

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 6/74

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED]

der Firma T [REDACTED]-Rollen Gesellschaft mbH & Co, vertreten
durch ihren Geschäftsführer, We [REDACTED]-T [REDACTED] (Rhld.),
Her [REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdeführerin,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 15. Oktober 1974 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bandler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 7. Senats (technischer Beschwerdesenat II) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 1973 wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

30 000.-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Das Patentamt hat die 13 Ansprüche umfassende Patentanmeldung P ■■■■■■■■■■ betreffend "Laufrolle, insbesondere Lenkrolle mit einer Feststellvorrichtung zur Blockierung der Laufbeweglichkeit und/oder Schwenkbeweglichkeit des Laufrades" mit der Begründung zurückgewiesen, es fehlten für die Bekanntmachung der Anmeldung geeignete Unterlagen und die Erzielung einer Einigung über die Abfassung der Anmeldungsunterlagen erscheine

- 3 -

ausgeschlossen. Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin unter anderem beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Anmeldung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen,
2. hilfsweise, die Bekanntmachung der Anmeldung auf Grund der Patentansprüche 1 bis 8 vom 14. Juli 1970 mit den Änderungen vom 3. November 1970 und 27. November 1972, der ursprünglichen Patentansprüche 9 bis 13, der ursprünglichen Beschreibung mit der neugefaßten Seite 5 vom 19. Januar 1970 sowie der ursprünglichen 16 Blatt Zeichnungen zu beschließen,
3. hilfsweise, anstatt dem Anspruch 1 die Fassung 1a) vom 27. November 1973 zugrunde zu legen,
4. hilfsweise, anstatt dem Anspruch 1 die Fassung 1b) vom 27. November 1973 zugrunde zu legen, den Anspruch 2 zu streichen und die Ansprüche 3 bis 13 entsprechend unnummeriert und zurückbezogen als Ansprüche 2 bis 12 anzuschließen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Rechtsbeschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht anstrebt.



II.

Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil zu ihrer Begründung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Die Rechtsbeschwerde hat aber keinen Erfolg; der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde mit der Begründung zurückgewiesen, der Anspruch 1 der angemeldeten Erfindung sei mangels Erfindungshöhe nicht gewährbar. Das habe zur Folge, daß auch die Ansprüche 2 bis 13 nicht zulässig seien, da eine Entscheidung über die Anmeldung nur einheitlich ergehen könne. Darüber hinaus hat das Bundespatentgericht jeden einzelnen der Unteransprüche 2 bis 13 geprüft und die darin vorgeschlagenen Lehren als naheliegend beurteilt. Bei den Ansprüchen 8 und 9 hat es diese Feststellung aus dem Fachkönnen des Durchschnittsfachmannes in Verbindung mit drei im einzelnen angegebenen Vorveröffentlichungen hergeleitet.

2. Die Rechtsbeschwerde erblickt in den Darlegungen zu den Ansprüchen 8 und 9 einen Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Für diese beiden Unteransprüche habe die Anmelderin nicht nur vorteilhafte Ausführungsformen, sondern erfinderische Weiterbildungen geltend gemacht, wie sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen der Anmeldung ergebe. Die Ansprüche 8 und 9 seien demnach unechte Unteransprüche und als solche wie sogenannte selbständige Verteidigungsmittel zu behandeln. Das Bundespatentgericht hätte daher be-

gründen müssen, warum es diese Ansprüche nicht für erfinderisch gehalten habe. Seine Ausführungen dazu seien aber lediglich formelhafte Wendungen, die nicht erkennen ließen, welche Teile der drei genannten Vorveröffentlichungen es nahegelegt haben sollten, Laufrollen für schweres Mobiliar so zu gestalten, wie sich das aus den Ansprüchen 8 und 9 in Verbindung mit dem Hauptanspruch ergebe. Die Rechtsbeschwerde sieht auch darin einen Begründungsmangel, daß das Bundespatentgericht nicht zu der Frage Stellung genommen habe, ob es auch dann in der Sache selbst entschieden hätte, wenn, wie hier, das Patentamt seine Zurückweisung auf § 28 PatG und nicht auf § 29 PatG gestützt hätte. Nach Ansicht der Anmelderin müsse in einem solchen Falle, wenn die gerügten Mängel in der Beschwerdeinstanz behoben würden, das Bundespatentgericht die Sache an das Patentamt zurückverweisen.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

Nach ständiger Rechtsprechung des Senats muß eine Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht nur insgesamt eine Begründung enthalten, sondern auch für jedes einzelne selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel (vgl. insbesondere BGHZ 39, 333, 337 ff - Warmpressen). Es sind deshalb die von einem Verfahrensbeteiligten gestellten mehreren Anträge, nämlich der Hauptantrag und im Eventualverhältnis dazu stehende weitere Anträge, sämtlich in den Gründen zu bescheiden (BGH GRUR 1971, 532, 533 - Richterwechsel).

Der angefochtene Beschluß läßt insoweit keinen Begründungsmangel erkennen.

a) Ein Patent kann nur so erteilt werden, wie es, wenn auch hilfsweise, beantragt ist. Ein von diesem Antrag abweichendes Patent kann (ohne Zustimmung des Anmelders) nicht erteilt werden. Sind im Beschwerdeverfahren mehrere Erteilungsanträge im Eventualverhältnis (Hauptantrag und Hilfsanträge) gestellt, so sind sie, wenn das Patent versagt wird, sämtlich in den Gründen der Entscheidung zu bescheiden (BGH Mitt. 67, 16, 17 - Anspruchsfassung; BGH aaO - Richterwechsel). Was jedoch nicht, auch nicht hilfsweise, beantragt ist, braucht auch nicht beschieden zu werden. Es ist daher kein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG, wenn bei der Zurückweisung einer Anmeldung Patentansprüche, die als Unteransprüche gefaßt sind, in der Begründung nicht behandelt sind (vgl. BGH aaO - Anspruchsfassung), insbesondere wenn nicht erörtert ist, ob einer der Unteransprüche ein selbständiger patentfähiger unechter Unteranspruch sein könnte (BGH GRUR 64, 697, 698 - Fotoleiter). So liegt der Fall hier. Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren ein Patent nach dem Hauptanspruch einschließlich der Unteransprüche 2 bis 13 beantragt. Einen auf die Erteilung zumindest eines Patents nach den Ansprüchen 8 und 9 gerichteten Hilfsantrag hat sie nicht gestellt.

Ob etwa das Bundespatentgericht es versäumt hat, die Anmelderin auf die Stellung eines entsprechenden Hilfsantrages hinzuweisen, kann hier unerörtert bleiben, denn ein solcher Verfahrensfehler würde die Rechtsbeschwerde nicht eröffnen.

b) Es liegt auch kein Begründungsmangel vor, soweit die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht hätte in der Sache selbst nicht entscheiden dürfen, sondern sie

an das Patentamt zurückverweisen müssen. In den Fällen des § 36 p Abs. 3 PatG ist es (jedenfalls im Rahmen der dort genannten Nr. 1-3) dem Ermessen des Bundespatentgerichts überlassen, ob es selbst entscheidet oder die Sache zurückverweist. Der darauf abgestellte Hilfsantrag der Anmelderin im Beschwerdeverfahren war lediglich eine Anregung für das Gericht so zu verfahren. Eine solche Anregung braucht nicht beschieden zu werden. Im übrigen enthält der angefochtene Beschluß auch ein Begründung für das eingeschlagene Verfahren.

Die Rechtsbeschwerde war daher zurückzuweisen.

Trüstedt

Richter am Bundesgerichtshof Ballhaus ist beurlaubt und an der Unterschrift verhindert.

Bruchhausen

Trüstedt

Ochmann

Bendler