



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 410/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. September 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 021 930.1

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2016 durch den Richter Eisenrauch als Vorsitzenden sowie den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Müller und die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2015 aufgehoben und es wird festgestellt, dass das Gebrauchsmuster 20 2004 021 930.1 in vollem Umfang unwirksam war.
2. Die Kosten beider Rechtszüge hat die Antragsgegnerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2004 021 930.1 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Tupfer zur Aufnahme von biologischen Proben“, das auf Unterlagen zurückging, die am 24. Oktober 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht worden waren. Durch Abzweigung aus dem europäischen Patent 1 608 268 hatte es als Anmeldetag den

31. März 2004 sowie ein italienisches Prioritätsrecht vom 1. April 2003 (MI200030643) erhalten. Am 12. November 2012 war es mit 37 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Hinsichtlich des Wortlauts der eingetragenen Schutzansprüche wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen. Am 31. März 2014 ist das Streitgebrauchsmuster durch Ablauf der Höchstschutzdauer erloschen.

Die Antragstellerin hatte mit Schriftsatz vom 6. November 2013 den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) und wegen unzulässiger Erweiterung (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) in vollem Umfang zu löschen. Die Antragsgegnerin hatte dem Löschungsantrag mit Eingabe vom 28. November 2013 wirksam und in vollem Umfang widersprochen. Nach dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin ihren Antrag entsprechend auf die Feststellung der Unwirksamkeit umgestellt.

Als Belege für die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin folgende druckschriftlichen Entgegenhaltungen vorgelegt:

- D1** US 5 623 941 A (= US'941);
- D2** US 5 944 519 A (entspricht inhaltlich der DE 697 15 691 T2) (= US'519);
- D3** US 4 922 936 (= US'936);
- D4** DE 199 37 571 A1;
- D5** DE 25 52 172 B2;
- D6** Principles of Nonwovens, Inda, Association of the Nonwoven Fabrics Industry (1992), Seiten 14 bis 15, 28 bis 3;
- D7** Flock 2003, 17. Int. Flock Symposium, Dresden, 31.3 – 01.04.2003, Seiten 8-2 und 19-4;
- D8** Flock, Vol. 19 (1990) Seiten 37, 48;

- D9** Berser, J.N., und Liebscher, U. Elektrostatische Beflockung, Leipzig 1993, Seiten 5 bis 15, 23 bis 24, 127 bis 129, 194;
- D10** Gabler, K., Dissertation RWTH Aachen 1980, Untersuchungen zum elektrostatischen Beflocken, Seite 1;
- D11** DE 697 00 145 T2 (= DE'145);
- D12** Dorn, F. und Bader, F. Physik-Mittelstufe, Schroedel Schulbuchverlag Hannover, Seite 111.

Die Antragsgegnerin hatte schließlich in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung sinngemäß beantragt, den Feststellungsantrag der Antragstellerin zurückzuweisen, soweit er über die folgende Fassung des Schutzanspruchs 1 hinausgehe:

Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,

- wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist, der in eine Spitze (16) ausläuft, und eine Faserschicht (17), die die Spitze (16) bedeckt,
- wobei die einzelne Faser hydrophile Eigenschaften aufweist, und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
- die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- wobei zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren.

Mit Beschluss vom 9. Juni 2015 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA festgestellt, dass das Streitgebrauchsmusters, soweit es über die Fassung des vorstehenden Schutzanspruchs hinausgehe, von Anfang an unwirksam sei.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat hierbei eine unzulässige Erweiterung beim verteidigten Gegenstand verneint. Als nächstliegenden Stand der Technik hat sie die Entgegenhaltung D1 (= US'941) angesehen und festgestellt, dass sich die in dieser Druckschrift beschriebene Bürste hinsichtlich der Angabe der Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex und einer Angabe zum möglichen Aufnahmevermögen der Faserschicht vom verteidigten Tupfer gemäß Streitgebrauchsmuster (100 Mikroliter) unterscheidet und daher neu sei. Darüber hinaus würde der Fachmann eine Bürste zum Abschaben und Aufnehmen von Proben nach der D1 (= US'941) ebenso wenig wie einen kosmetischen Applikator gemäß der Entgegenhaltung D11 (= DE'145) als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung eines Tupfers nehmen, der zur Aufnahme einer bestimmten Probemenge von 100 Mikroliter geeignet sei. Eine Kombination der Druckschriften D1 (= US'941) oder D11 (= DE'145) mit den Gegenständen der Entgegenhaltungen D2 (= US'519) oder D3 (= US'936), die grundsätzlich eine brauchbare Faserfeinheit zeigten, scheidet auch deshalb aus, weil der Fachmann Vorrichtungen zur Zahnreinigung oder Mundhygiene nicht als Anregung bei der Verbesserung einer Bürste nach der D1 (= US'941) oder eines kosmetischen Applikators nach der D11 (= DE'145) in Betracht zieht. Damit beruhe der verteidigte Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auf einem erfinderischen Schritt.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin am 28. Juli 2015 wirksam Beschwerde eingelegt. Hierbei hat sie die weiteren, folgenden Druckschriften als Stand der Technik in das Verfahren eingeführt:

- MB-B2a** EP 0 693 263 A1;
- MB-B2b** DE 695 07 667 T2;
- MB-B3** EP 0 244 156 A1;
- MB-B3b** Deutsche Übersetzung der EP 244 156 A1;
- MB-B4a** EP 0 354 823 A1;
- MB-B4b** DE 689 04 499 T2;
- MB-B5** DE 27 55 341 A1;

MB-B7 Auszug aus Saechtling, Kunststoff Taschenbuch, 26. Auflage, 1995, S. 148-149;

MB-B10 Auszug aus Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 255. Auflage, 1986, S. 1533.

Die Antragstellerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2015 aufzuheben und festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang unwirksam war.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise hat sie sinngemäß beantragt festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Schutzanspruches nach Hilfsantrag 1 gemäß Schriftsatz vom 12. August 2016 und im Umfang der Schutzansprüche nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 gemäß Schriftsatz vom 7. September 2016 wirksam war, und die Beschwerde im Übrigen zurückzuweisen.

Der von der Gebrauchsmusterabteilung gewährte, mit Hauptantrag verteidigte Schutzanspruch lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung wie folgt.

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
- M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
- M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
- M1.3 und eine Faserschicht (17),
- M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
- M1.4 - wobei die einzelne Faser hydrophile Eigenschaften aufweist,

- M1.4.1 und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
- M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren.

Die verteidigte Schutzanspruch nach Hilfsantrag 1 (mit eingefügter Gliederung, Unterschied zum geltenden Schutzanspruch unterstrichen) lautet:

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
- M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
- M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
- M1.3 und eine Faserschicht (17),
- M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
- M1.4 - wobei die einzelnen Fasern hydrophile Eigenschaften aufweisen,
- M1.4.1 und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
- M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren; und
- M1.7 - wobei der Stab (14) und die Spitze (16) aus einem Material hergestellt sind, das keine Flüssigkeit aufnimmt.

Die Schutzanspruch nach Hilfsantrag 2 (mit eingefügter Gliederung, Unterschied zum geltenden Schutzanspruch unterstrichen) lautet:

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
- M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
- M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
- M1.3 und eine Faserschicht (17),
- M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
- M1.4 - wobei die einzelnen Fasern hydrophile Eigenschaften aufweisen,
- M1.4.1 und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
- M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren; und
- M1.7' - wobei der Stab (14) und die Spitze (16) keine Flüssigkeit aufnehmen.

Die Schutzanspruch nach Hilfsantrag 3 (mit eingefügter Gliederung, Unterschied zum geltenden Schutzanspruch unterstrichen) lautet:

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
- M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
- M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
- M1.3 und eine Faserschicht (17),
- M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
- M1.4 - wobei die einzelnen Fasern hydrophile Eigenschaften aufweisen,
- M1.4.1 und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,

- M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren; und
- M1.7 - wobei der Stab (14) und die Spitze (16) aus einem Material hergestellt sind, das keine Flüssigkeit aufnimmt,
- M1.8 und der Stab (14) und die Spitze (16) nicht aus einem porösen Material bestehen.

Die Schutzanspruch nach Hilfsantrag 4 (mit eingefügter Gliederung, Unterschied zum Schutzanspruch nach Hilfsantrag 1 unterstrichen) lautet:

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
- M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
- M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
- M1.3 und eine Faserschicht (17),
- M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
- M1.4 - wobei die einzelnen Fasern hydrophile Eigenschaften aufweisen,
- M1.4.1' und die Fasern durch Flockung auf der geschlossenen Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
- M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren; und
- M1.7 - wobei der Stab (14) und die Spitze (16) aus einem Material hergestellt sind, das keine Flüssigkeit aufnimmt.

Die Schutzanspruch nach Hilfsantrag 5 (mit eingefügter Gliederung, Unterschied zum Schutzanspruch nach Hilfsantrag 1 unterstrichen) lautet:

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
- M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
- M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
- M1.3 und eine Faserschicht (17),
- M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
- M1.4 - wobei die einzelnen Fasern hydrophile Eigenschaften aufweisen,
- M1.4.1 und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
- M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
- M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren; und
- M1.7 - wobei der Stab (14) und die Spitze (16) aus einem Material hergestellt sind, das keine Flüssigkeit aufnimmt, und
- M1.9 - wobei der Stab (14) und die Spitze (16) Vollkörper sind.

Für den Fall, dass der erkennende Senat den vorstehenden Anträgen der Antragsgegnerin nicht folgen könne, regte diese die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu den Fragen an,

- a) ob und inwieweit eine Zweckbestimmung in einem Schutzanspruch - hier: Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben - eine Beschränkung in Bezug auf die körperliche und/oder innere Beschaffenheit des beanspruchten Schutzgegenstandes zu berücksichtigen ist bei der Abgrenzung zum Stand der Technik - hier: Kosmetik-Applikatoren -, die für die Frage des erfinderischen Schrittes entscheidend ist, und

- b) ob ein Merkmal, das den Kern der Erfindung betrifft und kein Trivialmerkmal ist - hier: Aufnahmemenge von 100 Mikrolitern - als nahegelegt angesehen werden kann, ohne dass dies von der Antragstellerin im Stand der Technik als bekannt nachgewiesen wurde, trotz Bestreitens der Antragsgegnerin.

Hinsichtlich der Einzelheiten des weiteren Parteivorbringens wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und auch begründet. Hiernach war festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang unwirksam war.

1. Feststellungsinteresse

Zwar ist das Streitgebrauchsmuster am 31. März 2014 durch Zeitablauf erloschen; unstrittig ist aber zwischen den Parteien noch ein Verletzungsprozess (in zweiter Instanz) vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig. Da der Antragstellerin somit nach wie vor droht, für die Vergangenheit aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden, ist ihr rechtliches Interesse an der Fortführung des Beschwerdeverfahrens ohne Zweifel gegeben (vgl. BGH BIPMZ 2006, 321, 322, li. Sp. - Demonstrationsschrank).

2. Feststellungswirkung wegen teilweiser Zurücknahme des Widerspruchs

Hinsichtlich des Teils des Streitgebrauchsmusters, den die Antragsgegnerin im patentamtlichen Lösungsverfahren nicht mehr verteidigt hat, ist in entsprechender Anwendung von § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG die gesetzlich angeordnete Fest-

stellung einer rückwirkenden („ex tunc“) Teilunwirksamkeit eingetreten. Beantragt ein Antragsgegner - so wie hier - am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung sein Schutzrecht nur noch in einem eingeschränkten Umfang aufrechtzuerhalten, so bedeutet dies eine teilweise Zurücknahme seines zunächst uneingeschränkt erklärten Widerspruchs (vgl. BPatGE 51, 206 ff.; BGH GRUR 1997, 625, 626 - Einkaufswagen; GRUR 1995, 210, 211 - Lüfterkappe).

3. Zur Sache

Unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses war dem Antrag auf Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war, stattzugeben. Es kann dahingestellt bleiben, ob die mit Hauptantrag oder den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen des entsprechenden Schutzanspruches zulässig sind; jedenfalls beruhte der Gegenstand keiner dieser Schutzansprüche auf einem erfinderischen Schritt, so dass der Lösungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG („mangelnde Schutzfähigkeit“) in Verbindung mit §§ 1 und 3 GebrMG in vollem Umfang gegeben war.

3.1. Schutzanspruch nach Hauptantrag

3.1.1. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Tupfer zur Aufnahme biologischer Proben (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0001]).

Aus dem Stand der Technik sind bei klinischen und diagnostischen Analysen Tupfer zur Aufnahme biologischer Proben von organischem Material bekannt. Diese bestehen im Wesentlichen aus einem zylindrischen Stab, um dessen eines Ende, benannt als Spitze, ein Bausch von Fasern, wie beispielsweise Viskose (Rayon) oder eine natürliche Faser, wie beispielsweise Baumwolle, mit hydrophilen Eigenschaften gewickelt ist, um eine rasche Absorption der Probenmenge,

welche abgenommen und getestet werden soll, zu ermöglichen (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0002]).

Beim der Probennahme muss der Bausch aus hydrophilen Fasern nicht nur ausreichend Material enthalten, um die Absorption der Probe in der gewünschten Menge zu ermöglichen, sondern muss auch eine ausreichend dicke und abgerundete Form aufweisen, um die Kante des trunkierten Endes zu umhüllen, sodass diese während des Einführens keinen Schaden zufügen und nicht zu Irritationen führen können. Aus diesem Grund sei der Faserbausch um die Spitze des Stabs in einer runden Form gewickelt, die typischerweise die Form eines Spitzbogens oder eine ähnlich Form annimmt, sodass diese allmählich zum Ende des Stabs hin dicker wird und somit eine maximale Dicke und demnach auch einen maximalen protektiven Effekt genau um das trunkierte Ende erreicht (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0005]).

Ein Bausch mit einer solchen Form führe zu einer Reihe von **Nachteilen**. Der bedeutendste davon sei, dass nicht die gesamte absorbierte Probe für die Analyse freigesetzt werden könne. Auch sei der voluminöse Faserbausch des Tupfers nicht für Anwendungen wie den Einsatz im Bereich der Harnröhre oder am Auge geeignet (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0005] - [0007]).

Zur **Lösung** dieser Probleme schlägt das Streitgebrauchsmuster einen Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben vor, wobei der Tupfer einen Stab aufweist, der in eine Spitze aus läuft und eine Faserschicht, die die Spitze bedeckt, wobei die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind, wobei die Faserschicht eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist und wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0008] und geltender Anspruch 1).

Nach dem **geltenden Anspruch 1** wird folgender Gegenstand beansprucht (Änderungen gegenüber dem ursprünglich eingetragenen Schutzanspruch durch Unterstreichung gekennzeichnet):

- M1.1 Tupfer zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben,
M1.2 - wobei der Tupfer (20) einen Stab aufweist,
M1.2.1 der in eine Spitze (16) ausläuft,
M1.3 und eine Faserschicht (17),
M1.3.1 die die Spitze (16) bedeckt,
M1.4 - wobei die einzelne Faser hydrophile Eigenschaften aufweist,
M1.4.1 und die Fasern durch Flockung auf der Oberfläche der Spitze aufgebracht sind,
M1.5 - wobei die Faserschicht (17) eine Faserfeinheit zwischen 1,7 und 3,3 Dtex aufweist, und
M1.6 - wobei die Menge an Fasern, die abgelagert ist, um die geflockte Schicht zu bilden, ausgewählt ist, um 100 Mikroliter einer Probe zu absorbieren.

Die Fig. 1 der Streitgebrauchsmusterschrift zeigt eine Detailansicht des erfindungsgemäßen Tupfer mit der Spitze (16) und einer Schicht aus Fasern (17).

Nach der Gebrauchsmusterinhaberin kann mit dem Tupfer eine Probensubstanz in überraschend großer Menge aufgenommen und wieder abgegeben werden, wenn die Tuferspitze mit dünnem (1,7-3,3 Dtex) hydrophilen Fasern beflockt ist. Durch die Beflockung mit hydrophilen Fasern würden Kapillarräume zwischen den Fasern gebildet werden, in denen adhäsive bzw. kapillare Kräfte wirken, die die

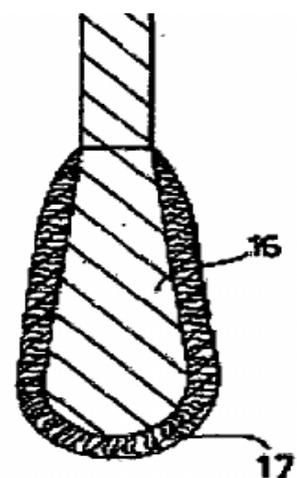


Fig. 2

Aufnahme von wässrigen Probesubstanzen in die Faserzwischenräume beschleunigen und die Flüssigkeit fort festhalten. Sind die hydrophilen Fasern hinreichend dünn (1,7-3,3 Dtex) wäre die Oberfläche der aufgeflockten Florschicht vergrößert, wodurch die Adhäsions- und Kapillarkräfte und dadurch auch die Aufnahmegeschwindigkeit und die aufgenommene Menge der Probesubstanz relativ groß wären.

Beim Abstreichen des Tupfers würden die Kapillarräume entweder komprimiert oder erweitert, wodurch in beiden Fällen die Speicherfähigkeit der aufgeflockten Florschicht reduziert wird, sodass die Analyseflüssigkeit fast vollständig wieder freigegeben werde.

Als **objektive Aufgabe** ist eine erhöhte Probenaufnahme und -abgabe zu sehen. Diese wird insbesondere durch die Merkmale M1.5 und M1.6 gelöst.

3.1.2. Mit der Entwicklung eines derartigen Tupfers zur Aufnahme von biologischen Proben wird ein Fachhochschulingenieur beauftragt, der fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Chemie sowie der Textiltechnik, der Schaumstoffe und Beflockung besitzt und zudem über mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Hygiene- und Medizinapplikatoren, u. a. in der Beflockung von Applikatoren, verfügt.

Daneben besitzt dieser **Fachmann** auch Erfahrung im Bereich Labortechnik und damit Wissen über geeignete Flüssigkeitsmengen für laboranalytische Untersuchungen, z. B. im Sinne des Pipettierens in Größenordnungen von 1 - 1000 µl. Ebenso sind ihm labortechnische Arbeitsmittel, wie z. B. Tupfer zur Probengewinnung, in verschiedenen Größenordnungen bekannt.

3.1.3. Die Merkmale des Anspruchs 1 bedürfen der Auslegung bzw. Erläuterung.

Zweckangaben bei Sachansprüchen sind in der Regel lediglich Geeignetheitskriterien (hier: „ zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben“) und stellen keine gegenständliche Beschränkung des beanspruchten Sachanspruchs auf die angegebene Verwendung dar. Sie haben nur die Aufgabe, die räumlich-körperliche Ausgestaltung des beanspruchten Gegenstands dahin zu definieren, dass diese für die genannte Funktion benutzbar ist (BGHZ 112, 140, 155 f. – Befestigungsvorrichtung II) und stellen mithin ein Eignungskriterium dar (vgl. auch BGH GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze; GRUR 2006, 923 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; GRUR 1979, 149, 151 – Schießbolzen). Im Ergebnis bedeutet dies, dass auch der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, nur für die genannte Funktion benutzbar sein muss (siehe auch BPatG GRUR 2013, 53 [Rz. 60] – Kaffeemaschine).

Da nach Merkmal **M1.1** biologische Proben analysiert werden sollen, darf der zur Probennahme eingesetzte Tupfer nicht mit biologischem Fremdmaterial kontaminiert sein. Der Tupfer muss daher – zumindest gewisse - mikrobiologische/medizinische Qualitätsstandards erfüllen, dies gilt jedoch auch für Hygiene- und Kosmetikprodukte, die ebenfalls Qualitätsstandards erfüllen müssen, um Hautirritationen und Allergien zu vermeiden.

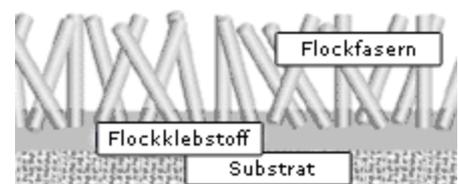
Die von der Antragsgegnerin genannten Anforderungen an die Materialien und die Herstellung für die Verwendung bei speziellen Analyseverfahren (z. B. Polymerase-Kettenreaktion) können nicht als Einschränkung des Streitgegenstandes dienen, da der Tupfer nach Anspruch 1 nicht auf diese speziellen Analyseverfahren eingeschränkt ist.

Die Merkmale **M1.1 bis M1.3.1** definieren weiter die Form des Tulpes zur Probennahme, als Stab mit einer von einer Faserschicht bedeckten Spitze. Hierzu wird bereits in der Beschreibungseinleitung Abs. [0002] hingewiesen. „Auf dem Gebiet

klinischer und diagnostischer Analysen sind Tupfer zur Aufnahme biologischer Proben von organischem Material bekannt und bestehen im Wesentlichen aus einem zylindrischen Stab, um dessen eines Ende, benannt als Spitze, ein Bausch von Fasern, ..., mit hydrophilen Eigenschaften gewickelt ist, um eine rasche Absorption der Probenmenge, welche abgenommen und getestet werden soll, zu ermöglichen.“. Tupfer mit Stab und Faser-/Wattebausch sind aus unterschiedlichen Bereichen (Kosmetik, Medizin, Hygiene) bekannt; sie können zur Aufnahme und/oder Abgabe von Flüssigkeiten verwendet werden, beispielsweise zur Applikation von Kosmetika oder Medikamenten. Auch stabförmige Bürsten mit einer Faserschicht an der Spitze können als Tupfer dienen und sind daher als Tupfer nach Merkmal M1.1 anzusehen.

Die einzelnen Fasern der Faserschicht sind dabei hydrophil (Merkmal **M1.4**) d. h. wasseranziehend und zwar nach der Beschreibung Abs. [0022] aufgrund des Kapillareffekts: „Gemäß den Gegenständen der Erfindung wird die Faser aus einem breiten Spektrum von Materialien ausgewählt unter der Voraussetzung, dass sie aufgrund des Kapillareffekts hydrophil sind, wie zum Beispiel synthetische oder künstliche Materialien, z. B. Viskose (Rayon), Polyester, Polyamid, Kohlefaser oder Alginat, natürliche Materialien, z. B. Baumwolle und Seide oder Mischungen daraus.“ Auf die genannten Materialien ist die Faserschicht nach dem Anspruch 1 jedoch nicht eingeschränkt.

Die Fasern sind durch Flockung auf die Spitze aufgebracht (Merkmal **M1.4.1**). Bei der elektrostatischen Beflockung werden kurzgeschnittene Fasern in einem elektrischen Feld auf ein mit Klebstoff beschichtetes Substrat aufgebracht. Dabei sorgen die Feldlinien dafür, dass sich alle Fasern im Wesentlichen senkrecht ausrichten und so eine gleichmäßige, textile Oberfläche erzeugen Die Feinheit der Fasern soll dabei zwischen 1,7 und 3,3 Dtex liegen (Merkmal **M1.5**).



Weiter ist in Merkmal **M1.6** angegeben, dass die Menge der Fasern der geflockten Schicht derart gewählt ist, dass 100 Mikroliter einer Probe absorbiert werden. Damit ist als technische Lehre eine Mindestmenge vorgegeben, die absorbiert werden kann. Über die für die Analyse freigesetzte Menge wird keine qualitative Aussage getroffen. Nach Abs. [0022] kann die gewünschte Flüssigkeitsmenge durch geeignete Wahl von Dicke und Feinheit festgelegt werden (vgl. Abs. [0022]: „Die Menge an Fasern, die abgelagert wird, um die erfindungsgemäße geflockte Schicht zu bilden, wird auf der Basis der Faserart und der zuvor ausgewählten Merkmale von Dicke und Feinheit festgelegt und zwar auf eine Weise, dass 100 Mikroliter an Probe absorbiert werden können.“). Mit Merkmal M1.6 wird weder die Dicke der Faserschicht noch die Feinheit der Fasern im Einzelnen exakt festgelegt.

3.1.4. Bei dem Tupfer nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags handelt sich **nicht** um das Resultat eines erfinderischen Schrittes im Sinne von § 1 Abs. 1 GebrMG.

Für die Beurteilung, ob eine beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Schritt beruht, ist von dem auszugehen, was der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang (BGH GRUR 2007, 1055 – Papiermaschinengewebe) gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH GRUR 2010, 607 – Fettsäurezusammensetzung), wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können (BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger).

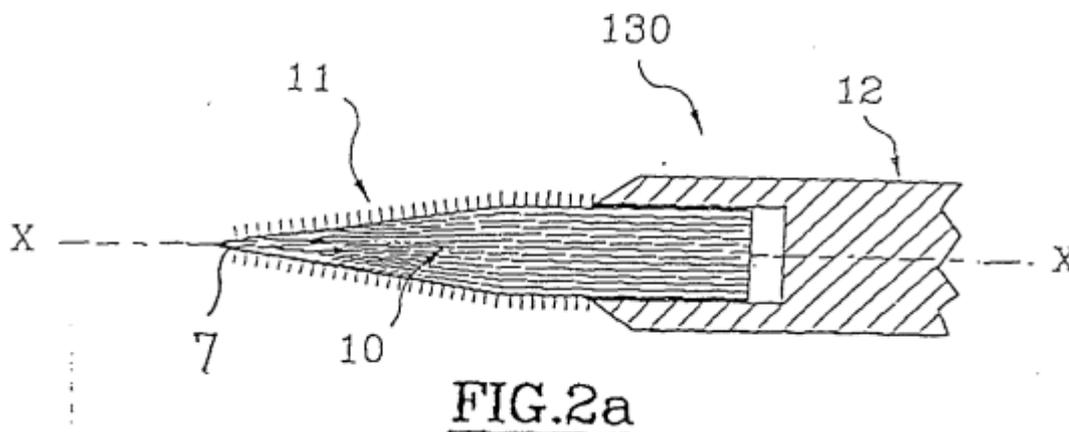
Die Argumentation der Antragsgegnerin, dass „keines der Dokumente des Standes der Technik auch nur ansatzweise mit der Problematik von falsch-negativen Analyseergebnissen“ befasse, geht ins Leere. So stellt sich die Problematik von falsch-negativen Analyseergebnissen für den Fachmann für jeden Applikator/Tupfer, da der Fachmann selbstverständlich weiß, dass für die Analyse von flüssigen biologischen Proben eine Mindest-Flüssigkeitsmenge erforderlich ist. Im

Übrigen sieht der Senat als objektive Aufgabe, einen Tupfer mit einer der erhöhter Flüssigkeitsaufnahme und –abgabe zu entwickeln. Der Fachmann wird daher für diese Aufgabe im Stand der Technik gezielt nach Lösungen suchen.

