

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/90

BESCHLUSS

vom

7. April 1992

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 28 51 457

der W[REDACTED]-L[REDACTED] CO., M[REDACTED] P[REDACTED], N.J. (Vereinigte Staaten von Amerika),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

weitere Verfahrensbeteiligte:

W[REDACTED] S[REDACTED] GmbH, gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer, S[REDACTED]straße 110, S[REDACTED],

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin I,

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

A[REDACTED] S[REDACTED] R[REDACTED] Co., V[REDACTED] Va. (Vereinigte Staaten von Amerika),

Einsprechende III und
Rechtsbeschwerdegegnerin II,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 7. April 1992 durch die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß und
Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des
34. Senats (Technischen Beschwerdesenats XXI)
des Bundespatentgerichts vom 31. August 1990
wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückge-
wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

100.000,-- DM

festgesetzt.

- 3 -

G r ü n d e:

I.

Das Deutsche Patentamt hat nach Prüfung von drei Einsprüchen das am 28. November 1978 angemeldete und am 14. November 1986 erteilte Patent 28 51 457, das eine Rasierklingeneinheit betrifft, widerrufen. In dem anschließenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Patentinhaberin im Hauptantrag das Streitpatent mit der nachfolgend wiedergegebenen Fassung des Patentanspruchs 1 verteidigt:

"Rasierklingeneinheit mit einer Klingenauflage, zumindest mit einer Rasierklinge, einer Kappe und mit in der Nähe der Rasierklinge angeordneten Ausgabemitteln zur direkten und kontinuierlichen Abgabe eines Rasierhilfsmittels auf die Haut bei jedem Überstreichen derselben mittels der Rasierklingeneinheit, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß als Ausgabemittel ein oder mehrere beim Rasiervorgang mit der Haut in Verbindung tretende Teile der Rasierklingeneinheit dienen, die zumindest in einem Bereich eine feste mikroporöse Struktur aufweisen, in die das Rasierhilfsmittel in fester, wasserlöslicher, sich während der Naßrasur allmählich auflösender Form dispergiert ist."

Hilfsweise hat sie das Streitpatent in der Fassung des Hauptantrags mit der Maßgabe verteidigt, daß der Begriff "feste" mikroporöse Struktur durch "starre oder nicht-flexible" mikroporöse Struktur ersetzt wird.

Das Bundespatentgericht hat durch Beschluß vom 31. August 1990 die Beschwerde mangels erfinderischer Tätigkeit des Streitpatents im Haupt- und im Hilfsbegehren zurückgewiesen.



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



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.

II.

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

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats dient § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung des Begründungszwangs, nicht aber der Sicherung einer rechtsfehlerfreien oder einheitlichen Rechtsprechung (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat m.w.N.). Bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ist daher nicht zu prüfen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt (vgl. BGH GRUR 1990, 33, 34 - Schüsselmühle). Dem völligen Fehlen der Entscheidungsgründe kann nach der Rechtsprechung des Senats allerdings gleichzustellen sein, wenn die dem Beschluß beigefügten Gründe inhaltslos, unverständlich und verworren sind (st.Rspr. des Senats, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91 - Crackkatalysator II), so daß den Gründen nicht mehr entnommen

werden kann, welche rechtlichen Überlegungen und tatsächlichen Feststellungen für die Entscheidung schließlich maßgeblich waren (st. Rspr., zuletzt Beschl. v. 3.12.1991, aaO).

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

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 als neu angesehen. Er beruhe jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil das zu lösende Problem allein darin bestehe, das Rasierhilfsmittel in einer festen Struktur so unterzubringen, daß es bei jedem Überstreichen der Haut direkt und kontinuierlich abgegeben werde. Der um Verbesserung der gattungsbildenden Rasierklingeneinheit nach der US-Patentschrift 3 969 817 bemühte Fachmann habe aufgrund einfacher Beobachtungen und unter Einbeziehung seines Wissens und Könnens ohne weiteres erkennen können, daß die Nichteinhaltung der Rasiergeometrie in der Nachgiebigkeit der als Ausgabemittel verwendeten Kissen begründet sei, so daß es nahegelegen habe, die Beseitigung dieser Schwierigkeiten in einem Material mit einer festeren Struktur zu suchen. Anregungen hierzu habe der Fachmann der britischen Patentschrift 1 157 640 entnehmen können, die ebenfalls eine der Gattung entsprechende Rasierklingeneinheit betreffe, die zwar als bevorzugtes Material für das Ausgabemittel einen flexiblen Polyurethanschaum vorschlage, aber ebenso auch starres, nicht-flexibles Schaummaterial. Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 in der verteidigten Fassung zu gelangen, habe der Fachmann lediglich auf die genannte britische Patentschrift zurückgreifen und die daraus bekann-

ten Maßnahmen auf eine Rasierklingeneinheit nach der zitierten US-Patentschrift übertragen müssen. Diese naheliegende Lösung sei nicht erfinderisch.

b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde als Widerspruch, das Bundespatentgericht habe bei der Neuheitsprüfung die Gegenstände des Patentanspruchs 1 und der britischen Patentschrift 1 157 640 voneinander unterschieden, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber mit der Bemerkung "gleichgestellt", daß der Gegenstand der britischen Schrift "ebenfalls eine der Gattung entsprechende Rasierklingeneinheit" betreffe. Der Gegenstand der britischen Patentschrift 1 157 640 unterscheidet sich von dem des Patentanspruchs 1 dadurch, daß der "applicator" gewöhnlich von einem nicht-starren synthetischen Schaummaterial (vorzugsweise einem flexiblen Polyurethanschaum) gebildet ist und daß das Rasiermaterial nicht direkt beim Rasiervorgang abgegeben wird, sondern indem der Rasierer umgedreht und mit dem angefeuchteten "applicator" über den zu rasierenden Bereich der Haut geführt wird. Dieser Unterschied schließt nicht aus, daß der um Verbesserungen bemühte Fachmann bei seiner Suche nach der Lösung des Problems die britische Patentschrift in Betracht ziehen wird, wie das Bundespatentgericht festgestellt hat.

c) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, die für die Entscheidung tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen seien nicht erkennbar, weil sich das Bundespatentgericht auf eine mögliche, in Figur 1 der Streitpatentschrift dargestellte Ausführungsform beschränkt habe, ohne die in den Figuren 2-4

dargestellten Ausführungsformen zu verwerten. Auch diese Rüge greift nicht durch. Das Bundespatentgericht hat bei dem Neuheitsvergleich auf eine Ausführungsform des Streitpatents abgestellt, die dem Gegenstand des britischen Patents am nächsten kommt, gleichwohl aber die Neuheit bejaht. Eine Relevanz dieser Überlegungen für die Prüfung der erfinderrischen Tätigkeit hat die Rechtsbeschwerdeführerin nicht dargelegt; sie ist auch nicht ersichtlich.

d) Zu Unrecht beanstandet die Rechtsbeschwerde ferner, die Feststellung des Bundespatentgerichts, daß nach der Lehre der britischen Patentschrift 1 157 640 ein flexibler Polyurethanschaum, aber ebenso auch starres, nicht-flexibles Schaummaterial als Ausgabemittel für den Rasierhilfsstoff geeignet sei, entbehre einer nachvollziehbaren Begründung. In der britischen Patentschrift finde diese Schlußfolgerung des Beschwerdegerichts keine Stütze. Vielmehr lasse die Patentbeschreibung (S. 1 Z. 70-73) erkennen, daß das Gegensatzpaar nicht "nicht-starr" und "fest" heiße, sondern "gewöhnlich synthetisch" und "natürliches Material", welches aber aus Kostengründen in der Regel ausscheide.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Fachmann werde den Angaben der britischen Patentschrift 1 157 640 ohne weiteres entnehmen, daß für den "applicator" ebenso ein Material mit einer festen Struktur in Frage komme. Dabei hat es auf die einschränkenden Formulierungen in der britischen Entgegenhaltung bezüglich der Verwendung von flexiblem Material hingewiesen ("gewöhnlich", "bevorzugt"). Die Schlußfolgerung des Bundespatentgerichts ist deshalb nachvollziehbar.

Im übrigen wendet sich die Rechtsbeschwerdeführerin mit dieser Rüge gegen die sachliche Richtigkeit der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellung und beanstandet weiter, 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 1980, 846, 847 - Lunker-Verhütungsmittel).

e) Es trifft auch nicht zu, wie die Rechtsbeschwerde meint, daß das Bundespatentgericht die Annahme einer Übertragung von Anregungen aus der britischen Patentschrift auf die Rasierklingeneinheit nach der US-Patentschrift 3 969 817 nicht begründet hat. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, der Fachmann habe die Nachteile einer Rasierklingeneinheit nach der US-Patentschrift ohne weiteres auf die Nachgiebigkeit der verwendeten Kissen zurückgeführt. Deshalb habe es nahegelegen, ein Material mit einer festeren Struktur zu suchen. Hierfür habe er Anregungen der britischen Patentschrift entnehmen können. Soweit die Rechtsbeschwerde eine Auseinandersetzung mit dem Parteigutachten von Professor Dr. K. [REDACTED] vermißt, wo unter den verschiedenen Aspekten erörtert worden sei, weshalb eine Kombination aus der in der US-Patentschrift beschriebenen Lehre und der in der britischen Patentschrift vorgeschlagenen nicht ohne erfinderisches Bemühen zum Streitgegenstand führen konnte, hat sie nicht aufgezeigt, welche Überlegungen und welche konkreten Angriffs- oder Verteidigungsmittel übergangen sein sollen,

so daß nicht einmal eine Lückenhaftigkeit der Entscheidung dargetan ist.

f) Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht aus der britischen Patentschrift gefolgert, daß das Rasiermittel "in fester Form, als Puder, schon während der Herstellung der Rasierklingeneinheit in die poröse Struktur eingebracht werden kann", betrifft dies die sachliche Richtigkeit der Feststellungen des Bundespatentgerichts, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht der Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht unterliegt.

3. Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde schließlich auch die Begründung des angefochtenen Beschlusses zum Hilfsantrag als mangelhaft, weil das Bundespatentgericht fehlerhaft seine Prüfung auf das Merkmal "mikroporöse Struktur" beschränkt habe. Das Bundespatentgericht hat zutreffend festgestellt, daß sich der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag vom Hauptantrag durch den Austausch des Begriffs "feste" mikroporöse Struktur gegen "starre oder nicht-flexible" mikroporöse Struktur unterscheidet. Es hat hierzu ausgeführt, daß dieser Austausch lediglich der Klarstellung diene und keine sachliche Änderung des Patentgegenstandes bewirke. Deshalb sei der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag aus den gleichen Gründen wie der Hauptantrag nicht gewährbar. Auch insoweit erweist sich damit die Rechtsbeschwerde als unbegründet.

III.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis