

26

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 6/69

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung U [REDACTED] VI b/[REDACTED] a,
jetzt P [REDACTED] [REDACTED] (DAS [REDACTED] [REDACTED])

der Firma The Ud [REDACTED] Re [REDACTED] Corp., D [REDACTED], M [REDACTED].
(V.St.A.),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

Verfahrensbeteiligte:

Firma I [REDACTED]-Pf [REDACTED] Werke AG, N [REDACTED], Rhld.,

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 3. Juni 1970 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (technischen Beschwerdesenats XX) des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 1969 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 12. Juli 1956 beim Deutschen Patentamt eine Erfindung betreffend "Verbesserungen bei galvanischer Vernickelung" zum Patent angemeldet und dabei die Priorität der Anmeldungen in den USA vom 4. Oktober und 19. Dezember 1955 beansprucht. Die Anmeldung ist am 4. Mai 1961 unter dem Titel "Bad und Verfahren zum galvanischen Abscheiden von Nickelüberzügen" bekanntgemacht worden. Der bekanntgemachte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

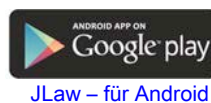
- "1. Bad zum galvanischen Abscheiden eines glänzenden, feinkörnigen Nickelüberzuges mit einem Gehalt an einer dreifach ungesättigten organischen Verbindung,

dadurch gekennzeichnet, daß es eine dreifach ungesättigte Sulfonsäure mit 3 bis 14 aliphatischen C-Atomen enthält, ausgenommen Ester von Sulfocarbonsäuren mit dreifach ungesättigten Alkoholen."

Die zehn Unteransprüche 2 - 11 betreffen die Badzusammensetzung. Der Patentanspruch 12 betrifft ein Verfahren unter Verwendung eines Bades nach den Ansprüchen 1 bis 11 und erteilt die Anweisung, mit einer Badtemperatur von 49 bis 77° C und einem P_H-Wert von 2,5 bis 5,0 zu arbeiten und das Bad mit Luft zu durchwirbeln.

Im Einspruchsverfahren hat die Patentabteilung VI b in einem Zwischenbescheid vom 22. Oktober 1964 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 unter Hinweis auf verschiedene Druckschriften als naheliegend bezeichnet und weiter ausgeführt: die Ansprüche 2 bis 7 enthielten nur eine Auswahl an Verbindungen, deren Patentfähigkeit im Hinblick auf die Ausführungen zum Gegenstand des Anspruchs 1 ebenfalls nicht gegeben sei; den Gegenständen der Ansprüche 8 bis 12 komme kein selbständiger patentbegründender Überschuß zu, da die Einhaltung bestimmter Verfahrensmaßnahmen oder der gleichzeitige Zusatz noch anderer in galvanischen Nickelbädern ganz allgemein üblicher Glanzmittel dem Fachmann, der ihre kombinierte Wirksamkeit durch wenige Vergleichsversuche ermitteln könne, ohne weiteres gegeben sei.

Die Anmelderin hat in ihrem Erwiderungsschriftsatz vom 24. August 1965 nur Ausführungen zur Schutzfähigkeit des im Patentanspruch 1 formulierten Erfindungsgegenstands gemacht. Die Patentabteilung VI b hat daraufhin durch Beschluß vom 16. Juni 1966 das nachgesuchte Patent versagt und in der Begründung unter anderem auf den Bescheid vom 22. Oktober 1964 verwiesen.



Zur Begründung der gegen den Patentversagungsbeschluß gerichteten Beschwerde hat die Anmelderin wiederum nur Ausführungen zur Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemacht.

Der 32. Senat (technischer Beschwerdesenat XX) des Bundespatentgerichts hat durch Beschluß vom 14. Februar 1969 die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen. Er hat in seinem Beschluß die der Patentanmeldung zugrunde liegende Aufgabe herausgestellt und die Lösung beschrieben, wie sie im Patentanspruch 1 enthalten ist. Er hat die Neuheit des Anmeldegegenstandes nach Anspruch 1 bejaht, hat die Frage, ob der Anmeldegegenstand technisch fortschrittlich ist, auf sich beruhen lassen, und hat mit eingehender Begründung die Erfindungshöhe verneint.

Mit der (vom Beschwerdesenat nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der angefochtene Beschluß sei "nicht mit Gründen versehen" (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie sieht einen Begründungsmangel darin, daß die angefochtene Entscheidung nicht auf den Teil der Erfindung eingegangen sei, der in den Ansprüchen 2 bis 12 niedergelegt sei. Das gelte besonders für den Verfahrensanspruch 12. Schon die Überschrift der Auslegeschrift und die besondere Erläuterung der vorgeschlagenen Verfahrensmaßnahmen in der Patentbeschreibung

sowie die Formulierung der Patentansprüche machten deutlich, daß es sich bei der Badzusammensetzung einerseits und bei den Verfahrensmaßnahmen andererseits um verschiedene Gegenstände handle, so daß das Verfahren nicht einfach als eine nähere Ausgestaltung der im Patentanspruch 1 bezeichneten Badzusammensetzung betrachtet werden könne. Die in den Ansprüchen 2 bis 11 enthaltenen näheren Angaben über die Badzusammensetzung seien ebenfalls nicht von so geringer Bedeutung, daß ihnen offensichtlich kein erfinderischer Wert zukommen könnte. Auch in dem Bescheid der Patentabteilung vom 22. Oktober 1964, den sich das Bundespatentgericht nicht einmal zueigen gemacht habe, sei die Nichtgewährbarkeit des selbständigen Schutzes für die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 12 ohne konkrete Gründe mit sachlich inhaltlosen Redewendungen behandelt worden. Da das Bundespatentgericht die Schutzfähigkeit der Ansprüche 2 bis 12 ohnehin von Amts wegen zu prüfen gehabt habe, habe sich die Beschwerdebegründung der Anmelderin nur mit dem Hauptpatentanspruch zu befassen brauchen. Wegen der rechtlichen Unteilbarkeit der Entscheidung und wegen der engen Verbindung der Ansprüche 2 bis 12 mit dem Anspruch 1 müsse die gesamte Entscheidung aufgehoben werden. Außerdem habe das Bundespatentgericht bei der Beurteilung der Erfindungshöhe nicht die von der Anmelderin behauptete große Fortschrittlichkeit ausklammern dürfen. Dies müsse dem Übergehen eines besonderen Verteidigungsmittels gleichgesetzt werden.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung statthaft, weil sie einen Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG rügt. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil ein solcher Begründungsmangel nicht vorliegt.

1. Das Bundespatentgericht hat die Patentwürdigkeit des Anmeldungsgegenstandes nach Anspruch 1 wegen fehlender Erfindungshöhe verneint. Wenn der Rechtsbeschwerde auch zuzugeben sein mag, daß der mit einer Erfindung erzielte technische Fortschritt im Einzelfall als ein Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Leistung herangezogen werden kann, so kann der Rechtsbeschwerde jedoch nicht darin gefolgt werden, daß das Übergehen eines solchen Beweisanzeichens im Rahmen der Beurteilung der Erfindungshöhe als Begründungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zu werten wäre. Nur wenn "selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel", die einen Tatbestand betreffen, der für sich allein rechtsbegründend, -vernichtend, -hindernd oder -erhaltend ist, in den Gründen überhaupt nicht behandelt sind, kommt ein Begründungsmangel in Betracht (vgl. die Rechtsprechungsnachweise bei Benkard, PatG 5. Aufl. § 41 p Rdn. 26). Da einzelne Beweisanzeichen für einen solchen Tatbestand diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können sie den selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln nicht gleichgesetzt werden.

2. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde brauchte das Bundespatentgericht die Versagung des Patents auch hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 12 nicht noch gesondert in den Gründen seiner Entscheidung zu behandeln. Ein Patent kann nur so erteilt werden, wie es - zumindest hilfsweise - beantragt ist; ein vom Antrag (bzw. Hilfsantrag) des Anmelders abweichendes Patent kann nicht erteilt werden; kann also das Patent nach der Auffassung der darüber entscheidenden Stelle nicht so erteilt werden, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist, so muß es versagt werden (BGH Mitt. d. deutsch. Patenw. 1967,

16, 17 - Nähmaschinenantrieb). Da die Anmelderin für den Fall der Versagung des Patents mit dem Hauptanspruch 1 keinen Hilfsantrag auf Erteilung eines Patents nach den Patentansprüchen 2 bis 12 gestellt und auch keine dem entsprechenden Unterlagen (§ 26 Abs. 1 Satz 4 bis 6 PatG) eingereicht hat, mußte das nachgesuchte Patent insgesamt schon wegen mangelnder Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes nach Anspruch 1 versagt werden.

Auch eine Anregung, hinsichtlich der Ansprüche 2 bis 12 einen Hilfsantrag zu stellen, war nach der gegebenen Sachlage nicht angezeigt. Eine solche hätte die Anmelderin allenfalls dann erwarten können, wenn sie selber in irgendeinem Stadium des Verfahrens deutlich zum Ausdruck gebracht hätte, daß sie die nachgeordneten Ansprüche als selbständig erfinderisch gewertet zu wissen wünsche und darum notfalls deren selbständige Prüfung auf eigenen Erfindungsgehalt erwarte (BGH GRUR 1964, 697, 698 r. Sp. - Fotoleiter). Dazu wäre in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat, bei der ausweislich der Sitzungsniederschrift die Sach- und Rechtslage erörtert worden ist, Gelegenheit gewesen. Nachdem aber die Anmelderin trotz der negativen Beurteilung der Patentansprüche 2 bis 12 im Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 22. Oktober 1964 im weiteren Verlauf des Erteilungsverfahrens selbst nichts ausdrücklich dagegen vorgebracht hatte, konnte der Beschwerdesenat davon ausgehen, daß die Anmelderin insoweit keinen selbständigen Patentschutz erstrebte. Der Grundsatz der Amtsermittlung (§ 41 b PatG) und die richterliche Erörterungspflicht (§ 41 f Abs. 1 PatG, § 139 ZPO) - deren etwaige Verletzung im Rahmen

einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 41 p Abs. 3 PatG ohnehin nicht zur Nachprüfung gestellt werden können - nötigen das Bundespatentgericht nicht, auf Dinge einzugehen, auf die ein Anmelder trotz eines unmißverständlichen Hinweises in einem Zwischenbescheid der Patentabteilung im weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens selbst nicht eingegangen ist und die er auch im Beschwerdeverfahren nicht einer Erwähnung wert findet. Das Verhalten der Anmelderin auf den Zwischenbescheid der Patentabteilung vom 22. Oktober 1964 rechtfertigt es, daß der Beschwerdesenat keinen Hilfsantrag wegen der Patentansprüche 2 bis 12 anzulegen brauchte.

Ein nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG beachtlicher Begründungsmangel liegt daher auch wegen der Versagung des Patents im Rahmen der Patentansprüche 2 bis 12 nicht vor.

IV.

Somit erweist sich die Rechtsbeschwerde insgesamt als unbegründet. Sie ist deshalb zurückzuweisen.

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.

Löschner Claßen Schneider

Ballhaus Bruchhausen