

14 006

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 3

Zur Frage der Abgrenzung der Erfindung gegenüber dem
Stand der Technik.

BGH, Beschl. v. 24. Juni 1982 - X ZB 6/81 - Bundespatentgericht

24

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 6/81

BESCHLUSS

Verkündet am
24. Juni 1982
Kriegl,
Justizamtsinspektor

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 22 30 341.9-24

der St. Joe M [REDACTED] Corp., [REDACTED] P [REDACTED] Avenue, N [REDACTED],
[REDACTED] (V.St.A.),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

M [REDACTED] AG, R [REDACTED], F [REDACTED],

Einsprechende zu II und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

24

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 1982 durch den Vorsitzenden Richter Professor Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu II wird der Beschluß des 13. Senats (technischen Beschwerdesenats VIII) des Bundespatentgerichts vom 13. Oktober 1980 aufgehoben.

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

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50 000 DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Auf die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht das am 21. Juni 1972 angemeldete und nach Prüfung der Einsprüche vom Patentamt versagte Patent unter der Bezeichnung "Verfahren zur Langzeitstabilisierung



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

der Zugfestigkeitseigenschaften von ternären Bleiknetlegierungen" mit folgenden, dem Hauptantrag der Anmelderin entsprechenden Patentansprüchen erteilt:

- "1. Verfahren zur Langzeitstabilisierung der Zugfestigkeitseigenschaften bei Raumtemperatur von nach dem Gießen kaltverformten ternären Bleiknetlegierungen, bestehend aus 0,02 bis 0,1 % Kalzium, 0,3 bis 3,0 % Zinn, Rest Blei und unvermeidliche Verunreinigungen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Gußbramme innerhalb einer beschränkten Zeitdauer nach dem Gießen und Abkühlen auf Raumtemperatur kaltverformt wird, die bei den Legierungen mit einem Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis von 5:1 bis 10:1 bzw. mehr als 10:1 bis 150:1 bis 48 Stunden bzw. bis 7 Tage beträgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die zu stabilisierenden Legierungen 0,06 bis 0,09 % Kalzium enthalten.
3. Verfahren nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die zu stabilisierenden Legierungen 0,6 bis 2,0 % Zinn enthalten und ein Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis von 16:1 bis 40:1, vorzugsweise von 25:1, aufweisen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die einzuhaltende beschränkte Zeitdauer
bis zur Kaltverformung bei den zinnhaltigen
Legierungen bis 8 Stunden beträgt."

Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Einsprechenden zu II, deren Zurückweisung
die Anmelderin beantragt.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg; sie führt zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurück-
verweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108
Abs. 1 PatG).

1. Das Bundespatentgericht geht rechtlich bedenken-
frei davon aus, daß die Patentanmeldung zulässig auf das
im Oberbegriff des Anspruchs 1 beschriebene Verfahren
zur Langzeitstabilisierung der Zugfestigkeitseigenschaf-
ten bei Raumtemperatur bestimmter ternärer Bleiknet-
legierungen (Blei-Kalzium-Zinn-Legierungen) beschränkt
worden ist, und daß mit der Erfindung das Ziel verfolgt
wird, ein Verfahren anzugeben, das zu ternären Bleiknet-
legierungen führt, deren Zugfestigkeit unmittelbar nach
der Kaltverformung bei Raumtemperatur stabil ist oder im
Laufe der Zeit auf einen noch höheren Wert ansteigt und
sich dann auf diesem Wert stabilisiert.

Auf Grund der Angaben in den Anmeldungsunterlagen
wird dieses Problem nach dem Patentanspruch 1 in der
verteidigten Fassung durch ein Verfahren mit folgenden
Merkmale gelöst:

- (1) Die ternären Bleiknetlegierungen bestehen aus
 - (a) 0,02 bis 0,1 % Kalzium,
 - (b) 0,3 bis 3,0 % Zinn,
 - (c) der Rest aus Blei und unvermeidlichen Verunreinigungen.
- (2) Die Gußbramme wird innerhalb einer beschränkten Zeitdauer nach dem Gießen und Abkühlen auf Raumtemperatur kaltverformt.
- (3) Die Zeitdauer beträgt bei den Legierungen mit einem Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis
 - (a) von 5:1 bis 10:1 bis 48 Stunden,
 - (b) von mehr als 10:1 bis 150:1 bis 7 Tage.

Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß in keiner der Entgegenhaltungen die Lehre des angemeldeten Anspruchs 1 offenbart ist, die Gußbramme innerhalb einer bestimmten, vom Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis der Legierung abhängigen Zeitspanne nach dem Gießen und Abkühlen auf Raumtemperatur kaltzuverformen. Es hat dem Anmeldungsgegenstand auch Erfindungshöhe zuerkannt.

2. Die Rechtsbeschwerde rügt außer der Verletzung des § 286 ZPO die des materiellen Rechts.

Sie ist der Ansicht, daß die Neuheit der angemeldeten Lehre zu verneinen sei, weil die Kaltverformung einer ternären Bleiknetlegierung zum allgemeinen Stand der Technik gehört habe, wobei der Zeitpunkt der Kaltverformung nach der Patentanmeldung und nach dem Stand der Technik derselbe habe sein können. Die in der Anmel-

dung beanspruchte Abstimmungsregel bringe keine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik, weil auch die übliche Arbeitsweise, Bleilegierungen unmittelbar nach dem Abgießen und Abkühlen zu verformen, miterfaßt werde.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde sind berechtigt.

Das Bundespatentgericht hat bei der Darlegung der Gründe für die Zulassung der Rechtsbeschwerde festgestellt, daß Bleiknetlegierungen der im angemeldeten Anspruch 1 genannten Art schon bisher grundsätzlich nach dem im Oberbegriff beschriebenen Verfahren kaltgewalzt worden sind, wobei der Zeitpunkt des Kaltwalzens nach der angemeldeten Lehre und nach dem Stand der Technik derselbe sein konnte; einen Unterschied zwischen binären oder ternären Bleiknetlegierungen hat es hinsichtlich dieses Verfahrens nicht gegeben. Damit hat das Bundespatentgericht im Widerspruch zu den zuvor getroffenen Feststellungen im Rahmen der Neuheitsprüfung zu erkennen gegeben, daß die Abstimmungsregel nach der angemeldeten Lehre nicht für eine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik ausreicht, weil sie allein eine mindestens teilweise Überschneidung der vorgeschlagenen Auslagerungszeiten mit den bekannt gewesenen nicht ausschließt. Darüber hinaus war bekannt, daß die Dauer der Auslagerungszeit Einfluß auf die Zugfestigkeitseigenschaft hat.

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts bleibt es auch offen, ob die in dem angemeldeten Anspruch 1 genannten Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnisse eine ausreichende Abgrenzung gegenüber dem Stand der

Technik darstellen. Bei einem Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis von 5:1 bis 10:1 soll die Zeitspanne zwischen dem Gießen und Abkühlen der Gußbramme auf Raumtemperatur und der sich dann anschließenden Kaltverformung "bis 48 Stunden" und bei einem Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis von mehr als 10:1 bis 150:1 "bis 7 Tage" betragen. Diese Zeitangaben beschreiben nicht nur die zeitlichen Obergrenzen, sondern umfassen auch den jeweiligen gesamten Zeitraum für die Durchführung der Kaltverformung. Da in der Zeitspanne "bis 7 Tage" diejenige "bis 48 Stunden" enthalten ist, kann in dem zuletzt genannten Zeitraum eine ternäre Bleiknetlegierung mit einem Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnis von zwischen 5:1 und 150:1 kaltverformt werden. In diesem Zusammenhang ist bisher auch nicht berücksichtigt worden, daß der Bereich der Zinn/Kalzium-Gewichtsverhältnisse von 5:1 bis 150:1 nahezu den gesamten Rahmen möglicher Mischungsverhältnisse erfaßt, die sich rechnerisch aus den prozentual angegebenen Bestandteilen der bekannten - im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführten - ternären Bleiknetlegierungen ergeben können.

Aus alledem folgt, daß die Feststellungen des Bundespatentgerichts zur Frage der Abgrenzung der Patentanmeldung vom Stande der Technik für eine Patenterteilung nicht ausreichen. Nach diesen Feststellungen kann es nicht ausgeschlossen werden, daß die Erteilung des Patents auf den Gegenstand des angemeldeten Anspruchs 1 dazu führen würde, zu Gunsten der Anmelderin Verfahren zu monopolisieren, die von deren Mitbewerbern schon vor dem Prioritätszeitpunkt ausgeübt worden sind und somit zum vorbekannten Stand der Technik gehören. Zu Unrecht

meint die Anmelderin, sie könne sich zur Stützung ihres Begehrens auf die Grundsätze der Senatsentscheidung "Etikettiermaschine" (Beschluß vom 19. Mai 1981 - X ZB 19/80 - BGHZ 80, 323) berufen. Nach dieser Entscheidung ist allerdings eine Bemessungsregel als neu anzusehen, wenn der von ihr umschriebene Bereich einen Ausschnitt aus einem einer Vorveröffentlichung zu entnehmenden undifferenzierten Gesamtbereich ohne konkrete Parameter darstellt (aaO S. 330 f). Ein solcher Fall liegt hier indes nicht vor. Vielmehr möchte die Anmelderin Patentschutz auf einen Gesamtbereich erlangen, von dem vorbekannte Verfahren - was nach den Feststellungen des angefochtenen Beschlusses nicht ausgeschlossen werden kann - bereits teilweise Gebrauch gemacht haben. Soweit dies der Fall ist, ist die angemeldete Lehre nicht neu. Das hat das Beschwerdegericht verkannt. Die angefochtene Entscheidung ist deshalb aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.

Zur Beseitigung des oben aufgezeigten Widerspruchs wird das Bundespatentgericht sich damit auseinanderzusetzen haben, ob die Abstimmungsregel nach dem angemeldeten Patentanspruch 1 Verfahren umfaßt, die zum Stand der Technik gehören, oder ob sie ausschließlich neue Verfahrensschritte betrifft, die außerhalb der bisher bekannten Verfahren liegen. Es wird dabei auch eine Auseinandersetzung mit den Feststellungen des Patentamts im Erteilungsverfahren erforderlich sein, die Anmeldung umfasse auch das übliche kontinuierliche Gieß-Walz-Verfahren und damit auch ein Kaltverformen ohne Wartezeit nach dem Erreichen der Raumtemperatur.

Sofern das Beschwerdegericht erneut zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß die angemeldete Lehre neu war, wird es die Erfindungshöhe nochmals zu überprüfen haben.

Die Entscheidung über die Kosten der Rechtsbeschwerde ist dem Bundespatentgericht zu überlassen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

von Albert