



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 56/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 39 33 990

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Winterfeldt sowie der Richter Engels, Dr. Häußler und Bernhart

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 2004 aufgehoben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen einer Schminkbürste
Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2007,
Beschreibung Spalte 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2007,
im Übrigen wie Patentschrift,
2 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 15, gemäß Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 11. Oktober 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 88 13409 vom 12. Oktober 1988 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent 39 33 990 mit der Bezeichnung "Bürste zum Auftragen von Schminke bzw. eines Schminkprodukts und Verfahren zur Herstellung einer derartigen Bürste" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Erteilung ist am 9. Dezember 1999 erfolgt.

Die Patentabteilung 23 hat das Patent nach Prüfung des für zulässig erachteten Einspruchs mit Beschluss vom 2. Juni 2004 in vollem Umfang aufrechterhalten. Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber den von der Einsprechenden in Betracht gezogenen Druckschriften

E1: DE 32 18 800 A1

E2: E. Bock: "Bürsten und Pinsel", Selbstverlag des Zentralverbands der Bürsten- und Pinselhersteller sowie Zurichter- und Zulieferbetriebe der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin, Sitz Bechhofen a. d. H. , 1983, Seiten 120, 121, 130 u. 131

E3: R. H. Payne: "Suggestions for final finishing of paint brushes made from tapered TYNEX ®", E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.), Seiten 1 bis 5 sowie Figuren 1 bis 8, Druckvermerk 2/5/69 sowie

E4: US 3 325 845

neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die beiden Verfahren gemäß den nebengeordneten erteilten Patentansprüchen 8 und 9 beruhten vollin-

haltlich auf dem Erfindungsgedanken, der auch dem erteilten Patentanspruch 1 zugrunde liege. Die erteilten Patentansprüche 8 und 9 hätten damit ebenfalls Bestand. Die im Prüfungsverfahren neben den Entgegenhaltungen E1 und E4 noch aufgegriffenen Druckschriften

E5: US 3 295 156

E6: US 4 733 425

E7: CH 434 187

E8: DE-AS 12 25 139 und

E9: US RE 26 688

lägen vom Gegenstand gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 weiter ab und könnten dessen Patentfähigkeit daher nicht in Frage stellen.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie vertritt weiterhin die Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhe.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 12 gemäß Hauptantrag, hilfsweise Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1 aufrechtzuerhalten, Beschreibung wie erteilte Patentschrift mit der Maßga-

be, dass die Spalte 1 durch die in der mündlichen Verhandlung eingereichte Spalte 1 ersetzt wird.

Die Patentinhaberin macht geltend, dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht patenthindernd entgegen stehe. Entsprechendes gelte für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

- M1** Bürste zum Auftragen von Maskara auf die Augenwimpern,
- M2** mit mehreren Borsten,
- M3** die an einer Seele befestigt und quer zur Längsachse dieser Seele ausgerichtet sind,
- M4** wobei mindestens ein Teil der Borsten an ihren von der Seele (3) entfernten Enden (5) kleine hakenartige Gebilde (6) aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

- M5** dass die kleinen hakenartigen Gebilde an den Enden (5) der Borsten durch mechanisches Zerfransen gebildet worden sind,
- M6** wobei die Querschnitte der Borsten folgende Formen besitzen: Hohlkreisform, Kreuzform, mehrfach gelappte Form, insbesondere dreifach gelappte Form, und Hufeisenform,

M7 wobei jeder dieser Querschnitte nach dem Zerfransen eine verschiedene Verteilung der Gebilde (6) am Ende (5) der Borsten (2) aufweist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet nach Korrektur zweier offensichtlicher Schreibfehler im Merkmal **N5**:

N1 Verfahren zur Herstellung einer Bürste zum Auftragen von Schminke bzw. eines Schminkproduktes,

N2 wobei man eine Vielzahl von Borsten

N3 an einer Seele, die insbesondere aus zwei Strängen eines helixartig verdrehten Metalldrahtes gebildet ist, quer zur Längsachse dieses Kerns befestigt,

dadurch gekennzeichnet,

N4 dass man die Enden (5) der Borsten (2), nachdem man sie an der Seele befestigt hat, einem Drehschleifvorgang unterwirft, um die der Seele abgewandten Enden der Borsten mit den hakenartig zerfransen Gebilden zu versehen,

N5 wobei man die Bürste (1) in eine Richtung um die Achse (A) ihres Kerns drehen lässt, während man den Schleifkörper (8) im entgegengesetzten Sinn um eine Drehachse (B) drehen lässt, die im wesentlichen parallel zu derjenigen der Bürste verläuft, um einen zahnradartigen Eingriff zwischen dem Schleifkörper (8) und den Borsten (2) zu erzielen,

N6 wobei man die Drehgeschwindigkeiten der Bürste und des Schleifkörpers insbesondere derartig unterschiedlich einstellt, dass man einen allmählichen Schleifvorgang ohne Temperaturanstieg erzielt.

II

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden ist insoweit begründet, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents führt. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht der im Verfahren befindliche Stand der Technik zwar dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, nicht jedoch dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 patenthindernd entgegen.

1) Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Einspruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zulässigerweise erhoben worden ist. Denn der auf mangelnde Patentfähigkeit gestützte Einspruch ist innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

2) Die verteidigten Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag und 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1 finden eine ausreichende Stütze in der ursprünglichen Offenbarung und erweitern den Schutzbereich des Streitpatents nicht.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag geht auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 3 sowie die ursprüngliche Beschreibung (Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, 1. Absatz bzw. Offenlegungsschrift Spalte 2, Zeilen 12 bis 25) zurück. Die nebengeordneten Verfahrensansprüche 7 und 8 gemäß Hauptantrag stützen sich auf die ursprünglichen Patentansprüche 8 und 9. Die zugehörigen Unteransprü-

che 2 bis 6 und 9 bis 12 entsprechen – in dieser Reihenfolge – den ursprünglichen Patentansprüchen 2, 4 bis 7 und 10 bis 13.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst die Merkmale der Patentansprüche 8 und 11 gemäß Hauptantrag. Die zugehörigen Unteransprüche 2 bis 10 gehen – in dieser Reihenfolge – auf die Patentansprüche 9 bis 13, 4 bis 7 und 3 gemäß Hauptantrag zurück.

Alle geltenden Patentansprüche sind demnach zulässig.

3) Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 3 bis 8) betrifft das gemäß Hauptantrag verteidigte Patent eine Bürste zum Auftragen von Schminke bzw. eines Schminkprodukts, insbesondere zum Auftragen von Maskara auf die Augenwimpern oder einer Färbung auf die Haare sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Bürste.

Gemäß der an den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 angepassten Beschreibung (Spalte 1, Zeilen 3 bis 6) soll nur noch ein entsprechendes Verfahren unter Schutz gestellt werden.

Wie in der Streitpatentschrift (Spalte 1, Zeilen 15 bis 32) weiter ausgeführt wird, sei es – um bei Augenwimpern ein gutes Schminkergebnis zu erzielen – nicht nur erforderlich, dass die Augenwimpern mit dem sich auf den Borsten der Bürste befindlichen Schminkprodukt in Kontakt kommen, sondern dass die Augenwimpern von den Enden der Borsten ergriffen würden, so dass das Produkt entlang den Augenwimpern glattgestrichen werde. Zu diesem Zweck weise beispielsweise die aus der gattungsbildenden Druckschrift **E1** bekannte Bürste hakenförmige Borstenenden auf. Als nachteilig bei diesem Stand der Technik sieht es die Patentinhaberin an, dass die Enden der Borsten zu dick seien, so dass die Bürste steif werde und die Augenwimpern nicht in befriedigender Weise geglättet werden könnten.

Vor diesem Hintergrund liegt dem gemäß Hauptantrag verteidigten Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Bürste und ein Verfahren zu deren Herstellung anzugeben, welche den Anforderungen der Praxis besser genügen und mit welchen es insbesondere möglich ist, das Schminkergebnis zu verbessern, wobei gleichzeitig die Augenwimpern oder die Haare gut geglättet werden (Spalte 1, Zeilen 33 bis 38).

Gemäß Hilfsantrag 1 ist die Aufgabe des angegriffenen Patents auf die Bereitstellung eines entsprechenden Verfahrens beschränkt (geänderte Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 33 bis 38).

4) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, der hier als ein mit der Fertigung kosmetischer Bürsten befasster, berufserfahrener Handwerksmeister zu definieren ist.

a) Aus der Entgegenhaltung **E1** (vgl. insbesondere den Anspruch 1, die Figuren 1 und 5 und die Beschreibung Seite 13, 1. bis letzter Absatz sowie Seite 16, 2. Absatz) ist unbestritten eine Bürste mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aufgeführten Merkmalen bekannt. Denn auch die in **E1** beschriebene Bürste ist für das Auftragen von Maskara auf die Augenwimpern vorgesehen [Merkmal **M1**] und weist mehrere Borsten (6, 7) auf [Merkmal **M2**], die an einer Seele (Halter 1) befestigt und quer zur Längsachse der Seele (1) ausgerichtet sind [Merkmal **M3**], wobei die Borsten an ihren von der Seele (1) entfernten Enden kleine hakenartige Gebilde (9) aufweisen [Merkmal **M4**]. Diese Gebilde (9) kommen gemäß der Lehre der Druckschrift **E1** (vgl. Seite 17, 1. Absatz bis Seite 18, 3. Absatz sowie Seite 19, 2. Absatz) dadurch zustande, dass die Bürste in einem Spritzgussverfahren hergestellt wird, bei welchem die Matrizenanteile (19) für die Borsten (6, 7) Y-förmige Endstücke aufweisen. Wie sich der **E1** (vgl. die Figur 5) entnehmen lässt, sind die solchermaßen hergestellten, hakenförmigen Gebilde (9) etwa so dick wie die Borsten (6, 7) selbst.

Zur Vermeidung der hierdurch bedingten, eingangs beschriebenen Nachteile wird sich der Fachmann im Stand der Technik nach einem Verfahren umsehen, mit dem es möglich ist, die hakenförmigen Gebilde (9) der bekannten Bürste auf eine solche Weise herzustellen, dass sie eine geringere Dicke aufweisen. Routinemäßig wird sich der Fachmann im Stand der Technik aber auch darüber informieren, welche weiteren Maßnahmen er – ausgehend von der **E1** – zweckmäßigerweise ergreifen sollte, damit er eine Bürste mit besonders guten Schminkergebnissen erhält.

Bei seiner diesbezüglichen Recherche wird der Fachmann auf die Entgegenhaltungen **E3** und **E6** stoßen. Der Druckschrift **E3** (vgl. die Figur 3 und die Seite 1, Abschnitt "II: Summary" sowie Seite 2, Abschnitt "E. Micro-Flagging") entnimmt der Fachmann die Anregung, fertige Bürsten einer Nachbearbeitung zu unterziehen, bei welcher die Borstenenden gegen eine rasch rotierende, mit Schlagelementen (beater bars) versehene Scheibe (beater wheel) gedrückt und auf diese Weise mechanisch zerfranst werden, wie dies insoweit im Merkmal **M5** des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beansprucht wird. Diese mechanische Zerfransung der Borstenenden gemäß Druckschrift **E3** hat zu Folge, dass die solchermaßen erzeugten, hakenförmigen Gebilde wesentlich dünner sind als die Borsten selbst. Dadurch wird die Bürste wie beim Streitpatent weicher (softer tip) und das Streichvermögen (ability of a paintbrush to spread paint) verbessert. Angesichts dieser offensichtlichen Vorteile der in **E3** beschriebenen Nachbehandlung wird der Fachmann eine entsprechende Vorgehensweise zur Erzeugung der hakenförmigen Gebilde beim gattungsbildenden Stand der Technik zumindest versuchsweise in Erwägung ziehen.

In die gleiche Richtung wie **E3** weist den Fachmann aber auch die Druckschrift **E6** (vgl. die Figuren 5 und 6 mit zugehöriger Beschreibung Spalte 2, Zeile 46 bis Spalte 3, Zeile 26). Denn diese Entgegenhaltung lehrt, den Querschnitt der Borsten einer Bürste zum Auftragen von Maskara auf die Augenwimpern entsprechend dem Merkmal **M6** des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag hohlkreis- oder kreuzfö-

mig auszubilden, um das Farbaufnahmevermögen der Borsten zu erhöhen. In seinem pflichtgemäßen Bemühen, die gemäß der Lehre der **E3** bereits vorteilhaft gestaltete Bürste noch weiter zu verbessern, wird der Fachmann auch diese Anregung der **E6** aufgreifen.

Die Ausbildung der Borstenquerschnitte entsprechend der **E6** hat dabei zwangsläufig zur Folge, dass auch das Merkmal **M7** des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag realisiert wird. Denn es ist offensichtlich, dass ein mechanisches Zerfransen einer Borste mit hohlzylindrischem Querschnitt zu einer anderen Verteilung der kleinen hakenförmigen Gebilde führen wird als beispielsweise ein kreuzförmiger Querschnitt.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften **E1**, **E3** und **E6** ergibt.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag fallen aufgrund der Antragsbindung die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 sowie die nebengeordneten Patentansprüche 7 und 8 und die auf diese rückbezogenen Patentansprüche 9 bis 12.

b) Die Patentinhaberin hat in ihrem Schriftsatz vom 4. Mai 2001 (Seite 9, drittletzter Absatz bis Seite 10, 4. Absatz) die Meinung vertreten, das Dokument **E3** sei kein Stand der Technik. Für die von der Einsprechenden behauptete Herausgabe dieser Schrift gebe es keinerlei Anhaltspunkte. Allenfalls handle es sich hier um eine Schrift, die einem eng begrenzten, zur Vertraulichkeit verpflichteten Kundenkreis auf besondere Anfrage hin übersandt worden sei. Die Ziffernfolge 2/5/69 am Ende des Dokuments – sofern es sich hierbei überhaupt um eine Datumsangabe handle – sage lediglich etwas über den Zeitpunkt aus, zu dem die Schrift verfasst, nicht jedoch, wann sie gedruckt bzw. veröffentlicht worden sei.

Das Vorbringen der Patentinhaberin vermag den Senat nicht zu überzeugen. Denn schon die Ausführungen auf dem Titelblatt der **E3** lassen zweifelsfrei erkennen, dass sich diese Publikation als Anleitung an jedweden interessierten, mit der Anfertigung von Bürsten befassten Dritten wendet. Die öffentliche Zugänglichkeit ergibt sich insbesondere auch aus der anschließenden Warnung, die Publikation sei weder eine Lizenz, um etwa bestehende Patente zu nutzen, noch beabsichtige sie oder schlage sie vor, diese zu verletzen. Was die strittige Ziffernfolge 2/5/69 am Ende des Dokuments anbelangt, so hat der Senat keinerlei Zweifel daran, dass es sich hierbei um die Angabe eines rund 20 Jahre vor dem Anmeldetag des Streitpatents liegenden Druckdatums – nämlich 2. Mai 1969 oder 5. Februar 1969 – handelt. Die vorstehend erörterte Zweckbestimmung des Dokuments und die tägliche Lebenserfahrung lassen demzufolge nur den Schluss zu, dass das Dokument alsbald nach dem besagten Tag tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1971, 230, 231, 2. a) bis c) - "customer prints").

5) Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 stehen nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Schutzhindernisse nicht entgegen. Denn dieser zweifelsohne gewerblich anwendbare Gegenstand wird – wie der Senat im Einzelnen überprüft hat – durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich vorweggenommen und dem Fachmann auch nicht nahegelegt.

Keine der angezogenen Druckschriften offenbart nämlich ein Verfahren zur Herstellung einer Bürste – wie sie beispielsweise aus der Entgegenhaltung **E6** (vgl. die Figuren 2 bis 4) bekannt ist – bei welchem man die Bürste zum Zwecke der mechanischen Zerfransung ihrer Borstenenden in eine Richtung um die Achse ihres Kerns drehen lässt, während gleichzeitig der verwendete Schleifkörper in entgegengesetztem Sinn um eine Drehachse gedreht wird, die im Wesentlichen parallel zur Bürstenachse verläuft, wie dies insoweit durch die Merkmale **N4** und **N5** des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beansprucht wird. Der im Verfahren

befindliche Stand der Technik gibt dem Fachmann auch keinerlei Anregung, in entsprechender Weise vorzugehen, um ein mechanisches Zerfransen der Borsenden zu bewirken.

Im Übrigen hat auch die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung die Neuheit und erfinderische Tätigkeit des hilfsweise beanspruchten Verfahrens nicht bestritten.

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nach alledem patentfähig. Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 betreffen vorteilhafte, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des beanspruchten Verfahrens. Sie werden daher von dessen Patentfähigkeit mitgetragen.

Dr. Winterfeldt

Engels

Dr. Häußler

Bernhart

Pü