

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/77

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 20 39 422.3-24

des Professors Gunnar W[REDACTED]-H[REDACTED], V[REDACTED] O,
M[REDACTED] (Schweden),

Anmelders und Rechts-
beschwerdeführers,

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

Verfahrensbeteiligte:

Firma K[REDACTED], G[REDACTED] des B[REDACTED], S[REDACTED]/
W[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand
Ernst H[REDACTED], Vorsitzenden, und Dr. rer. nat. Heinz J.
M[REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 2. Februar 1978 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 18. Senats (technischen Beschwerde-senats XIII) des Bundespatentgerichts vom 29. März 1977 wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e

I. Der Anmelder hat am 7. August 1970 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung vom 8. August 1969 in Schweden die Erteilung eines Patents für einen Schrägklärer beantragt. Das Patentamt hat gegen zwei Einsprüche am 28. November 1975 die Erteilung des Patents auf der Grundlage der Auslegeschrift vom 10. Mai 1973 sowie mehrerer im Verlauf des Einspruchsverfahrens eingereichter Unterlagen beschlossen. Gegen den Erteilungsbeschluß hat die Einsprechende I (Rechtsbeschwerdegegnerin) Beschwerde eingelegt und

- 3 -

beantragt, unter Aufhebung des Erteilungsbeschlusses das Patent zu versagen. Der Anmelder hat Zurückweisung der Beschwerde beantragt, jedoch neue Patentansprüche eingereicht. Anspruch 1 in der von ihm in erster Linie verfolgten Fassung lautet:

"Schräglklärer mit einer in einem Klärraum zwischen zwei Seitenwänden befindlichen Vielzahl von parallelen geneigten Platten und einem unter dem Klärraum angeordneten Schlammammelraum, wobei beiderseits und über die ganze Länge der Seitenwände des Klärraumes Kammern vorgesehen sind, welche in eine untere Verteilerkammer für die zuströmende Flüssigkeit in den Bereich der unteren Enden der zwischen den Platten gebildeten Zellen und eine obere, als Sammelkasten ausgebildete Sammelleitung für den geklärten Überlauf unterteilt sind, dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die unteren Verteilerkammern als mit einem Boden versehene Verteilerkästen ausgebildet sind,
- b) die mit dem Klärraum nur über im Bereich des unteren Endes jeder Platte angeordnete Einlaßöffnungen in Verbindung stehen,
- c) die jeweils an der einen spitzen Winkel mit der Horizontalen einschließenden Seite der Platten in die Zellen münden
und daß
- d) die Oberkanten der quer zu den Platten angeordneten Seitenwände jeweils einen Überlauf



- 4 -

für den Abfluß der geklärten Flüssigkeit in die Sammelkästen bilden und eine geringere Höhe aufweisen als die Oberkanten der Platten, der längs der Platten angeordneten Seitenwände und der Außenwände der Sammelkästen."

Hilfsweise hat der Anmelder zwei geänderte Fassungen des Anspruchs 1 geltend gemacht.

Das Bundespatentgericht hat den Erteilungsbeschluß aufgehoben und das Patent versagt.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht der Anmelder einen Begründungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) geltend und beantragt Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

II. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg, da der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. Das Bundespatentgericht hat das Patent versagt mit der Begründung, ein Teil des kennzeichnenden Merkmals b) - das Wort "nur" - und das Merkmal d) des Hauptanspruchs in allen drei geltend gemachten Fassungen seien in den ausgelegten Unterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart.

a) In Verbindung mit dem Merkmal a) solle das Wort "nur" in dem Merkmal b) besagen, daß die unteren Verteilerkammern abgeschlossen seien, so daß die Flüssigkeit lediglich durch Einlaßöffnungen in den Seitenwänden in die Plattenzellen eintreten könne, nicht dagegen, wie bei der ausgelegten Figur 4,

von unten durch einen Spalt zwischen dem Boden und der Seitenwand. Die Bezeichnung der Verteilerkammer als Kasten in dem ausgelegten Anspruch 1 besage noch nicht, daß dieser einen den Kastenraum zusammen mit den Wänden nach außen abschließenden Boden aufweisen müsse. In einem solchen beschränkten Sinne habe auch der Anmelder das Wort "Kasten" nicht verstanden. Denn er bezeichne in dem ausgelegten Anspruch 1 damit auch eine Ausführungsform nach der ausgelegten Figur 4, bei der der Kasten gerade nicht geschlossen sei. Gleichwohl sei in den diese Ausführungsform betreffenden ausgelegten Ansprüchen 4 und 5 von einem "Boden" die Rede. Daraus, daß sich die Ansprüche 4 und 5 auf die Ausführungsform mit dem Verbindungsspalt zum Schlammammelraum bezögen, könne auch nicht zwingend geschlossen werden, daß Anspruch 1 demgegenüber einen Verteilerkasten mit abgeschlossenem Boden als erfindungswesentliches Merkmal betreffe. Falls der Anmelder der geschlossenen Ausführungsform besondere Bedeutung habe beimessen wollen, dann wäre dies zumindest in einem Unteranspruch herauszustellen gewesen, nicht aber nur in einer zeichnerischen Darstellung und in nicht besonders hervorgehobenen Beschreibungsteilen. Aus den Ausführungen der Auslegeschrift über den Strömungsverlauf könne ebensowenig eine differenzierte Beschreibung des Merkmals des geschlossenen Bodens herausgelesen werden, da diese Ausführungen sich unterschiedslos auf alle Ausführungsformen bezögen. Der Hinweis darauf, daß das Ausführungsbeispiel nach Figur 4 besonders für die Klärung teilchenreicher Suspensionen bestimmt sei, lasse nicht erkennen, daß im übrigen die Ausführung mit geschlossenem Boden für die Erfindung von Bedeutung sei; vielmehr ersehe der Fachmann daraus nur, daß es auf einen bodenseitigen Abschluß der unteren Verteilerkammern nicht besonders ankomme.

- 6 -

b) Das Merkmal d) sei nicht differenziert beschrieben. Keiner der ausgelegten zwölf Patentansprüche habe den Überlauf zum Gegenstand, geschweige denn dessen besondere Ausbildung. Die Merkmalsgruppe d) sei einer Stelle der Beschreibung entnommen (Sp. 4 Z. 35 bis 42), in der die Ausbildung des Überlaufs "ohne besondere Akzentuierung" beschrieben werde. Das Merkmal erfahre auch anderwärts keine "differenzierte Herausstellung". In Sp. 5 Z. 31 bis 36 heiße es lediglich, der Abfluß der Flüssigkeit finde über die oberen Seitenwände der Plattenzellen statt. An keiner Stelle der ausgelegten Unterlagen sei aber gesagt, daß es besonders darauf ankomme, der Oberkante des Überlaufs eine geringere Höhe zu geben als den Oberkanten der Platten, der längs der Platten angeordneten Seitenwände und der Außenwände der Sammelkästen, also darauf, daß die Plattenzellen über die Oberkanten der den Überlauf bildenden Seitenwände hinausstünden, worin der Anmelder die Zuordnung eines Überlaufs zu jeder Plattenzelle an jeder Seite erblicke, was durch das Wort "jeweils" zum Ausdruck kommen solle. Dieses Wort finde sich zwar auch in der Beschreibung. Der Fachmann habe daraus aber nicht entnehmen können, daß jeder Plattenzelle auf jeder Seite ein Überlauf zugeordnet werden solle; in Ermangelung näherer Ausführungen werde er die Stelle der Beschreibung vielmehr so verstehen, daß die beiden Seitenkanten je für sich über ihre ganze Länge einen Überlauf zu der zugehörigen Sammelleitung bildeten.

2. Die Rechtsbeschwerde hält diese Begründung für so unklar, unlogisch, widerspruchsvoll und verworren, daß dies einem völligen Fehlen einer Begründung gleichzuachten sei. Die von dem Beschwerdegericht beanstandete Anspruchsfassung gehe auf dessen eigene Anregung zurück und unterscheide sich von der bekanntgemachten Anmeldung nur durch die Weglassung von zwei

Ausführungsformen. Der Anmelder habe Anspruch auf eine vollständige Erörterung und Bescheidung seines Begehrens gehabt; stattdessen habe sich das Bundespatentgericht auf eine formale und noch dazu unzureichende Begründung beschränkt.

a) Hinsichtlich des Merkmals b) habe das Patentgericht "technisch selbstverständliche Fakten" aus der Auslegeschrift nicht beachtet. Nach Sp. 4 Z. 26 bis 35 solle die Zwischenwand 17 zwischen Verteilerkasten und Sammelleitung geneigt sein, um den Leitungen - damit seien Verteilerkasten und Sammelleitung gemeint - eine geeignete Form in Bezug auf den Anstieg und die Reduzierung des Strömungsflusses in Längsrichtung zu geben. Das sei ersichtlich nur bei einem unten geschlossenen Verteilerkasten möglich. Schon in der Nichtbeachtung dieses Zusammenhangs liege ein Begründungsmangel, da die Erörterungen des Beschwerdegerichts "grob unvollständig" seien.

Es sei weiter unklar, ob das Patentgericht den Offenbarungsmangel nur auf das Merkmal b) oder zusätzlich auf das Merkmal a) des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 bezogen habe. Da das Merkmal a) einen Boden zeige, hänge der angebliche Offenbarungsmangel hinsichtlich des Merkmals b) "in der Luft", da keine anderen Öffnungen außer den Einlaßschlitzen vorhanden seien. Das Patentgericht habe unerörtert gelassen, ob der Boden des Verteilerkastens offenbart sei. Man könne den angefochtenen Beschluß allenfalls dahin verstehen, daß zwar ein Boden vorgesehen, aber nicht differenziert beschrieben sei. Eine solche Überlegung sei "unsinnig". Der Anmelder habe die Ausführungsform mit dem Spalt (Figur 4) fallen lassen und sich auf die "Grundkonstruktion" zurückgezogen. Daraus folge nach technischen und logischen Notwendigkeiten ein fester Boden ohne Durchlaß. Die andere, aber sinnlose Alternative sei, daß überhaupt kein

Boden offenbart sei. Damit wäre aber die ganze Konstruktion unbrauchbar. Zu Unrecht argumentiere das Beschwerdegericht mit dem Fehlen eines auf einen geschlossenen Boden gerichteten Anspruchs. Ein solcher wäre, da sich der Hauptanspruch ursprünglich auch auf das Ausführungsbeispiel nach Figur 4 gerichtet habe, zu eng gewesen.

b) Das Merkmal d) sei wörtlich der Beschreibung entnommen. Es sei im wesentlichen auch in dem vom Patentamt erteilten Anspruch 5 enthalten. In den Hauptanspruch habe das Merkmal d) zunächst nicht aufgenommen werden können, weil es in der später fallen gelassenen Ausführungsform nach Figur 7 nicht enthalten gewesen sei. Nach der Streichung der Figuren 4 und 7 sei nur diejenige Konstruktion hinsichtlich des Überlaufs verblieben, die jetzt durch das Merkmal d) gekennzeichnet sei. Die vom Beschwerdegericht an das Wort "jeweils" geknüpften Überlegungen ließen den technischen Sachverhalt außer Acht, seien unlogisch und verworren. Das Patentgericht vermisse zu Unrecht einen Hinweis auf die gegenüber den Seitenwänden 3 und 5 größere Höhe der Platten 8. Erst wenn die Platten niedriger wären als die Seitenwände, würde vor dem Abfluß in die Sammelleitungen eine Vermischung der Flüssigkeit aus den einzelnen Kammern eintreten. Diese Möglichkeit sei nur in der gestrichenen Figur 7 angedeutet, scheide also nach deren Streichung aus. Das Beschwerdegericht habe dies alles nicht erörtert. Seine Begründung sei daher "völlig nichtssagend".

c) Der Anmelder habe in der mündlichen Verhandlung anheimgestellt, das Wort "nur" im Merkmal b) zu streichen. Das Wort "jeweils" im Merkmal d) sei nicht entscheidend gewesen. Das Beschwerdegericht habe sich danach ohne den Vorwurf des Begründungsmangels nicht der "vollen Patentprüfung" ent-

ziehen können. Dem Anmelder sei sein "selbstverständliches Recht" auf Prüfung der Neuheit, des Fortschritts und der Erfindungshöhe versagt worden. Es sei zu prüfen, ob nicht in einem solchen Fall "das Recht auf Gehör mit dem Argument fehlender Gründe" zusammentreffe. Da eine Prüfung von Patentierungserfordernissen, die selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln gleichzuachten seien (Neuheit, Fortschritt, Erfindungshöhe), nicht stattgefunden habe, liege auch darin ein Begründungsmangel. Hinsichtlich der Erörterung des angeblichen Offenbarungsmangels liege der Begründungsmangel darin, daß das Patentgericht rein formal und philologisch vorgegangen sei, die technischen Zusammenhänge verkannt und daher eine unverständliche und unklare Begründung gegeben habe.

3. Die Rügen der Rechtsbeschwerde bleiben erfolglos. Sie ergeben bei näherer Betrachtung nicht, daß die Begründung, die das Patentgericht angeführt hat, verworren und widerspruchsvoll ist. In Wahrheit greift die Rechtsbeschwerde die Richtigkeit der Begründung an. Die Unrichtigkeit der Begründung kann aber mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg geltend gemacht werden. Diese dient vielmehr nur der förmlichen Sicherung des Begründungszwanges. Das Bundespatentgericht hat dieser Verpflichtung Genüge getan. Dem angefochtenen Beschluß ist zu entnehmen, aus welchen Gründen das Patent versagt worden ist und welche Gedankengänge dieser Beurteilung zugrunde liegen.

a) Hinsichtlich des Merkmals b) hat das Patentgericht dem Anspruch 1 in der begehrten Fassung entnommen, daß die unteren Verteilerkammern mit den Zellen des Klärraums durch keine anderen Öffnungen als die Einlaßöffnungen 12 in Verbindung stehen dürften. Den nach diesem Verständnis des Patent-

anspruchs zwingenden Ausschluß aller anderen Öffnungen hat es als gleichbedeutend angesehen mit dem Vorhandensein eines geschlossenen Kastens. Daraus, daß dieser aber weder ausdrücklich in den ausgelegten Ansprüchen beansprucht noch sonst in der Beschreibung hervorgehoben worden ist, während eine Ausführungsform (Figur 4) mit offenem Boden dargestellt ist, hat das Beschwerdegericht gefolgert, daß ein geschlossener Kasten (geschlossener Boden) - als notwendige Konsequenz des Wortes "nur" - jedenfalls nicht als für die Erfindung wesentlich offenbart sei. Dieser Gedankengang ist in sich geschlossen; auf seine Richtigkeit kommt es im Rahmen der eingeschränkten Prüfung auf die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht an.

Was die Rechtsbeschwerde hierzu im einzelnen ausführt, richtet sich ausschließlich gegen den sachlichen Inhalt der Begründung.

Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, der angefochtene Beschluß verkenne, daß die Neigung des Zwischenbodens zwischen Verteilerkasten und Sammelleitung die Strömungsverhältnisse auch im Verteilerkasten beeinflussen solle, wäre damit allenfalls eine technisch unrichtige Überlegung behauptet. Eine solche würde aber kein Fehlen der Gründe im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG ergeben.

Was die Rüge des Begründungsmangels hinsichtlich des kennzeichnenden Merkmals a) angeht, so ergibt sich die Erwähnung dieses Merkmals in diesem Zusammenhang daraus, daß das Merkmal b) eine nähere Erläuterung des in dem Merkmal a) enthaltenen Wortes "Verteilerkästen" zum Inhalt hat.

Das Beschwerdegericht hat nicht offen gelassen, ob überhaupt Böden der Verteilerkästen offenbart sind. Es ist vielmehr von dem Vorhandensein solcher Böden ausgegangen und hat lediglich beanstandet, den ausgelegten Unterlagen könne nicht entnommen werden, daß die Geschlossenheit dieser Böden ein Merkmal der Erfindung sei.

b) Auch die Begründung, die das Beschwerdegericht für die nach seiner Ansicht fehlende Offenbarung des Merkmals d) gegeben hat, hält einer Nachprüfung nach dem hier anzuwendenden Maßstab stand. Sie beruht auf folgender Überlegung: Der Auslegeschrift sei nicht zu entnehmen, daß die besondere Ausgestaltung des Überlaufs überhaupt von Bedeutung für die Erfindung sei. Denn weder sei ein Anspruch darauf gerichtet, noch habe die entsprechende Stelle in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels eine besondere Hervorhebung erfahren. Darüber hinaus sei in der Beschreibung nichts davon gesagt, daß die Platten im Klärraum über die Seitenwände 3 und 5 hinausragen sollten. Nach dem geltend gemachten Anspruch ergieße sich der Überlauf aus jeder Kammer des Klärraums getrennt in die Sammelleitung, was nach den ausgelegten Unterlagen nicht der Fall sein müsse. Diese Überlegung ist gleichfalls in sich geschlossen; sie gibt zu Beanstandungen der hier allein zulässigen Art keinen Anlaß. Insbesondere sind die von der Rechtsbeschwerde an die Erwägungen des Patentgerichts zu der Bedeutung des Wortes "jeweils" geknüpften Überlegungen nicht geeignet, einen Begründungsmangel aufzuzeigen. Denn daß der Beschwerdesenat dieses Wort als einen Hinweis darauf verstanden hat, daß der Überlauf nicht (nur) kammerweise, sondern (auch) in einem gleichmäßigen Strom über die gesamte Länge der niedrigeren Abschlußwand "jeweils" nach beiden Seiten erfolge, ist weder nichtssagend noch unverständlich; ob diese Auslegung zutreffend ist, ist nicht zu prüfen.

c) Da das Beschwerdegericht die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung bereits an der nach seiner Auffassung fehlenden Offenbarung des geltend gemachten Anspruchs hat scheitern lassen, war es von seinem - wie dargelegt, mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht angreifbaren - Standpunkt aus nicht mehr genötigt, andere Patentierungsvoraussetzungen, wie Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu erörtern. Solche Erörterungen hätten das von ihm gefundene Ergebnis nicht mehr beeinflussen können und wären deshalb überflüssig gewesen. Die von der Vorstellung der Rechtsbeschwerde, der Anmelder habe einen Anspruch auf Prüfung der sachlichen Patentierungserfordernisse, ausgehende Rüge, dem Anmelder sei nicht das notwendige rechtliche Gehör zuteil geworden, und in diesem Falle sei dieser Verfahrensverstoß einem Begründungsmangel gleichzuachten, geht deshalb ins Leere.

Sofern in dem Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Anmelder habe in der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat die Streichung des Wortes "nur" anheimgegeben, die Rüge zu sehen sein sollte, daß der Beschwerdesenat einen weiter hilfsweise zur Entscheidung gestellten Anspruch ohne dieses Wort nicht mit Gründen beschieden habe, könnte eine solche Rüge der Rechtsbeschwerde auch nicht zum Erfolg verhelfen, da eine solche Anspruchsformulierung ebenfalls das Merkmal d) enthalten hätte, dessen Offenbarung das Beschwerdegericht mit einer im Wege der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht angreifbaren Begründung verneint hat.

Der Vorwurf schließlich, das Beschwerdegericht habe es versäumt, durch Erörterung seiner Bedenken gegen die verfolgte Anspruchsfassung dem Anmelder deren Änderung und Anpassung naheulegen, betrifft keinen Verfahrensverstoß, der

mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde geltend gemacht werden könnte.

III. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer