

11

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Drehstromöltransformator

Ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt auch dann vor, wenn ein Fall offenkundiger Vorbenutzung, der für sich allein den technischen Fortschritt des Anmeldungsgegenstandes in Frage stellt, übergangen worden ist (Ergänzung zum Beschluß v. 28. November 1963 - Ia ZB 204/63 - Schreibstift - GRUR 1964, 259).

BGH, Beschl. v. 13. Februar 1979 - X ZB 6/78 - Bundespatentgericht
Deutsches Patentamt

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 6/78

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] 4.6-32

des Ingenieurs Horst W [REDACTED], E [REDACTED]straße [REDACTED], M [REDACTED]
[REDACTED],

Anmelders und Rechts-
beschwerdegegners,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Verfahrensbeteiligte:

Firma S [REDACTED] GmbH, B [REDACTED] Straße [REDACTED], M [REDACTED]

Einsprechende und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

11

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 13. Februar 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß des 19. Senats (technischen Beschwerdesenats XIV) des Bundespatentgerichts vom 30. November 1977 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

- 3 -

G r ü n d e

I.

Der Anmelder hat am **10. 11.** 1969 die Erteilung eines Patents für einen "Drehstromöltransformator" beantragt. Das Patentamt hat es nach Durchführung eines Einspruchsverfahrens erteilt.

Diesen Beschluß hat das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Einsprechenden teilweise abgeändert und die Erteilung des Patents aufgrund der neugefaßten Ansprüche 1 bis 3 und neuer Unterlagen beschlossen.

Die Einsprechende hatte im Verlauf des Erteilungsverfahrens insgesamt fünf Fälle offenkundiger Vorbenutzung vorgetragen. Davon hat das Bundespatentgericht nur die Fälle III und V bei der Prüfung der Patentfähigkeit berücksichtigt. Wegen der übrigen hat es ausgeführt:

"Die übrigen Vorbenutzungen (I, II, IV) der Einsprechenden fallen außer Betracht, weil deren Offenkundigkeit nicht nachgewiesen worden ist."

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Einsprechende geltend, die Entscheidung des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückver-

weisung der Sache an das Bundespatentgericht. Wegen des Vorbenutzungsfalles IV liegt ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG vor.

1. Die Einsprechende hatte dazu im Erteilungsverfahren vorgetragen:

Sie habe vor dem Anmeldetag insgesamt fünf Wandertransformatoren gemäß den Zeichnungen T ■■■■6-34, TS ■■■■88 und TS ■■■■89 an die R■■■ geliefert. Ein Vergleich dieser Zeichnungen mit der Anmeldung zeige, daß der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dieser Vorbenutzung schon keinen technischen Fortschritt aufweise. Die Vorbenutzung sei auch offenkundig gewesen. Bei der Lieferung seien dem Kunden die für die Wartung und den Betrieb der Transformatoren notwendigen Unterlagen ohne Geheimhaltungsverpflichtung ausgehändigt worden. An der Außenseite der Transformatoren seien außerdem jeweils ein Leistungsschild gemäß Zeichnung TS ■■■■88 und ein Schild mit dem Schaltbild gemäß Zeichnung TS ■■■■89 angebracht gewesen, so daß die Kenntnisaufnahme vom Gegenstand der Vorbenutzung nicht nur den Mitarbeitern des Kunden möglich gewesen sei. Im übrigen sei es üblich, daß die Kunden derartige Wandertransformatoren von verschiedenen Herstellern bezögen und nebeneinander - mitunter sogar in Zusammenschaltung - verwendeten. Deshalb hätten bei der Inbetriebnahme oder sonstigen Ortsbesichtigungen die Fachleute anderer Hersteller Gelegenheit, die Fabrikate ihrer Mitbewerber zu begutachten.

Für die Vorbenutzungshandlung und für ihre Behauptung, daß zumindest der erste der fünf Transformatoren ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die RWE verkauft worden sei, hatte sich die Einsprechende auf das Zeugnis ihres Mitarbeiters Weber bezogen.

Im Beschwerdeverfahren hatte die Einsprechende ihren Vortrag zunächst auf den Vorbenutzungsfall III konzentriert und im übrigen pauschal auf ihren Vortrag vor dem Patentamt verwiesen. Jedoch hat das Bundespatentgericht in der Verfügung des Berichterstatters vom 6. Juli 1977 den Vorbenutzungsfall IV erneut aufgegriffen und Zweifel daran geäußert, ob der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dieser Vorbenutzung noch fortschrittlich sei. Es legte der Einsprechenden nahe, den Zeugen W■■■■ zum Termin zu stellen. Aufgrund dieser Verfügung haben beide Parteien nochmals schriftsätzlich zu dem Vorbenutzungsfall IV Stellung genommen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat das Bundespatentgericht den Zeugen W■■■■ zum Vorbenutzungsfall III vernommen. Im Anschluß an diese Vernehmung hat die Einsprechende erklärt, daß sie auf die Vernehmung des Zeugen W■■■■ zum Vorbenutzungsfall IV verzichte.

2. Die vom Bundespatentgericht für die Nichtberücksichtigung der Vorbenutzung IV gegebene Begründung ist mehrdeutig. Diese kann bedeuten, die Einsprechende habe die Offenkundigkeit der Vorbenutzungshandlung nicht schlüssig dargelegt. Die Begründung kann - unter Berücksichtigung des Verfahrensablaufs - aber auch dahin verstanden werden, daß sich das Bundespatentgericht nach dem Verzicht der Einsprechenden auf den Zeugen W■■■■ gehindert gesehen hat, die Offenkundigkeit festzustellen. Eine Begründung jedoch, die wegen ihrer Mehrdeutigkeit nicht erkennen läßt, welche Erwägungen rechtlicher oder tatsächlicher Art für die getroffene Entscheidung letztlich maßgeblich waren, ist sachlich inhaltslos und steht einer fehlenden Begründung gleich (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen).

3. Der Vorbenutzungsfall IV durfte in den Gründen des angefochtenen Beschlusses nicht übergangen werden, da er ein selbständiges Angriffsmittel im Sinne der Rechtsprechung des Senats darstellt (vgl. BGH aaO). Der Senat hat bisher nur entschieden, daß eine offenkundige Vorbenutzung dann ein selbständiges Angriffsmittel ist, wenn sie für sich allein den Gegenstand der Anmeldung neuheitsschädlich vorwegnimmt (BGH GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift). Entsprechendes muß aber auch dann gelten, wenn, wie hier, geltend gemacht wird, daß die Vorbenutzung für sich allein den technischen Fortschritt des Anmeldungsgegenstandes in Frage stellt; denn auch in diesem Falle betrifft der Vortrag zur offenkundigen Vorbenutzung einen Tatbestand, der für sich allein geeignet ist, die Erteilung des Patents zu hindern (vgl. BGH aaO - Schreibstift; BGH GRUR 1977, 214, 215 - Aluminiumdraht). Allerdings genügt es, ebenso wie bei der Frage der Neuheitsschädlichkeit, nicht, wenn lediglich behauptet wird, die Vorbenutzung lasse die Feststellung eines technischen Fortschritts für den Gegenstand der Anmeldung nicht zu. Erforderlich ist vielmehr ein substantiierter Vortrag, der zu der sicheren Überzeugung führt, daß die Vorbenutzung den technischen Fortschritt des Anmeldungsgegenstands in Frage stellt. Der Senat konnte jedoch von einer näheren Prüfung dieser Frage absehen, nachdem bereits das Bundespatentgericht in der Verfügung des Berichterstatters vom 6. Juli 1977 die Erheblichkeit dieser Vorbenutzung für die Beurteilung des technischen Fortschritts bejaht hatte.

4. Wegen des festgestellten Begründungsmangels ist die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Zwar kann in Ausnahmefällen auch bei einer begründeten Rüge nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG von einer Aufhebung und Zurückverweisung abgesehen werden, wenn das übergangene Angriffs- oder Verteidigungsmittel für die Entscheidung rechtlich unerheblich ist und die Zurückverweisung deshalb nur zu einer Wiederholung der aufgehobenen Entscheidung führen könnte (BGH aaO - Warmpressen). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Der Vortrag der Einsprechenden zum Vorbenutzungsfall IV ist schlüssig. An der weiteren Beurteilung ist das Rechtsbeschwerdegericht gehindert, da die noch offenen Fragen, nämlich ob die Vorbenutzung stattgefunden hat, ob sie offenkundig war und ob sie die Erteilung des Patents hindert (Fortschritt und Erfindungshöhe), teils ausschließlich, teils vorwiegend auf tatsächlichem Gebiet liegen. Der Verzicht der Einsprechenden auf den Zeugen Weber steht im Hinblick auf § 41 b Abs. 1 PatG weiteren Ermittlungen des Bundespatentgerichts nicht entgegen.

III.

Nach dieser Rechtslage kommt es auf die weiteren Rügen der Einsprechenden nicht mehr an. Dieser ist es jedoch unbenommen, bei der erneuten Verhandlung auf ihren entsprechenden Vortrag zurückzukommen.

IV.

Da der endgültige Erfolg der Rechtsbeschwerde offen bleibt, ist dem Bundespatentgericht auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen. Eine mündliche Verhandlung hielt der Senat nicht für geboten.

Ballhaus

Brodeßer

Ochmann

von Albert

Windisch