (siehe Bl. 27/28 der ErtA). Für diese weitere Ausgestaltung bzw. Weiterbildung der Erfindung ist in den nachgeordneten Ansprüchen 2 bis 4 Schutz beansprucht worden (siehe Bl. 33/34 ErtA). In dem Versagungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom 10. März 1966 wird zu den Patentansprüchen 2 bis 4 ausgeführt, sie seien nach Fortfall des Anspruches 1 nicht gewährbar. Die Ansprüche beträfen zweckmäßige Weiterbildungen des Gegenstandes des Anspruches 1, für die eine selbständige erfinderische Bedeutung weder geltend gemacht noch erkennbar sei. Ob und inwieweit bzw. wie lange das in das Kippstück eingreifende Ende der Kontaktfeder bei Abkühlung des Bimetallstreifens oberhalb des Bimetallstreifens bleibe, werde bei der Anordnung nach der USA-Patentschrift 2 781 485 durch die Schraube bzw. den Anschlag 16 eingestellt. Ein Organ nach Anspruch 3 sei erforderlich, damit der Überstromauslöser bei abgekühltem Bimetallstreifen nicht wieder zurückschnappe. Der Anspruch 4 befasse sich mit einer geringfügigen baulichen Ausgestaltung und Führung des Druckknopfes, was für den Überstromauslöser selbst ohne Bedeutung sei (siehe Bl. 89 ErtA). Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin insoweit lediglich ausgeführt, die Ansprüche 2 bis 4 enthielten zumindest vorteilhafte Weiterbildungen bzw. Ausgestaltungen des Anmeldegegenstandes nach dem Anspruch 1.

Die Anmelderin hat sonach in den Vorinstanzen zu keiner Zeit eine nähere Begründung dafür gegeben, daß in den kennzeichnenden Merkmalen der nachgeordneten An-

sprüche 2 bis 4, die auf den Anspruch 1 zurückbezogen sind, ein selbständiger Erfindungsgedanke verkörpert sei. Sie hat sich in den Vorinstanzen auch nicht ausdrücklich darauf berufen, daß in den genannten Ansprüchen Merkmale enthalten seien, die zusammen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 eine Erfindungsqualität gegenüber dem Stand der Technik rechtfertigten. Dem im Versagungsbeschluß des Deutschen Patentamts vom 10. März 1966 vertretenen Standpunkt, für die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 sei eine selbständige erfinderische Bedeutung nicht geltend gemacht, ist die Anmelderin nicht ausdrücklich entgegengetreten. Sie hat dazu nur ausgeführt, sie enthielten "zumindest" vorteilhafte Weiterbildungen bzw. Ausgestaltungen des Anmeldungsgegenstandes nach dem Anspruch 1, ohne Gründe dafür anzugeben, warum und inwieweit dem Gegenstand der Ansprüche 2 bis 4 eine eigene erfinderische Bedeutung zukomme. Bei dieser Sachlage konnte die Anmelderin über die Bezugnahme auf die nähere Begründung der Entscheidung des Deutschen Patentamts und die oben wiedergegebenen knappen Ausführungen des Bundespatentgerichts hinaus eine mehr ins einzelne gehende Begründung für die Versagung des Patentschutzes hinsichtlich der Ansprüche 2 bis 4 nicht erwarten. Dies wäre allenfalls dann der Fall gewesen, wenn sie selber in irgendeinem Stadium des Verfahrens deutlich zum Ausdruck gebracht hätte, daß sie die nachgeordneten Ansprüche als unechte Unteransprüche gewertet zu wissen wünsche und darum notfalls deren selbständige Prüfung auf eigenen Erfindungsgehalt erwarte (BGH GRUR 1964, 697, 698 r. Sp. - Fotoleiter), was sich weder aus der Beschreibung dieses Anmeldungsgegenstandes als weitere

Ausgestaltung bzw. Weiterbildung der Erfindung (vgl. Sp. 1 Z. 37 und Sp. 2 Z. 19) noch aus dem Vorbringen der Anmelderin in den Vorinstanzen (vgl. Schriftsatz vom 15. Dezember 1960 S. 4 f; vom 4. Februar 1963 S. 3 und S. 1; und die beiden am 3. Oktober 1967 eingegangenen Schriftsätze S. 6 und S. 9) ergab.

bb) Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe seiner Entscheidung eine Erklärung der Anmelderin zugrunde gelegt, die diese niemals abgegeben habe, ist nicht geeignet, ihr die Rechtsbeschwerdeinstanz zu eröffnen. Ein solcher Fehler einer Entscheidung zählt nicht zu den in § 41 p Abs. 3 PatG aufgezählten schweren Verfahrensmängeln, die auch ohne Zulassung die Rechtsbeschwerdeinstanz eröffnen. Auch der Umstand, daß in der angefochtenen Entscheidung nicht angegeben ist, worin die angenommene Erklärung der Anmelderin gesehen wird und welchen konkreten Inhalt sie gehabt habe, was die Anmelderin als Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gewertet wissen will, könnte der Anmelderin schon deshalb nicht weiterhelfen, weil die angefochtene Entscheidung erkennen läßt, daß ihr eine eigene Wertung der Ansprüche 2 bis 4 zugrunde liegt. Sie bezeichnet die angenommene Erklärung der Anmelderin nämlich als zutreffend. Daraus ergibt sich, daß das Bundespatentgericht auf Grund einer eigenen Prüfung zu dem Ergebnis gelangt ist, daß es sich bei den auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Ansprüchen 2 bis 4 um echte Unteransprüche handelt, und daß es die angebliche Erklärung der Anmelderin nur zusätzlich herangezogen hat, um dieses Ergebnis zu begründen.

III.

Da die von der Anmelderin gerügten Begründungsmängel nicht vorliegen bzw. für die Entscheidung im Ergebnis unerheblich sind, muß die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen werden.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bedurfte es nicht der von der Anmelderin beantragten mündlichen Verhandlung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Spreng

Claßen

Schneider

Trüstedt

Bruchhausen