

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/90

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 24 49 656

der I [REDACTED] C [REDACTED] Industries Limited, I [REDACTED]  
(G [REDACTED]),

Patentinhaberin und  
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

A [REDACTED] S.A., P [REDACTED] (F [REDACTED]),

Einsprechende und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]  
und von [REDACTED] - [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat  
am 8. Oktober 1991 durch den Vorsitzenden Richter  
Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing.  
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß u. Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 15. Senats  
(Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentge-  
richts vom 25. Oktober 1990 wird auf Kosten der Ein-  
sprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I.

1. Auf die am 18. Oktober 1974 eingereichte Patentan-  
meldung hat das Deutsche Patentamt ein Patent mit der Be-  
zeichnung "stabile, fließfähige, form- und härtbare Masse,  
Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung"

- 3 -

erteilt. Die Patenterteilung wurde am 27. Januar 1983 veröffentlicht. Das Patent wurde nach Prüfung eines Einspruchs mit Beschluß der zuständigen Patentabteilung des Deutschen Patentamts vom 6. Juli 1987 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Patentabteilung aufgehoben und das Patent widerrufen.

Die hiergegen gerichtete nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin hatte mit dem Hilfsantrag Erfolg. Der Senat hob insoweit den angefochtenen Beschluß auf und verwies die Sache im Umfang der Aufhebung zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück (Beschl. v. 15.05.1990).

2. In der erneuten mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Patentinhaberin fünf Patentansprüche eingereicht. Daraufhin änderte das Bundespatentgericht den Beschluß der Patentabteilung ab und hielt das Patent 24 49 656 im Umfang der überreichten Patentansprüche 1 bis 5 beschränkt aufrecht.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden. Sie macht geltend, der angefochtene Beschluß sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen. Ferner habe das Bundespatentgericht auch gegen die Vorschrift des § 108 Abs. 2 PatG verstoßen. Sie beantragt, den Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache in die Vorinstanz zurückzuverweisen.



Die Patentinhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

## II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig; sie führt jedoch nicht zum Erfolg, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats dient die Regelung des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung des Begründungszwanges (vgl. BGHZ 39, 333, 337 ff. - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 -  $\beta$ -Wollastonit). Bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ist daher nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt. Andererseits genügt es nicht, daß die Entscheidung überhaupt mit einer Begründung versehen ist. In der Begründung muß vielmehr zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung genommen werden, und dies darf nicht in einer ganz unverständlichen, verworrenen Weise oder mit sachlich inhaltslosen Redensarten geschehen; es muß zu erkennen sein, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren (BGH GRUR 1978, 423 - Mähmaschine; GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhütungsmittel).

2. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde wird der angefochtene Beschluß diesen Anforderungen gerecht.

a) Die Rüge, das Bundespatentgericht habe gegen § 108 Abs. 2 PatG verstoßen, indem es sich über den Beschluß des Senats vom 15. Mai 1990 hinweggesetzt habe, eröffnet nicht den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde (vgl. hierzu schon BGH GRUR 1967, 548 - Schweißelektrode II - zum damals geltenden § 41 p Abs. 3 PatG; BGH BlPMZ 1973, 259; BGH BlPMZ 1972, 267 = GRUR 1972, 538 - Parkeinrichtung). Das erkennt offenbar auch die Rechtsbeschwerde (Begründung S. 5 unter 5.). Ihre weitere Rüge, wegen des Verstoßes des Bundespatentgerichts gegen § 108 Abs. 2 PatG sei der angefochtene Beschluß zugleich im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen, ist offensichtlich unhaltbar. Das Bundespatentgericht legt seiner Entscheidung die von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 1990 überreichten Patentansprüche 1 bis 5 zugrunde und bejaht für diese mit eingehender Begründung Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe. Es ist von der Rechtsbeschwerde nicht dargetan, daß das Bundespatentgericht in seinem früheren Beschluß vom 20. April 1989 schon einmal und überdies mit anderem Ergebnis über diese Patentansprüche entschieden hätte.

Im übrigen vermag die Rechtsbeschwerde auch nicht aufzuzeigen, unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten die Patentinhaberin gehindert gewesen sein sollte, nach Aufhebung und Zurückverweisung der Sache durch den Senat auf ihren seinerzeitigen Hilfsantrag hin neue Patentansprüche vorzulegen. Die Bindung des Bundespatentgerichts an die rechtliche Beurteilung des Senatsbeschlusses vom

15. Mai 1990 bezieht sich nur auf diejenigen Punkte, deren rechtsirrtümliche Würdigung die Aufhebung der vorausgegangenen Entscheidung unmittelbar herbeigeführt hat, mit der Folge, daß das Bundespatentgericht die vom Senat gerügten Fehler, die zur Aufhebung geführt haben, nicht wiederholen darf. Im übrigen ist es aber in seiner Entscheidung frei (vgl. statt aller BGH GRUR 1967, 548, 551 li.Sp. - Schweißelektrode II).

b) Die Rechtsbeschwerde rügt ferner, das Teilmerkmal des Merkmals C "wobei ..." sei durch die Offenbarung in der Streitpatentschrift nicht gedeckt. Auch der angefochtene Beschluß könne diesbezüglich keine Fundstelle nennen.

Unabhängig davon, ob diese Rüge zutrifft, eröffnet sie jedenfalls nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG; denn sie betrifft die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung des Bundespatentgerichts. Dieses hat aber eine ausreichende Offenbarung des Gegenstandes der nunmehr geltenden Patentansprüche mit zahlreichen Belegstellen bejaht (Beschl. S. 13).

c) Auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe insofern ein selbständiges Angriffsmittel übergangen, als es sich mit der DE-OS 2 260 422 nicht auseinandergesetzt habe, ist offensichtlich unhaltbar. Die Begründung der Rechtsbeschwerde hierzu (S. 7 und 8) besagt, daß sich die Einsprechende selbst vor dem Bundespatentgericht auf diese Druckschrift nicht gestützt hat. Das ergeben auch die Feststellungen des Bundespatentgerichts (Beschl. S. 11 unten und S. 12 oben).

d) Auch die weiteren Angriffe der Rechtsbeschwerde, ein Nacharbeiten des Beispiels 5 der DE-AS 1 301 530 und die technische Lehre der GB-PS 1 328 136 führe zu einem anderen Ergebnis, als vom Bundespatentgericht gewonnen, betreffen die sachliche Richtigkeit der Entscheidung, haben aber mit einem Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 nichts zu tun.

e) Keinen Erfolg hat schließlich die Rüge, der angefochtene Beschluß sei auch deshalb nicht mit Gründen versehen, weil die Feststellungen des Bundespatentgerichts hinsichtlich der DE-AS 1 301 530 und der GB-PS 1 328 136 nicht über den Einzelvergleich hinausgingen. Das Bundespatentgericht hätte auf die Angriffe der Einsprechenden hin in die Prüfung, ob der Streitgegenstand durch die Entgegenhaltungen in ihrer Gesamtheit nahegelegt sei, eintreten müssen (Begründung S. 10). Ausweislich der Akten des Bundespatentgerichts hat sich die Einsprechende nach Zurückverweisung der Sache durch den Senat auf diese Druckschrift in einer Gesamtschau nicht berufen, so daß die Annahme eines selbständigen Angriffsmittels, das übergangen sein könnte, nicht in Betracht kommt. Selbst wenn man das aber annehmen wollte, würde das der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Was die Rechtsbeschwerde insoweit in Wirklichkeit rügt, ist nicht ein Fehlen von Gründen, sondern ein Sachfehler, womit sie bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde kein Gehör finden kann.

Die fehlende Zusammenschau von zwei oder allen drei vorveröffentlichten Druckschriften, die die Einsprechende eingeführt hat, ist ein Rechtsfehler, auf den die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht gestützt werden kann.

### III.

Da die gerügten Mängel mithin nicht vorliegen, ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen

Rogge

Maltzahn

Broß

Melullis