

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 6/91

BESCHLUSS

vom

10. März 1992

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Deutsche Patent 26 24 641

T C [REDACTED] Co., N [REDACTED] F [REDACTED], N.Y., (Vereinigte Staaten von Amerika),

Patentinhaberin und Rechtsbeschwerdeführerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

F [REDACTED] Aktiengesellschaft, G [REDACTED] Straße 189, V [REDACTED]

Einsprechende VI und Rechtsbeschwerdegegnerin,

R [REDACTED]-P [REDACTED] C [REDACTED], C [REDACTED] (Frankreich),

Einsprechende IV und Rechtsbeschwerdegegnerin,

L [REDACTED] AG, G [REDACTED]/Wallis (Schweiz),

Einsprechende III und Rechtsbeschwerdegegnerin,

H [REDACTED] Aktiengesellschaft, S [REDACTED],

Einsprechende V und Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
10. März 1992 durch die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
14. Senats (technischer Beschwerdesenat IX)
des Bundespatentgerichts vom 14. Dezember 1990
wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückge-
wiesen.

Der Streitwert für die Rechtsbeschwerdeinstanz
wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Durch Beschluß vom 20. Oktober 1988 hat die Patentab-
teilung 45 des Deutschen Patentamts das einen sinterkerami-
schen Körper und das Verfahren zu seiner Herstellung betref-
fende deutsche Patent 26 24 641 beschränkt aufrechterhalten,
dessen Anspruch 1 dabei folgende Fassung erhielt:

- 3 -

Drucklos gesinterter keramischer Körper, bestehend aus:

a) 91 - 99,5 Massen-% Siliciumcarbid

b) 0,5 - 6 Massen-% Kohlenstoff

c) 0,15 - 3 Massen-% Bor,

mit einer Dichte von mindestens $2,9 \text{ g/cm}^3$,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß das Siliciumcarbid wenigstens zu 95 % aus
 α -Siliciumcarbid besteht und welches im wesent-
lichen nicht durch Phasenumwandlung entstanden ist.

Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht durch Beschluß vom 14. Dezember 1990 diese Entscheidung aufgehoben und das Patent vollen Umfangs widerrufen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, zu deren Begründung sie geltend macht, der Beschluß sei nicht in dem erforderlichen Umfang mit Gründen versehen. Die Einsprechenden bitten übereinstimmend um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg. Der gerügte Mangel fehlender Begründung liegt nicht vor.



1. Das Bundespatentgericht hat offengelassen, ob die Änderung der Ansprüche im Einspruchsverfahren zu einer Erweiterung des Schutzbereichs geführt hat. Das Patent müsse bereits deshalb widerrufen werden, weil seine technische Lehre im Prioritätszeitpunkt nicht neu gewesen sei. Aus der deutschen Offenlegungsschrift 24 49 662 seien drucklos gesinterte SiC-Körper bekannt, die eine Zusammensetzung im Spannungsbereich wie nach dem Oberbegriff des Hauptanspruchs aufwiesen und den dort genannten Anforderungen auch hinsichtlich der Dichte entsprächen. Aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns habe auch kein Anlaß bestanden, bei der Wahl des Ausgangsmaterials neben β -SiC nicht auch auf α -SiC zurückzugreifen. Die Entgegenhaltung mache in dieser Hinsicht keine Einschränkung, sondern nehme allgemein auf SiC als Ausgangsmaterial Bezug. Die dort enthaltenen Hinweise auf die β -Modifikation ließen nicht den Schluß zu, daß ausschließlich dessen Verwendung vorgeschlagen werde. Da die α -Modifikation das gängige, technisch wichtige SiC darstelle, das schon beim Heißpressen und beim drucklosen Sintern genutzt worden sei, habe aus der Sicht des Fachmanns keine Veranlassung bestanden, dieses Material von vornherein als ungeeignet auszuschneiden. Bei dessen Verwendung aber werde ein patentgemäßer Körper erzeugt, da nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien während des Sinterns keine Umwandlung stattfinde.

2. Diese Ausführungen lassen hinreichend erkennen, auf welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen sich das Beschwerdegericht bei seiner Entscheidung gestützt hat. Damit ist dem Begründungszwang nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 genügt (vgl. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpres-

sen; Senatsbeschlüsse v. 25.11.1980 - X ZB 18/79 - Mikroskop, Mitt 1981, 105, 106 r.Sp.; v. 4.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat).

Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber das Fehlen von Gründen i.S. des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG rügt, weil das Beschwerdegericht nicht dargelegt habe, wie eine mit der Lehre des Streitpatents nicht identische Vorveröffentlichung eine neuheitsschädliche Vorwegnahme begründen könne, übersieht sie, daß die angefochtene Entscheidung von einer solchen Identität ausgeht und damit auf der Grundlage der Auffassung des Beschwerdegerichts für die von ihr vermißten Ausführungen kein Anlaß bestand. Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts entnimmt ein Fachmann durchschnittlichen Könnens der deutschen Offenlegungsschrift 24 49 662 eine umfassende Lehre, die auch die Herstellung von gattungsgemäßen sinterkeramischen Körpern unter Verwendung von α -SiC einschließt. Im weiteren Verlauf seiner Überlegungen ist es, wie insbesondere die Ausführungen zur seitens der Patentinhaberin beantragten Zulassung der Rechtsbeschwerde erkennen lassen, davon ausgegangen, daß eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der patentgemäßen Lehre nicht durch einen weitergehenden Offenbarungsgehalt der Vorveröffentlichung ausgeschlossen wird, sondern dann vorliegt, wenn der Fachmann der Entgeghaltung - neben einer möglicherweise im Vordergrund stehenden Alternative - auch die Lehre des Streitpatents entnimmt. Diese Darlegungen sind in sich folgerichtig, nachvollziehbar und frei von Widersprüchen; da sie den die Entscheidung tragenden Gedankengang erkennen lassen, ist dem Begründungszwang genügt. Weitergehender Ausführungen bedurfte es insoweit im Hinblick auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht.

Die von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang weiter erhobenen, auf die Entscheidung des beschließenden Senats vom 19. Mai 1971 (BGHZ 83, 232 ff. - Etikettiermaschine) gestützten Rügen betreffen die materielle Rechtsanwendung durch das Beschwerdegericht und richten sich vor allem gegen den in der angefochtenen Entscheidung zugrundegelegten Neuheitsbegriff. Damit kann sie nicht gehört werden. Ob die angefochtene Entscheidung sachlich richtig ist, wird bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ebenso wie die Frage, ob die angefochtene Entscheidung alle objektiv wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt, nicht geprüft (st. Rspr.; vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Senatsbeschlüsse v. 16.12.1986 - X ZB 17/86 - Emissionssteuerung, GRUR 1987, 286 und v. 19.09.1989 - X ZB 6/89 - rechtliches Gehör, GRUR 1990, 110, 111).

III.

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

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 109 Abs. 3
PatG, 97 ZPO.

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis