BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 10/02

vom

29. April 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 195 43 426

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

am 29. April 2003

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 2002 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Beschwerdewert wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 195 43 426, das eine kontaktlose Chipkarte und ein Verfahren zu ihrer Herstellung betrifft. Wegen des Inhalts der Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Auf den Einspruch der weiteren Verfahrensbeteiligten hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent mit 12 Ansprüchen beschränkt aufrechter-

halten, wobei Patentanspruch 1 nunmehr (mit der Gliederung des Beschwerdegerichts) lautet:

1.1 Chipkarte zur kontaktlosen Übertragung von elektrischen Signalen an ein Terminal

1.2 mit einem Kartenkörper, in welchem ein Koppelelement (2) und ein Halbleiterchip (1) mit einer dem Koppelelement (2) zugeordneten elektronischen Schaltung integriert ausgebildet sind,

1.3 wobei der Halbleiterchip (1) auf einer Oberfläche (3) mit Anschlußflächen bzw. Pads (4) für die elektrische Verbindung der elektronischen Schaltung und dem Koppelelement (2) versehen ist,

1.4 wobei den Anschlußflächen bzw. Pads (4) auf der Oberfläche (3) des Halbleiterchips (1) wenigstens zwei aus elektrisch leitendem Material hergestellte und einen Abstand voneinander aufweisende Anschlußelemente (5) zugeordnet sind,

1.5 und in dem Bereich auf der Oberfläche (3) des Halbleiterchips (1) zwischen den Anschlußelementen (5) eine aus elektrisch isolierendem Material bestehende Isolationsschicht (6) vorgesehen ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

1.6 die Anschlußelemente (5) höckerförmig ausgebildet sind und

1.7 die Anschlußflächen bzw. Pads (4) aufgrund der höckerförmigen Anschlußelemente (5) in Richtung parallel zur Oberfläche des Halbleiterchips (1) vergrößert sind, und

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

1.8 die zwischen den wenigstens zwei höckerförmigen Anschlußelementen (5) ausgebildete Isolationsschicht (6) eine gegenüber der maximalen Erhebung der höckerförmigen Anschlußelemente (5) wenigstens geringfügig geringere Stärke besitzt.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin ihr Schutzrecht im Hauptantrag in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung und hilfsweise mit einem geänderten Patentanspruch 1 verteidigt.

Das Beschwerdegericht hat das Streitpatent insgesamt widerrufen.

Dagegen wendet sich die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft und zulässig. Die Patentinhaberin macht mit ihr einen Begründungsmangel im Sinne § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG und die Verletzung des rechtlichen Gehörs nach § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG, jeweils in der Fassung des 2. PatGÄndG vom 16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1827) geltend. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet. Die gerügten Mängel liegen nicht vor.

1. a) Allerdings entfällt der Mangel fehlender Begründung im Sinne des Gesetzes nicht schon deshalb, weil die angefochtene Entscheidung überhaupt mit Gründen versehen ist. Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht, kann nach der Rechtsprechung des Senats ein Begründungsmangel in diesem Sinne bei einer vorhandenen Begründung dann vorliegen, wenn diese unverständlich, widersprüchlich oder verworren ist (st. Rspr. u.a. BGHZ 39, 333

- Warmpressen; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II; Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753, 755 - Informationssignal), so daß sich in Wirklichkeit nicht mehr erkennen läßt, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren. Das Gleiche gilt, wenn die Gründe inhaltslos bzw. auf eine Wiederholung des Gesetzestextes beschränkt sind (vgl. Sen.Beschl. v. 3.12.1991 aaO). Derartige Mängel macht die Rechtsbeschwerde indessen hier ohne Erfolg geltend.

b) Das Beschwerdegericht hat der mit Haupt- und Hilfsantrag bezeichneten Lehre des Patentanspruchs 1 die Patentfähigkeit deshalb abgesprochen, weil sie in Merkmal 1.7 nach Hauptantrag sowie in den Merkmalen 1.6 und 1.7 nach Hilfsantrag über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe. Es hat die Offenbarung dieser Merkmale anhand der einzigen Textstelle der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (Seite 4 unten/5 oben) verneint, weil dieser Textstelle eine dem Durchschnittsfachmann - einen Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Hochfrequenztechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung der Chipkarten - verständliche technische Aussage nicht entnommen werden könne. Eine "laterale" Vergrößerung der Anschlußflächen bzw. Pads bedeute für sich gesehen eine Zunahme der seitlichen Ausdehnung dieser in der Ebene der Oberfläche des Halbleiterchips liegenden Flächen. Hierzu im Widerspruch bekomme der Begriff "lateral" jedoch durch die weiteren Informationen in dem genannten Satz eine räumliche Komponente; denn die laterale Vergrößerung solle gewissermaßen aufgrund der höckerförmigen Anschlußelemente in Richtung parallel zur Oberfläche des Halbleiterchips erfolgen. Auch eine ergänzende Betrachtung der Figur 1 bringe keine Klärung; denn dort seien die in der Oberfläche 3 befindlichen Anschlußflächen 4 mindestens von gleicher Größe wie die zugeordneten Flächen der höckerförmigen Anschlußelemente 5. Der Fachmann könne somit auch aus

dieser Figur und der zugehörigen Beschreibung nicht ersehen, daß von den höckerförmigen Anschlußelementen ein irgendwie gearteter Vergrößerungseffekt auf die Anschlußflächen bzw. Pads ausgeübt werde. Demzufolge könne weder die in Merkmal 1.7 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag angegebene reale Vergrößerung der Anschlußflächen bzw. Pads noch die diesbezügliche Wirkung, wie sie in den Merkmalen 1.6 und 1.7 des Hilfsantrags zum Ausdruck komme, den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entnommen werden. Der Widerruf umfasse auch das Patent im Umfang des Verfahrensanspruchs 9 nach Hauptantrag.

c) Daß - wie die Rechtsbeschwerde behauptet - Merkmal 1.7 wörtlich bzw. jedenfalls inhaltlich aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entnommen sei, stellt das Vorliegen einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Begründung nicht in Frage. Auch insoweit wird die angefochtene Entscheidung nachvollziehbar von den Feststellungen des Beschwerdegerichts getragen, die ursprüngliche Beschreibung sei für den Durchschnittsfachmann nicht verständlich gewesen, weil deren technische Aussagen widersprüchlich seien. Dies hat das Beschwerdegericht im einzelnen dargelegt. Bei diesem festgestellten Verständnis des Fachmanns handelt es sich zudem um eine tatrichterliche Würdigung, die den erkennenden Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren bindet (Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 - Verglasungsdichtung).

d) Die Rechtsbeschwerde macht des weiteren geltend, die Entscheidung des Beschwerdegerichts sei auch sachlich unrichtig; die Einsprechende habe selbst vorgetragen, aus der Textstelle in der Beschreibung sei lediglich zu entnehmen, daß die höckerförmige Ausbildung der Anschlußelemente zu einer lateralen Verbreitung führe, während keine Angabe gemacht werde, daß bereits

die Grundfläche vergrößert ausgebildet sei. Eine laterale Ausweitung der Anschlußelemente ergebe nur für den Fall Sinn, daß die Ausbreitung an der Stelle wirksam werde, welche für die Kontaktierung mit dem Koppelelement vorgesehen sei. Dies sei jedoch nicht die Grundfläche. Deshalb habe die Patentinhaberin das Merkmal 1.7 entsprechend abgeändert.

Auch hiermit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Die Beanstandungen betreffen im Ergebnis die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen ist.

2. Soweit die Rechtsbeschwerde Versagung des rechtlichen Gehörs rügt (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG), hat sie auch damit keinen Erfolg. Der Rechtsbeschwerdegrund dient der Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes der Gewährung rechtlichen Gehörs, nicht aber der Überprüfung der Richtigkeit einer Entscheidung (Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 100 Rdn. 53). Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG liegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor, wenn im Einzelfall besondere Umstände deutlich machen, daß tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfG, Beschl. v. 25.4.2001 - 1 BvR 2139/99, NJW-RR 2002, 68, 69 m.w.N.; BVerfG, Beschl. v. 19.5.1992 - 1 BvR 986/91, BVerfGE 86, 133, 146 m.w.N.). Das ist hier nicht der Fall. Die Frage der Auslegung des Merkmals 1.7 des Patentanspruchs 1 im Hauptantrag und entsprechend im Hilfsantrag sowie das entsprechende Merkmal in dem Verfahrensanspruch 9 des Streitpatents waren bereits im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt streitig. Die Rechtsbeschwerdeführerin und die Einsprechende haben dazu im einzelnen vorgetragen. Im Beschwerdeverfahren hat die Einsprechende ihr Rechts-

mittel nicht begründet, so daß die Rechtsbeschwerdeführerin davon ausgehen konnte und mußte, daß die Einsprechende ihren Antrag auf vollen Widerruf des Patents auf die bisher vorgetragenen Gründe stützte. Das Bundespatentgericht hat der Patentinhaberin hinreichende Gelegenheit zur Äußerung gewährt, ohne daß diese schriftsätzlich hiervon Gebrauch gemacht hat. Ausweislich des Protokolls hat der Vorsitzende in der mündlichen Verhandlung vom 26. Februar 2002 den wesentlichen Inhalt der Akten vorgetragen und die Sach- und Rechtslage mit den Beteiligten erörtert, die das Wort erhielten, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen. Die Rechtsbeschwerde hat die Richtigkeit des Protokolls nicht in Abrede gestellt.

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 109 PatG, 97 ZPO.

Melullis

RiBGH Prof. Dr. Jestaedt ist ortsabwesend und deshalb verhindert zu unterschreiben.
Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens