

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 1/91

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

S [REDACTED] KK, 22-22, N [REDACTED]-cho, A [REDACTED]-ku, O [REDACTED] [REDACTED] (J [REDACTED]),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

P [REDACTED] PATENTVERWALTUNG GMBH, W [REDACTED]straße 35, H [REDACTED],

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 22. Oktober 1991 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
17. Senats (Technischen Beschwerdesenats XII)
des Bundespatentgerichts vom 8. November 1990
wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückge-
wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist das für die
Patentinhaberin eingetragene Patent 32 00 661 (Streitpa-
tent). Die Einsprechende hat vor dem Deutschen Patentamt zu-
nächst erfolglos den Widerruf des Patents beantragt. In dem
anschließenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentge-
richt hat die Patentinhaberin das Streitpatent mit der nach-

folgend wiedergegebenen Fassung des Patentanspruchs 1 und darauf rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 7 verteidigt:

"Magneto-optischer Speicher mit einem Substrat (1) und einer auf diesem aufgetragenen Magnetschicht (2) eines magneto-optischen Materials mit leichter Magnetisierungsrichtung rechtwinklig zur Magnetschicht, und mit einer auf der dem Substrat abgewandten Seite der Magnetschicht angeordneten Reflexionsschicht (4), d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

- das Substrat (1) zur Ausbildung von innerhalb der Magnetschicht (2) und der Reflexionsschicht (4) liegenden Führungs- und/oder Aufzeichnungsspuren mit Furchen (7) versehen ist,
- das Substrat (1) ein Kunststoffsubstrat ist, und daß
- das magneto-optische Material ein Selten-erd-Übergangsmetall ist."

Das Bundespatentgericht hat durch Beschluß vom 8. November 1990 das Streitpatent wegen mangelnder Erfindungshöhe widerrufen.

Dagegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin. Sie rügt, der angefochtene Beschluß sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen; sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht anwaltlich vertreten.



II.

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da sie auf das Fehlen von Gründen gestützt ist (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie ist jedoch unbegründet, da der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats dient § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung des Begründungszwanges (vgl. BGHZ 39, 333, 337 ff. - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 - β -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; BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhütungsmittel).

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

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 für nicht erfinderisch gehalten. Es hat hierzu im wesentlichen ausgeführt: Die Merkmale des

Oberbegriffs seien bereits aus der deutschen Offenlegungsschrift 23 03 520 (Entgegenhaltung 1) und die beiden ersten Merkmale des kennzeichnenden Anspruchsteils - in Verbindung mit Teilmerkmalen des Oberbegriffs - aus der deutschen Offenlegungsschrift 29 44 744 (Entgegenhaltung 2) bekannt (S. 7 des Beschlusses). Die Kombination der aus den Entgegenhaltungen 1 und 2 bekannten Merkmale zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe habe nahegelegen (S. 7 bis 9 des Beschlusses). Schließlich könne auch die zusätzliche Berücksichtigung des aus der deutschen Offenlegungsschrift 21 63 607 (Entgegenhaltung 3) bekannten letzten Merkmals des Patentanspruchs 1 die Erfindungshöhe des Patentgegenstandes nicht stützen.

Mit diesen im einzelnen näher erläuterten Ausführungen hat das Bundespatentgericht dem gesetzlichen Begründungszwang genügt. Soweit die Rechtsbeschwerde gleichwohl die gegebene Begründung als unzureichend rügt, macht sie in Wahrheit nicht das Fehlen von Gründen im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG geltend, sondern beanstandet lediglich, daß die zur Begründung der angefochtenen Entscheidung gemachten Ausführungen die anstehende Problematik nicht hinreichend erschöpfen und wesentliche Gesichtspunkte unerörtert lassen. Damit kann sie jedoch im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht gehört werden (vgl. BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 - β -Wollastonit; GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhütungsmittel). Das gilt insbesondere für die Rüge, das Bundespatentgericht habe sich nicht mit dem Umstand auseinandergesetzt, daß nach allgemeinem Fachwissen eine Vertikalmagnetisierung bei Schichtdicken unter 50 nm für unmöglich gehalten

ten worden sei, daß gleichwohl aber beim Erfindungsgegenstand wesentlich dünnere Magnetschichten zu überraschendem Erfolg geführt hätten.

b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde weiterhin, daß der angefochtene Beschluß nicht zur Schutzfähigkeit der speziellen Lehren der Unteransprüche 2 und 7 Stellung genommen habe. Auch die Rechtsbeschwerde macht nicht geltend, daß sie hilfsweise eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang bestimmter Unteransprüche beantragt oder vorgetragen habe, der Gegenstand bestimmter Unteransprüche enthalte wesentliche zusätzliche Elemente, welche die Annahme einer erfinderischen Leistung zumindest im Zusammenhang mit den Merkmalen des verteidigten Anspruchs 1 begründen könnten. Unter diesen Umständen war die Schutzfähigkeit der Unteransprüche kein selbständiges Verteidigungsmittel. Ihre Nichterörterung ist daher auch kein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG.

3. Da der gerügte Begründungsmangel nicht vorliegt, 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

Jestaedt

Melullis