

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1981 § 59 Abs. 1 Satz 4, § 100 Abs. 1

Wärmeaustauscher

- a) Die auf Beschwerde des Anmelders ergangene Zwischenentscheidung, durch die der Einspruch für unzulässig erklärt wird, ist eine Entscheidung über eine Beschwerde, gegen die die Rechtsbeschwerde statthaft ist.
- b) Zur Frage der Unzulässigkeit des Einspruchs wegen fehlender Angabe der den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im einzelnen.

BGH, Beschl. v. 18. Dezember 1984 - X ZB 9/84 - BPatG
DPA

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/84

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 25 58 895.8-16

der Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. B. Gesellschaft mit
beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, M-
straße 1, S. ,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Societe Anonyme Francaise du Ferodo, , Avenue de la Grande
A. , P. ,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

62

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
18. Dezember 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und
von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
7. Senats (Technischen Beschwerdesenats II)
des Bundespatentgerichts vom 9. Dezember 1983
wird auf Kosten der Einsprechenden zurückge-
wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

20.000 DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I. Gegen die am 6. Dezember 1979 bekanntgemachte, einen
Wärmeaustauscher betreffende Patentanmeldung hat die Einspre-
chende mit einem am 6. März 1980 bei dem Patentamt eingegan-
genen Fernschreiben Einspruch eingelegt, in welchem es heißt:



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



"... In der DE-OS 2 035 306 ist ein Wärmeaustauscher für ein Kraftfahrzeug beschrieben, der Befestigungsorgane aufweist. Dieser bekannte Wärmeaustauscher ruht auf einer Halterung an einem Fahrzeugteil. Eine Klemmeinrichtung, die an dem Fahrzeugteil befestigt ist und auf ein an dem Wärmeaustauscher angebrachtes Halteelement einwirkt, verhindert, daß sich das Halteelement des Wärmeaustauschers von der zugeordneten Halterung an dem Fahrzeugteil löst.

Unter Berücksichtigung dieses Standes der Technik fehlt dem Gegenstand des Anspruchs 1 der angegriffenen Anmeldung die notwendige Erfindungshöhe, vor allem auch unter Berücksichtigung der DAS 2 018 458, DAS 1 282 496, DAS 1 258 746, DOS 2 435 632, US 3 265 126, die bereits im Prüfungsverfahren entgegengehalten worden sind ..."

Die Patentabteilung hat nach Prüfung des Einspruchs das Patent versagt. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geänderte Patentansprüche vorgelegt hat. Die Einsprechende hat Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

Durch die angefochtene, als "Vorabbeschuß" bezeichnete Zwischenentscheidung hat das Bundespatentgericht den Einspruch für unzulässig erklärt und die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens zur Hauptsache angeordnet. Es hat die Auffassung

vertreten, die Einspruchsschrift genüge nicht den förmlichen Anforderungen des § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden, mit der sie Begründungsmängel (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981) geltend macht.

II. Die Rechtsbeschwerde ist an sich statthaft, weil sie sich gegen einen Beschluß des Bundespatentgerichts richtet, durch den - wenn auch nicht endgültig - "über eine Beschwerde nach § 73" im Sinne des § 100 Abs. 1 PatG entschieden worden ist. Der Beschwerdeantrag der Anmelderin geht zwar auf Beseitigung der das Patent versagenden Entscheidung des Patentamts, während die angegriffene Zwischenentscheidung die Zulässigkeit des Einspruchs betrifft. Der Sache nach hat jedoch die Beschwerde der Anmelderin mit dieser Zwischenentscheidung bereits teilweise zum Erfolg geführt, da sie zur Folge hat, daß die Einsprechende vom Eintritt der Rechtskraft des angefochtenen Beschlusses an nicht mehr am Verfahren beteiligt ist und sich damit die Verfahrensstellung der Anmelderin, der nunmehr kein verfahrensbe teiligter Gegner mehr gegenübersteht, verbessert hat. Denn zur Berücksichtigung des Einspruchsvorbringens ist das Bundespatentgericht fortan nicht mehr unbedingt verpflichtet; vielmehr unterliegt die Berücksichtigung seinem pflichtgemäßen Ermessen (vgl. Klauer/Möring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971, § 32 PatG Rdn. 7 S. 939). Auch erhält die aus dem Verfahren

rechtskräftig ausgeschiedene Einsprechende keine Kenntnis mehr von dem weiteren Gang des Verfahrens, so daß das weitere Vorbringen der Anmelderin nicht mehr der Gegenäußerung der Einsprechenden ausgesetzt ist.

III. Das Rechtsmittel bleibt erfolglos; der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Die Rechtsbeschwerde sieht zu Unrecht einen Begründungsmangel darin, daß das Beschwerdegericht in Bezug auf die deutsche Offenlegungsschrift 2 035 306 nicht näher dargelegt habe, weshalb die von der Rechtsprechung in Ausnahmefällen zugelassene knappe Begründung des Einspruchs durch die "nummernmäßige Namhaftmachung einer Entgeghaltung" hier angesichts des technisch einfachen Sachverhalts nicht ausreichend gewesen sei. Die von der Rechtsbeschwerde vermißten Ausführungen finden sich auf Seite 9 der Beschlußausfertigung. Das Beschwerdegericht hat seine Ansicht damit begründet, daß die Ausführungen der Einsprechenden zu dieser Schrift den technischen Zusammenhang mit dem Anmeldungsgegenstand nicht erkennen ließen und daß auch die besonders sachkundige "Anmelderin" (gemeint ist offensichtlich die Einsprechende) diesen Zusammenhang selbst nicht erkannt habe, wie ihre Ausführungen in der Einspruchsschrift zeigten; daher habe sich auch für den Fachmann der Zusammenhang nicht von selbst ergeben. Mit diesen Darlegungen hat das Beschwerdegericht seine Rechtsauffassung zwar kurz, jedoch in einer der Begrün-

dungspflicht noch genügenden Weise begründet.

2. Der Hauptvorwurf der Rechtsbeschwerde geht dahin, das Beschwerdegericht habe nicht erkannt, daß die Einsprechende die fehlende Erfindungseigenschaft des Anmeldungsgegenstands in erster Linie allein aus der neu entgegengehaltenen Offenlegungsschrift 2 035 306 hergeleitet habe. Die weiteren, nur mit ihren Nummern angegebenen, schon im Prüfungsverfahren erörterten Druckschriften seien nur ergänzend angeführt worden für den Fall, daß der Inhalt der Offenlegungsschrift die Versagung des Patents für sich allein noch nicht rechtfertige. Das Beschwerdegericht habe demgegenüber zu Unrecht angenommen, den Mangel der Patentfähigkeit habe die Einsprechende nur auf die Gesamtheit der angeführten Druckschriften stützen wollen, und deshalb den Vorwurf erhoben, die Einsprechende habe, entgegen § 32 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1968, der Patentabteilung zugemutet, "sich zunächst aus allen Literaturstellen einen gesamten Überblick zu verschaffen, um danach das für das mit dem Einspruch verfolgte Ziel geeignete auszuwählen". Damit habe das Beschwerdegericht die in erster Linie geltend gemachten einspruchsbegründenden Tatsachen - ein selbständiges Angriffsmittel - übergangen.

Auch diese Beanstandung ist ungerechtfertigt. Allerdings könnte die von der Rechtsbeschwerde angeführte Stelle aus der Begründung des angefochtenen Beschlusses die Annahme nahe legen, das Beschwerdegericht habe nicht gesehen, daß die Offenlegungs-

schrift 2 035 306 nach der - deutlich erkennbaren - Auffassung der Einsprechenden allein ausreiche, dem angemeldeten Vorschlag die Erfindungseigenschaft abzusprechen. Jedoch wird dieser Eindruck beseitigt, wenn man die Begründung der angefochtenen Entscheidung im Zusammenhang zur Kenntnis nimmt. Das Beschwerdegericht hat sich nämlich zunächst ausschließlich mit dem Teil der Einspruchsbegründung beschäftigt, welcher sich auf die Offenlegungsschrift 2 035 306 bezieht (S. 7 der Beschlußaufbereitung), und dazu ausgeführt, die Darlegungen der Einsprechenden ergäben nur, daß damit das Bekanntsein der Merkmale des Oberbegriffs des ausgelegten Anspruchs habe dargetan werden sollen, daß jedoch der vorbekannte Wärmeaustauscher in allen weiteren Merkmalen von dem Gegenstand der Anmeldung abweiche; diesem Vortrag lasse sich nicht entnehmen, inwiefern die Offenlegungsschrift dem Durchschnittsfachmann Anregungen in Bezug auf die angemeldete Lehre habe geben können. Erst nachdem das Beschwerdegericht mit diesen Ausführungen seiner Auffassung Ausdruck verliehen hat, daß der die Offenlegungsschrift 2 035 306 betreffende Teil der Einspruchsbegründung dem gesetzlichen Formerfordernis der Angabe der den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen "im einzelnen" nicht genüge, hat es sich der Frage zugewandt, ob die weiteren - nämlich die nur nach ihren Nummern angeführten Druckschriften enthaltenden - Ausführungen der Einspruchsschrift einen Beitrag zur Substantiierung des Einspruchsvorbringens leisteten, und hat diese Frage ebenfalls verneint. Das Beschwerdegericht hat danach das Vorbringen der Einspre-

den in seinem Eventualverhältnis - Fehlen der Erfindungshöhe allein im Hinblick auf die Offenlegungsschrift, jedenfalls aber im Zusammenhang mit den weiter angeführten Schriften - erkannt und sich damit unter dem Gesichtswinkel der ausreichenden Substantiierung je für sich in einem dem Begründungszwang genügenden Maße auseinandergesetzt.

3. Die weiteren Ausführungen der Rechtsbeschwerde betreffen die Frage, ob das Beschwerdegericht die ausreichende Substantiierung des Einspruchsvorbringens zu Recht verneint hat. Auch wenn das Beschwerdegericht diese Frage unzutreffend beantwortet haben sollte - vgl. hierzu die zur Veröffentlichung bestimmte Senatsentscheidung vom heutigen Tage - X ZB 14/84 -, würde doch damit allenfalls ein Beurteilungsfehler aufgezeigt, nicht aber das mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde angreifbare Fehlen einer Begründung. Der angefochtene Beschluß hat, entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde, die Zulässigkeit des Einspruchs nicht etwa verneint, "ohne dabei auf die sachlichen Angaben in der Einspruchsschrift und auf deren erkennbaren Zusammenhang mit dem Anmeldegegenstand einzugehen", sondern er hat im Gegenteil diese sachlichen Angaben einer Überprüfung und Beurteilung unterzogen und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß daraus ein sachlicher Zusammenhang mit dem Anmeldegegenstand nicht herzuleiten sei. Damit ist der Begründungspflicht genügt.

IV. Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus § 109
Abs. 1 Satz 1 PatG zurückzuweisen.

Ballhaus

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert