

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 18/92

vom

29. Juni 1993

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 33 38 201 der

M [REDACTED] AG, G [REDACTED] (Schweden),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdeführerin,

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

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. Paul H [REDACTED] AG, H [REDACTED],
2. The P [REDACTED] & G [REDACTED] Co., C [REDACTED], O [REDACTED] (Vereinigte
Staaten von Amerika),
3. S [REDACTED] V [REDACTED] de C [REDACTED] H [REDACTED] S.A. R [REDACTED]
(Frankreich),
4. VP S [REDACTED] AG, N [REDACTED],

zu 1-4 Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

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

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
29. Juni 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dr. Jestaedt, Dr. Broß, Dr. Melullis und Dr. Greiner
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 21. Senats
(Technischer Beschwerdesenat XVI) des Bundespatentge-
richts vom 26. Mai 1992 wird auf Kosten der Patentinha-
berin zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

300.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat das Bun-
despatentgericht das eine Wegwerfwindel mit Klebeverschluß
betreffende deutsche Patent 33 38 201, das die Patentinhabe-
rin im Beschwerdeverfahren außer mit den erteilten Ansprü-
chen mit zwei Hilfsanträgen verteidigt hatte, widerrufen.

- 3 -

Gegen diese Entscheidung richtet sich die durch das Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, mit der sie geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

II. Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. a) Nach Meinung des Bundespatentgerichts ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung zwar neu, ihm fehle jedoch die erforderliche Erfindungshöhe. Von dem japanischen Gebrauchsmuster 57-74910, dem das gleiche technische Problem zugrunde liege, nämlich das wiederholte Öffnen und Schließen einer Wegwerfwindel mit einer Außenschicht aus einer Kunststoffolie zu ermöglichen, unterscheide sich die Lehre des Streitpatents nur durch das Fehlen einer Prägung auf der zur Lösung des Problems vorgeschlagenen Verstärkung der Folie. Die übrigen Merkmale des Streitpatents seien durch diese Entgegenhaltung vorweggenommen oder dem Fachmann nahegelegt. Eine Prägung zu verwenden, um die Halte-(Kleb-)Kraft einzustellen, sei dem Fachmann ebenfalls seit längerem bekannt, wie auch dadurch bestätigt werde, daß ihm das Streitpatent die nähere Ausgestaltung der Prägung überlasse. Darüber hinaus werde auch der Windelfachmann hierauf konkret durch die US-Patentschrift 3 630 201 hingewiesen. Der darüber hinaus von der Patentinhaberin geltend gemachte synergistische Effekt könne nicht greifen, da er zum einen nicht offenbart sei und im übrigen auch nicht eintrete, weil beide Elemente (Verstärkungstreifen und Prägung) unterschiedlichen Zielen dienen.

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



b) Diese Gründe lassen mit hinreichender Deutlichkeit erkennen, auf welche tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen das Beschwerdegericht seine Entscheidung gestützt hat. Damit ist dem Begründungszwang genügt (vgl. Sen.Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91 - Crackkatalysator II, GRUR 1992, 159 m.w.N.). Dieser verlangt lediglich, daß die die Entscheidung tragenden tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen in sich verständlich dargelegt sind; ob die Beurteilung durch das Beschwerdegericht sachlich richtig ist, kann im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde demgegenüber nicht geprüft werden (BGHZ 39, 333, 337, 341 - Warmpressen; BGH, Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91 - Crackkatalysator II, GRUR 1992, 159 jeweils m.w.N.).

c) aa) Demgegenüber macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, daß die angefochtene Entscheidung an einem Begründungsmangel leide, weil in ihr nicht nachvollziehbar dargelegt werde, wie die japanische Entgegenhaltung den Fachmann dazu führen könne, zur Verstärkung der Windelhaut einen unelastischen Kunststoffstreifen zu verwenden.

Daß der Fachmann bei der Lektüre der japanischen Gebrauchsmusterschrift auch die Möglichkeit einbeziehe, die Verstärkung aus Kunststoff herzustellen, hat das Bundespatentgericht daraus abgeleitet, daß dort den konkreten Materialien eher untergeordnete Bedeutung beigemessen werde. Im Hinblick auf das technische Problem, dessen Lösung die Lehre des japanischen Gebrauchsmusters diene, erkenne der Fachmann vielmehr, daß es entscheidend auf die mit diesen Materialien verbundene Wirkung ankomme. Deshalb erkenne er - und lese dies mithin im Zusammenhang gleichsam mit -, daß die Ver-

stärkungsstelle und damit das an dieser Stelle angebrachte zusätzliche Material so wenig dehnbar sein müsse, daß es ein Reißen der Windelhaut beim Lösen der Klebverbindung verhindere. Damit kommt zum einen die Auffassung des Bundespatentgerichts zum Ausdruck, daß der Fachmann durch die in den Vordergrund gerückte Wirkung der Verstärkungsstelle und des dort angebrachten Materials veranlaßt werde, nach anderen geeigneten Materialien zu suchen, und dabei ohne erfinderisches Bemühen auch auf Kunststoffe stoße. Zum anderen hat es der Entgegenhaltung die Anregung entnommen, den Verstärkungstreifen - wie in den angeführten Beispielen - aus einem relativ unelastischen Material herzustellen, da - wie der Fachmann wisse - nur so der gewünschte Erfolg, ein Reißen der Windel zu verhindern, eintreten könne. Diese Eigenschaft hat es mit dem Merkmal "unelastisch" des Streitpatents gleichgesetzt, da der Fachmann wisse, daß es ein völlig unelastisches Material nicht gebe. Mit diesen Ausführungen, die den wesentlichen Gedankengang des Beschwerdegerichts erkennen lassen, ist dem Begründungszwang genügt.

Die in diesem Zusammenhang von der Rechtsbeschwerde weiter erhobenen Rügen betreffen die sachliche Berechtigung der Auslegung der Entgegenhaltung durch das Bundespatentgericht und seine daraus gezogenen Folgerungen; einen Begründungsmangel zeigt das Rechtsmittel insoweit nicht auf.

bb) Das gleiche gilt für die Verneinung einer erfinderischen Leistung im Hinblick auf den von der Patentinhaberin in Anspruch genommenen synergistischen Effekt.

(1) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde hierzu geltend, die Begründung des angefochtenen Beschlusses sei unverständlich, wenn sie darauf abstelle, daß dieser Effekt nicht offenbart sei. Allerdings kann nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ein Begründungsmangel nicht nur bei dem völligen Fehlen von Entscheidungsgründen, sondern auch dann vorliegen, wenn vorhandene Gründe gänzlich unverständlich oder verworren sind oder sich auf inhaltslose bzw. leere Redensarten beschränken (vgl. Sen.Beschl. v. 04.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - Pharmazeutisches Präparat; v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II). So liegt es hier indessen nicht.

Mit der Formulierung, daß der synergistische Effekt für die Beurteilung der Erfindungshöhe nicht greife, weil er nicht offenbart sei, hat das Beschwerdegericht zum Ausdruck gebracht, daß nach seiner Auffassung nur ein offenkundiger Effekt bei der Prüfung der Erfindungshöhe herangezogen werden kann. Mit der hiergegen erhobenen Rüge, dieses Argument sei patentrechtlich unter keinem Gesichtspunkt relevant und daher unverständlich, greift die Rechtsbeschwerde allein die zugrundeliegende Rechtsauffassung des Beschwerdegerichts an, die im vorliegenden Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht. Die mangelnde Verständlichkeit wird allein aus dieser Kritik an der Rechtsauffassung des Bundespatentgerichts abgeleitet.

(2) Auch soweit das Beschwerdegericht darüber hinaus einen synergistischen Effekt mit der Erwägung verneint hat, zu einem Zusammenwirken komme es angesichts der unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Wirkungsgrade nicht, zeigt die

Rechtsbeschwerde einen Begründungsmangel nicht auf. Sie legt vielmehr allein dar, daß diese Argumentation zu kurz greife und nicht alle Gesichtspunkte berücksichtige. Das aber betrifft wiederum die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung; ein Fehlen von Gründen im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG kann darin nicht gesehen werden. Ebenso wenig wie die sachliche Berechtigung der angefochtenen Entscheidung ist im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde zu prüfen, ob alle objektiv wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt worden sind (vgl. Sen.Beschl. v. 16.12.1986 - X ZB 17/86, GRUR 1987, 286 - Emissionssteuerung).

d) Daß sich das Beschwerdegericht bei seinen Überlegungen nicht auf eine deutsche, sondern auf eine fremdsprachliche Übersetzung der japanischen Druckschrift gestützt hat, eröffnet die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht. Der gerügte Verstoß gegen § 184 GVG wird von keinem der Gründe des § 100 Abs. 3 PatG erfaßt. Auch ein besonderer Begründungsbedarf wird hierdurch nicht ausgelöst.

2. a) Die Lehre des ersten Hilfsantrags, der sich von dem erteilten Anspruch 1 allein durch die Verwendung eines einzelnen Kunststoffverstärkungstreifens unterscheide, ist nach Ansicht des Beschwerdegerichts deshalb nicht erfindetrisch, weil diese Beschränkung sich für den Fachmann aus naheliegenden Überlegungen ergeben habe. Eine starke Beanspruchung des Verstärkungstreifens mache dessen Verlängerung erforderlich. Das führe zwangsläufig dazu, daß die beiden ursprünglich vorgeschlagenen Teilstreifen aneinanderstießen. Zudem sei ein durchgehender Streifen aus der US-Patent-

schrift 3 867 940 bekannt. Aus den gleichen Gründen liege auch der im Hilfsantrag 2 beschriebenen Lehre eine erfinderische Tätigkeit nicht zugrunde. Dieser unterscheide sich von dem ersten Hilfsantrag nur dadurch, daß der Streifen sich über die ganze Breite der Windel erstrecke.

b) Mit ihrer Rüge, die Entscheidung zu dem zweiten Hilfsantrag ermangele schon deshalb einer Begründung, weil - wie sich von selbst verstehe - die Kombinationen mit dem zusätzlichen Merkmal gemäß Hilfsantrag 2 nicht durch die Ausführungen zu einem Patentanspruch ohne dieses Merkmal abgehandelt sein könnten, verkennt die Rechtsbeschwerde das Verständnis, das den beiden Alternativbegehren nach dem Inhalt der Entscheidungsgründe zugrunde liegt. Das Beschwerdegericht hat den Gegenstand des zweiten Hilfsantrags als eine Ausführungsform des ersten Hilfsantrags verstanden, bei der der dort vorgeschlagene einstückige Verstärkungstreifen in seiner Länge weiter präzisiert wird. Das wird bestätigt durch den Hinweis, daß auch die im zweiten Hilfsantrag bezeichnete Gestaltung sich aus fertigungstechnischen Gründen bei einer bestimmten Länge des Streifens anbiete. Diese Anknüpfung an den Streifen zeigt, daß das Bundespatentgericht bei seinen Überlegungen die Verwendung eines einzigen Streifens vor Augen hatte. War aber dieser bereits durch den Stand der Technik nahegelegt, erscheint die Schlußfolgerung nachvollziehbar, daß eine Erstreckung dieses Streifens über die gesamte Windelbreite keines erfinderischen Bemühens bedurfte, sondern wie die Verwendung des einen Streifens selbst durch den Stand der Technik einem Durchschnittsfachmann nahegelegt war.

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG).

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

Rogge

Jestaedt

Broß

Melullis

Greiner