



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZB 6/18

vom

28. November 2019

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. November 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 19. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 4. April 2018 wird zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin begehrt mit der Patentanmeldung 10 2014 001 881, die am 11. Februar 2014 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Gebrauchsmusteranmeldung vom 13. Februar 2013 eingereicht wurde, Schutz für ein Schneidkontaktelement. Nach dem im Beschwerdeverfahren zuletzt gestellten Antrag lautet Anspruch 1 wie folgt:

Schneidkontaktelement zum Kontaktieren eines Leiters, mit einem Grundkörper (2), der mit zwei spiegelsymmetrisch zu einer Mittelachse (3) angeordneten V-förmigen Federschenkeln (4, 5) verbunden ist, wobei jeder Federschenkel (4, 5) einen an den Grundkörper (2) anschließenden Federarm (6, 7) und einen an den Federarm (6, 7) anschließenden Schneidarm (10, 11) aufweist, der mit seinem freien Ende zum Grundkörper (2) hingerichtet ist, wobei beide Schneidarme (10, 11) eine zum anderen Schneidarm hinweisende Schneide (12, 13) aufweisen, wobei die Schneidarme (10, 11) im Bereich ihrer freien Enden als Anschläge dienende Verbreiterungen (14, 15) aufweisen, die sich von der Mittelachse

(3) fortweisend in Richtung zu je einer Wand (16, 17) des jeweils mit dem Schneidarm (10, 11) verbundenen Federarms erstrecken,

wobei der Grundkörper (2) eine Anschlagwand (24) umfasst und der Leiter zwischen den Schneiden (12, 13) soweit eingeführt werden kann, bis er an der Anschlagwand (24) des Grundkörpers (2), die sich in einem geringen Abstand zu den freien Enden der Schneidarme (10, 11) befindet, zum Anschlag kommt.

2 Das Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde hatte keinen Erfolg.

3 Mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren aus der Beschwerdeinstanz weiter.

4 II. Das Rechtsmittel ist statthaft, da mit der Rechtsbeschwerde die eine Zulassung nicht voraussetzenden Gründe der Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und des Fehlens von Gründen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) geltend gemacht werden. Es ist aber nicht begründet.

5 1. Das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör ist nicht verletzt.

6 a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Patentgericht habe im Rahmen der Neuheitsprüfung zwar den Einwand behandelt, bei dem Ausführungsbeispiel des vorveröffentlichten Gebrauchsmusters 20 2010 008 457 (D1) sei nicht erkennbar, dass ein Draht nicht nur in einer in der Mitte der Schneidarme platzierten Klemmzone seine Endlage erreichen könne, sich aber nicht mit dem weiteren Argument der Anmelderin auseinandergesetzt, die D1 offenbare kein Schneidkontaktelement gemäß Anspruch 1 der Anmeldung, sondern lediglich ein Klemmkontaktelement, weil es nicht möglich sei, den in Figur 4 der D1 gezeigten Draht (40) so dick zu wählen, dass er wirksam am unteren Ende

gleichzeitig geschnitten und gehalten werden könne. Vielmehr würden alle Drähte, die in der Figur 4 durch den Spalt zwischen beiden Enden der Innenschenkel passten, herausfallen, wenn diese weiter nach unten bewegt würden, weil sie nicht ausreichend dick seien, um den gegenüberliegenden Anschlag zu erreichen.

7                    Diese Rüge ist nicht begründet.

8                    aa)    Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Dabei ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass es verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen (st. Rspr.: etwa BVerfG, Beschluss vom 26. November 2008 - 1 BvR 670/08, NJW 2009, 1584 Rn. 14; BGH, Beschluss vom 24. Juli 2007 - X ZB 17/05, GRUR 2007, 996 Rn. 11 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge; Beschluss vom 28. November 2011 - X ZB 6/11 GRUR 2013, 318 Rn. 9 - Sorbitol).

9                    bb)    Das Patentgericht hat den Einwand der Anmelderin, die D1 offenbare lediglich ein Klemmkontaktelement und kein Schneidkontaktelement, nicht unberücksichtigt gelassen. Vielmehr hat es ausgeführt, in der Entgegenhaltung sei das Durchschneiden der Lackisolierung erwähnt, so dass nicht nur ein Draht geklemmt, sondern, wie bei der Anmeldung auch, dessen Isolierung durchschnitten werde.

10                   Das Patentgericht hat zudem in der D1 ein Klemmkontaktelement als offenbart angesehen, bei dem die Drähte durch den Spalt zwischen den beiden Enden der Innenschenkel hineingedrückt und an der U-förmig gekrümmten

Wand zum Anschlag kommen. Denn es ist unter Bezugnahme auf die Beschreibung der D1 (Abs. 53) davon ausgegangen, dass der Draht zunächst in den Klemmkontakt hineingedrückt wird, und hat darüber hinaus auf Grundlage der in der Beschreibung der D1 genannten Maßangaben für zwei Leiter unterschiedlichen Durchmessers dargelegt und durch zeichnerische Ergänzungen der Figur 2 der D1 in seinem Beschluss veranschaulicht, wie die Leiter jeweils zum Anschlag an der U-förmig gekrümmten Wand kommen können und damit nicht durchrutschen.

11            Soweit die Rechtsbeschwerde dem gegenüber ausführt, alle Drähte, die in der Figur 4 der D1, die dasselbe Ausführungsbeispiel wie die Figur 2 der D1 betrifft, durch den Spalt zwischen den beiden Enden der Innenschenkel passen, würden herausfallen, wenn sie weiter nach unten bewegt würden, weil sie nicht ausreichend dick seien, um den gegenüberliegenden Anschlag zu erreichen, bewertet sie den Offenbarungsgehalt der D1 lediglich in einer anderen Weise als das Patentgericht, zeigt aber nicht auf, dass das Patentgericht diesen Gesichtspunkt bei seiner Beurteilung nicht gewürdigt hat.

12            cc) Ein Gehörsverstoß liegt auch nicht darin, dass das Patentgericht die in der Urteilsbegründung zweifach wiedergegebene und jeweils um einen Draht unterschiedlichen Durchmessers ergänzte Figur 2 in der mündlichen Verhandlung nicht zur Stellungnahme vorgelegt hat.

13            Die abgeänderten Figuren 2 illustrieren lediglich die Ausführungen des Patentgerichts, dass es hinreichend sei, jeweils in bestimmter Weise den Wert  $H_2$  von der zeichnerisch dargestellten Relation zu vergrößern und die Ausdehnung  $D$  der Verbreiterung zu verkleinern, damit sich ein Gegenstand ergibt, durch den Leiter unterschiedlichen Durchmessers in der durch Anspruch 1 angegebenen Weise zum Anschlag an der U-förmig gekrümmten Wand kommen können. Aus dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde ergibt sich nicht, dass die

Anmelderin keine Gelegenheit hatte, zu diesen Ausführungen des Patentgerichts ausreichend vorzutragen.

14           b) Die Rechtsbeschwerde rügt, die Hilfsbegründung des Patentgerichts, mit der dieses den Gegenstand von Anspruch 1 durch die US-Patentschrift 6 908 331 (D3) und die D1 als nahegelegt angesehen habe, sei ebenfalls von einem Gehörsverstoß beeinflusst, da dieses nicht dem Angebot der Anmelderin nachgegangen sei, Beweis über die unterschiedlichen technischen Wirkungen der patentgemäßen Erfindung einerseits und der D3 andererseits durch Simulationen auf der Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM) zu erheben. Dies sei überraschend gewesen. Denn das Patentgericht habe noch in der mündlichen Verhandlung angekündigt, dem Beweisangebot müsse nicht nachgegangen werden, da seine Richtigkeit nicht in Zweifel gezogen werde, dann aber in seinem Beschluss ausgeführt, ein solcher Beweis habe zu keinem anderen Ergebnis führen können, da in Anspruch 1 lediglich der Ausgangspunkt für Berechnungen mit Hilfe der FEM angegeben sei, nicht aber deren Ergebnis. Damit sei der Anmelderin außerdem die Möglichkeit genommen worden nachzuweisen, dass es sich bei der erfindungsgemäßen Anordnung der als Anschläge dienenden Verbreiterungen an den Schneid- statt an den Federarmen nicht um eine kinematische Umkehr handele.

15           Diese Rüge ist ebenfalls unbegründet.

16           aa) Das Patentgericht hat sich nicht in Widerspruch zu seiner Ankündigung in der mündlichen Verhandlung gesetzt. Vielmehr ist es in seinem Beschluss zu der Beurteilung gekommen, dass die vorgetragenen Wirkungsunterschiede für die rechtliche Beurteilung nicht maßgeblich seien. Damit hat es den Vortrag zu den Wirkungsunterschieden nicht in Frage gestellt, sondern - wie in der mündlichen Verhandlung angekündigt - als zutreffend unterstellt.

17            Soweit die Rechtsbeschwerde Anspruch 1 in diesem Zusammenhang anders auslegt als das Patentgericht, setzt sie lediglich ihr Verständnis von der Lehre des Patentanspruchs 1 an die Stelle der patentgerichtlichen Auslegung, zeigt aber keinen Gehörsverstoß auf.

18            bb) Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt auch nicht darin, dass der Anmelderin aufgrund der Nichterhebung des angebotenen Beweises die Möglichkeit genommen wurde, nachzuweisen, dass es sich bei der Anordnung der als Anschläge dienenden Verbreiterung an den Schneidarmen statt an den Federarmen nicht um eine kinematische Umkehr handele.

19            Das Patentgericht hat den Gesichtspunkt einer kinematischen Umkehr in seinem Beschluss zwar erwogen, darauf aber letztlich nicht abgestellt. Weiterer Vortrag zu diesem Thema war deshalb nicht entscheidungserheblich.

20            c) Ein Gehörsverstoß ergibt sich auch nicht daraus, dass das Patentgericht in dem angegriffenen Beschluss zu der Beurteilung gelangt ist, der Fachmann habe Anlass gehabt, dafür Sorge zu tragen, dass in den Bereichen, in denen die Federarme 14, 16 am Grundkörper 12 der aus der D3 bekannten Schneidkontaktelements angelenkt sind, die Zahl von Brüchen reduziert wird, ohne der Anmelderin diese Beurteilung zuvor in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt zu haben.

21            Das Gericht muss den Verfahrensbeteiligten grundsätzlich nicht mitteilen, wie es den die Grundlage einer Entscheidung bildenden Sachverhalt voraussichtlich würdigen wird. Es reicht vielmehr in der Regel aus, wenn die Sach- und Rechtslage erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Ein Hinweis kann lediglich geboten sein, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das

Gericht seine Entscheidung stützen wird (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 10 - Sorbitol; Beschluss vom 27. März 2018 - X ZB 11/17 Rn. 5).

22            Im Streitfall hat das Patentgericht seine Beurteilung auf das Vorbringen der Anmelderin gestützt, das objektive Problem bei dem aus der D3 bekannten Schneidkontakt habe darin bestanden, dass es in den Bereichen, in denen die Federarme 14, 16 am Grundkörper 12 angelenkt seien, insbesondere beim Klemmen relativ großer Leiterquerschnitte zu auffallend häufigen Brüchen gekommen sei. Die hieraus gezogene Schlussfolgerung, eine auffallende Häufung von Brüchen habe dem Fachmann Anlass gegeben, deren Zahl zu reduzieren, ist nicht fernliegend. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Anmelderin diesen Zusammenhang offensichtlich übersehen hatte oder dass ihr Vorbringen darauf gerichtet war, nur sie selbst habe die hohe Zahl von Brüchen erkannt, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.

23            2.        Auch die Rüge eines Begründungsmangels greift nicht durch.

24            a)        Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Entscheidung auch dann im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht mit Gründen versehen, wenn sie zwar eine Begründung aufweist, aber wegen deren Unverständlichkeit oder Verworrenheit nicht erkennbar ist, welche tatsächlichen Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen für die Entscheidung maßgeblich waren, oder wenn die angeführten Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder auf die Wiedergabe des Gesetzestexts beschränken (BGH, Beschluss vom 10. August 2011 - X ZA 1/11, GRUR 2011, 1055 Rn. 6 - Formkörper mit Durchtrittsöffnungen).

25            b)     Im Streitfall hat das Patentgericht nachvollziehbar begründet, weshalb es in der mit dem Bezugszeichen (30) beschriebenen Bereich nicht nur eine Klemm-, sondern auch eine Schneidezzone sieht.

26            Die angeführte Begründung, in der Beschreibung der D1 sei das Durchschneiden der Lackisolierung erwähnt, ist zwar sehr knapp gefasst. Sie lässt dennoch hinreichend deutlich erkennen, welche Erwägungen für das Patentgericht maßgeblich waren.

27            III.     Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (vgl. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG, § 22 Abs. 1 GKG).

28            IV.     Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat für nicht erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.04.2018 - 19 W(pat) 84/17 -