



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 16/99

vom

12. September 2000

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 41 34 028

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: _____ nein

Abdeckrostverriegelung

PatG 1981 § 100 Abs. 3 Nr. 6 (Fassung: 1. November 1998)

Unterbleibt eine sachliche Befassung mit einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel, ist gleichwohl eine hinreichende Begründung gegeben, wenn die angefochtene Entscheidung erkennen läßt, daß das Gericht das selbständige Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel nicht für entscheidungserheblich gehalten hat, und die hierfür maßgeblichen Erwägungen angibt.

BGH, Beschl. vom 12. September 2000 - X ZB 16/99 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 12. September 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Melullis, Scharen, Keukenschrijver und Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 22. April 1999 verkündeten Beschluß des 11. Senats des Bundespatentgerichts (Technischen Beschwerdesenats) wird auf Kosten der Einsprechenden II zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist eingetragene Inhaberin des auf einer Anmeldung vom 15. Oktober 1991 beruhenden deutschen Patents 41 34 028, das 30 Patentansprüche umfaßt und Vorrichtungen zur Verriegelung eines Abdeckrostes an einem Rahmen betrifft. Nach der am 15. September 1994 veröffentlichten Patenterteilung haben die Einsprechende I, die sich am Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt hat, mit der

Behauptung, eine patentfähige Erfindung sei nicht gegeben, sowie die Einsprechende II gestützt auf die Behauptung widerrechtlicher Entnahme Einspruch eingelegt. Das Deutsche Patentamt hat mit Beschluß vom 2. Juni 1997 das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluß haben beide Einsprechenden Beschwerde eingelegt, wobei die Einsprechende II ausgeführt hat, die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 sei durchaus patentfähig, der wesentliche Inhalt des Streitpatents sei ihr jedoch angesichts der Lehre ihres eigenen, nachveröffentlichten deutschen Patents 41 08 999 widerrechtlich entnommen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen, "weil der im Anspruch 1 gekennzeichnete Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht".

Hiergegen wendet sich die Einsprechende II im Wege der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde mit dem Antrag,

den Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Patentinhaberin ist diesem Begehren entgegengetreten.

II. A. Die Einsprechende II rügt einen der im § 100 Abs. 3 PatG genannten Mängel des Verfahrens, deren Vorliegen zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts

auch ohne Zulassung berechtigt, und hat auch im übrigen das Rechtsmittel in zulässiger Weise eingelegt; sie ist insbesondere durch den angefochtenen Beschluß beschwert, weil mit ihm der Widerruf des Streitpatents nicht aufgrund der von ihr geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) erfolgt ist.

Mit dem Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme macht ein Einsprechender ein besonderes Interesse geltend, das bei den anderen in § 21 Abs. 1 PatG abschließend genannten Widerrufsgründen nicht gegeben ist. Es besteht in der Möglichkeit, die Erfindung noch nachträglich selbst anzumelden und dabei die Priorität des früheren Patents in Anspruch zu nehmen (§ 7 Abs. 2 PatG) mit der Folge, daß der Einsprechende bei der Nachanmeldung einerseits selbst gestaltend auf die Fassung der Patentansprüche und der übrigen Patentschrift Einfluß nehmen (Sen.Beschl. v. 16.12.1993 - X ZB 12/92, GRUR 1996, 42, 44 - Lichtfleck), andererseits jedoch der seit dem Prioritätsdatum entwickelte Stand der Technik die Beurteilung der Patentfähigkeit der vom Einsprechenden angemeldeten Erfindung nicht mehr beeinflussen kann (§§ 3, 4 PatG, Art. 4 B PVÜ). Diese Möglichkeiten versagt der angefochtene Beschluß der Rechtsbeschwerdeführerin, weil der Widerruf - wie die Gründe des angefochtenen Beschlusses, insbesondere die oben wiedergegebene Formulierung zweifelsfrei ergeben - wegen Fehlens der Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) erfolgt ist und ein solcher Widerruf nach dem eindeutigen Wortlaut des § 7 Abs. 2 PatG das prioritätsbegünstigte Nachanmelderecht nicht begründet. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist damit zwar nicht durch die Formel des Tenors des angefochtenen Beschlusses, wohl aber durch die Gründe der angefochtenen Entscheidung beschwert. Zwar richtet sich die Beurteilung der Frage, ob eine Beschwer vorliegt, grundsätzlich nach dem Tenor der angefochte-

nen Entscheidung (vgl. BGHZ 50, 261, 263); eine Beschwer kann sich aber auch daraus ergeben, daß das Gericht nach der gegebenen Begründung hinsichtlich eines Teils des geltend gemachten Interesses dem Begehren nicht entsprochen hat (vgl. Sen.Urt. v. 20.07.1999 - X ZR 175/98, NJW 1999, 3564 m.w.N.).

B. Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Der gerügte Mangel, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG), liegt weder im Hinblick auf den Widerruf des Anspruchs 1 des Streitpatents (im folgenden 1.) noch im Hinblick auf den Widerruf der übrigen Ansprüche des Streitpatents (im folgenden 2.) vor.

1. a) Das Bundespatentgericht hat Anspruch 1 des Streitpatents, der beschränkt verteidigt worden ist, widerrufen, weil - wie in dem angefochtenen Beschluß im einzelnen ausgeführt wird - zum Auffinden der beanspruchten Lösung eine erfinderische Tätigkeit nicht erforderlich gewesen sei. Hiergegen sind Verfahrensrügen nicht erhoben. Der Senat hat deshalb davon auszugehen, daß der Hauptanspruch des Streitpatents eine gemäß §§ 1 Abs. 1, 4 PatG patentfähige Lehre zum technischen Handeln nicht angibt und aufgrund des entsprechend begründeten Einspruchs der Einsprechenden I gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG zu widerrufen ist.

b) Das Bundespatentgericht hat ferner gemeint, eine Stellungnahme zum Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) erübrige sich, weil der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig sei. Die Rechtsbeschwerde leitet hieraus ab, das Bundespatentgericht habe den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht geprüft und beschieden; da

dieser Widerrufsgrund ein selbständiges Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel sei, sei der angefochtene Beschluß mithin insoweit nicht mit Gründen versehen.

Dem kann nicht beigetreten werden.

c) Unvollständigkeit in der Begründung stellt einen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG unter anderem dann dar, wenn von mehreren geltend gemachten ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das selbständigen Charakter hat, bei der Begründung übergangen ist (Sen.Beschl. v. 19.05.1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919, 920 - Zugriffsinformation, m.w.N.). Jeder der abschließend im Gesetz aufgeführten Widerrufsgründe hat im Falle seiner Geltendmachung den Charakter eines selbständigen Angriffsmittels. Aus prozeßwirtschaftlichen Gründen braucht auf ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel jedoch nicht gesondert eingegangen zu werden, wenn es auch bei seiner Berücksichtigung zu keiner anderen Entscheidung führen könnte (vgl. zu der entsprechenden Bestimmung des § 551 Nr. 7 ZPO BGH, Urt. v. 24.10.1990 - XII ZR 124/89, FamRZ 1991, 322, 323; Urt. v. 11.02.1977 - I ZR 39/75, GRUR 1977, 666, 667 - Einbauleuchten, jeweils m.w.N.). Diese Rechtsprechung ist zwar anhand von Sachverhalten entwickelt worden, bei denen die Unerheblichkeit des Angriffs- bzw. Verteidigungsmittels für die Entscheidung durch das zu ihrer Überprüfung berufene Rechtsmittelgericht objektiv festgestellt werden konnte; der für sie maßgebliche Gesichtspunkt greift aber auch dann, wenn die angefochtene Entscheidung erkennen läßt, daß das Gericht ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel für nicht entscheidungserheblich gehalten hat, und jedenfalls die hierfür maßgeblichen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen angibt. Im Hinblick auf den Begründungszwang kommt es nicht darauf an, ob die Entscheidungserheblich-

keit richtig oder rechtsfehlerhaft beantwortet ist. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnet nämlich nicht die Möglichkeit, eine gegebene Begründung als sachlich unrichtig zu beanstanden (st. Rspr., vgl. Sen.Beschl. v. 26.09.1989 - X ZB 19/88, GRUR 1990, 33, 35 - Schüsselmühle; Beschl. v. 18.12.1984 - X ZB 21/84, GRUR 1985, 376 - Werbedrucksache). Wird das Fehlen der Entscheidungserheblichkeit dargelegt, liegt deshalb eine Begründung vor, die erkennen läßt, warum trotz Geltendmachung des selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels die angefochtene Entscheidung getroffen worden ist. Dies genügt der Anforderung, die nach § 94 Abs. 2 PatG besteht.

d) Ihr genügt auch der angefochtene Beschluß, was den Widerruf des Hauptanspruchs des Streitpatents anlangt. Das Bundespatentgericht hat insoweit ersichtlich die Entscheidungserheblichkeit des von der Rechtsbeschwerdeführerin geltend gemachten Widerrufsgrundes verneint. Es hat auch den aus seiner Sicht maßgeblichen Grund hierfür angegeben. Es hat ihn darin gesehen, daß nach seinen Feststellungen zum Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG der Hauptanspruch ohnehin zu widerrufen war.

Dem Senat ist es unter diesen Umständen verwehrt, im vorliegenden Falle der vom Bundespatentgericht bejahten und seitens der Rechtsbeschwerdeführerin mit dem Rechtsmittel vor allem problematisierten Frage nachzugehen, ob der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme Schutzfähigkeit des Entnommenen verlangt (vgl. schon BGH, Urt. v. 27.10.1961 - I ZR 53/60, GRUR 1962, 140, 142 - Stangenführungsrohre).

2. Nach dem Vorgesagten ist auch der Widerruf der Unteransprüche des Streitpatents hinreichend begründet. Das Bundespatentgericht hat hierzu aus-

geführt, die auf den Hauptanspruch rückbezogenen Ansprüche 2 bis 30, für die ein eigener Antrag nicht gestellt worden sei, teilten zwangsläufig dessen Schicksal. Dies nimmt erkennbar Bezug auf einen auch durch Rechtsprechung des Senats (vgl. Beschl. v. 26.09.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - Elektrisches Speicherheizgerät; Beschl. v. 28.11.1978 - X ZB 17/77, GRUR 1979, 220 f. - β -Wollastonit) bestätigten Grundsatz, daß ein Patent nur so erteilt und aufrechterhalten werden könne, wie es - gegebenenfalls - hilfsweise beantragt ist. Dies erklärt ohne weiteres, warum das Bundespatentgericht wegen Fehlens der Patentfähigkeit des Hauptanspruchs alle hierauf rückbezogenen Unteransprüche - wie es die Rechtsbeschwerde beanstandend ausdrückt - "automatisch mitvernichtet" hat.

Es kann deshalb dahinstehen, ob das Bundespatentgericht - wie mit der Rechtsbeschwerde geltend gemacht wird - bei dieser Begründung die Besonderheit des Entnahmetatbestandes und der an diesen Widerrufgrund geknüpften, bereits erwähnten Rechtsfolgen übersehen hat und ihretwegen jedenfalls hätte festgestellt werden müssen, daß das Streitpatent weder in den Unteransprüchen noch in irgendeiner anderen Merkmalskombination einen entnehmbaren patentfähigen Gegenstand enthalte. Dies betrifft wiederum allein die Frage der materiellen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Auch mit möglicherweise sachlich unvollständigen Ausführungen zu einem bestimmten Angriffs- oder Verteidigungsmittel kann dem in § 94 Abs. 2 PatG normierten Gebot Rechnung getragen werden; es kommt nicht darauf an, ob in der angegriffenen Entscheidung alle in Betracht zu ziehenden Punkte berücksichtigt sind, sofern die Ausführungen nicht verworren oder sachlich inhaltslos erscheinen, sondern in verständlicher Weise erkennen lassen, welche tatsächli-

chen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die betreffende Entscheidung maßgeblich waren (vgl. BGH, aaO - Schüsselmühle).

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck