

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 25/81

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 22 60 992.3-33

der H [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED], K [REDACTED], S [REDACTED]-S [REDACTED], M [REDACTED]-K [REDACTED]
(Japan), vertreten durch den Managing-Direktor Shinichi H [REDACTED]

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Professor Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

A [REDACTED] T [REDACTED] Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch
ihren Vorstand, Heinz D [REDACTED], Dr. Horst B [REDACTED], Walter B [REDACTED],
Dr.-Ing. Hans G [REDACTED] Dipl.-Kfm. Siegfried K. G [REDACTED] Dipl.-
Volkswirt Günter J [REDACTED], Dr.-Ing. Günter W. T [REDACTED] Dipl.-Ing.
Joost Freiherr von W [REDACTED] T [REDACTED]-S [REDACTED]-K [REDACTED], F [REDACTED]
[REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 13. Juli 1982 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 23. Senats (technischen Beschwerdesenats XVIII) des Bundespatentgerichts vom 24. September 1981 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50 000 DM festgesetzt.

G r ü n d e

1. Die Patentanmeldung vom 13. Dezember 1972, für welche die Priorität einer Anmeldung in Japan vom 14. Dezember 1971 in Anspruch genommen wird, ist vom Deutschen Patentamt mit folgendem Anspruch 1 bekanntgemacht worden:

- 3 -

"Lumineszenzdiode, bei welcher wenigstens ein Teil des Abgabelichtes in einer senkrecht zur Ebene eines Hetero-Übergangs liegenden Richtung ausgelassen wird, mit einer P-leitenden GaAs-Unterlage, einer darauf abgeschiedenen P-leitenden GaAlAs-Schicht und einer auf dieser P-leitenden GaAlAs-Schicht abgelagerten N-leitenden GaAlAs-Schicht, dadurch gekennzeichnet, daß die Aluminiumkonzentration y der N-leitenden $\text{Ga}_{y-1}\text{Al}_y\text{As}$ -Schicht (3) höher ist als die Aluminiumkonzentration x der P-leitenden $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ -Schicht (2)."

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht das Patent versagt. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie einen Begründungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) geltend macht.

2. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg, da der gerügte Mangel nicht vorliegt.

a) Das Beschwerdegericht hat der angemeldeten Erfindung bei anzuerkennender Neuheit und möglicherweise vorhandenem technischem Fortschritt die erforderliche Erfindungshöhe abgesprochen und sich hierfür, außer auf eine weitere Literaturstelle, in erster Linie auf "Materials Science Engineering" Vol. 6, 1970, S. 69 und 86, gestützt.



b) Die Rechtsbeschwerde bemängelt, daß die Anmelderin zu dieser Literaturstelle, die insgesamt die Seiten 69 bis 109 aus dem genannten Band umfasse, nicht habe Stellung nehmen können, da diese deren Verfahrensbevollmächtigtem erst wenige Tage vor dem Verhandlungstermin, auf den die angefochtene Entscheidung ergangen sei, zugänglich gemacht worden sei. Da der Antrag der Anmelderin auf Einräumung einer Äußerungsfrist abgelehnt worden sei, sei ihr das rechtliche Gehör versagt worden. Dies habe mit dazu geführt, daß die Begründung insgesamt unverständlich und verworren sei oder sich auf leere Redensarten beschränke. So enthalte die Kennzeichnung der Aufgabe durch das Beschwerdegericht bereits Unklarheiten. Unverständlich sei insbesondere, daß das Beschwerdegericht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe einmal als durch die Entgegenhaltung vorweggenommen, dann aber wieder als selbstverständlich bezeichnet habe. Es sei ferner nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht, worin die erfindungsgemäße Neuerung zu sehen sei; den weiteren Ausführungen fehle daher die Beurteilungsgrundlage. Da der Lösungsweg nicht näher bezeichnet sei, entbehre auch die Ansicht, die Entgegenhaltung lege den Lösungsweg nahe, der Verständlichkeit. Der Erfindungsvorschlag bringe entscheidende Verbesserungen gegenüber der Vorveröffentlichung hinsichtlich der praktischen Herstellungsmöglichkeit; dies sei in den Gründen übergangen worden. Schließlich fehle jede nachvollziehbare Begründung für die Versagung des Patents auf die Ansprüche 2 und 3, die in Wahrheit selbständige erfinderische Gedanken enthielten.

c) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde weisen einen Begründungsmangel nicht nach.

aa) Wie die Rechtsbeschwerde nicht erkennt, eröffnet eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs nicht den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, da dieser Verfahrensfehler unter den Rechtsbeschwerdegründen des § 100 Abs. 3 PatG nicht aufgezählt ist (vgl. BGHZ 43, 12, 15, 19 - Kontaktmaterial; ständige Rechtsprechung). Es besteht daher keine Veranlassung, auf die Frage einzugehen, ob die Berücksichtigung der Entgeghaltung "Materials Science Engineering" erst nach Einräumung einer Äußerungsfrist hätte erfolgen dürfen.

bb) Entgegen den weiteren Beanstandungen der Rechtsbeschwerde ist das Beschwerdegericht dem Begründungszwang nachgekommen.

Die Ausführungen über die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe sind nicht unverständlich. Sie stehen vielmehr im Einklang und großenteils in wörtlicher Übereinstimmung mit den Angaben, die die Anmelderin in der Auslegeschrift gemacht hat. Insbesondere werden keine Zweifel oder Unklarheiten hervorgerufen durch die Benutzung der Wendung, es solle eine Lumineszenzdiode mit bestimmten Eigenschaften "geschaffen" werden, einer Wendung, deren sich auch die Auslegeschrift bedient. Ein Widerspruch in - an sich überflüssigen und für die Entscheidung bedeutungslosen - Erörterungen über das Naheliegen der Aufgabe liegt eben-

falls nicht vor, da die Ansicht, die Aufgabe liege auf der Hand, und die Auffassung, sie ergebe sich aus der Entgeghaltung, miteinander vereinbar sind und letztlich beide den Schluß tragen, daß die Aufgabe jedenfalls keinen Hinweis auf Erfindungsqualität der Problemlösung liefere.

Das Beschwerdegericht hat den Lösungsvorschlag zwar kurz, aber verständlich bezeichnet, indem es ausgeführt hat, diese Aufgabe - nämlich die der Schaffung einer Lumineszenzdiode nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit den vorher genannten Vorteilen - solle "durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale" gelöst werden. Auch damit steht der angefochtene Beschluß im Einklang mit der Beschreibung, die den Lösungsvorschlag gleichfalls lediglich durch eine wörtliche Wiederholung des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 umschrieben hat. Weshalb den weiteren Erörterungen über die Erfindungshöhe die Grundlage fehlen soll, legt die Rechtsbeschwerde nicht näher dar.

Daß die Erfindung erhebliche Vorteile für die Massenfertigung gebracht habe, ist der Auslegeschrift nicht zu entnehmen; das Beschwerdegericht brauchte sich bei der Prüfung auf Erfindungshöhe nicht mit einem Vorteil zu beschäftigen, den nicht einmal die Anmelderin für die Erfindung in Anspruch nimmt. Im übrigen würde selbst ein Übergehen eines solchen einzelnen Arguments im Rahmen der Erörterung der Erfindungshöhe noch keinen Begrün-

dungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG bedeuten (vgl. BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerät).

Schließlich hatte das Beschwerdegericht keine Veranlassung, die Unteransprüche 2 und 3 - noch dazu über das eigene Vorbringen der Anmelderin im Beschwerderechtszuge hinaus - auf einen etwaigen selbständigen erfinderischen Gehalt zu prüfen. Zu einer solchen Prüfung hätte es erst kommen dürfen, wenn die Anmelderin auf die Erteilung des Patents unter Ausschluß des Anspruchs 1 nur mit den Unteransprüchen wenigstens einen Hilfsantrag gerichtet hätte (vgl. BGH GRUR 1964, 697, 698 - Fotoleiter; BGH GRUR 1978, 39 - Titelsetzgerät). Das hat die Anmelderin nicht getan.

3. Die Rechtsbeschwerde ist daher mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

Ballhaus

Ochmann

Windisch

Hesse

Brodeßer