

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/78

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P [REDACTED] 3.6-24

der V [REDACTED] Ö [REDACTED] E [REDACTED] - und S [REDACTED] -
A [REDACTED] M [REDACTED] AG, Sitz W [REDACTED], L [REDACTED] (Österreich),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 6. Dezember 1979 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 35. Senats (technischen Beschwerdesenats XXII) des Bundespatentgerichts vom 18. Januar 1978 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am [REDACTED] 1975 eine "Stranggießanlage" zum Patent angemeldet. Die Anmeldung ist am [REDACTED] 1975 offengelegt worden (DOS 2 [REDACTED] 563). Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht erfinderisch. Die Anmelderin hat mit der Beschwerde beantragt, den angefochtenen Beschluß

- 3 -

aufzuheben und die Anmeldung aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten Patentansprüche 1 bis 5 bekanntzumachen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie rügt, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Der gerügte Begründungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) liegt vor.

1. Das Bundespatentgericht hat den Vortrag der Anmelderin wiedergegeben, der vorgeschlagenen, das einstufige Biegen erzeugenden Rollenanordnung liege der Gedanke zugrunde, daß statt der sonst berücksichtigten Dehnung deren Änderung die entscheidende Größe für die Belastbarkeit des warmverformbaren Gußstrangs sei. Es hat die Schutzfähigkeit des zuletzt eingereichten Patentanspruchs 1, der auf diesem Gedanken aufbaut, geprüft. Dabei hat es als Aufgabe angesehen, mittels an bestimmten Positionen vorgesehenen, Kräfte übertragenden Rollen den Strang so vorsichtig zu biegen, daß Risse nicht entstehen können.

Als Lösung der Aufgabe und Gegenstand des Patentanspruchs 1 hat es die Kombination folgender Merkmale bezeichnet:



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

- (a) Strangführung für eine Stranggießanlage zum kontinuierlichen Gießen von Stahl mit Rollen zum Stützen, Führen, Biegen und/oder Richten des noch einen flüssigen Kern aufweisenden Stranges,
- (b) wobei die Biegerollen entlang einer Übergangskurve von der Vertikalen in einen Kreisbogen und die Richtrollen entlang einer Übergangskurve vom Kreisbogen in die Horizontale angeordnet sind.
- (c) In dem Biege- bzw. Richtbereich sind neben Stützrollen zur Aufnahme des ferrostatistischen Druckes jeweils mindestens vier Kräfte übertragende Biege- bzw. Richtrollen vorgesehen, von denen zwei an der Strangaußenseite und mindestens zwei an der Stranginnenseite im Biegebereich bzw. umgekehrt zwei an der Stranginnenseite und mindestens zwei an der Strangaußenseite im Richtbereich derart positioniert sind, daß
- (d) die durch die Biege- bzw. Richtrollen hervorgerufene Dehnungsänderung des Stranges in mindestens einem der beiden Bereiche über dessen Erstreckung einen vom Wert Null zunächst ansteigenden, dann ein Maximum von höchstens 0,0025 %/mm beim Biegen und höchstens 0,0030 %/mm beim Richten erreichenden und dann wieder auf Null abfallenden, sprungstellenfreien Verlauf hat.

Das Bundespatentgericht hat weiter ausgeführt, das Merkmal (d) enthalte eine unterscheidungskräftige technische Anweisung nur, soweit es sich auf die geometrische Anordnung der druckfaserseitigen "Gegenrollen" relativ zu den zugfaserseitigen Rollen konkretisieren lasse. Gemäß diesem Merkmal sollten die nach (c) angeordneten Rollen so positioniert sein, daß durch die Krümmung des Strangs ein bestimmter Kurvenverlauf der Dehnungsänderung auftrete und dessen Extremwert einen zulässigen Maximalwert nicht übersteige. Die erste Bedingung - Art des Kurvenverlaufs - müsse dann erfüllt sein, wenn die Rollen unabhängig von ihrer Anzahl derart positioniert seien,

(d') daß die druckfaserseitigen Rollen, in Strangrichtung gesehen, zwischen den beiden auf der Zugfaserseite angeordneten Rollen liegen.

Das beruhe auf dem temperaturbedingten Kriechverhalten des gießheißen Gußstrangs, durch welches sich bei dieser Positionierung der besagte Kurvenverlauf mit Nullstellen der Dehnungsänderung an den beiden zugfaserseitigen Rollen zwangsläufig einstellen müsse, wie ohne weiteres zu verstehen sei. Die zweite Bedingung - maximal zulässige Dehnungsänderung - sei nicht unterscheidungskräftig, denn sie lasse, da eine Untergrenze nicht vorgeschrieben und nach der Ursprungsoffenbarung auch nicht vorgesehen sei, jeden quantitativen Verlauf der Kurve zu, falls der Extremwert unter dem als zulässig angegebenen Maximalwert bleibe. Ihr müßten mithin sämtliche Rollenanordnungen genügen, die das Merkmal (c) und die obige Bedingung (d') erfüllten, sofern sie nur gemäß vorliegender Aufgabe rißfreie Gußstränge lieferten. Sie schreibe also letztlich nur vor,

die Strangkrümmung so gering zu halten, daß keine Strangrisse aufträten, was aber schon deshalb, weil bei der Entwicklung einer Bogenanlage von Geradstranganlagen ausgegangen werden müsse, eine Selbstverständlichkeit darstelle. Ein anderer Sachverhalt läge vor, wenn der Anspruch einen Mindestbetrag der Strangkrümmung oder des Extremwertes der Dehnungsänderungskurve vorschriebe, falls dieser über den bis dahin als technisch realisierbar angesehenen Beträgen liege; eine solche Untergrenze sei auch den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen. Somit sei für einen Vergleich mit dem Stand der Technik das Merkmal (d) auf die obige Anweisung (d') zu reduzieren.

Den so "reduzierten" Inhalt des Patentanspruchs 1 hat das Bundespatentgericht auf Neuheit untersucht. Es hat die Neuheit verneint.

3. Die Rechtsbeschwerde führt unter anderem aus, das Bundespatentgericht habe die Beschwerde zurückgewiesen, weil der geltende Anspruch 1 durch die DAS 1 289 955 vorweggenommen sei, habe aber im Widerspruch dazu die Entgegenhaltung nicht mit dem beanspruchten Patentbegehren, sondern mit einer Lehre verglichen, bei der das beanspruchte Merkmal (d), das den Kern der Erfindung enthalte, gefehlt habe. Das Bundespatentgericht habe nach seiner eigenen Erklärung anstelle des Anspruchsmerkmals (d) bei der Neuheitsprüfung ein anderes, von ihm formuliertes Merkmal (d') zugrundegelegt. Im übrigen seien die Ausführungen des Bundespatentgerichts, die auf dem dem Patentrecht fremden Begriff "nicht unterscheidungskräftig" aufbauten, schlechthin unverständlich.

4. Das Bundespatentgericht hat zwar den zuletzt geltend gemachten Hauptanspruch beschieden, jedoch haben seine Ausführungen hierzu diese Entscheidung "nicht mit Gründen versehen" (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG).

Außer Betracht bleiben müssen in diesem Zusammenhang die Erörterungen des Bundespatentgerichts auf den Seiten 8 bis 10 des angefochtenen Beschlusses, weil sie sich nicht auf den Gegenstand des geltend gemachten Patentanspruchs 1, sondern auf einen "reduzierten" Gegenstand beziehen.

Die Entscheidung über den Hauptanspruch entbehrt der nach dem Patentgesetz zu fordernden Begründung, weil nicht erkennbar ist, aus welchen rechtlichen Gründen der Antrag zurückgewiesen worden ist. Die Darlegungen des Bundespatentgerichts auf den Seiten 6 und 7 des angefochtenen Beschlusses sind patentrechtlich unverständlich. Während auch Gründe, die unvollständig, unrichtig, rechtsfehlerhaft oder in Einzelerwägungen nicht ohne weiteres verständlich sind, in der Rechtsprechung (BGHZ 39, 333, 334 - Warmpressen) als "Gründe" im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG angesehen worden sind, können Ausführungen, deren patentrechtliche Einordnung nicht möglich ist, nicht den Gründen im Sinne der zitierten Gesetzesvorschrift gleichgeachtet werden. Um derartige, patentrechtlich unverständliche Darlegungen handelt es sich in dem angefochtenen Beschluß. Das Bundespatentgericht hat "eine unterscheidungskräftige technische Anweisung" im "Merkmal (d)" des geltend gemachten Hauptanspruchs nur teilweise als gegeben angesehen und den Teil der Lehre, wonach die durch die Rollen hervorgerufene Dehnungsänderung des Strangs einen Verlauf haben soll, der nur einen bestimmten Höchstwert erreichen darf und sprungstellenfrei sein muß, als "nicht

unterscheidungskräftige technische Lehre" bewertet. Zu Unrecht setzt das Bundespatentgericht eine bestimmte Bedeutung der Wendung "unterscheidungskräftige technische Lehre" ohne Erläuterung als bekannt voraus und übersieht dabei, daß einem solchen, im Patentrecht ungebräuchlichen Ausdruck unterschiedliche, einander widersprechende Bedeutungen beigemessen werden können, die hinsichtlich des Entscheidungsinhalts nicht zu der zu fordernden Rechtsklarheit und -sicherheit, sondern zur Verwirrung führen. Die Verwendung eines Begriffs, der mehrere Deutungen in verschiedenen Richtungen zuläßt, kann die Aufgabe einer Begründung nicht erfüllen. Die Bewertung von Worten des Patentanspruchs als nicht "unterscheidungskräftige technische Lehre" kann auf das Fehlen einer Individualisierung einer technischen Lehre, auf das Fehlen der Abgrenzung oder des Abstands zu einzelnen Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik oder zum Stande der Technik insgesamt oder auf das Fehlen einer ausführbaren technischen Lehre hindeuten. Diese einander widersprechenden oder ausschließenden Deutungsmöglichkeiten lassen die Orientierung der auf dem verwendeten mehrdeutigen Begriff aufbauenden Entscheidung an patentrechtlichen Maßstäben und die Beziehung der beanstandeten Ausführungen des Bundespatentgerichts zu den Voraussetzungen der Schutzfähigkeit vermissen.

Somit ist nicht ersichtlich, was das Bundespatentgericht zu dem Verhältnis zwischen dem Gegenstand der Anmeldung und den Entgegenhaltungen ausgeführt hat. Dem angefochtenen Beschluß ist nicht zu entnehmen, ob das Bundespatentgericht annimmt, daß schon die Entgegenhaltungen gelehrt haben, die Dehnungsänderung zu berücksichtigen, den im Anspruch genannten Höchstwert dieser Änderung

nicht zu überschreiten und dadurch für einen sprungstellenfreien Verlauf der Dehnungsänderungskurve zu sorgen.

Diese Anspruchsmerkmale haben weder einzeln noch in ihrer Kombination in dem angefochtenen Beschluß eine patentrechtlich verständliche Berücksichtigung erfahren.

III.

Der Begründungsmangel zwingt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht (§ 41 x PatG).

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert