



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 417/20

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. März 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 004 939

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jäger und der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 4. Februar 2020 wird abgeändert. Das Streitgebrauchsmuster 20 2017 004 939 wird teilgelöscht, soweit es über den Gegenstand der Schutzansprüche 1 – 10 gemäß Hilfsantrag 9 vom 16. April 2020 hinausgeht. Im Übrigen wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.

2. Von den Kosten des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 80% und die Antragstellerin 20%.

Gründe

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2017 004 939 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 22. September 2017 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internationalen Patentanmeldung PCT/CN2017/073361 (deutsches Az. 11 2017 002 170.7) mit dem Anmeldetag 13. Februar 2017 abgezweigt worden (Stammanmeldung). Für das Streitgebrauchsmuster wird, abgeleitet aus der Stammanmeldung, die ausländische Priorität 19. Mai 2016, CN 2016/10338449.8 beansprucht (i. F.: Prioritätsanmeldung). Das Streitgebrauchsmuster ist am 16. Februar 2018 mit den Schutzansprüchen 1 – 10 und der Bezeichnung „Haarstärkende Zusammensetzung und ein Kit zur Stärkung von Haaren“ eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Auf den von der Antragsgegnerin mit Einreichung des Streitgebrauchsmusters gestellten Rechercheantrag hat das DPMA gemäß Recherchebericht vom 22. Mai 2018 als Entgegenhaltung die US 2015/0174023 A1, welche als D1 in das Verfahren eingeführt wurde, ermittelt.

Gegen das Streitgebrauchsmuster richtet sich der Löschantrag vom 26. Oktober 2018, mit welchem die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters begehrt. Sie hat diesen Antrag auf den Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gestützt, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters durch Lieferung der von der Antragstellerin entwickelten

Haarpflegeformulierungen „Fibreplex No. 1 und No. 2“ über die Firma A... an in Deutschland ansässige Friseure im September 2015, z.B. an einen Friseur in S... , offenkundig und neuheitsschädlich vorbenutzt worden sei. Die Antragstellerin hat dazu mehrere eidesstattliche Versicherungen und u.a. die folgenden Dokumente vorgelegt:

- | | |
|--------------------------|---|
| Anlagenkonvolut 4A bis E | Fotodokumentation von jeweils zum 100 ml Gebinde von Fibreplex N°1 und 2 |
| Anlagenkonvolut 5A bis H | Fotodokumentation von jeweils zum 500 ml Gebinde von Fibreplex N°1 und 2 |
| Anlage 7 | eidesstattliche Versicherung einschl. Anlagen Z1A bis Z6F von Herrn A... vom 25. Oktober 2018, |
| Anlage 14 | eidesstattliche Versicherung einschl. Anlagen B1 bis B3 von Herrn B... vom 23. Oktober 2018 |
| Anlage 18 | Zweite eidesstattliche Versicherung einschl. Anlagen B4 und B5 von Herrn B... vom 20. März 2019 |

Die Antragsgegnerin hat dem ihr nach Aktenlage am 22. November 2018 zugestellten Löschantrag mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2016, eingereicht per Fax am selben Tag, widersprochen. Sie hat die Vorbenutzung als solche, die Richtigkeit der eingereichten eidesstattlichen Versicherungen und auch Offenkundigkeit der Vorbenutzung bestritten; insbesondere sei die Lehre des Streitgebrauchsmusters für Friseure mangels entsprechender Fachkenntnisse nicht erkennbar und diese hätten auch keinen Anlass, das Produkt „Fibreplex“ zu analysieren oder zur Analyse an einen Fachmann weiter zu geben. Ferner hat die Antragsgegnerin eine geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag eingereicht.

Nach weiteren, zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 16. September 2019 den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich Erfolg habe. Neben der aus dem Recherchebericht bekannten D1

hat sie die weiteren Entgegenhaltungen D2 (WO 2012 / 027 369 A2) und D3 (DE 100 51 774 A1) in das Verfahren eingeführt. Nach vorläufiger Auffassung sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht neu gegenüber der D2 bzw. nicht erfinderisch gegenüber der D3. Gleiches gelte in Bezug auf den Hilfsantrag vom 27. Juni 2019.

Die Beteiligten haben ihre gegensätzlichen Auffassungen in weiteren gewechselten Schriftsätzen vertieft. Die Antragstellerin hat als weitere Entgegenhaltung die CN 105267066 A, bezeichnet als D4, als aus ihrer Sicht neuheitsschädlichen Stand der Technik in das Verfahren eingeführt und die Auffassung vertreten, dass die beanspruchte Priorität für das Streitgebrauchsmuster nicht wirksam sei, da es sich bei der Prioritätsanmeldung nicht um die erste Anmeldung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters handele. Die Antragsgegnerin ist dem, sowie der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung entgegengetreten, und hat weitere geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 2 - 4 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 4. Februar 2020 hat die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung weitere Hilfsanträge 5 - 8 eingereicht. Sie hat die Zurückweisung des Löschantrags beantragt und hilfsweise das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsanträge 1 - 8 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2020 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 und des insoweit unveränderten Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei von der D2 neuheitsschädlich vorweggenommen. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 werde ebenfalls von der D2 neuheitsschädlich getroffen. Die Gegenstände des jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach den weiteren

Hilfsanträgen 3 - 8 würden keinen erfinderischen Schritt gegenüber der D1 i. V. m. dem fachmännischen Wissen aufweisen.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 24. März 2020 und der Antragsgegnerin am 26. März 2020 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit Beschwerdeschrift vom 30. März 2020, eingereicht per Fax am selben Tag, und unter Bezahlung der Beschwerdegebühr am 9. April 2020 mittels Überweisung erhoben und mit zwei Schriftsätzen, einer mit Datum 17. April 2020, ein weiterer mit Datum 22. April 2020, aber im Übrigen inhaltsgleich begründet hat. Im Beschwerdeverfahren hat sie zunächst in erster Linie die Zurückweisung des Löschantrags im Umfang des Hilfsantrags 3 verfolgt und die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 sei zulässig, weise insbesondere keine unzulässige Erweiterung auf und unterscheide sich in mehreren Merkmalen von der D1 wie auch der D4, sei daher neu und auch im Übrigen vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die Antragstellerin ist der Auffassung der Antragsgegnerin im Einzelnen entgegengetreten.

Der Senat hat mit Hinweis vom 15. Februar 2022 den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Gegenstand nach Hilfsantrag 3 möglicherweise als zulässig und auch als schutzfähig erachtet werden könnte, wenn es nur auf die D1, D2 und D3 als Stand der Technik ankomme; auch die von der Antragstellerin vorgetragene Vorbenutzung stehe möglicherweise der Schutzfähigkeit nicht entgegen. Der Senat hat allerdings auch Zweifel geäußert, dass die Prioritätsanmeldung CN 2016/10338449.8 für das Streitgebrauchsmuster wirksam beansprucht worden sei, da die D4 mit Anmeldetag 8. Oktober 2015 und Veröffentlichungsdatum 27. Januar 2016 möglicherweise als zeitlich früheste, mithin erste Anmeldung des Erfindungsgegenstands und als Bestandteil des Stands

der Technik angesehen werden könne. Dies könne die Schutzfähigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 3 möglicherweise in Frage stellen.

In der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2022 hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster zuletzt im Umfang der Hilfsanträge 9 und 10 verteidigt. Sie ist der Auffassung, die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 9 und 10 seien zulässig und wiesen insbesondere gegenüber der Stammanmeldung keine unzulässige Erweiterung auf. Ihr Gegenstand sei ferner ausführbar offenbart. Die Antragsgegnerin geht zwar weiter davon aus, dass die für das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Priorität wirksam sei. Aber auch dann, wenn die D4 zum Stand der Technik zu zählen sei, werde der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 bzw. Hilfsantrag 10 weder von dieser Entgegenhaltung, noch einer anderen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltung neuheitsschädlich getroffen und sei vom Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 4. Februar 2020 aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung des Hilfsantrags 9 vom 16. April 2020 zurückzuweisen (Hauptantrag),

hilfsweise, den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung des Hilfsantrags 10 vom 16. April 2020 zurückzuweisen.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, der jeweilige Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 bzw. 10 sei unzulässig erweitert. Ferner beanstandet sie fehlende Ausführbarkeit. Die D4 stelle die zeitlich früheste Anmeldung des vorliegenden Erfindungsgegenstands dar, gehöre zum maßgeblichen Stand der Technik und habe den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 bzw. Hilfsantrag 10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Ferner sei dieser Gegenstand

ausgehend von der D2 nahegelegt, so dass es auch an einem erfinderischen Schritt fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht sowie unter Zahlung der Beschwerdegebühr von der Antragsgegnerin erhobene Beschwerde ist nur teilweise, und zwar im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 9 begründet, da insoweit kein Lösungsgrund i. S. d. § 15 Abs. 1 GebrMG gegeben ist.

1. Die Antragsgegnerin hatte gemäß ihrer auf Zurückweisung des Lösungsantrags gerichteten Antragstellung in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 4. Februar 2020 erstinstanzlich das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung verteidigt. Gegen den angefochtenen Beschluss hat sie gemäß ihrer Beschwerdeschrift vom 30. März 2020 uneingeschränkt Beschwerde eingelegt. Die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters ist daher auch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geworden.

In der Beschwerdeinstanz hat die Antragsgegnerin gemäß ihrem in der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2022 gestellten Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 9 verteidigt. Hierin ist zum einen eine Teilrücknahme der nach den o.g. Ausführungen uneingeschränkt erhobenen Beschwerde gegen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA zu sehen. Zum anderen ist in diesem Umfang aber auch von einer Teilrücknahme des ursprünglich uneingeschränkt, wirksam und insbesondere rechtzeitig von der Antragsgegnerin erklärten Widerspruchs gegen den

streitgegenständlichen Löschungsantrag auszugehen (vgl. BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis).

Entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ist das Streitgebrauchsmuster daher in dem über die Schutzansprüche 1 – 10 nach Hilfsantrag 9 hinausgehenden Umfang ohne weitere Sachprüfung zu löschen. Die Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin in diesem Umfang war wegen der, wie ausgeführt, entsprechenden Teil-Rücknahme ihrer Beschwerde nicht angezeigt.

2. Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags (Hilfsantrags 9) lautet wie folgt (mit einer Merkmalsgliederung):

- M1** Kit zur Haarbehandlung,
- M2** der mindestens zwei getrennten Formulierungen enthält,
- M3** wobei die erste Formulierung,
- M3.1** eine wenigstens bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel X-R-Y enthält,
 - M3.1a** in der X und Y unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe primäres Amin und
 - M3.1b** R eine organische Molekülgruppe mit 1-20 Kohlenstoffatomen, 0 bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen, und kein Aromat, substituierter Aromat oder Hetero-Aromat, ist und
 - M3.1c** X-R-Y ein Molekulargewicht unter 500 g/mol aufweist
- M4** und die zweite Formulierung
- M4.1** eine wenigstens bifunktionelle organische Säure enthält,
 - M4.1a** die mit den Aminogruppen des Haares reagieren kann, dadurch gekennzeichnet, dass
- M5** sowohl die erste Formulierung als auch die zweite Formulierung einen pH-Wert von 1,5–7 aufweisen, und
- M6** eine wenigstens bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel X-R-Y 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin ist, und
- M7** wobei der pH-Wert nicht 7 ist.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Schutzansprüche 2 – 10 nach Hilfsantrag 9 wird auf die Akten verwiesen.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine haarstärkende Zusammensetzung und ein Kit zur Stärkung von Haaren, die die Fähigkeit besitzen, die Aminosäuregruppen von Keratinfasern zu vernetzen. Einleitend wird dazu in der Gebrauchsmusterschrift ausgeführt, dass die Erfindung sich auf Haarbehandlungsmittel beziehe, die bifunktionelle Wirkstoffe aufwiesen, wobei die Wirkstoffe mit den Amingruppen des Haares reagierten, dadurch die Qualität des Haares auf verschiedene Weise verbesserten und die Haltbarkeit von Dauerwellen erheblich steigerten.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Aufgabe besteht insbesondere mit Blick auf Abs. [0012] der Gebrauchsmusterschrift in der Bereitstellung eines Haarbehandlungsmittels, das für die Herstellung von langlebigen Frisuren geeignet ist.

Der für den vorgenannten Gegenstand zuständige Fachmann ist ein Diplom-Chemiker bzw. Chemiker (M.Sc.), der über eine mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Entwicklung von Haarkosmetika verfügt.

3. Die Merkmale **M3.1** und **M7** bedürfen einer Erläuterung. Der Fachmann wird sie wie folgt verstehen:

a. Die **Merkmalsgruppe M3.1** definiert den aktiven Inhaltsstoff der ersten Formulierung als eine bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel X-R-Y. Bei R handelt es sich um eine organische Molekülgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, 0 bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen, wobei die jeweilige Brønsted-Base keinen Aromaten, substituierten Aromaten oder Hetero-Aromaten darstellt (vgl. Streitgebrauchsmuster, [0011], [0021]). An diese Molekülgruppe sind die Substituenten X und Y gebunden, die ein primäres Amin i.S.d. Formel $-NH_2$ darstellen (vgl. Streitgebrauchsmusterschrift, [0011], [0021]). Demzufolge definiert die Merkmalsgruppe **M3.1** die bifunktionelle Brønsted-Base als aliphatisches Diamin mit einer verbrückenden C1- bis C20-Molekülgruppe, die zusätzlich 0 bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen aufweisen kann.

b. Der Disclaimer gemäß Merkmal **M7**, der einen pH-Wert von 7 ausschließt, beschränkt den pH-Wert, der gemäß Merkmal **M5** im Bereich von 1,5 bis 7 liegt, dahingehend, dass dieser nunmehr einen Wert im Bereich von 1,5 bis kleiner 7 annehmen kann.

4. Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag (Hilfsantrag 9) ist zulässig.

a. Bei abgezweigten Gebrauchsmustern ist für die Beurteilung, ob ihr Gegenstand unzulässig erweitert ist, auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung abzustellen, aus der das jeweilige Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist. Gemäß BGH GRUR 2003, 867 – Momentanpol I ist eine sog. erweiternde Abzweigung nicht zwingend wirkungslos. Diese Entscheidung ist zwar zu einem Verletzungsrechtsstreit ergangen. Es ist aber nur konsequent, im Falle einer gegenüber der Stammanmeldung erweiternden, jedoch nach der o.g. gleichwohl wirksamen Abzweigung den Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG als gleichsam spiegelbildlichen Tatbestand anzusehen, zumal mit der Wirksamkeit der Abzweigung dem abgezweigten Gebrauchsmuster der Anmeldetag der Stammanmeldung vermittelt wird. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es nur konsequent, auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Offenbarungsgehalt abzustellen (siehe auch BGH GRUR 2012, 1243 – Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

b. Hiervon ausgehend ist der Gegenstand des selbständigen Schutzanspruchs 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 (Hauptantrag) weder unzulässig erweitert, noch ist die Wirksamkeit der Abzweigung des Streitgebrauchsmusters aus der Stammanmeldung PCT/CN2017/073361 (Publikation der deutschen Übersetzung als DE 11 2017 002 170 T5) in Frage gestellt.

ba. Das Kit zur Haarbehandlung gemäß Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 basiert auf dem des eingetragenen Schutzanspruch 1, wobei es zusätzlich durch Merkmal **M6** und **M7** definiert wird. Gemäß Merkmal **M6** enthält die erste

Formulierung des Kit nun wenigstens eine bifunktionelle Brønsted-Base der Formel 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin, welcher der Fachmann ein Molekulargewicht von 220.31 g/mol zuordnet. Eine erste Formulierung mit diesem Diamin ist in Absatz [0081] der Gebrauchsmusterschrift in Form der Flüssigkeit B offenbart, welche zusätzlich Phosphorsäure und Wasser enthält. Gemäß dem fünften Eintrag der Tabelle 1 auf Seite 16 der Gebrauchsmusterschrift hat die Flüssigkeit B einen pH-Wert von 5. Demzufolge offenbart die Gebrauchsmusterschrift eine erste Formulierung des Kits zur Haarbehandlung gemäß den Merkmalen **M3**, **M5** bis **M7**. Das Merkmal **M7** ist in der Gebrauchsmusterschrift zudem in Absatz [0034] in Zeile 6 offenbart. In dieser Beschreibungspassage wird explizit festgelegt, dass der pH-Wert der Formulierungen kleiner 7 ist. Der Wortlaut der auf Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 10 entspricht dem der eingetragenen Schutzansprüchen 2 bis 10.

Der Einwand der Antragstellerin, dass die Aufnahme von Merkmal **M6** eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstelle, weil nicht sämtliche Merkmale der Zusammensetzung gemäß Abschnitt [0076] bzw. der Flüssigkeiten A und C gemäß Abschnitt [0081] der Gebrauchsmusterschrift in den Anspruch aufgenommen worden seien, überzeugt nicht. Denn wie bereits zuvor ausgeführt, offenbart die Gebrauchsmusterschrift insbesondere in Tabelle 1 eine erste Formulierung, die ausschließlich die Verbindung 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin als bifunktionelle Brønsted-Base enthält.

Ebenso greift das Argument, dass ein Bereich von 1,5 bis < 7 durch die Angabe kleiner 7 nicht offenbart werde, nicht durch. Die Zusammensetzungen können gemäß der Lehre des Streitgebrauchsmusters grundsätzlich einen pH-Wert zwischen 1,5 bis 7 aufweisen (vgl. Streitgebrauchsmuster [0021], [0035], [0037]). Durch die Grenzwertangaben des pH-Wertbereichs sind alle innerhalb der Grenzwerte liegenden Zwischenwerte und daraus beliebige Teilbereiche offenbart (BGH, GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsinhibitoren; BGH, GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator; BGH, GRUR 1992, 842 - Chrom-Nickel-Legierung). Damit ist die

weitere Einschränkung des pH-Werts gemäß Merkmal **M7** in der Streitgebrauchsmusterschrift beschrieben. Einer expliziten Offenbarung des Wertebereichs, wie von der Antragstellerin gefordert, bedarf es daher nicht.

bb. Die Abzweigung des Streitgebrauchsmusters aus der Stammanmeldung PCT/CN2017/073361 ist auch wirksam in Anspruch genommen worden. Denn der Gegenstand von Schutzanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 ist auch in der Stammanmeldung, welche vom Wortlaut identisch mit der Gebrauchsmusterschrift ist, offenbart (vgl. DE 11 2017 002 170 T5, Patentanspruch 1, [0033], [0082], S. 16, Tab. 1, 5. Eintrag). Der Wortlaut der auf Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 10 entspricht dem der Patentansprüche 2 bis 10 der Stammanmeldung.

5. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 (Hauptantrag) ist neu.

a. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Priorität 19. Mai 2016, CN 2016/10338449.8 wirksam für die Stammanmeldung und damit für das Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen wurde oder ob die D4 mit Anmeldetag 8. Oktober 2015 die zeitlich früheste und mithin erste Anmeldung i. S. d. Art. 8 Abs. 2 PCT i. V. m. Art. 4 PVÜ darstellt. Denn auch wenn man unterstellt, die D4 sei bei der Neuheitsprüfung als Teil des maßgeblichen Stands der Technik zu berücksichtigen (wofür aus Sicht des Senats einiges spricht), so wird der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 durch keine im Verfahren befindliche Entgegenhaltung neuheitsschädlich getroffen.

aa. Die D4 offenbart ein Kit zur Haarbehandlung, das mindestens zwei getrennte Formulierungen enthält, wobei die erste Formulierung eine wenigstens bifunktionelle Brønsted-Base der allgemeinen Formel X-R-Y mit R als eine organische Molekülgruppe mit 1-20 Kohlenstoffatomen, 0 bis 5 Sauerstoffatomen und 0 bis 5 Stickstoffatomen, sowie einem Molekulargewicht von unter 500 g/mol enthält und die zweite Formulierung eine bifunktionelle organische Carbonsäure

aufweist (vgl. Übersetzung der D4, Patentanspruch 16). Die Brønsted-Base kann u.a. als Diamin vorliegen, wenn die Substituenten X, Y als primäres Amin der Formel –NH₂ definiert sind. Als ein spezieller Vertreter dieser Diamine wird in der D4 die Verbindung 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin beschrieben (vgl. Übersetzung der D4, Patentansprüche 1 und 7, [0068], [0083]). Damit wird in der D4 ein Kit mit den Bestandteilen gemäß den Merkmalen **M1** bis **M4** und **M6** angegeben. Der pH-Wert der ersten Formulierung des Kits gemäß D4 beträgt 7 bis 12 und der pH-Wert der zweiten Formulierung beträgt 1,5 bis 7 (vgl. Übersetzung der D4, Anspruch 16). Folglich offenbart die D4 kein Kit zur Haarbehandlung, bei dem sowohl die erste als auch die zweite Formulierung, entsprechend den Merkmalen **M5** und **M7**, einen pH-Wert im Bereich von 1,5 bis kleiner 7 aufweisen.

ab. Die D2 gibt entsprechend den Merkmalen **M1** und **M2** ein Zwei-Komponenten-System zur Glättung oder Formung von Haaren basierend auf zwei Formulierungen an. Die erste Formulierung ist eine wässrige Reduktionszusammensetzung, die neben einer ersten Aminosäure eine erste C2-bis C10-Carbonsäure enthält. Die zweite Formulierung ist eine wässrige Fixierungszusammensetzung, die neben einer zweiten Aminosäure eine zweite C2-bis C10-Carbonsäure enthält, wobei die erste und die zweite Carbonsäure auch identisch sein können (vgl. D2 Patentanspruch 18). Nachdem es sich bei Aminosäuren nicht um Diamine gemäß der Merkmalsgruppe **M3.1** und dem Merkmal **M6** handelt, kann der D2 kein Kit zur Haarbehandlung mit sämtlichen Merkmalen gemäß Schutzanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 entnommen werden.

ac. Die weiteren Druckschriften D1 und D3, die von der Antragstellerin in Bezug auf die Neuheit genannt worden sind, können die Neuheit des Kits zur Haarbehandlung gemäß Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 9 schon aus dem Grund nicht in Frage stellen, weil sie keine erste Formulierung mit der bifunktionellen Brønsted Base 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin gemäß Merkmal **M6** offenbaren.

b. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 ist auch als neu zu erachten, wenn man unterstellt, die von der Antragstellerin dargelegte Vorbenutzung sei in offenkundiger Weise erfolgt.

In den von der Antragstellerin vorgelegten Anlagenkonvoluten 4 und 5 sowie den Anlagen B3 und 14 wird ein Kit zur Haarbehandlung beschrieben, der die Formulierungen FIBREPLEX No 1 und FIBREPLEX No 2 umfasst. Beide Formulierungen weisen als Inhaltstoffe u.a. Dicarbonsäuren auf, wobei FIBREPLEX No 1 Maleinsäure und FIBREPLEX No 2 Zitronensäure enthält (vgl. Anlage 4A und C, Anlage 5A, 5D, 5E bis H, Anlage B3 von Anlage 14, S. 1, S. 2, li. Bild, S. 3, re. Bild, S. 4 li. Bild., S. 5, li. Bild). Den genannten Dokumenten kann jedoch nicht entnommen werden, dass die Formulierung FIBREPLEX No 1 eine Brønsted-Base gemäß der Merkmalsgruppe **M3.1** und dem Merkmal **M6** enthält. Im Übrigen wird in der eidesstattlichen Versicherung gemäß Anlage 7 von Herrn A... auch nur dargelegt, dass die erste Formulierungen Maleinsäure enthält (vgl. Anlage 7 S. 2, 7. Abs.). Damit weisen die Formulierungen FIBREPLEX No 1 und No 2 des Kit zur Haarbehandlung nicht sämtliche Merkmale des anspruchsgemäßen Kits auf.

6. Der Gegenstand des Schutzanspruchs nach Hilfsantrag 9 beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

a. Aus der D1 ist ein Kit zur Formung von Keratinfasern bekannt, das zur Herstellung von langlebigen Frisuren geeignet ist und das bei seiner Anwendung eine geringe Haarschädigung und einen geringen Farbverlust verursacht (vgl. D1 Patentanspruch 16, [0008]). Das Kit besteht aus einer Reduktionszusammensetzung und einer Fixierungszusammensetzung. Die Reduktionszusammensetzung enthält ein Reduktionsmittel, welches u.a. ein Amin aus der Gruppe Triethanolamin, Monoethanolamin und Aminomethylpropanol sein kann (vgl. D1 [0042]). Bei diesen Aminen handelt es sich Monoamine und nicht um Diamine im Sinne der Merkmalsgruppe **M3.1**. Die Reduktionszusammensetzung hat einen pH-Wert von 7,5 bis 10 (vgl. D1 Patentanspruch 19, [0047]). Damit

unterscheidet sich die Reduktionszusammensetzung gemäß D1 von der ersten Formulierung des Kits gemäß Schutzanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 9 darin, dass sie kein Diamin gemäß den Merkmalen **M3.1** und **M6** sowie keinen sauren pH-Wert von 1,5 bis kleiner 7, entsprechend den Merkmalen **M5** und **M7**, aufweist. Die Fixierungszusammensetzung beinhaltet einen Vernetzer mit mindestens zwei funktionellen Gruppen aus der Gruppe-C(=O)-, -C(=O)-H, -C(=O)-OH, -NH₂. Wenn beide funktionellen Gruppen eine Carboxylat-Gruppe der Formel -C(=O)-OH sind, ist der Vernetzer eine Dicarbonsäure mit der bevorzugten Formel HOOC-(CH₂)_n-COOH mit n= 2 bis 12 (vgl. D1 [0068]). Die Fixierungszusammensetzung kann einen pH-Wert von 2 bis 11, insbesondere von 2 bis 6,5 aufweisen (vgl. D1 [0075]). Somit ist in der D1 eine Fixierungszusammensetzung angegeben, die sämtliche Merkmale der zweiten Formulierung des Kits gemäß Schutzanspruch 1 aufweist. Um zu einem Kit zu gelangen, welches neben dieser Fixierungslösung eine erste Formulierung umfasst, die als Inhaltsstoff wenigstens eine Brønsted-Base in Form eines Diamins gemäß der Merkmalsgruppe **M3.1** und dem Merkmal **M6** enthält, wobei die erste Formulierung zugleich einen sauren pH-Wert gemäß den Merkmalen **M5** und **M7** aufweist, bedurfte es somit weiterer Anregungen für den Fachmann.

Bei seiner weiteren Suche wird der Fachmann auf die Dokumente D2 und D3 stoßen, die beide Kits zur Haarformung betreffen. Sowohl in D2 als auch in D3 wird zur Formung der Haare eine Dicarbonsäure als aktiver Bestandteil eingesetzt (vgl. D2 Patentanspruch 18; D3 Patentanspruch 1). Brønsted-Basen, insbesondere Diamine gemäß der Merkmalsgruppe **M3.1** bzw. die Verbindung 4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin gemäß Merkmal **M6** anstelle der Dicarbonsäuren zu verwenden, werden in den Druckschriften aber nicht gelehrt. Folglich gelangt der Fachmann selbst bei Berücksichtigung der Lehren der D2 und D3 nicht ohne erfinderisches Zutun zu einem Kit, das neben der aus D1 bekannten Fixierungsformulierung eine erste Formulierung mit den Merkmalen **M3.1**, **M6** bis **M7** enthält.

Selbst wenn man unterstellt, die D4 sei als maßgeblicher Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen (vgl. II. 6. a.), wird der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 9 durch die Lehre der D4 dennoch nicht nahegelegt. Der Fachmann kann der D4 zwar ein Kit mit den Merkmalen **M1** bis **M4** und **M6** entnehmen, jedoch findet sich in der Druckschrift keine Anregung für eine erste Formulierung gemäß den Merkmalen **M5** und **M7**. Denn die erste Formulierung der D4 hat einem pH-Wert von 7 bis 12 (vgl. D4 Patentanspruch 16).

Schließlich führt die Berücksichtigung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ebenfalls nicht in naheliegender Weise zu dem Kit gemäß geltenden Schutzanspruch 1, da der Gegenstand der Vorbenutzung, wie bereits in Abschnitt 6.b. ausgeführt, keine Formulierung mit einer Brønsted-Base gemäß den Merkmalen **M3.1**, **M6** und **M7** aufzeigt.

7. Nach alledem ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 neu und beruht auch auf einem erfinderischen Schritt, so dass dieser Anspruch Bestand hat. Das gleiche gilt für die auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 10 in der Fassung von Hilfsantrag 9, die jeweils weitere, über Selbstverständlichkeiten hinausgehend Ausführungsformen betreffen.

8. Die Beschwerde der Antragsgegnerin im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 10 nach Hilfsantrag 9 hat somit Erfolg. Auf die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 10 kommt es daher nicht mehr an.

9. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92, 263 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Billigkeitsgründe, die eine anderweitige Kostenentscheidung als geboten erscheinen lassen, sind nicht gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Fi