



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 3/01

vom

26. Februar 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 26. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 7. September 2000 verkündeten Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

Gründe:

I. Die Antragstellerin ist eingetragene Inhaberin des aus einer europäischen Patentanmeldung abgezweigten, am 26. Juli 1993 angemeldeten Gebrauchsmusters 92 18 219, das eine "Tintentankpatrone und deren Behälter" betrifft und 21 Schutzansprüche umfaßt.

Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang seiner Schutzansprüche 1 bis 5 sowie 11 und 12, soweit letztere auf einen oder mehrere der Schutzansprüche 1 bis 5 rückbezogen sind, beantragt. Insoweit

sei der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht schutzfähig, weil er durch den Stand der Technik zum Anmeldezeitpunkt nahegelegt gewesen sei.

Das Patentamt hat dem Löschungsantrag teilweise stattgegeben.

Diesen Beschluß hat die Antragstellerin angegriffen mit dem Ziel der vollständigen Löschung des Gebrauchsmusters. Die Antragsgegnerin hat demgegenüber das Gebrauchsmuster in der Fassung verteidigt, die es durch den angefochtenen Beschluß des Patentamts erhalten hat.

Schutzanspruch 1 lautet danach:

Tintentankpatrone für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung, wobei die Patrone abnehmbar auf einer Tintenzufuhrnadel (14, 90) angebracht ist, die Durchgangslöcher (36, 94) aufweist und auf dem Aufzeichnungsvorrichtungskörper angeordnet ist, wobei die Patrone folgendes umfaßt:

ein Gehäuse (11, 50);

einen Tintenzufuhrkanal (15, 53, 71), der von einer Bodenfläche des Gehäuses nach innen vorsteht;

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

ein in dem Gehäuse untergebrachtes poröses Element (21, 64), das mit Tinte durchtränkt ist, wobei das poröse Element elastisch

über einen Filter (17, 55) an dem Tintenzufuhrkanal derart anliegt, daß es in einem Bereich nahe des Tintenzufuhrkanals zusammengedrückt und die Porengröße in diesem Bereich kleiner als in dem anderen Bereich des porösen Elementes ist, so daß die Kapillarkraft im Verhältnis zu dem anderen Bereich groß ist;

ein Füllmittel (19, 57, 73), das elastisch an dem äußeren Rand der Tintenzufuhrnadel der Aufzeichnungsvorrichtung anliegt; und

Mittel (20, 60, 77) zum Abdichten einer Endöffnung des Tintenzufuhrkanals, wobei die Tintenzufuhrnadel durch das Dichtungsmittel dringt,

wobei das Füllmittel (19, 57, 73) einen elastischen Ring aufweist und

in dem Tintenzufuhrkanal (15, 53, 72) zwischen dem Filter (17, 55) und dem Dichtungsmittel (20, 60, 77) angeordnet ist.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde, mit der die Antragstellerin geltend macht, die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts sei im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG in wesentlichen Punkten nicht mit Gründen versehen.

Das Bundespatentgericht habe darauf abgestellt, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters deshalb neu und erfinderisch sei, weil bei keiner der

Entgegenhaltungen die Tintenzufuhrnadel Durchgangslöcher aufweise. Gegenstand des Gebrauchsmusters sei aber eine Tintentankpatrone und nicht eine Tintenzufuhrnadel. Trotz eines ausdrücklichen Hinweises ihres Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht setze sich der angefochtene Beschluß mit dieser Argumentation nicht auseinander.

Die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts enthalte zudem keine Ausführungen über die Kosten des Lösungsverfahrens, obwohl die Antragstellerin in ihrer Beschwerdeschrift gerügt habe, daß der angefochtene Beschluß des Patentamts einerseits den Lösungsantrag in vollem Umfang als berechtigt anerkannt, andererseits aber diesen Antrag teilweise aufgrund des dritten Hilfsantrags der Antragsgegnerin zurückgewiesen und der Antragstellerin 2/5 der Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt habe. Die Antragstellerin habe zu keinem Zeitpunkt beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsanträge zu löschen. Auch mit dieser Argumentation setze sich der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts nicht auseinander. Hierin liege zugleich auch eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 103 GG, § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

II. Die auf § 18 Abs. 4 S. 2 GebrMG, § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG gestützte nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Sie ist zulässig, weil mit ihr ein gesetzlich vorgesehener Rechtsbeschwerdegrund, daß die Entscheidung nämlich nicht mit Gründen versehen sei, § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG, geltend gemacht wird und dies mit näheren Ausführungen begründet worden ist (vgl. Sen.Beschl. v. 24.10.2000 - X ZB 6/00, GRUR 2001, 139 -Parkkarte m. Hinw. auf die st. Rspr. des Senats).

1. Zur Begründung seiner Auffassung, der Gegenstand des Schutzanspruchs des Gebrauchsmusters in der verteidigten Fassung sei gegenüber den Entgegenhaltungen neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt, hat das Bundespatentgericht zunächst die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Gebrauchsmusters und der vier von ihm erörterten Entgegenhaltungen dargestellt. Dabei hat es allerdings als einzigen Unterschied der europäischen Patentschrift EP 0 408 241 zu den Merkmalen des Oberbegriffs des Streitgebrauchsmusters das Vorhandensein von mehreren Durchgangslöchern in der Tintenzufuhrnadel herausgearbeitet. Weitere Unterschiede hat es in den in der Entgegenhaltung so nicht vorhandenen Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Streitgebrauchsmusters gesehen. In gleicher Weise ist es auf den sonstigen Stand der Technik näher eingegangen. Dies genügt zur nachvollziehbaren Begründung der Neuheit gegenüber der Offenbarung aus diesen Schriften. Es hat sodann weiter ausgeführt, gegenüber diesem Stand der Technik bedürfe es mehr als routinemäßiger Bemühungen des Fachmanns, um zur Lösung des Streitgebrauchsmusters zu gelangen. In diesem Zusammenhang hat es darauf hingewiesen, der Fachmann erkenne erst aufgrund eingehender Überlegungen, wie er durch geeignete Mittel Störungen vermeiden könne, die nach dem Wiederaufsetzen der Patrone auf den Aufzeichnungsvorrichtungskörper auftreten könnten. Diese Überlegungen würden nicht schon durch die erörterten Entgegenhaltungen veranlaßt. Auch insoweit hat es sich im einzelnen mit dem Stand der Technik auseinandergesetzt und seinen Standpunkt nachvollziehbar und in einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Weise erläutert.

Ohne Erfolg stellt die Antragstellerin demgegenüber auf die sodann folgende Begründung des Bundespatentgerichtes ab, wonach "überdies" den Druckschriften kein Hinweis dahingehend zu entnehmen sei, die (stumpfe) Tintenzufuhrnadel mit Durchgangslöchern zu versehen. Diese Erwägung ist, wie sich aus dem geschilderten Zusammenhang ergibt, der vom Bundespatentgericht als tragend angesehenen Begründung angefügt worden, die zum Auffinden des Gegenstandes von Anspruch 1 des Gebrauchsmusters erforderlichen Überlegungen seien nicht durch die genannten Druckschriften veranlaßt gewesen.

Zwar fehlt es nach der Rechtsprechung des Senats auch dann an einer Begründung, wenn auf selbständige Angriffs- oder Verteidigungsmittel überhaupt nicht eingegangen wird oder hierzu eine Beweiswürdigung vollständig fehlt (Sen.Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 160 - Crackkatalysator II). Dies gilt auch für den Komplex der erfinderischen Tätigkeit oder des erfinderischen Schrittes, der den selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln vergleichbar ist (BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 30.9.1997 - X ZB 17/96, GRUR 1998, 373, 376 - Fersensporn). Mit diesem Komplex hat sich aber das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluß auseinandergesetzt und ein von einer Begründung getragenes Ergebnis gefunden. Daß diese Begründung nach Ansicht der Antragstellerin fehlerhaft ist, soweit sie sich abschließend auch mit den Durchgangslöchern der Tintenzufuhrnadel befaßt, kann nicht dem Fehlen einer Begründung im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG gleichgestellt werden. Ob die Gründe der angefochtenen Entscheidung vollständig und inhaltlich richtig sind, ist nicht Gegenstand einer Überprüfung der Entscheidung auf das Fehlen einer Begründung.

Der Vortrag des Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung ging nach den Ausführungen der Antragstellerin dahin, bei richtigem Verständnis müsse das Merkmal "mehrere Durchgangslöcher", das das Bundespatentgericht für erörterungsbedürftig hielt, unberücksichtigt bleiben, weil es kein die unter Schutz gestellte Tintenpatrone beschreibendes Merkmal sei. Damit hat der Verfahrensbevollmächtigte einen Hinweis gegeben, wie das Gebrauchsmuster aus Sicht der Antragstellerin richtig zu verstehen sei. Das Bundespatentgericht hat dies anders gesehen, wie die Begründung zeigt, auch wenn sie sich mit der Argumentation in der mündlichen Verhandlung nicht ausdrücklich auseinandersetzt. Eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör liegt in der abweichenden Beurteilung durch das Bundespatentgericht nicht. Ob die andere Sicht des Bundespatentgerichts richtig ist, ist im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu überprüfen.

2. Die Rechtsbeschwerde bleibt auch ohne Erfolg, soweit die Antragstellerin geltend macht, die Entscheidung des Bundespatentgerichts enthalte keine Begründung zu der Entscheidung über die Kosten des Lösungsverfahrens. Zwar hat das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich die Argumentation der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift angesprochen. Das Bundespatentgericht hat aber eingangs seiner Begründung unter II. ausgeführt, daß es, soweit der angefochtene Beschluß des Patentamts nicht angegriffen werde, bei der ausgesprochenen Löschung verbleibe und der darüber hinaus gestellte Lösungsantrag sachlich nicht gerechtfertigt sei.

Das Bundespatentgericht mußte danach nicht nochmals begründen, warum es bei der dieser prozessualen Situation entsprechenden Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes verbleiben sollte.

III. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 18 Abs. 4 S. 2 GebrMG, § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich erachtet.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf