



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 28/07

vom

16. September 2008

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 103 20 985

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Beschichten eines Substrats

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3

Die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung kann mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht zur Überprüfung gestellt werden.

BGH, Beschl. v. 16. September 2008 - X ZB 28/07 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. September 2008 durch die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 14. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom 19. Juni 2007 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

I.

- 1 Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist Inhaberin des eine Vorrichtung zum Beschichten eines Substrats betreffenden Patents 103 20 985 (Streitpatent), das 20 Patentansprüche umfasst, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Vorrichtung (1) zum Beschichten eines Substrats (2), umfassend eine Vakuumkammer (5), zumindest eine in der Vakuumkammer (5) angeordnete Kathodenanordnung (10) und zumindest eine mit der

Vakuunkammer (5) in Verbindung stehende Vakuumpumpe (11), wobei die Vakuunkammer (5) in mehrere Sektionen (3) aufgeteilt ist, von denen zumindest eine als Sputterkammer (S) ausgebildet ist, und wobei zwischen der zumindest einen Vakuumpumpe (11) und der Vakuunkammer (5) ein sich quer zu einer Transportrichtung (T) des Substrats (2) erstreckender Saugraum (14) ausgebildet ist, welcher über zumindest eine Drosselstelle gedrosselt mit der Vakuunkammer (5) in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathodenanordnung (10) so in der Sputterkammer (S) angeordnet ist, dass sich zumindest die Drosselstelle und der Saugraum (14) zwischen der Kathodenanordnung (10) und der Vakuumpumpe (11) ausbilden."

2            Gegen dieses Patent ist am 8. Juni 2005 Einspruch erhoben worden, der auf die Behauptung gestützt ist, sein Gegenstand sei nicht patentfähig, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei, hinaus.

3            Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Bundespatentgericht das Streitpatent aufrechterhalten. Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden.

## II.

4            1. Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde nur zu der Frage zugelassen, ob für die Entscheidung über in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegte Einsprüche das Bundespatentgericht zuständig

geblieben ist. Damit hat es die Zulassung der Rechtsbeschwerde in den Entscheidungsgründen wirksam auf einen bestimmten abgrenzbaren, tatsächlich und rechtlich selbständigen Teil des Verfahrensgegenstandes beschränkt (Sen. BGHZ 88, 191, 193 f. - Ziegelsteinformling I; Beschl. v. 30.10.2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 - Kornfeinung).

5           2. Wie der Senat bereits entschieden hat, besteht die durch die Regelung in § 147 Abs. 3 PatG wirksam begründete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für eine Entscheidung über den Einspruch ungeachtet der mit Wirkung zum 1. Juli 2006 erfolgten Neuregelung der Einspruchszuständigkeit für zu diesem Zeitpunkt beim Bundespatentgericht anhängige Verfahren fort (BGHZ 173, 47, 50 - Informationsübertragungsverfahren II, in Fortsetzung von BGHZ 172, 108, 116 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I). Hieran hält der Senat fest. Die Rechtsbeschwerde ist demzufolge unbegründet, soweit mit ihr geltend gemacht wird, das Bundespatentgericht sei zur Entscheidung über den Einspruch nicht zuständig gewesen.

6           3. Die Rechtsbeschwerde bleibt auch im Übrigen ohne Erfolg. Soweit die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen ist, ist sie zwar statthaft, da mit ihr geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluss verletze die Einsprechende in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Der geltend gemachte Beschwerdegrund liegt jedoch nicht vor.

7           Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu äußern und dem Gericht die eigene Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Gericht ist verpflichtet, dieses Vorbringen zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (st. Rspr., u.a. BVerfG NJW 1995, 2095, 2096 m.w.N.; BVerfGE 86, 133, 144; BGHZ 173, 47 Tz. 30 - Informations-

übermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 19.5.1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919 - Zugriffsinformation). Hieraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass sich das Gericht mit jedem Vorbringen einer Partei in den Gründen seiner Entscheidung ausdrücklich zu befassen hat (BVerfG NJW 1992, 1031; Sen.Beschl. v. 19.5.1999, aaO, 920; Sen.Beschl. v. 30.3.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572 - Vertikallibelle; zuletzt Sen.Beschl. v. 24.7.2007 - X ZB 17/05, GRUR 2007, 996 - Angussvorrichtung für Spritzgusswerkzeuge).

8                    Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluss.

9                    a) Die Rechtsbeschwerde sieht den Anspruch der Einsprechenden auf rechtliches Gehör verletzt, weil das Bundespatentgericht Vorbringen der Einsprechenden dazu übergangen habe, ob Fachleute der hier vorauszusetzenden Qualifikation in der Lage seien, die Lehre des Streitpatents auszuführen, was die "Kathodenanordnung" im Sinne des Streitpatents sei, was der Begriff "quer" zur Transportrichtung bedeute, was unter "gedrosselt" zu verstehen sei, wie die Figuren 2A und 2B des Streitpatents zu verstehen seien und was aus dem Umstand folge, dass in Fig. 1 die Bezugszahl 14 zweimal vergeben sei, ferner dadurch, dass der Beschluss nicht auf das Argument eingehe, dass Fig. 2A keinen Schnitt durch Fig. 1 zeige, weil die Kathodenanordnung in Fig. 2A weniger hoch liege als in Fig. 1. Gleiches gelte für den Vortrag der Einsprechenden zu den horizontalen Strichen unterhalb von 10 in Fig. 2 A, zu den Vakuumkammern mit der Bezugszahl 11, zu dem Einwand, dass in Fig. 3B kein Winkelelement zu erkennen sei, und zu der Frage, was unter dem "Ausbilden" des Saugraums zu verstehen sei.

10                   Mit diesem Vorbringen verkennt die Rechtsbeschwerde, dass in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses dieses Vorbringen in der Sachverhaltsdarstellung wiedergegeben ist. Daraus folgt, dass das Gericht die-

sen Vortrag zur Kenntnis genommen hat. Wie sich aus den Seiten 6 und 7 sowie den weiteren Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses ergibt, hat das Bundespatentgericht das von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommene Vorbringen der Einsprechenden zu diesen Punkten auch erwogen, das Vorbringen jedoch für unbegründet gehalten. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt demzufolge ersichtlich nicht vor. Soweit sich die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang gegen den sachlichen Gehalt der Gründe des angefochtenen Beschlusses wendet, macht sie keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend, sondern rügt die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Diese kann jedoch mit der Rüge der Versagung rechtlichen Gehörs nicht zur Überprüfung gestellt werden (Sen.Beschl. v. 1.2.2000 - X ZB 27/98, GRUR 2000, 597 - Kupfer-Nickel-Legierung; Beschl. v. 27.2.2008 - X ZB 10/07 Tz. 10 - Installiereinrichtung (LS in Mitt. 2008, 322); Rogge in Benkard, PatG u. GebrMG, 10. Aufl., § 100 PatG Rdn. 21). Ein Recht, mit der eigenen Einschätzung durchzudringen, gibt der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht (Sen. Beschl. v. 19.5.1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919 - Zugriffsinformation).

- 11            b) Die Rechtsbeschwerde ist ebenfalls unbegründet, soweit sie eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör darin sieht, dass das Bundespatentgericht den von der Einsprechenden zu der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung benannten Zeugen Dr. S. nicht gehört hat. Dieser sollte nach dem Vorbringen der Einsprechenden zum einen bekunden können, dass sich die Saugräume in den Zeichnungen der deutschen Offenlegungsschriften 197 33 940 (E 1), 197 36 318 (E 3) und 195 40 794 (E 4) sowie des europäischen Patents 783 174 (E 2) quer zur Transportrichtung über die ganze Anlagenbreite erstrecken und zwischen den Kathoden und den Saugräumen Durchlässe sowie weitere Drosselstellen angeordnet sind, zum anderen, dass solche Drosselstellen schon vor 20 Jahren bei der L. eingesetzt worden

seien (Schriftsatz v. 28.12.2005, S. 6; Schriftsatz v. 19.9.2006, S. 2; Schriftsatz v. 30.5.2007, S. 3). Das Bundespatentgericht hat sich jedoch mit den genannten Entgegenhaltungen einschließlich der Zeichnungen befasst und festgestellt, dass sie den Gegenstand des Streitpatents nicht vorwegnehmen. Da den Beweisantritten nicht zu entnehmen war, dass die angeblich tatsächlich benutzten Systeme von den Vorgaben der Entgegenhaltungen abweichende Vorrichtungen enthielten, kam es auch im Übrigen auf die Anhörung des Zeugen nicht an.

12

c) Die Rechtsbeschwerde greift auch die Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Frage einer unzulässigen Erweiterung erfolglos an. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit ausschließlich geltend, das Bundespatentgericht habe die Frage, ob die geltenden Patentansprüche auf einer unzulässigen Erweiterung beruhen, falsch entschieden. Ein Rechtsbeschwerdegrund nach § 100 Abs. 3 PatG wird insoweit nicht geltend gemacht.

- 13                    4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.06.2007 - 14 W(pat) 321/05 -