BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 19/08

vom

29. September 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 298 25 037

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski

am 29. September 2009

beschlossen

Die Beschwerde gegen den am 9. Januar 2008 verkündeten Beschluss des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Beschwerdewert: 50.000,-- €

Gründe:

1 I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung der europäischen Patentanmeldung P 98 94 3893.2 (EP 1 014 916) vom 18. August 1998 angemeldeten und am 29. April 2004 unter der Bezeichnung "Schaum-Hautcreme mit Harnstoff" mit 14 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 298 25 037 (Streitgebrauchsmuster), aus dem sie die Antragstellerin wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch nimmt. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

"1. Schaum-Hautcreme erhältlich durch

- Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75°C einer Mischung enthaltend Fettsäuren, insbesondere C_{10} - C_{22} Fettsäuren, ggf. ungesättigte und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Emulgatoren, Coemulgatoren, wie Triceteareth-4-phosphat,
- gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer
- auf 75°C temperierten Phase II, die aus einer wässrigen Mischung enthaltend Moisturiser, wie Propylenglykol und/oder mehrwertige Alkohole, insbesondere Glycerin, Emulgatoren, wie Alkyl-Sarcosinate, sowie Hautpflegeadditive, wie Allantoin,
- unter Zusatz von Harnstoff erhalten wird,
- wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II einzustellen ist und die dosierte Zugabe bei einer Temperatur von 75°C erfolgt,
- nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und 20 Minuten bei 75°C gehalten wird, wonach
- die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständigem Rühren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40°C heruntergefahren wird,
- und Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsformen unter Zugabe eines Treibgases."

2 Bezüglich der weiteren Schutzansprüche wird auf das Gebrauchsmuster verwiesen.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht und in der Fassung des hilfsweise geltend gemachten Schutzanspruchs IX aufrechterhalten. Das Bundespatentgericht hat nach Umstellung der

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Schutzansprüche auf Verwendungsansprüche das Streitgebrauchsmuster insgesamt gelöscht. Wegen des Wortlauts der neuen Schutzansprüche nach dem Haupt- und nach den Hilfsanträgen der Antragsgegnerin wird auf den angefochtenen Beschluss verwiesen.

4 Gegen den Löschungsbeschluss richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin, der die Antragstellerin entgegengetreten ist.

5 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil mit ihr eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und eine Verletzung des gesetzlichen Begründungszwangs (Art. 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) geltend gemacht werden. In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil die geltend gemachten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen.

6 1. a) Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, weil die Gegenstände nach den Schutzansprüchen sowohl nach dem Haupt- als auch nach den Hilfsanträgen nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Es hat zur Begründung ausgeführt, aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 598 412 A 2 (Anlage E 1) sei ein Hautschutzmittel bekannt, das bis auf den Zusatz von Harnstoff die vom Streitgebrauchsmuster beanspruchten Bestandteile und Dosen enthalte. Die Anregung, einer solchen Zusammensetzung Harnstoff zuzusetzen, um eine Schaum-Hautcreme bereitzustellen, die sich gleichzeitig zur Linderung dermatologischer Fehlfunktionen eigne, erhalte der Fachmann aus der deutschen Auslegeschrift 19 11 144 (Anlage E 6). Aus ihr seien Öl-in-Wasser-Emulsionen in Form von Schaumaerosolen bekannt, die Harnstoff enthielten, dessen Zusatz aufgrund seines glättenden, wohltuenden und heilenden Effekts bei leichten infektiösen Läsionen in Cremes als Zusatz zur Hautbehandlung empfohlen werde. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin lasse sich u.a. aus dem Gutachten des Prof. Dr. D. (Anlage 10), dem-

zufolge der Fachmann Harnstoff einer Schaum-Hautcreme wegen seiner emulsionsbrechenden Eigenschaften nicht zusetzen werde, nichts Gegenteiliges herleiten, da aus der beim Österreichischen Patentamt unter dem Aktenzeichen E 52 185 E geführten Patentschrift (Anlage E 33) die Verträglichkeit von Harnstoff in milden Reinigungsschäumen bekannt sei.

7 b) Die Rechtsbeschwerde räumt ein, dass das Patentgericht den Vortrag nebst den dazu vorgelegten Unterlagen, wonach Harnstoff-Schäume schwierig herzustellen seien, da Harnstoff ein typischer "Strukturbrecher" sei, der der Schaumbildung entgegenwirke, zur Kenntnis genommen und erwogen hat. Gleichwohl rügt sie eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, weil das Patentgericht den auf die vorgelegten Gutachten und Untersuchungen gestützten Vortrag der Antragsgegnerin, der Fachmann würde einer Schaum-Hautcreme Harnstoff wegen seiner emulsionsbrechenden Eigenschaften nicht zusetzen, deshalb als widerlegt angesehen habe, weil aus der Entgegenhaltung E 33 die Verträglichkeit von Harnstoff in milden Reinigungsschäumen oder Emulsionsschäumen bekannt sei. Sie macht dazu geltend, das Patentgericht habe ihren Vortrag nicht zur Kenntnis genommen und erwogen, dass Hautpflegemittel und Hautreinigungsmittel unterschiedliche Produkte seien, wobei Hautreinigungsmittel in Anwesenheit strukturbrechender Substanzen leichter einen Schaum bilden könnten als die im Streitgebrauchsmuster geschützten Schaum-Hautcremes, die nur einen untergeordneten Gehalt an oberflächenaktiven Stoffen aufwiesen. Hinzu komme, dass die reinigungsaktiven Tenside der Reinigungsschäume zu den oberflächenaktiven Substanzen zählten, die immer im Verdacht stünden, Hautreizungen hervorzurufen, und dass freie Fettsäuren wichtige Komponenten des erfindungsgemäßen Schaums seien.

8 c) Die Rügen greifen nicht durch.

9 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen der Partei überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 86, 133, 145 f.; Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06 Tz. 17, GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät, st. Rspr.). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Gericht Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat. Das gilt auch dann, wenn das Gericht sich in den Gründen seiner Entscheidung hiermit nicht ausdrücklich beschäftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den sonstigen Darlegungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert (vgl. BVerfGE 86, 133, 146; Sen.Beschl. v. 11.9.2007, aaO).

10 Danach hat das Patentgericht den Anspruch der Antragsgegnerin auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Wie auch die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, hat das Patentgericht die vorgelegten Gutachten und Untersuchungen zur Kenntnis genommen und gewürdigt. Es hat insbesondere zur Kenntnis genommen und bestätigt, dass die Entgegenhaltung Anlage E 33 Reinigungsschäume betrifft. Dass Patentgericht ist lediglich den Schlussfolgerungen der Antragsgegnerin nicht gefolgt und hat es als nahegelegt angesehen, Harnstoff nicht nur Reinigungsschäumen, sondern auch Hautpflegeschäumen zuzusetzen, da die Zugabe von Harnstoff zu Pflegemitteln aus der Entgegenhaltung der Anlage E 6 bekannt war. Damit hat das Patentgericht den Kern des Vorbringens der Antragsgegnerin zur Kenntnis genommen. In der Sache wenden sich die Rügen der Rechtsbeschwerde daher gegen die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde jedoch nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (Sen.Beschl. v. 16.9.2008 - X ZB 28/07 Tz. 10, GRUR 2009, 90 - Beschichten eines Substrats).

11 2. a) Entgegen dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde leidet der angefochtene Beschluss auch nicht an einem Begründungsmangel.

12 Der gesetzliche Begründungszwang dient ebenfalls nicht der Richtigkeitskontrolle von Beschwerdeentscheidungen des Patentgerichts; er soll ausschließlich sicherstellen, dass das Patentgericht der Verpflichtung nachkommt, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung ersichtlich sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach Auffassung des Patentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II). Hingegen rechtfertigen eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - Informationsübermittlungsverfahren II).

13 b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel in dem Umstand, dass zu dem Hilfsantrag X in dem angefochtenen Beschluss lediglich ausgeführt sei, die im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags X genannten (zwanzig) medizinischen Indikationen fielen "im Wesentlichen" unter die Angaben in den Entgegenhaltungen der Anlagen E 1 und E 6. Dies sei eine inhaltsleere Floskel und lasse nicht erkennen, warum der Patentanspruch für diese, nämlich jede einzelne, Indikation nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen sollen.

14 c) Mit diesem Vorbringen legt die Rechtsbeschwerde einen Begründungsmangel nicht dar. Die Rechtsbeschwerde übersieht, dass der angefochtene Beschluss in dem von der Rechtsbeschwerde zitierten Zusammenhang auf diejenigen Stellen in den genannten Entgegenhaltungen verweist, aus denen das Patentgericht

die Hinweise abgeleitet hat, die nach seiner Auffassung dem Fachmann den Weg in Richtung aller fraglichen Indikationen gewiesen haben (Beschl. S. 19, 1. Abs. a.E.). Ob der Offenbarungsgehalt der von dem angefochtenen Beschluss in Bezug genommenen Stellen den vom Patentgericht gezogenen Schluss trägt, dass mit diesen Hinweisen in den genannten Schriften jede einzelne in Anspruch genommene Indikation nahegelegt ist, obwohl die beanspruchten Indikationen nur "im Wesentlichen" in den benannten Entgegenhaltungen aufgeführt sein sollen, ist eine Frage der inhaltlichen Richtigkeit der Begründung des angefochtenen Beschlusses, die, wie die Beschwerdeerwiderung zutreffend geltend macht, mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

15 3. Die Rechtsbeschwerde macht auch ohne Erfolg geltend, das Patentgericht habe die Antragsgegnerin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem der angefochtene Beschluss nach der Sitzungspause verkündet worden sei, ohne dass ihr zuvor Gelegenheit gegeben worden sei, über ihre Hilfsanträge zu sprechen.

16 Das Protokoll der mündlichen Verhandlung weist aus, dass die Parteien Gelegenheit hatten, die Anträge zu stellen, was auch geschah, und dass die Beratung und die Verkündung des angefochtenen Beschlusses erfolgten, nachdem der Sach- und Streitstand mit den Parteien erörtert und die mündliche Verhandlung geschlossen worden war (GA Bd. I, 187, 188). Demzufolge bestand für die Antragsgegnerin Gelegenheit, auch ihre Hilfsanträge vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu erläutern.

17 III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG). Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG.

Scharen Asendorf Gröning

Berger Grabinski

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.01.2008 - 5 W(pat) 416/06 -