

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 9/68

in der Rechtsbeschwerdesache

Dr. Karl B[REDACTED], Be[REDACTED], D[REDACTED] Straße [REDACTED],

Anmelder und Rechtsbeschwerde-
deführer,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma Hang H[REDACTED], C[REDACTED] Fabrik KG, Ha[REDACTED]-
W[REDACTED], Ho[REDACTED]straße [REDACTED],

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin,

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

betreffend die Patentanmeldung B 40 403 Vib/80b

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 26. Juni 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 14. Senats (technischen Beschwerdesenats IX) des Bundespatentgerichts vom 12. März 1968 wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I. Der Anmelder hat am 26. Mai 1956 eine Erfindung betreffend ein "Verfahren zur Verbesserung der Güteeigenschaften von Mörtel und Beton" zum Patent angemeldet. Das Patentamt hat die Anmeldung mit der am 26. Juni 1958 ausgegebenen Auslegeschrift 1 033 122 bekannt gemacht und hat - gegen mehrere Einsprüche - am 16. Dezember 1961 die Erteilung des Patentes gemäß den am 8. August 1960 eingereichten Unterlagen beschlossen:

Gegen den Erteilungsbeschluß hat nur eine der Einsprechenden, die jetzige Rechtsbeschwerdegegnerin, Beschwerde eingelegt und um Versagung des nachgesuchten Patentos gebeten. In der mündlichen Verhandlung vor dem 14. Senat (technischer Beschwerdesenat IX) des Bundespatentgerichts hat der Anmelder demgegenüber beantragt, unter Zurückweisung der Beschwerde das Patent zu erteilen;

- 3 -

und zwar

in erster Linie mit den nachstehenden (bekanntgemachten)
Ansprüchen:

- "1. Verfahren zur Verbesserung der Güteeigenschaften von Mörtel und Beton, dadurch gekennzeichnet, daß dem Mörtel oder Beton oder deren Bestandteilen vor oder während der Verarbeitung, allein oder in Verbindung mit anderen zweckdienlichen Zusatzmitteln, geringe Mengen von solchen Gerbextrakten zugeführt werden, welche in geeigneter Form einer auflösend, molekülverkleinernd und sulfonierend wirkenden sulfitierenden Behandlung mittels löslicher Sulfite und/oder Bisulfite und gegebenenfalls weiterer Hilfsstoffe unterworfen worden sind.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß stark bis stärkst sulfitierte Gerbextrakte in Anwendung gebracht werden",

hilfsweise mit folgendem Anspruch 1 unter Beibehaltung
des bekanntgemachten Anspruches 2:

- "1. Verfahren zur Verbesserung der Güteeigenschaften von Mörtel und Beton, dadurch gekennzeichnet, daß man dem Mörtel oder Beton oder deren Bestandteilen vor oder bei der Verarbeitung allein oder in Verbindung mit anderen an sich bekannten Zusatzmitteln geringe Mengen von sulfitierten vegetabilischen Gerbextrakten einverleibt.
2. ... "

Das Bundespatentgericht hat durch Beschluß vom
12. März 1968 den Erteilungsbeschluß des Patentamtes aufgehoben und das nachgesuchte Patent mit der Begründung



versagt, die durch das Patentbegehren vermittelte Lehre zum technischen Handeln sei "ohne erfinderisches Dazutun nicht nacharbeitbar", da "hierzu wesentliche Merkmale fehlen".

II. Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen, rechtzeitig und in gehöriger Form eingelegten und begründeten Rechtsbeschwerde rügt der Anmelder in erster Linie, der angefochtene Beschluß sei im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 "nicht mit Gründen versehen". Den Begründungsmangel sieht die Rechtsbeschwerde in folgendem:

Das Bundespatentgericht habe die Herstellung von Gerbextrakten und die Art und Weise ihrer Sulfitierung für Zwecke der Betonvergütung als Gegenstand der Anmeldung angesehen und diesen Punkt allerdings auch abgehandelt. In Wirklichkeit betreffe die Erfindung jedoch ganz einfach die Anwendung von in bestimmter Weise sulfitierten Gerbextrakten bei der Betonvergütung. Eine Prüfung des eigentlichen Gegenstandes der Erfindung habe somit im Beschwerdeverfahren überhaupt nicht stattgefunden, die angefochtene Entscheidung erörtere andere, für den Anmeldungsgegenstand nicht wesentliche Fragen. Mit dieser Verkennung des Erfindungsgegenstandes stehe in Zusammenhang, daß das Bundespatentgericht ins einzelne gehende Angaben über die Art und Weise der Sulfitierung verlangt und in den Anmeldeunterlagen vermißt habe. In Wirklichkeit gehöre jedoch die Herstellung von sulfitierten Gerbextrakten schon seit langem zum Stande der Technik, sie sei wissenschaftlich und technisch in jeder Richtung erforscht. Die Untersuchung und Bewertung er-

folge nach Normen-Methoden. Sulfitierte Gerbextrakte mit einem Gerbstoffgehalt um 75 % und mit Sulfitierungsgraden jedes gewünschten Ausmaßes seien im Fachhandel zu haben. Zudem erhalte aber auch der Durchschnittsfachmann des Betongobietes mit Rücksicht auf die organisch-chemische Natur der sulfitierten Gerbextrakte in der Auslegeschrift erschöpfende Anweisungen für die Herstellung solcher sulfitierter Extrakte. Der angefochtene Beschluß enthalte keine Ausführungen zu der Frage, warum hier - über das in der Auslegeschrift Mitgeteilte hinaus - die Art und Weise der Sulfitierung bis in alle Einzelheiten offenbart sein müsse.

Die Rechtsbeschwerde bittet deshalb um Aufhebung des Beschlusses vom 12. März 1968 und um Zurückverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht. Die Rechtsbeschwerdegegnerin beantragt demgegenüber, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen; sie ist der Auffassung, daß ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vorliegt.

III. Die Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht statthaft, weil mit substantiierten Angaben ein Verfahrensmangel der in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG bezeichneten Art behauptet und gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch sachlich nicht begründet, weil der gerügte Verfahrensmangel nicht vorliegt.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist ein Beschluß im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG

"nicht mit Gründen versehen", wenn aus ihm nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen -; BGH BPatGerE 4, 199, 212/213 - Radgehäuse -; BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerät -; GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift -; GRUR 1965, 273, 274 - Anodenkorb -). Das ist der Fall, wenn dem Beschlusstenor überhaupt keine Gründe beigegeben, oder wenn zwar Gründe vorhanden, diese aber ganz unverständlich und verworren sind, so daß sie nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren, oder wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestextes beschränken, oder wenn einzelne "Ansprüche" (im Sinne der §§ 145, 322 ZPO) oder einzelne selbständige "Angriffs- oder Verteidigungsmittel" (im Sinne der §§ 146, 303 aF ZPO) in den Gründen völlig übergegangen sind (vgl. dazu insbesondere BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen -). Dagegen liegt ein Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vor, wenn die Gründe nur sachlich unvollständig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind; es genügt, wenn erkennbar ist, welcher Grund - mag dieser tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung maßgebend gewesen ist (vgl. hierzu BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen -).

2. Was die Ausführungen im angefochtenen Beschluß über den Gegenstand der Erfindung betrifft, so heißt es hierzu (S. 7 der Ausfertigung), daß "die zu verwendenden Gerbextrakte" in bestimmter Weise, nämlich "nach den An-

gaben des Hauptanspruchs in geeigneter Form in einer auflösend, molekülverkleinernd und sulfonierend wirkenden Behandlung" sulfitiert werden müssen. Das Bundespatentgericht hat somit - entgegen der Darstollung der Rechtsbeschwerde - nicht etwa die Herstellung der sulfitierten Gerbextrakte, sondern deren Verwendung bei der Betonvergütung als Gegenstand der Erfindung angesehen. Die Darlegungen im angefochtenen Beschluß zu diesem Punkte decken sich sachlich sogar mit der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung, so daß kein Begründungsmangel vorliegen kann, durch den der Anmelder beschwert sein könnte.

Freilich hat das Bundespatentgericht zu der Frage, was unter Sulfitierung "in geeigneter Form" zu verstehen ist, eine ausreichende Offenbarung vermißt und ist deshalb zu dem Ergebnis gekommen, daß eine fertige, wiederholbare Lehre weder in den ursprünglichen Unterlagen noch in der Auslegeschrift erteilt sei. Das Bundespatentgericht hat jedoch hierzu (aaO S. 7 ff) im einzelnen die Gründe angegeben, warum es näherer Angaben zu der Frage bedürfe, was im Sinne der Anmeldung unter einer Sulfitierung "in geeigneter Form" zu verstehen sei. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde richten sich gegen die Richtigkeit und Triftigkeit der vom Bundespatentgericht angeführten Gründe, für den Fachmann noch bestehende Unklarheiten auszuräumen und hier noch nähere Angaben zur Frage der Sulfitierung der Extrakte zu fordern, damit die Lehre fertig und "nacharbeitbar" sei. Dagegen kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg geltend machen, in der angefochtenen Entscheidung seien Gründe für die vom Bundespatentgericht bejahte Notwendigkeit einer eindeutigen

Offenbarung über die Sulfitierungsweise nicht angegeben, die angefochtene Entscheidung weise mithin zu diesem Punkte einen Begründungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG auf.

Die auf eine Rüge aus § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützten Angriffe der Rechtsbeschwerde können somit keinen Erfolg haben.

IV. In einem erst nach Ablauf der Begründungsfrist eingegangenen Schriftsatz vom 16. Mai 1969 rügt die Rechtsbeschwerde schließlich noch eine Verletzung des rechtlichen Gehöres und trägt hierzu vor, der Anmelder sei überrascht worden dadurch, daß im angefochtenen Beschuß die Patentversagung auf angeblich unzureichende Offenbarung zum Komplex der Herstellung von sulfitierten Gerbextrakten gestützt worden sei; in der vorangegangenen mündlichen Verhandlung habe man jedoch über ganz andere Dinge, zumal über die Frage der Neuheit, gestritten. Die Richtigkeit dieses Sachvortrages der Rechtsbeschwerde kann dahinstehen. Die Rüge der Versagung des rechtlichen Gehörs im Schriftsatz vom 16. Mai 1969 ist nicht nur verspätet (§ 41 r Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 3 PatG), sondern nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (BGHZ 43, 12 = GRUR 1965, 270, 271 u. ä.) auch der Sache nach nicht geeignet, ohne Zulassung durch das Beschwerdegericht die Rechtsbeschwerdeinstanz zu erschließen.

V. Die Rechtsbeschwerde war somit als unbegründet zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Lüscher

Claßen

Schneider

Ballhaus

Bruchhausen