



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 5/01

vom

23. April 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 2000 wird auf Kosten der Antragsgegnerinnen zurückgewiesen.

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

Gründe:

I. Die Antragsgegnerinnen sind Inhaber des als Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung 89 311 373.8 vom 2. November 1989 angemeldeten Gebrauchsmusters 89 16 161 (Streitgebrauchsmuster), das durch Ablauf der Schutzdauer erloschen ist. Der der Eintragung zugrunde liegende Schutzanspruch 1 lautet:

"Extraktionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Leitung (204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich längs hierzu erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit

einem äußeren Rohr (1302; 1402);
einer Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) zum Bewegen der
Spiralstruktur;
wobei die Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) ein Stylett (200;
205; 2801) umfaßt, welches in dem äußeren Rohr (1302; 1402)
gleitbar angeordnet ist, wobei die Kontrolleinrichtung (1403; 1503;
1603) ein distales Ende zum Einführen in den Durchgang (210) der
Spiralstruktur (211) aufweist,
gekennzeichnet durch
eine aufweitbare Einheit (1405; 1505; 1605), die kein integraler Teil
des äußeren Rohres (1302; 1402) ist, welche dem distalen Ende
der Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) benachbart ist, und wel-
che in eine aufgeweitete Stellung innerhalb des Durchgangs (210)
der Spiralstruktur gebracht werden kann, um die Kontrolleinrich-
tung (1403; 1503; 1603) an der Spiralstruktur (211) zu befestigen."

Wegen der weiteren, der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprü-
che wird auf den angefochtenen Beschluß verwiesen.

Die Antragstellerin hat die Feststellung, daß das Streitgebrauchsmuster
unwirksam gewesen sei, mit der Begründung beantragt, dessen Gegenstand
sei nicht schutzfähig und gehe zudem über den Inhalt der Anmeldung in der
ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Im Verlauf des Verfahrens vor dem
Patentamt haben die Antragsgegnerinnen einen geänderten Schutzantrag 1
eingereicht, wegen dessen Wortlauts ebenfalls auf den angefochtenen Be-
schluß verwiesen wird. Das Patentamt hat die Unwirksamkeit des Gebrauchs-
musters festgestellt, soweit es über diesen Schutzantrag 1 und die eingetragene

nen Schutzansprüche 2 bis 7 hinausging. Im Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht nur eine Fassung als bestandsfähig angesehen, deren Schutzanspruch 1 in seinem kennzeichnenden Teil u.a. die Anschrägung des distalen Endes der Kontrolleinrichtung (1407) und des distalen Endes des äußeren Rohres (1402) derart enthält, daß diese bei Betätigung der Kontrolleinrichtung (1403) in die Hülse eingreifen und sie an beiden Enden aufweiten. Insoweit wird auf den angefochtenen Beschluß verwiesen. Im übrigen hat es die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters festgestellt. Hiergegen wendet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerinnen, die rügen, daß die angefochtene Entscheidung nicht im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG mit Gründen versehen sei. Die Antragstellerin tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

II. Die Rechtsbeschwerde, mit der die Antragsgegnerinnen einen Begründungsmangel im Sinn der §§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG geltend machen, ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, weil der gerügte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Begründungsmangel im Sinn der genannten Bestimmungen immer dann anzunehmen, wenn die Gründe der angefochtenen Entscheidung in einem solchen Maß unverständlich, widersprüchlich oder verworren sind, daß sie nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren (st. Rspr.; vgl. nur BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 25.2.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792 - Spiralbohrer). Das gleiche gilt, wenn die Gründe inhaltslos sind oder sich auf leere Redensarten oder eine Wiederholung des Gesetzeswortlauts beschränken (vgl. Sen. Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91,

GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II). Dagegen führen Widersprüche, Fehler oder Ungenauigkeiten in den Gründen nicht ohne weiteres dazu, daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist (vgl. u.a. Sen. Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 5/97, GRUR 1998, 907 - Alkyläther; v. 20.12.1988 - X ZB 30/87, GRUR 1990, 346 - Aufzeichnungsmaterial).

2. Das Beschwerdegericht hat den Feststellungsantrag als insbesondere deshalb teilweise begründet angesehen, weil auch der im Beschwerdeverfahren in erster Linie sowie der dort hilfsweise verteidigte Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters gegenüber der ursprünglichen Offenbarung so geändert sei, daß er auch Ausbildungen der eine geschlitzte Hülse aufweisenden Extraktionsvorrichtung erfasse. Dies habe der Fachmann der ursprünglichen Offenbarung nicht ohne weiteres entnehmen können. Dazu gehöre zum einen eine Ausbildung, bei der das Aufweiten allein vom distalen Ende der geschlitzten Hülse her erfolge, zum anderen auch eine Ausbildung, bei der es vor allem oder allein vom proximalen Ende aus erfolge, wobei sich in beiden Fällen eine im wesentlichen konisch aufgeweitete Hülse ergebe. Die Grenzen der zulässigen Änderung der Schutzansprüche würden überschritten, wenn ein Merkmal aus den Unterlagen in den Schutzanspruch aufgenommen werde, das zwar in der Beschreibung oder der Zeichnung enthalten sei, aber dort in keinem sachlichen Zusammenhang mit der offenbarten Lehre stehe. Der funktionelle Zusammenhang des verteidigten Gegenstands mit dem als zur Erfindung gehörend Beschriebenen müsse gewahrt bleiben. Figur 9 sowie die zugehörige Beschreibung - aus denen das Patentamt die Ausbildung der aufweitbaren Einheit als separates Bauteil in Form einer nicht näher spezifizierten geschlitzten Hülse herleitbar angesehen habe - zeigten und beschrieben allein ein radiales Ausdehnen der Hülse durch das Eingreifen der angeschrägten En-

den sowohl der Kontrolleinrichtung als auch des äußeren Rohrs in die Hülse. Eine allgemeine Lehre dahingehend, daß es beim Ausdehnen oder Aufweiten vor allem auf das proximale Ende der Hülse ankomme, sei den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen. Die die unterschiedlichen Ausführungsbeispiele der "aufweitbaren Einheit" übergreifende ursprüngliche Lehre erschöpfe sich darin, eine dehbare Einheit vorzusehen, die nach außen in dem longitudinalen Durchgang der implantierten Leitung dehnbar sei, um in deren längliche Struktur einzugreifen. Die lediglich nebeneinander beschriebenen Ausführungsbeispiele ließen sich allenfalls unter drei Funktionsgesichtspunkten zusammenfassen zu einer ersten Gruppe, bei der an der aufweitbaren Einheit ausgebildete bewegbare Vorsprünge nach einem Aufweiten als Widerhaken in die Spiralstruktur eingriffen, einer zweiten mit einer am distalen Ende eines Mandrins befestigten Drahtspirale als aufweisbarem Element und einer dritten mit den aufweisbaren Elementen Ballon, diagonal geschlitzte Hülse und massiver Zylinder, die über ihre ganze Länge im wesentlichen gleichmäßig radial aufgeweitet würden und vor allem kraftschlüssig in die Drahtspirale eingriffen. Der Fachmann habe daraus keine Anregung erhalten, einzelne dieser Merkmale auf andere Ausführungsbeispiele zu übertragen. Dies hat das Beschwerdegericht näher ausgeführt.

Diese Ausführungen lassen erkennen, mit welchen Überlegungen das Beschwerdegericht die Verneinung der Schutzfähigkeit der verteidigten Schutzansprüche verneint hat. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde bleiben ohne Erfolg.

3. a) Die Rechtsbeschwerde macht zunächst geltend, der Eingriff erfolge nicht, wie es das Beschwerdegericht angenommen habe, kraftschlüssig, son-

dem formschlüssig. Dies steht indessen im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung.

b) Soweit die Rechtsbeschwerde rügt, es sei nicht nachvollziehbar, was die Ausführungen zu den Grenzen zulässiger Beschränkungen mit dem Merkmal der "geschlitzten Hülse" zu tun hätten, verkennt sie, daß sich diese Ausführungen ersichtlich auf die konisch aufgeweitete Hülse beziehen, die das Bundespatentgericht als von den verteidigten Schutzansprüchen erfaßt, aber nicht als ursprünglich offenbart angesehen hat. Einen Begründungsmangel kann die Rechtsbeschwerde insoweit nicht aufzeigen.

c) Bei dem von der Rechtsbeschwerde weiter beanstandeten Satz, der funktionelle Zusammenhang des verteidigten Gegenstand mit dem als zur Erfindung gehörig Beschriebenen müsse gewahrt bleiben, handelt es sich lediglich um eine Umschreibung des auch im Gebrauchsmusterrecht geltenden Grundsatzes, daß bei Änderungen das ursprünglich Offenbarte nicht verlassen werden darf. Der Satz in der Begründung, das durch das Einfügen in den Schutzanspruch hervorgehobene Merkmal sei in seinem Kontext zu betrachten, ist ohne weiteres aus dem Gesamtzusammenhang verständlich. Das Beschwerdegericht hat schon hier darauf hingewiesen, daß nicht jeglicher Einsatz einer geschlitzten Hülse ursprünglich offenbart sei, sondern nur ein solcher mit radialer Aufweitung der Hülse.

d) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Widerspruch darin, daß das Beschwerdegericht zum einen annehme, den ursprünglichen Unterlagen sei nicht zu entnehmen, daß es beim Aufweiten der Einheit vor allem auf deren proximales Ende ankomme, zum anderen aber feststelle, die ursprüngliche Lehre

erschöpfe sich darin, eine nach außen dehnbare Einheit vorzusehen. Tatsächlich hat das Beschwerdegericht jedoch nur die Offenbarung einer allgemeinen Lehre dahin, daß es auf das proximale Ende ankomme, verneint. Damit hat es nicht ausgeschlossen, daß auch Lösungen, bei denen die Aufweitung über das proximale Ende erfolgt, unter die allgemeinere Offenbarung fallen können. Der gerügte Widerspruch - der für sich ohnehin einer fehlenden Begründung nicht gleichgesetzt werden könnte (vgl. Sen. Beschl. v. 15.5.1997 - X ZR 11/96, BIPMZ 1997, 401 - Sicherheitspapier) - besteht somit nicht.

e) Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die vom Beschwerdegericht vorgenommene Aufteilung der Ausführungsbeispiele des Streitgebrauchsmusters in drei Gruppen und die hierbei getroffenen Feststellungen wendet, betrifft ihr Vorbringen allein die sachliche Richtigkeit der Begründung, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht.

f) Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter, der logische Zusammenhang zwischen der Aussage des Beschwerdegerichts, die Beschreibung der Vielzahl von Ausführungsbeispielen für die aufweitbare Einheit gebe dem Fachmann keine Anregung, einzelne Merkmale auf ein anderes Ausführungsbeispiel unter Abwandlung von Aufbau und Wirkungsweise zu übertragen, einerseits, und der weiteren Aussage, der Fachmann wäre davon abgehalten, auch eine andere Schlitzform als die Diagonale in Betracht zu ziehen, andererseits, sei nicht verständlich. Auch damit kann sie keinen Erfolg haben. Ob zwischen verschiedenen Begründungsteilen ein logischer Zusammenhang besteht, ist für die Frage, ob die Entscheidung mit Gründen versehen ist, zunächst ohne Belang. Sowohl die erste als auch die zweite Aussage ist für sich

genommen verständlich; die zweite Aussage wird zudem im folgenden dahin näher erläutert, daß nur eine bestimmte Ausführung der geschlitzten Hülse, nämlich eine diagonal geschlitzte Hülse, gezeigt sei. Daß die beiden Aussagen zueinander im Widerspruch stehen würden, macht auch die Rechtsbeschwerde nicht geltend. Was sie im übrigen in diesem Zusammenhang vorbringt, sind unbeachtliche Angriffe gegen die sachliche Richtigkeit der Entscheidung.

g) Auch den Angriffen der Rechtsbeschwerde gegen die Ausführungen des Beschwerdegerichts zur diagonalen Anordnung des Schlitzes ist der Erfolg zu versagen. Das gilt zunächst auch hier ohne weiteres, soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung wendet und hierzu auf einen inneren Widerspruch und Bruch der technischen Logik verweist. Die Rechtsbeschwerde versucht auch hier, eine ihrer Auffassung nach falsche Begründung als fehlende Begründung zu behandeln; hiermit kann sie aber grundsätzlich nicht gehört werden. Soweit die Rechtsbeschwerde vermutet, das Beschwerdegericht habe seine Erkenntnisse aus einer Papprolle als Funktionsmuster bezogen, handelt es sich um reine Spekulation. Der angefochtene Beschluß bezieht sich an keiner Stelle auf ein derartiges Muster; dieser kam auch nach dem Rechtsbeschwerdevortrag nicht als Stand der Technik oder sonst als entscheidungserheblicher Verfahrensstoff, sondern allein als Verständnishilfe in Betracht. Damit kam es für die Verständlichkeit der Entscheidung (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 8/88, GRUR 1989, 425 - Superplanar) nicht auf die Wiedergabe des Modells an. Worin hier ein Begründungsmangel liegen soll, ist demnach nicht nachvollziehbar.

h) Der weitere von der Rechtsbeschwerde gesehene Widerspruch zwischen der Feststellung einer gleichmäßigen radialen Aufweitung der Hülse einerseits und einem Einspreizen der diagonal geschlitzten Hülse an ihren Enden andererseits besteht schon deshalb nicht, weil beide Aussagen mit relativierenden ("im wesentlichen" und "wenn auch geringen") Zusätzen verbunden sind. Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, es hätte zur Beseitigung der Erweiterung allenfalls entweder die Aufnahme des Merkmals "diagonal" oder des Merkmals "an beiden Enden aufzuweiten" verlangt werden dürfen, betrifft allein die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung.

i) Mit ihrem Angriff, die Ausführungen des Beschwerdegerichts zu dem Merkmal, daß die Hülse am distalen Ende der Kontrolleinrichtung gehalten sei, seien unverständlich, wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Auffassung des Beschwerdegerichts, den ursprünglichen Unterlagen sei in bezug auf das Ausführungsbeispiel mit der geschlitzten Hülse eine Ausführung nicht zu entnehmen, bei der unter "gehalten" "befestigt" zu verstehen sei. Damit macht sie auch hier in Wahrheit die sachliche Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung und nicht einen Begründungsmangel geltend.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf