

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 7/88

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 24 12 837.8-41

der H[REDACTED] Kommanditgesellschaft a.A., H[REDACTED]straße [REDACTED],
D[REDACTED],

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte: The P[REDACTED] & G[REDACTED] Comp.,
Ci[REDACTED], O[REDACTED] (Vereinigte
Staaten von Amerika),

Einsprechende VIII und Rechts-
beschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
7. März 1989 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen
und die Richter Brodeßer, von Albert, Rogge und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 15. Senats
(Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentge-
richts vom 14. Januar 1988 wird auf Kosten der Ein-
sprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird
auf

500.000,-- DM

festgesetzt.

14

Gründe:

I.

Auf die am 18. März 1974 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der Voranmeldungen in Österreich vom 13. April 1973, 17. September 1973 und 9. November 1973 eingereichte Patentanmeldung für ein

"Mittel zum Waschen bzw. Bleichen von Textilien unter Einsatz kristalliner wasserunlöslicher Silikate, ihre Herstellung und ihre Verwendung",

die am 18. Mai 1978 bekanntgemacht worden war, hat die Patentabteilung 41 des Deutschen Patentamts mit Beschluß vom 20. Oktober 1983 das Patent im Einspruchsverfahren erteilt.

Die Beschwerden von 10 Einsprechenden, darunter die Rechtsbeschwerdeführerin als Einsprechende VIII, hat das Bundespatentgericht mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß das Patent auf der Grundlage neuer Unterlagen und mit den in Anspruch genommenen Prioritäten erteilt werde.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Einsprechende VIII (im weiteren: Einsprechende),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen,

hilfsweise,



den Beschluß aufzuheben, soweit das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 10 bis 23 erteilt und die Beschwerde der Einsprechenden insoweit zurückgewiesen worden sei, und die Sache insoweit an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Anmelderin hält den Hauptantrag für unzulässig und beantragt im übrigen die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die Einsprechende geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Das Rechtsmittel ist jedoch weder hinsichtlich des Haupt- noch hinsichtlich des Hilfsantrages begründet; denn der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Der Anspruch 1 der streitigen Patentanmeldung betrifft Textilwasch- oder Bleichmittel, die ein näher gekennzeichnetes Alumosilikat enthalten. Die Unteransprüche 7 bis 11 beziehen sich auf die Teilchengröße dieser Alumosilikate, die zwischen Staubfeinheit und 100 μm (Anspruch 7), im Bereich vom 50 bis 1 μm (Anspruch 8) oder unter 10 μm (Anspruch 9) liegt. Die Unteransprüche 10 und 11 beziehen sich darauf, daß das Alumosilikat zu wenigstens 80 Gew.% aus Teilchen einer Größe von 0,01 bis 10 μm , vorzugsweise von 0,1 bis 8 μm besteht (Anspruch 10) und daß das Teilchengrößenmaximum im Bereich von 1 bis 3 μm oder von 3 bis 6 μm liegt (Anspruch 11).

Das Bundespatentgericht hat in den Gründen des angefochtenen Beschlusses die Stellen der frühesten österreichischen Prioritätsanmeldung bezeichnet, an denen die Merkmale der Ansprüche 10 und 11 genannt seien, nämlich Anspruch 10 in Anspruch 1 der H 2 (= Voranmeldung in Österreich vom 17. September 1973) und Anspruch 11 ebenfalls in dieser Voranmeldung (BeschwBeschl. 49). Dazu hat das Bundespatentgericht erläutert, nach Seite 9 dieser Prioritätsanmeldung liege das Teilchengrößenmaximum für die Alumosilikate im Bereich von 1 bis 3 μm oder von 3 bis 6 μm . Es hat sodann ausgeführt, ältere Anmeldungen, die in Form eines auf sie erteilten Patents dem Anmeldungsgegenstand patenthindernd entgegenstünden, lägen nicht vor (BeschwBeschl. 54 Abs. 2). Dazu hat das Bundespatentgericht sodann nähere Ausführungen gemacht: Der Lehre der ersten Prioritätsanmeldung in Österreich (H 1) vom 13. April 1973 seien hinsichtlich der Alumosilikate auch Teilchengrößen zu entnehmen, welche mit dem in ihrem Wortlaut erst auf die Prioritätsanmeldung vom 17. September 1973 zurückgehenden speziellen Bereich in den Ansprüchen 10 und 11 angegeben seien. Die Alumosilikate gemäß diesen Ansprüchen 10 und 11 seien in Abhängigkeit mit den im Hauptanspruch angegebenen Merkmalen zu sehen und würden durch die auf die Lehre der Prioritätsanmeldung vom 13. April 1973 zurückgehenden Ansprüche 1 bis 9 mitumfaßt. Deshalb sei die Anmeldung P 24 22 655 der Einsprechenden nicht als potentiell älteres Recht in Betracht zu ziehen, als dessen früheste Priorität der 11. Mai 1973 in Anspruch genommen worden sei, die also zeitlich nach der frühesten Prioritätsanmeldung der hier streitigen Patentanmeldung liege.

2. Mit ihrer Rüge, die Begründung des angefochtenen Beschlusses, wonach die Merkmale der Patentansprüche 10 und 11 auf die Prioritätsanmeldung H 2 vom 17. September 1973 zurückgingen, jedoch durch die auf die Lehre der Prioritätsanmeldung H 1 vom 13. April 1973 zurückgehenden Ansprüche 1 bis 9 umfaßt seien, sei widersprüchlich, kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts auf Seite 54 des angefochtenen Beschlusses enthalten zwei Aussagen: Zum einen hat es das Bundespatentgericht verneint, daß eine ältere Anmeldung vorliege; zum anderen hat es ausgeführt, daß auf eine solche Anmeldung ein Patent nicht erteilt sei. Als entscheidender Grund für die Gewährung der Unteransprüche 10 und 11 gegenüber der Anmeldung P 24 22 655 der Einsprechenden ist der vom Bundespatentgericht vorangestellte Satz anzusehen, daß auf diese kein Patent erteilt sei (BeschwBeschl. 54 Abs. 2). Nur ein erteiltes Patent ist ein Patenthindernis gemäß § 4 Abs. 2 PatG 1968, der auf die hier streitige Anmeldung anzuwenden ist. Damit ist der angefochtene Beschluß ausreichend begründet.

Ältere Anmeldungen können zwar zur Aussetzung des Erteilungsverfahrens für die jüngere Anmeldung führen. Im Rahmen der Prüfung, ob auszusetzen ist, ist die Frage, welche Priorität der Anmeldung zukommt, über deren Aussetzung zu entscheiden ist, jedoch kein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das allein zur Versagung von Unteransprüchen führen könnte, sondern lediglich eine Erwägung unter anderen. Daß zu einer solchen Erwägung Gründe fehlen oder in sich widersprüchliche Gründe angegeben sind, die letztlich nicht erkennen lassen, welche Überlegungen in

diesem Punkte maßgeblich waren, mag die Entscheidung über die abgelehnten Aussetzung unvollständig erscheinen lassen; ein Begründungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 1 Nr. 5 PatG liegt darin nicht.

III.

Die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden ist daher mit der Kostenfolge gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Rogge

Brodeßer

Jestaedt

von Albert