

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 5/97

vom

22. April 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 29 44 914

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1981 § 100 Abs. 3

- Alkyläther -

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wird nicht mit der Rüge eröffnet, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht einen "neuen" Widerrufsgrund aufgegriffen.

BGH, Beschl. v. 22. April 1998 - X ZB 5/97 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 22. April 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 29. November 1996 verkündeten Beschluß des 15. Senats (Technischer Beschwerdesenat X) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents 29 44 914, das auf einer am 7. November 1979 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 8. November 1978 eingereichten Patentanmeldung beruht.

Die Rechtsbeschwerdegegnerinnen haben jeweils Einspruch erhoben. Das Deutsche Patentamt hat durch Beschluß vom 18. August 1994 den einzigen erteilten Anspruch des Patents in vollem Umfang aufrechterhalten. Er lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von tertiären Alkyläthern durch Umsetzung von mindestens einem Monoolefin mit einer Doppelbindung an einem tertiären Kohlenstoffatom mit Methanol oder Äthanol, in einem zweistufigen Verfahren unter Verwendung von sauren, sulfonierten Ionenaustauscherharzen als Katalysatoren, in einem flüssigen Kreislaufstrom bei Temperaturen zwischen 30 und 100° C, wobei die Temperatur in der ersten Stufe 80 bis 100° C und in der zweiten Stufe 30 bis 70° C beträgt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß man den Alkohol und das Olefin zusammen mit dem flüssigen Kreislaufstrom, der das 0,5- bis 4-fache der Durchflußmenge der flüssigen, frischen Reaktionskomponenten enthält, von unten nach oben durch eine Reaktionszone (A), in welcher der Katalysator dispergiert ist, leitet, einen ersten Teil des bei dieser Umsetzung erhaltenen Gemischs abzieht, abkühlt und als Kreislaufstrom in die Reaktionszone (A) zurückführt und den anderen Teil in die Reaktionszone (B), die den Katalysator in einem Festbett enthält, leitet."

Gegen diesen Beschluß haben die beiden Rechtsbeschwerdegegnerinnen Beschwerde eingelegt, zu deren Begründung sie wie vor dem Deutschen Patentamt im wesentlichen geltend gemacht haben, daß die Lehre zum technischen Handeln auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß nach seiner Überzeugung der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs eine unzulässige Er-



weiterung beinhalte. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat sich bereiterklärt, die Frage der unzulässigen Erweiterung in der mündlichen Verhandlung zu erörtern, und hauptsächlich den Patentanspruch in der erteilten Fassung mit dem Antrag verteidigt, die Beschwerden zurückzuweisen. Hilfsweise hat sie beantragt, das Patent beschränkt mit einem Anspruch aufrechtzuerhalten, der zusätzliche Merkmale des ursprünglich angemeldeten Anspruchs 1 enthält und wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung von tertiären Alkyläthern durch Umsetzung von mindestens einem Monoolefin mit einer Doppelbindung an einem tertiären Kohlenstoffatom mit Methanol oder Äthanol, in einem zweistufigen Verfahren unter Verwendung von sauren, sulfonierten Ionenaustauscherharzen als Katalysatoren, in einem flüssigen Kreislaufstrom von Temperaturen zwischen 30 und 100° C, wobei die Temperatur in der ersten Stufe 80 bis 100° C und in der zweiten Stufe 30 bis 70° C beträgt,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß man den Alkohol und das Olefin zusammen mit dem flüssigen Kreislaufstrom, der das 0,5- bis 4-fache der Durchflußmenge der flüssigen, frischen Reaktionskomponenten enthält, von unten nach oben durch eine Reaktionszone (A) leitet, welche feste Katalysatorteilchen vom Typ der sulfonierten Ionenaustauscherharze in saurer Form enthält, und zwar bei einer Temperatur, die unterhalb der Siedetemperatur des flüchtigsten Bestandteils des Gemischs unter dem gewählten Druck liegt, wobei die Durchflußmenge dieses Gemischs ausreichend sein muß, um das Volumen dieses Betts um min-

destens 2 % zu expandieren und die Teilchen zu dispergieren, aber unzureichend, um den Katalysator in merkbarer Menge außerhalb dieser Zone (A) mitzuschleppen, wobei die Kontakttemperatur so gewählt wird, daß 60 bis 95 % des Olefins umgewandelt werden, einen ersten Teil des bei dieser Umsetzung erhaltenen Gemischs abzieht, abkühlt und als Kreislaufstrom in die Reaktionszone (A) zurückführt und den anderen Teil in die Reaktionszone (B), die den Katalysator in einem Festbett enthält, leitet, und zwar bei einer Temperatur, die unterhalb der Siedetemperatur des flüchtigsten Bestandteils unter dem gewählten Druck liegt."

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerden den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent widerrufen.

Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, mit der sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg.

1. Mangels Zulassung durch das Bundespatentgericht ist die Rechtsbeschwerde nur zulässig, wenn einer der in § 100 Abs. 3 PatG abschließend aufgezählten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Ein solcher Mangel wird nicht mit der durch den Hinweis erhobenen Rüge der Rechtsbeschwerde geltend gemacht, der Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Ziff. 4 PatG sei

nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht gewesen, weil weder die Einsprüche hierauf gestützt gewesen seien, noch das Deutsche Patentamt diesen Widerrufsgrund in das Verfahren einbezogen habe und weil der Hilfsantrag der Patentinhaberin nur vorsorglich gestellt worden sei, nachdem das Bundespatentgericht von Amts wegen auf unzulässige Erweiterung des erteilten, hauptsächlich verteidigten Patentanspruchs hingewiesen habe.

Hiermit soll ersichtlich beanstandet werden, das Bundespatentgericht habe den Umfang der ihm angefallenen Überprüfung des Patents bzw. der ergangenen Entscheidung des Deutschen Patentamts verkannt. Wegen unzulässiger Erweiterung habe das Patent schon mangels in zulässiger Weise erfolgter Einbeziehung dieses Einspruchsgrunds in das Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht widerrufen werden dürfen. Diese Beanstandung verlangt die Beantwortung der Frage, ob die zum Hauptantrag der Patentinhaberin ergangene Entscheidung des Bundespatentgerichts so wie geschehen getroffen werden durfte. Sie betrifft damit die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung; ob die Beurteilung des Bundespatentgerichts richtig ist, kann im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde jedoch nicht geprüft werden (st. Rspr.: BGHZ 39, 333, 337, 341 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II m.w.N.; Sen.Beschl. v. 15.05.1997 - X ZB 11/96, BIPMZ 1997, 401 - Sicherheitspapier m.w.N.).

2. Die Rechtsbeschwerde ist aber deswegen zulässig, weil die Patentinhaberin weiterhin rügt, der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen

versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Ein solcher Mangel liegt jedoch nicht vor.

a) Die Rechtsbeschwerde beanstandet das Fehlen von Ausführungen, warum das Bundespatentgericht sich für berechtigt gehalten habe, sich entgegen höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGHZ 128, 280 - Aluminium-Trihydroxid) auf den Einspruchsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zu stützen. Ein Begründungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG wird hiermit nicht aufgezeigt.

Dem angefochtenen Beschluß kann entnommen werden, daß das Bundespatentgericht sich für befugt angesehen hat, bei seiner Entscheidung auch das gesetzliche Verbot der unzulässigen Erweiterung zu berücksichtigen, weil die Patentinhaberin sich auf ausdrückliches Befragen mit der Erörterung dieser Frage in der mündlichen Verhandlung einverstanden erklärt und den insoweit bestehenden Bedenken des Bundespatentgerichts mit dem Hilfsantrag Rechnung zu tragen gesucht habe. Das ist eine nachvollziehbare Begründung. Sie genügt deshalb dem Begründungszwang. Nach ständiger Rechtsprechung ist § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht verletzt, wenn die Ausführungen mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, auf welche tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen das Bundespatentgericht seine Entscheidung gestützt hat (BGH, aaO; Sen.Beschl. v. 04.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat). Eine Auseinandersetzung mit höchstrichterlicher Rechtsprechung oder gar ihre Berücksichtigung ist hierzu nicht erforderlich. Das von der Rechtsbeschwerde beanstandete Unterlassen des Bundespatentgerichts kann wiederum nur die Frage der sachlichen Rich-

tigkeit der angefochtenen Entscheidung betreffen, die hier nicht zur Überprüfung steht.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, das Bundespatentgericht habe unter Verkennung einer bei der Begründung seiner Entscheidung angeführten Literaturstelle unberücksichtigt gelassen, daß es sich bei den als unzulässige Erweiterung erkannten Streichungen von Angaben im angemeldeten Anspruch 1 um die zulässige Entfernung bloßer Überbestimmungen gehandelt haben könne. Obwohl die Patentinhaberin hierzu in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in bestimmter Weise vorgetragen gehabt habe, schweige der angefochtene Beschluß hierzu. Entgegen höchstrichterlicher Rechtsprechung (Sen.Urt. v. 21.09.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204 - Spielfahrbahn) habe das Bundespatentgericht den erteilten, hauptsächlich verteidigten Patentanspruch nicht mit dem verglichen, was der Durchschnittsfachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als offenbart entnehme. Es fehle auch eine Auseinandersetzung damit, ob aus der Sicht des Fachmanns die Streichung von Merkmalen für die Funktion der angemeldeten Erfindung unter Berücksichtigung der Aufgabe, die sie lösen solle, unerläßlich sei und ob hierdurch andere Merkmale ihrem sachlichen Gehalt nach geändert würden.

Mit dieser Rüge wird nicht das Fehlen jeglicher Begründung, sondern eine Unvollständigkeit der für den Widerruf des erteilten, hauptsächlich verteidigten Patentanspruchs gegebenen Begründung geltend gemacht. Unvollständigkeit in der Begründung stellt einen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG erst dar, wenn die vor-

handenen Gründe ganz unverständlich, verworren oder in sich widersprüchlich sind oder wenn sie sich auf leere Redensarten oder die bloße Wiedergabe des Gesetzestextes beschränken, so daß auch sie nicht erkennen lassen, welche tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (st. Rspr.: BGH, aaO; Sen.Beschl. v. 02.03.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer; Sen.Beschl. v. 26.11.1987 - X ZB 20/86, Umdr. S. 5), oder wenn von mehreren geltend gemachten ein (Angriffs- oder) Verteidigungsmittel, das selbständigen Charakter hat und deshalb in den Gründen auch zu bescheiden ist, bei der Begründung übergangen ist (st. Rspr.: BGH, aaO - Crackkatalysator II; Sen.Beschl. v. 26.09.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät). Solche Mängel sind nicht vorhanden.

Der Vorwurf der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe den erteilten, hauptsächlich verteidigten Patentanspruch an dem mit der Anmeldung ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 (und nicht am Offenbarungsgehalt der Anmeldung) gemessen, zeigt selbst, daß die Begründung der unzulässigen Erweiterung des erteilten Patentanspruchs der Sache nach verständlich ist. Die Rüge zielt mithin darauf, daß nicht alle für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung rechtlich wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt seien. Dies ist wiederum ausschließlich eine Frage der inhaltlichen Richtigkeit des vom Bundespatentgericht gefundenen Ergebnisses. Dabei betreffen die von der Rechtsbeschwerde behaupteten Fehler sämtlich auch nur die Frage, wie der Tatbestand einer unzulässigen Erweiterung allgemein und im konkreten Fall hätte geprüft werden sollen. Es han-

delt sich mithin nicht um mehrere selbständige Verteidigungsmittel der Patentinhaberin, die vom Bundespatentgericht jeweils einzeln zu bescheiden gewesen wären.

c) Die Begründung des angefochtenen Beschlusses geht dahin, die Notwendigkeit, sowohl in der Reaktionszone (A) als auch in der Reaktionszone (B) Temperaturbereiche einzuhalten, "die unterhalb der Siedetemperatur des flüchtigsten Bestandteils des Gemischs unter dem gewählten Druck liegen" (ursprünglich eingereichter Patentanspruch 1, Z. 14-16 u. 30-32), sei sowohl ursprünglich als erfindungswesentlich offenbart als auch von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung unter anderem als wesentlich und erforderlich dargestellt worden. Dies bildet ersichtlich den tragenden Gesichtspunkt, der zum Widerruf des erteilten Patentanspruchs geführt hat, und erklärt ohne weiteres, warum das Bundespatentgericht den Anspruch in der hauptsächlich verteidigten Fassung für nicht patentfähig gehalten hat.

d) Im Hinblick darauf, daß das Bundespatentgericht auch einen Patentanspruch nach Maßgabe des Hilfsantrages nicht für patentfähig gehalten hat, rügt die Rechtsbeschwerde das Fehlen jeder Begründung, warum das Auffinden dieser Kombination von Merkmalen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Das Bundespatentgericht habe sich nur damit beschäftigt, ob und inwieweit die jeweiligen Einzelmerkmale Vorbilder im Stand der Technik gehabt hätten. Der Hinweis des Bundespatentgerichts, daß ein überraschender Effekt des beanspruchten Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik nicht durch Ergebnisse von Vergleichsversuchen aufgezeigt sei, ersetze eine Begründung nicht, sondern deute

nur auf das Unterlassen einer gebotenen gerichtlichen Aufklärung hin.

Auch damit zeigt die Rechtsbeschwerde keinen gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG beachtlichen Begründungsmangel auf. Die Rüge geht dahin, daß der technische Sachverhalt nicht nach anerkannten Regeln des Patentrechts beurteilt sei und mögliche Erkenntnisquellen nicht ausgeschöpft seien. Erst die Wahrung anerkannter Regeln der Rechtsfindung machen zwar eine rechtsfehlerfreie Rechtsprechung möglich; deren Sicherung dient § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG jedoch nicht (Sen.Beschl. v. 26.09.1989 - X ZB 90/88, GRUR 1990, 33, 34 - Schüsselmühle m.w.N.). Deshalb ist es allenfalls ein sachlicher Fehler, aber noch kein Begründungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, wenn die erfinderische Tätigkeit nicht in einer Gesamtschau geprüft und bewertet wird (vgl. BGH, Beschl. v. 28.11.1963 - Ia ZB 204/63, GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift). Der Katalog der zulassungsfreien Rechtsbeschwerdegründe in § 100 Abs. 3 PatG macht schließlich auch deutlich, daß diese Vorschrift nicht der Durchsetzung von verfahrensrechtlichen Pflichten dient, die für das Bundespatentgericht aufgrund von §§ 87, 91 PatG bestehen bzw. sich aus diesen Vorschriften ergeben mögen (vgl. Sen.Beschl. v. 28.11.1978 - X ZB 15/77, GRUR 1979, 219 - Schaltungschassis m.w.N.).

3. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Keukenschrijver