BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 41/08

vom

28. Juli 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 44 47 572

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 28. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger und Dr. Grabinski

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Juli 2008 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.

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

Gründe:

1 I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist eingetragene Inhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt am 30. Mai 1994 angemeldeten und mit Beschluss vom 11. Dezember 2003 erteilten deutschen Patents 44 47 572 (Streitpatents), welches aus einer Teilung des deutschen Patents 44 18 828.5 stammt.

2 Im Einspruchsverfahren hat das Patentgericht das Streitpatent durch Beschluss beschränkt aufrechterhalten.

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

3 Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut:

> "Elektrischer Heizkörper für Spritzgießwerkzeuge in Form einer Heizpatrone oder eines Rohrheizkörpers, wobei diese oder dieser ein metallisches Mantelrohr aufweist, in dem die Heizleiter in Isoliermasse eingebettet angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Mantelrohr (2) aus einem unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbaren Werkstoff besteht, so dass der elektrische Heizkörper ohne maschinelle Vorformung in die entsprechende Kontur des Spritzgießwerkzeuges einlegbar und manuell entsprechend der Kontur einformbar ist."

4 Die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen den das Streitpatent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss des Patentgerichts. Die Einsprechende rügt, dass ihr das rechtliche Gehör versagt worden und der Beschluss nicht mit Gründen versehen sei.

5 Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

6 II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die nicht zulassungsgebundenen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 PatG geltend gemacht werden. Sie ist jedoch nicht begründet, weil die geltend gemachten Verfahrensmängel nicht vorliegen.

7 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:

8 Der elektrische Heizkörper für Spritzgießwerkzeuge nach Patentanspruch 1 in der von der Patentinhaberin verteidigten Fassung sei gegenüber dem entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik neu. Zwar of-

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

fenbarten die Prospekte E1 bis E5 Heizkörper, deren Außenmantel aus Kupfer bestehe. Jedoch enthielten diese keine Angabe darüber, ob die Heizkörper bei Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des Spritzwerkzeuges unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbar seien. Der streitgegenständliche Heizkörper beruhe zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit. Damit der elektrische Heizkörper ohne größeren Kraftaufwand einem durch das Spritzwerkzeug vorgegebenen Biegeverlauf angepasst werden könne, sei das Mantelrohr des Heizkörpers aus einem Material gefertigt, das allein unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbar sei. In dem Prospekt E2 sei ein Heizkörper beschrieben, der einen Mantel aus Kupfer, Messing oder Stahl aufweise. Es sei erwähnt, dass der Heizkörper biegefähig geglüht geliefert werden könne. Zudem werde darauf hingewiesen, dass bei der Bestellung anzugeben sei, ob der Heizkörper durch den Abnehmer selbst gebogen werde. Es werde davor gewarnt, den Rohrmantel durch Hammerschläge zu beschädigen. In der Abbildung 7.1 des Prospektes sei gezeigt, wie die Heizkörper über einer Rolle gebogen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizkörper jeweils eine Vorrichtung erforderlich sei, selbst wenn diese manuell betrieben werde. Dies führe nicht zum Gegenstand des Streitpatents, sondern sei durch diesen ausgeschlossen.

9 2. Die Rechtsbeschwerde rügt, dass der Einsprechenden rechtliches Gehör versagt worden sei. In der Einspruchsschrift sei vorgetragen worden, dass in den Prospekten E1 bis E3, bei denen es sich um Prospekte der Einsprechenden handele, im Einzelnen genau bezeichnete Rohrheizkörper/Heizpatronen beschrieben worden seien, die unter manueller Kraftaufwendung verformbar seien. Hinsichtlich des in dem Prospekt E1 gezeigten Rohrheizkörper RHK AL-10 mit einem Außenmantel (Mantelrohr) aus Aluminium, welcher zur Beheizung von Festkörpern, also auch für Spritzwerkzeuge, eingesetzt werde, sei (in der Einspruchsbegründung) ausgeführt worden, dass dieser unter manu-

eller Kraftaufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu des Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe. Hinsichtlich des Prospektes E2 habe das Patentgericht zutreffend erkannt, dass dieser einen Heizkörper beschreibe, der "biegefähig geglüht" geliefert werden könne. Auch hierzu habe die Einsprechende vorgetragen, dass ein solches Mantelrohr aus Kupfer unter manueller Kraftaufwendung verformbar sei. Ergänzend habe die Einsprechende ausgeführt, dass im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden Rohrheizkörpern demonstriert werden könne. Das Patentgericht habe die von der Einsprechenden vorgelegten Prospekte ausschließlich unter dem Gesichtspunkt zur Kenntnis genommen, ob aus diesen im Wege einer Beschreibung unmittelbar hervorgehe, dass die in ihnen aufgeführten Heizkörper unter manuellen Kraftaufwendungen plastisch verformbar seien. Die fehlende Neuheit sei jedoch auch unter dem Gesichtspunkt angegriffen worden, dass die von ihr hergestellten und prospektierten Rohrheizkörper/ Heizpatronen real unter einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar seien. Das Patentgericht hätte sich daher zwingend auch mit dem Vortrag befassen müssen, die Heizkörper/Heizpatronen seien tatsächlich unter manueller Krafteinwirkung verformbar.

10 3. Damit ist ein mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde rügbarer Verfahrensmangel weder nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 100 Abs. 3 Ziff. 3 PatG noch nach § 100 Abs. 3 Ziff. 6 PatG dargetan.

11 a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass das Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293 [295]; 70, 288 [293]; 86, 133 [145f.]; BGH, Sen.Beschl. v. 11.9.2007 - X ZB 15/06, GRUR 2007, 997 [998] Tz. 17 - Wellnessgerät, st. Rspr.). Grund-

sätzlich ist jedoch 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. aaO GRUR 2007, 998 Tz. 17 - Wellnessgerät).

12 b) Hiernach hat das Patentgericht den Anspruch der Einsprechenden auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Es hat die von der Einsprechenden zur Begründung fehlender Neuheit als druckschriftlicher Stand der Technik entgegengehaltenen Prospekte E1 bis E5 zur Kenntnis genommen und sich mit deren Offenbarungsgehalt inhaltlich auseinandergesetzt. Das ergibt sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung, wonach die genannten Druckschriften zwar Heizkörper offenbarten, deren Außenmantel aus Kupfer bestehe, jedoch darin keine Angaben enthalten seien, ob diese Heizkörper bei Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des Spritzgießwerkzeuges unter manueller Kraftaufwendung plastisch verformbar seien.

13 Zwar kann zum Offenbarungsgehalt einer Druckschrift auch dasjenige gehören, was nicht ausdrücklich erwähnt wird, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird, wobei die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen erlaubt, sondern lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der

fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt, dient (BGH GRUR 2009, 382 [384] - Olanzapin [zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen]; vgl. auch BGHZ 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbindung). Insoweit waren jedoch Ausführungen des Patentgerichts entbehrlich, weil darin jedenfalls nicht der wesentliche Kern des Tatsachenvorbringens der Einsprechenden gelegen hat. In der Einspruchsbegründung ist unter Bezugnahme auf den in dem Prospekt E1 beworbenen Rohrheizkörpertyp RHK AL-10 mit einem Außenmantel (Mantelrohr) aus Aluminium lediglich ausgeführt, dass ein solcher Rohrheizkörper unter manueller Kraftaufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe. Die Einsprechende hat jedoch nicht aufgezeigt, dass dieser Umstand vom Fachmann als selbstverständliche Eigenschaft des prospektierten Rohrheizkörpertyps "mitgelesen" wird. Daher war auch das Patentgericht nicht gehalten, sich in den Gründen der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich mit dem Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung unter dem genannten rechtlichen Gesichtspunkt zu befassen, sondern konnte es stattdessen bei seinen allgemeinen Ausführungen zur Offenbarung der Prospekte E1 bis E5 belassen. Gleiches gilt für das Vorbringen der Einsprechenden, dass die in dem Prospekt E2 gezeigten Rohrheizkörper mit einem Mantelrohr aus Kupfer unter manueller Krafteinwirkung verformbar seien. Auch hier hat die Einsprechende nicht dargetan, dass der Fachmann dem Prospekt E2 diese Eigenschaft ohne weiteres entnimmt, obwohl dazu keine Angaben gemacht werden, so dass es gesonderter Ausführungen des Patentgerichts im Hinblick auf den Anspruch der Einsprechenden auf rechtliches Gehör nicht bedurfte.

14 Der Rechtsbeschwerde kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das Patentgericht übersehen habe, dass die fehlende Neuheit von der Einsprechenden auch damit begründet worden sei, dass die von ihr gemäß den Prospekten E1 bis E3 hergestellten Heizpatronen und Heizkörper tatsächlich unter

einer manuellen Kraftaufwendung plastisch verformbar gewesen seien. Die Rechtsbeschwerde stellt insoweit nicht auf den Offenbarungsgehalt der entgegengehaltenen Prospekte als schriftliche Beschreibung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2, Alt. 1 PatG ab, sondern darauf wie die dort beschriebenen Gegenstände vorbenutzt werden konnten. Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer offenkundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2, Alt. 3 PatG stellte sich das von der Rechtsbeschwerde angeführte Vorbringen jedoch bereits als offensichtlich unsubstantiiert dar und erforderte daher keine ausdrückliche Abhandlung durch das Patentgericht. Allein die Behauptung, ein Rohrheizkörper, wie er in der Anlage E1 unter der Bezeichnung RHK AL-10 gezeigt und beschrieben sei, sei unter manueller Kraftaufwendung verformbar, ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe, enthält kein den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung ausfüllendes Tatsachenvorbringen. Es fehlen jegliche Angaben zu Art, Ort und Zeit einer entsprechenden Vorbenutzung. Gleiches gilt für den auf den Prospekt Anlage E2 bezogenen Vortrag der Einsprechenden, wonach im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden Rohrheizkörpern demonstriert werden könne. Auch damit ist eine offenkundige Vorbenutzung nicht substantiiert dargelegt. Hinzu kommt, dass sich das letztgenannte Vorbringen allein auf die Eignung der Werkstoffe (gemeint sind die von der Einsprechenden zuvor in der Einspruchsbegründung im Hinblick auf elektrische Heizkörper genannten Werkstoffe Kupfer, Messing und Aluminium) bezieht, bei entsprechender Zurichtung manuell verformbar zu sein. Dieser Umstand war für sich genommen nicht entscheidungsrelevant, weil es nicht auf die manuelle Verformbarkeit der Werkstoffe als solche ankam, sondern allein auf die manuelle Verformbarkeit elektrischer Heizkörper nach der Lehre aus Patentanspruch 1.

15 c) Der gesetzliche Begründungszwang dient nicht der Richtigkeitskontrolle der Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts. Es soll vielmehr ausschließlich sichergestellt werden, dass das Patentgericht der Verpflichtung nachkommt, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Patentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 15 - Informationsübermittlungsverfahren II; st. Rspr.). Hingegen rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (Sen. GRUR 2006, 929 Tz. 10 - Rohrleitungsprüfverfahren; Sen. GRUR 2007, 862 Tz. 16 - Informationsübermittlungsverfahren II).

16 d) Danach genügt die angefochtene Entscheidung dem Begründungszwang. Diese lässt erkennen, aus welchen Gründen das Patentgericht angenommen hat, dass die streitgegenständliche Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Entscheidung ist insbesondere zu entnehmen, dass das Wesentliche der streitgegenständlichen Erfindung in dem Gedanken liegt, den elektrischen Heizkörper nicht maschinell vorzuformen, sondern diesen so auszugestalten, dass er manuell, das heißt ohne - auch handbetätigbare - mechanische Vorrichtungen allein durch manuelle Kraftentfaltung in die Kontur des Spritzgießwerkzeugs einlegbar und einformbar ist und dass dem Durchschnittsfachmann dieser Gedanke auch nicht durch den entgegengehaltenen Prospekt E2 nahe gelegt wird.

17 Das Patentgericht hat ausgeführt, dass in dem Prospekt E2 darauf hingewiesen werde, der Rohrmantel dürfe nicht durch Hammerschläge beschädigt werden, und der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung zu entnehmen sei, dass auch biegefertig gelieferte Heizkörper über eine Rolle - und somit unter Zuhilfe-

nahme einer Vorrichtung - gebogen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizkörper eine Vorrichtung, und sei sie manuell betrieben, erforderlich sei, was den Fachmann nicht zum Gegenstand des Streitpatents führe, weil dies gerade ausgeschlossen werde. Der Begründung des Patentgerichts hält die Rechtsbeschwerdeführerin entgegen, dass der Hinweis, ein Hammer dürfe nicht eingesetzt werden, keinerlei Rückschlüsse darauf zulasse, welche Intensität an Kraft erforderlich sein könnte, um einen bestimmten erstrebten Zweck zu erreichen. Zudem sei der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung nicht zu entnehmen, dass der Rohrheizkörper zwingend über eine Rolle gebogen werden müsse, und fixiere die Rolle im Übrigen lediglich den Umlenkpunkt für die Rolle, während die eingesetzten Kräfte lediglich manueller Natur seien.

18 Es kann dahinstehen, ob die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde gegenüber den Ausführungen des Patentgerichts durchgreifen. Denn die Rechtsbeschwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG geltend. Sie rügt allein, dass die rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen fehlerhaft gewesen seien, welche das Patentgericht zu der Annahme geführt haben, dass der Fachmann dem Prospekt E2 keine Anregungen zum Auffinden mit manueller Kraftaufwendung verformbarer elektrischer Heizkörper entnehmen konnte. Die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen mithin allein die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, welche im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde aber - wie erläutert - nicht zu prüfen ist.

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

20 III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Scharen Asendorf Gröning

Berger Grabinski

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.07.2008 - 8 W(pat) 358/04 -