

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 5/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 31

des Hans-Georg-Walter G , B Weg , L ,

Anmelders und

Rechtsbeschwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt

-

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
27. September 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und
von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
19. Senats (Technischen Beschwerdesenats XIV)
des Bundespatentgerichts vom 2. Dezember 1983
wird zurückgewiesen.

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

G r ü n d e :

I.

Der Anmelder hat am 28. Oktober 1981 ein Gerät für die
Gewinnung schadstoff-freier Energie zum Patent angemeldet.

Das Deutsche Patentamt - Prüfungsstelle 01.32 - hat die
Anmeldung nach Stellung des Prüfungsantrages (§ 47 PatG) durch
Beschluß vom 28. Juni 1983 "gemäß § 42 Abs. 3 PatG" wegen
nicht ausreichender Offenbarung zurückgewiesen, da den Unterla-

- 3 -

gen eine technische Lehre zum Erzielen der angestrebten Wirkung nicht zu entnehmen sei.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen, weil der Anmeldungsgegenstand nicht gewerblich anwendbar sei.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde, mit der der Anmelder geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel zu Unrecht darin, daß die Zurückweisung der Beschwerde durch das Bundespatentgericht "im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung" gemäß § 42 PatG erfolgt sei, obwohl der Anmelder bereits am 26./28. März 1983 den Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG gestellt gehabt habe, so daß eine sachliche Prüfung der Erfindung auf Neuheit und erfinderische Leistung habe erfolgen müssen.

Mit dieser Rüge zeigt die Rechtsbeschwerde nicht das Fehlen einer Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG auf.

keitsprüfung abubrechen und die weitere Prüfung auf alle Patenterfordernisse zu erstrecken ist, bedeutet dies nicht, daß die Prüfung auch dann auf sämtliche Patenterfordernisse ausgedehnt werden muß, wenn Mängel festgestellt werden, die bereits im Rahmen einer Offensichtlichkeitsprüfung zur Zurückweisung der Anmeldung hätten führen müssen. Vielmehr sind, wenn offensichtliche Mängel der Anmeldung vorliegen, die die Zurückweisung der Anmeldung zur Folge haben müssen, Erwägungen und Ausführungen über andere Patentierungsvoraussetzungen überflüssig und zu unterlassen.

2. Die von der Rechtsbeschwerde gerügten Widersprüche bestehen nicht.

Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, daß die Feststellung des Bundespatentgerichts, das vorgeschlagene Gerät sei technisch herstellbar, nicht vereinbar ist mit der Annahme, der Gegenstand der Anmeldung sei nicht gewerblich anwendbar. Nach § 5 Abs. 1 PatG setzt die gewerbliche Anwendbarkeit lediglich voraus, daß der Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kann. Eine Benutzung in diesem Sinne liegt nicht erst vor, wenn alle in der Beschreibung des Gegenstandes angegebenen oder im Rahmen der gestellten Aufgabe angestrebten Wirkungen erreicht werden. Es genügt vielmehr die Möglichkeit der Herstellung oder Benutzung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet. Eine solche ist gegeben, wenn das Erfundene

seiner Art nach geeignet ist, entweder in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt zu werden oder technische Verwendung in einem Gewerbe zu finden (vgl. zum Begriff "gewerbliche Verwertbarkeit": BGH GRUR 1968, 142, 145 - Glatzenoperation). Nach der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellung war diese Voraussetzung erfüllt.

Der Zusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt jedoch, daß das Bundespatentgericht den Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit zu Unrecht verwendet hat und in Wirklichkeit hat zum Ausdruck bringen wollen, daß der Anmeldungsgegenstand technisch nicht brauchbar sei, d.h. daß mit ihm die angestrebten Wirkungen nicht erreicht werden könnten (vgl. dazu Benkard aaO § 1 PatG Rdn. 71 m.w.Nachw.). Das kommt deutlich darin zum Ausdruck, daß das Bundespatentgericht seine eigene Stellungnahme (Nr. II, 2 der Beschlußgründe) mit der Feststellung einleitet, das vorgeschlagene Gerät sei zwar technisch herstellbar, "jedoch für die Lösung der gestellten Aufgabe nicht funktionsfähig", und im Anschluß daran im einzelnen darlegt, weshalb es die vom Anmelder geäußerte "Erwartung", daß er "aus dem vorgeschlagenen Gerät mehr an Energie herausholen kann, als er dem Gerät zuführt", nicht zu teilen vermag. Das Bundespatentgericht verweist insoweit auf den "in der gesamten Naturwissenschaft anerkannten und unwiderlegten Energiesatz" - Satz von der Erhaltung der Energie -, nach dem Energie "bei keinem physikalischen Vorgang erzeugt oder vernichtet", sondern nur "von einer Form in eine

andere umgewandelt wird". Es folgert daraus, daß auch bei dem vorgeschlagenen Gerät nur die zugeführte elektrische Energie, abzüglich der Verluste (Stromwärmeverluste und Reibungsverluste) in mechanische Energie (kinetische Rotationsenergie) "umgewandelt" werde. Anschließend nimmt das Bundespatentgericht zu der in der Anmeldung dargelegten Rechnungsweise des Anmelders Stellung und führt im einzelnen aus, weshalb es diese für fehlerhaft und das daraus abgeleitete Ergebnis für falsch hält. Diese Überlegungen lassen deutlich erkennen, daß das Bundespatentgericht die Beschwerde zurückgewiesen hat, weil der Anmeldungsgegenstand die gestellte Aufgabe nicht zu lösen vermag, mag es den Zurückweisungsgrund auch rechtlich fehlerhaft mit mangelnder gewerblicher Verwertbarkeit statt richtig mit mangelnder technischer Brauchbarkeit umschrieben haben. Ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt daher nicht vor.

3. Ein solcher Mangel liegt auch nicht darin, daß das Bundespatentgericht sich nicht besonders mit dem Argument des Anmelders beschäftigt hat, das erfindungsgemäße Gerät arbeite wegen der vertikalen Anordnung der Drehachse des Rotors in einem Zustand der Schwerelosigkeit. Dieses Vorbringen bezieht sich auf ein technisches Merkmal des Anmeldungsgegenstandes, stellt aber kein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel im Sinne des § 282 Abs. 1 ZPO dar. Es ist auch ersichtlich, daß das Bundespatentgericht damit keinen anderen als den angemeldeten

Gegenstand seiner Beurteilung zugrunde gelegt und dadurch gegen § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG verstoßen hätte.

4. Das Bundespatentgericht hatte entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde keinen Anlaß, den Lösungsvorschlag daraufhin zu prüfen, ob mit ihm nicht ungeachtet der vom Anmelder angestellten, nach seiner Ansicht fehlerhaften Berechnung eine gegenüber dem Stand der Technik vorteilhafte und erfinderische technische Lehre auch bei einem Wirkungsgrad von weniger als 100 Prozent verbunden sein könnte. Denn das Vorbringen des Anmelders und die von ihm vorgenommenen Berechnungen boten dafür keinen Anhalt. Aber auch wenn eine dahingehende Prüfung zu Unrecht unterblieben sein sollte, läge darin jedenfalls kein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG. Diese Vorschrift bezweckt die Sicherung des Begründungszwangs (§ 94 Abs. 2 PatG), nicht aber die Sicherung einer einheitlichen oder richtigen Rechtsprechung.

III.

Da die Rechtsbeschwerde einen verfahrensrechtlichen Begründungsmangel nicht aufgezeigt hat, ist sie zurückzuweisen. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 107 Abs. 1 Satz 2 PatG abgesehen.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert