

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/88

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 29 48 653

der Firma Walter S. [REDACTED] Kunststoff-Spritzgußwerk,
Nü [REDACTED],

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. K. [REDACTED]-Labortechnik GmbH, J. [REDACTED]straße, Nü [REDACTED]-E [REDACTED]-
[REDACTED],

Einsprechende I und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

2. C. A. G. [REDACTED] & Söhne GmbH & Co KG, Ga [REDACTED]straße [REDACTED],
N [REDACTED],

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. September 1989 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Broß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats XVI) des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1988 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

75.000,- DM

festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 4. Dezember 1979 angemeldeten deutschen Patents 29 48 653 (Streitpatents), das eine Blutentnahmevorrichtung betrifft, die ein Blutentnahmeröhrchen mit Abschlußkappe und durchstechbarem Verschlußstopfen sowie eine doppelendige, beiderseits angeschärfte Kanüle in einer Führungshülse umfaßt. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht das Streitpatent durch Beschluß vom 25. Februar 1988 widerrufen.

- 3 -

Die Patentinhaberin hatte das Patent zuletzt in eingeschränkter Fassung gemäß einem Hauptantrag und drei Hilfsanträgen verteidigt, wobei jeder Antrag jeweils mehrere Patentansprüche umfaßte. Das Bundespatentgericht hat die Schutzfähigkeit des Streitpatents in allen verteidigten Fassungen mit der Begründung verneint, den Hauptansprüchen fehle in allen Fassungen die erforderliche "Erfindungshöhe"; damit müßten zugleich auch die auf die Hauptansprüche rückbezogenen Unteransprüche fallen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin, der Beschluß des Bundespatentgerichts sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechenden beantragen, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, da sie darauf gestützt ist, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG); sie führt jedoch nicht zum Erfolg, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dient nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl. BGHZ 39, 333, 337 ff. - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 - β -Wollastonit) der Sicherung



des Begründungszwanges, nicht aber der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Es ist daher bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt. Andererseits genügt es aber auch nicht, daß diese 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 - Lunkerverhütungsmittel). Diesen Anforderungen wird der angefochtene Beschluß gerecht.

Entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Ansicht kommt es hier nicht darauf an, ob die im angefochtenen Beschluß gegebene Begründung auch den Anforderungen entsprechen würde, die von der Rechtsprechung für die Begründung eines Einspruchs nach § 59 PatG gestellt werden. Die Rechtsbeschwerde meint, die Mindestanforderungen einer Begründung nach § 59 Abs. 1 einerseits und § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG andererseits dürften nicht unterschiedlich bemessen werden. Dieser Gedanke bietet keine Veranlassung, die gefestigte ständige Rechtsprechung zu § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG und der damit sachlich übereinstimmenden Bestimmung des § 551 Nr. 7 ZPO in Frage zu stellen.

2. Für die Lehre des Patentanspruchs 1 (Hauptanspruchs) in der Fassung des Hauptantrags verneint der angefochtene Beschluß die "Erfindungshöhe" im wesentlichen mit folgender Begründung: Der Oberbegriff entspreche der britischen Patentschrift 1 036 000; hiervon unterscheide sich der Gegenstand des Streitpatents dadurch, daß anstelle eines einteiligen Stopfens (in größerer Dimensionierung) zur Gewährleistung eines leichten Durchstechens einerseits und eines ausreichenden Wiederverschließens andererseits eine Ausbildung gewählt werde, bei der das als Membran bezeichnete durchstechbare Teil als dünne Scheibe ausgebildet und diese durch einwärtsstehende Vorsprünge gegen Durchbiegen abgestützt werden; eine solche Maßnahme sei durch die bekannten Vorrichtungen nach der US-Patentschrift 3 931 815 und der französischen Patentschrift 935 122 nahegelegt.

Die Ableitung eines Naheliegens aus dem Stand der Technik gemäß der amerikanischen und der französischen Patentschrift rügt die Rechtsbeschwerde zu Unrecht als nicht nachvollziehbar und völlig unverständlich. Ersichtlich sieht der angefochtene Beschluß den entscheidenden Unterschied zur Lehre der britischen Patentschrift 1 036 000 darin, daß anstelle eines relativ dicken einteiligen Stopfens eine mehrteilige Anordnung aus dünner Abschlussscheibe und zusätzlicher Unterstützung gewählt wird. Eine solche Anordnung sieht der angefochtene Beschluß in allgemeiner Form bereits in der amerikanischen und in der französischen Patentschrift verwirklicht. Er präzisiert das hinsichtlich der französischen Patentschrift dahingehend, daß dort eine Membran im wesentlichen als Scheibe über einen einwärtsgerichteten Vorsprung ausge-

spannt sei. Damit ist offensichtlich der Teil (2a) des Ausführungsbeispiels der französischen Patentschrift gemeint, der von dem nach innen weisenden Rand des zu verschließenden Gefäßes abgestützt wird. Bei dieser Abstützung handelt es sich nicht um einen Teil eines Stopfens. Das schließt aber nicht aus, daß der Fachmann daraus die Anregung erhalten konnte, eine dünne Abschußscheibe mit beliebiger Abstützung zu versehen, die auch die Gestalt eines im Behälter liegenden Stopfens haben könnte. Es ist nichts dafür ersichtlich, daß das Bundespatentgericht dies anders gesehen haben könnte. Die angebliche Unverständlichkeit der Begründung des angefochtenen Beschlusses resultiert allein aus der unberechtigten Unterstellung der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe im Stand der Technik bereits einen zweiteiligen Stopfen, d.h. eine Abstützung der Membran durch ein stopfenartiges Bauteil verwirklicht gesehen. Ob die Überlegungen des angefochtenen Beschlusses letztlich unzutreffend und überzeugend sind, ist im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu beurteilen.

Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde (S. 6 unten Rechtsbeschwerde) ist es auch nicht unverständlich, wenn es im angefochtenen Beschluß im Hinblick auf die gewünschte Funktion als selbstverständlich bezeichnet wird, die Scheibe als festen Bestandteil des Ansatzes auszubilden. Damit wird erkennbar nicht auf Ausbildung und Funktion nach dem Stand der Technik gemäß der amerikanischen oder der französischen Patentschrift Bezug genommen, sondern auf die Funktion des erfindungsgemäßen Gegenstandes in Fortbildung der Lehre der britischen Patentschrift 1 036 000.

Unbegründet ist schließlich auch die Rüge (S. 7 unten Rechtsbeschwerde), der angefochtene Beschluß sei überhaupt nicht auf das im kennzeichnenden Anspruchsteil enthaltene Merkmal eingegangen, daß der Verschlußstopfen in den Ansatz eingesetzt sei. Insoweit handelt es sich im wesentlichen nur um eine Wiederholung des bereits im Oberbegriff enthaltenen Merkmals, daß der Ansatz des Röhrchens mit einem Verschlußstopfen versehen ist. Das wird mithin bereits durch den Hinweis des angefochtenen Beschlusses auf den aus der britischen Patentschrift 1 036 000 ersichtlichen Stand der Technik ausreichend erfaßt.

3. Für die Lehre der einander nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 in der Fassung des ersten Hilfsantrags verneint der angefochtene Beschluß die erforderliche "Erfindungshöhe" im wesentlichen mit der Begründung, die bei dieser Fassung zusätzlich eingefügten Merkmale seien direkt oder zumindest in äquivalenter Weise aus dem Stand der Technik, z.B. aus der US-Patentschrift 3 390 492 (Vorveröffentlichung 3), bekannt.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde (S. 8 Abs. 1 Rechtsbeschwerde), der angefochtene Beschluß habe nicht alle zur Begründung einer erfinderischen Leistung in Betracht kommenden Merkmale gesehen und gewürdigt. Die Rechtsbeschwerde räumt ein, daß die zusätzlichen Merkmale des Patentanspruchs 2 (Umbördelung eines am vorderen Ende des Ansatzes vorgesehenen Kragens (15c) über die Verschlußscheibe (17c) - s. Fig. 7) vom Bundespatentgericht mit dem Hinweis auf die US-Patentschrift 3 390 492 als vorbekannt belegt sind. Weiter ist in dem angefochtenen Beschluß gesagt, daß die zusätzlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 (Anordnung einer mit dem

Ansatz (1a) verbundenen Haltescheibe (26) - s. Fig. 3) eine Alternative zu den zusätzlichen Merkmalen des Patentanspruchs 2 darstellen. Ersichtlich bezieht es sich auf diese Variante, wenn anschließend gesagt wird, die Merkmale der Patentansprüche seien teilweise jedenfalls "in äquivalenter Weise" aus dem konkret bezeichneten Stand der Technik bekannt. Damit ist in ausreichender und hinreichend verständlicher Weise auch zur Frage der Erfindungsqualität der Lehre des Patentanspruchs 1 Stellung genommen.

Entgegen einer weiteren Rüge der Rechtsbeschwerde brauchte der angefochtene Beschluß hier nicht ausdrücklich zu der Frage Stellung zu nehmen, ob nicht zumindest in der Kombination der Merkmale nach Anspruch 1 des Hauptantrags mit den im ersten Hilfsantrag hinzugefügten weiteren Merkmalen eine Erfindung liegen könnte. Das gilt schon deswegen, weil der angefochtene Beschluß schließlich die noch um weitere Merkmale ergänzte Kombination nach dem dritten Hilfsantrag geprüft und auch deren Erfindungsqualität verneint hat.

4. Nach dem Hauptanspruch des zweiten Hilfsantrags werden die Merkmale des Hauptanspruchs nach dem Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal ergänzt, daß die Verschlussscheibe (17a, 17b, 17c, 17d) in das vordere Ende des Ansatzes (1a, 1b, 1c, 1d) eingesetzt sein soll. Der angefochtene Beschluß sieht hierin unter Hinweis auf die US-Patentschriften 3 390 492 und 3 931 815 eine übliche und daher naheliegende Maßnahme.

Die hiergegen gerichteten Ausführungen der Rechtsbeschwerde betreffen die sachliche Richtigkeit der Überlegungen des angefochtenen Beschlusses. Das ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht zu prüfen.

Im angefochtenen Beschluß werden die Ausführungen zum zweiten Hilfsantrag eingeleitet mit den Worten: "Es ist dabei auch naheliegend ..." Damit wird deutlich und hinreichend zum Ausdruck gebracht, daß das Bundespatentgericht eine erfinderische Tätigkeit auch in bezug auf die Kombination des zusätzlichen Merkmals nach dem zweiten Hilfsantrag mit den Merkmalen des Hauptantrags geprüft und verneint hat.

5. Für die im Patentanspruch 1 des dritten Hilfsantrags zusammengefaßte Kombination aller Merkmale aus den Hauptansprüchen der Hilfsanträge 1 und 2 verneint der angefochtene Beschluß eine erfinderische Tätigkeit mit der Begründung, die Kombination ergebe keine neue und überraschende Wirkung. Das ist eine sehr knapp gehaltene verständliche Begründung, die deutlich erkennen läßt, von welchen Erwägungen sich das Bundespatentgericht hat leiten lassen.

Die hiergegen gerichteten Ausführungen der Rechtsbeschwerde betreffen die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit der gegebenen Begründung. Das ist jedoch - wie zu Beginn dieses Beschlusses ausgeführt - hier nicht zu prüfen.

III.

Da der gerügte Begründungsmangel nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 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

Broß