Als Ausgangspunkt für eine Suche des Fachmanns boten sich im Stand der Technik in den hier zu berücksichtigenden technischen Gebieten der Labor-, Hygiene- und Life Science-Produkte bereits bekannte Lösungen an, welche Tupfer bzw. Applikatoren verwenden, wie sie auch in den Schriften D11 (Applikator zum Aufträgen von flüssigen oder halbflüssigen Produkten) oder D1 (Bürste zur Gewinnung biologischer Proben) und NK22 (fixed- und mobile bearing) offenbart sind. Denn sowohl für Tupfer im Hygiene- und Life Science-Bereich als auch in der hier in Rede stehenden Labor- und Medizintechnik ergeben sich ähnliche Problemstellungen, zu deren Lösung der Fachmann auch auf dem hier in hohem Maße relevanten technischen Nachbargebiet der Hygiene- und Life Science-Bereich nach Anregungen suchen wird. Die Einholung von entsprechenden Erkundigungen kann vom zuständigen Fachmann erwartet werden, wenn das zu lösende Problem sich in einem sachlich naheliegenden Fachgebiet in ähnlicher Weise stellt bzw. wenn er aufgrund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er eine Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann (BGH GRUR 2010, 41 ff. – Diodenbeleuchtung).

Die Druckschrift D11 beschreibt einen Applikator zum Auftragen von flüssigen oder halbflüssigen Produkten (vgl. D11 S. 1, 1. Abs.: „Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auftragen eines flüssigen oder halb-flüssigen Produkts, wie z. B. eines Kosmetikprodukts, auf eine Oberfläche. Die Erfindung kann zum Beispiel zum Auftragen von Lippenstift, Nagellack, Wimperntusche, einem Antifalten-Pflegeserum usw., aber auch zum Auftragen von nicht-kosmetischen Produkten, wie z.B. einem Kleber, verwendet werden.“), also eine Vorrichtung zur Aufnahme und nachfolgenden Abgabe von solchen Produkten. Der Applikator ist somit auch geeignet, biologischen Proben aufzunehmen und zur Analyse abzugeben und stellt somit einen Tupfer gemäß Merkmal **M1.1** dar.

Der Applikator weist eine Stab (12) auf, der in eine Spitze (Seele 10) ausläuft, wobei eine Faserschicht (11) die Spitze (10) bedeckt (vgl. D11 Fig. 2a-2c) [= Merkmale **M1.2 bis M1.3.1**].



Die Fasern der Faserschicht (11) sind durch Flockung auf die Spitze (10) aufgebracht, vgl. D11 S. 8, Z. 6ff: „Die zum Aufbringen dieses faserförmigen Belags verwendete Technik besteht zum Beispiel darin, die zu bedeckende Oberfläche mit einem flüssigen Monomerkleber zu versehen, Der so imprägnierte Applikator wird dann in ein Pulver von Teilchen eingebracht, deren Länge in Abhängigkeit vom gewünschten Ladegrad mit Produkt oder von der Feinheit des Strichs abhängt. Diese elektrostatisch geladenen Teilchen schweben in der Luft und werden durch elektrostatische Anziehung auf die imprägnierte Oberfläche des Applikators aufgebracht“ [= Merkmal **M1.4.1**].

Das Merkmal **M1.4**, dass die einzelne Faser hydrophile Eigenschaften aufweist, ist in der D11 nicht explizit genannt. Für die Spitze der Vorrichtung (Seele) ist jedoch gelehrt, dass sie kapillare Eigenschaften aufweisen kann (vgl. D11 S. 3, Z. 5 ff: „Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß mittels eines Applikators zum Auftragen eines flüssigen oder halb-flüssigen Produkts auf eine Oberfläche gelöst, der eine zentrale Seele, welche eine poröse Struktur definiert, die eine Ladung des Applikators durch innere Kapillarwirkung ermöglicht, und einen Flor-Belag aufweist, der rund um die zentrale Seele über mindestens einen Teil ihrer Länge an-

geordnet ist, um eine Ladung des Applikators durch äußere Kapillarwirkung zu gewährleisten, dadurch gekennzeichnet, ...“; S. 9, 2. Abs.: „Wie weiter oben erwähnt, läßt sich der Applikator, wenn er in das Produkt eingetaucht wird, einerseits durch äußere Kapillarwirkung aufgrund des Flors und andererseits durch innere Kapillarwirkung aufgrund der die Seele des Applikators bildenden Fasern mit Produkt.“). Dies entspricht den Fasern mit hydrophilen Eigenschaften nach Merkmal M1.4 (siehe Auslegung in Abschnitt 3.1.3).

In der D11 wird darauf hingewiesen, dass die Menge an aufgetragenem flüssigem Produkt und die äußere Kapillarwirkung der Faserschicht von der Beschaffenheit der Faserschicht, z. B. von dem Durchmesser und der Länge der Fasern, abhängig ist (vgl. D11 S. 10, 2. Abs.: „Der Flor kann auch aus Fasern unterschiedlicher Art und/oder Durchmesser und/oder Härte hergestellt werden, wodurch man die Weichheit des Auftragens, die äußere Kapillarwirkung des Applikators, den Rückhaltungsgrad oder die Menge an aufgetragenem Produkt variieren kann. Gemäß einer besonders günstigen Ausführungsform verwendet man eine Mischung von Fasern mit unterschiedlichem Durchmesser und unterschiedlicher Länge.“). Je nach Anwendungsfall wird der Fachmann daher die Faserfeinheit und Fasermenge derart wählen, dass die gewünschte Absorbtionsmenge erreicht wird und gelangt damit zum Merkmal **M1.6**. Dem steht – entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin - auch nicht entgegen, dass nicht nur die Fasern der Faserschicht, sondern auch die Seele der Spitze Flüssigkeit aufnehmen kann.

Wie bereits von der Gebrauchsmusterabteilung im parallelen Verfahren festgestellt, ergibt sich damit für den Fachmann von selbst, dass die Menge an aufgenommenem flüssigem Produkt, beispielsweise von 100 Mikrolitern, ferner von der gewählten Größe der Vorrichtung abhängig ist und es somit nur einfachster Versuche bedarf, um die Vorrichtung an die gewünschte Aufnahmemenge anzupassen. Hierfür ist nicht notwendig, dass die Aufnahmemenge von 100 Mikrolitern in den im Verfahren befindlichen Druckschriften zum Stand der Technik explizit genannt wird oder offenbart ist. Ein solches Vorgehen entspricht dem allgemeinen

verfahrens- und systemtechnischen Optimierungsbestreben des Fachmanns. Es gehörte zu seinem allgemeinen Fachwissen und -können, Verfahrensschritte und -komponenten nach Möglichkeit in einer Weise und in einer Anzahl miteinander zu verknüpfen, damit eine labortechnische Analyse möglich und hinsichtlich der Flüssigkeitsmenge optimiert wird (vgl. BGH GRUR 2010, 814 ff. – Fugenglätter; GRUR 2014, 647 ff. - Farbversorgungssystem). Wenn die Erhöhung der zu untersuchenden Flüssigkeitsmenge die Laboranalyse ermöglicht bzw. verbessert, hat der Fachmann grundsätzlich Anlass, eine solche Flüssigkeitsmenge zur Verbesserung der Analyse auch vorzusehen. Dabei ist die exakte Menge von 100 Mikrolitern als im Belieben des Fachmanns liegende Auswahl und nicht als bewusste Auswahlentscheidung anzusehen, da dieser Wert in der Gebrauchsmusterschrift lediglich beispielhaft genannt ist (vgl. Abs. [0005]: „... das gesamte Volumen z. B. die 100 µl an absorbierte Probe freizusetzen, ...“; Unteranspruch 9/10: „ungefähr oder mindestens 40/100 µl einer flüssigen Probe zu absorbieren.“). In dem genannten Mindestwert für die Flüssigkeitsaufnahme liegt letztlich eine Vorgabe, zu der die Gebrauchsmusterinhaberin zu Unrecht eine erfinderische Besonderheit geltend macht.

Der Fachmann erhält aus dem angeführten Hinweis in der D11 (siehe oben D11 S. 10, 2. Abs.) ausreichend Anregung, insbesondere auch die Feinheit der Fasern zu verändern, um die gewünschte Flüssigkeitsaufnahme zu erreichen. Damit wird er bei der Aufgabe, die Flüssigkeitsaufnahme zu erhöhen, die in der D11 verwendete Faserfeinheit variieren. Anregung für eine Faserfeinheit im Bereich des Streitgebrauchsmusters kann der Fachmann bereits aus den in der D11 genannten Applikatoren erhalten. So nennt die EP 0 244 156 A1 (MB-B3b) eine Faserfeinheit von ca. 1,1 bis 1,7 Dtex (vgl. MB-B3 Sp.3, Z. 9-12: „Synthetic fibers of from about 1 to about 1.5 denier and from about 0.25 to about 0.35 inch in length have been found to be suitable“); in der EP 0 693 263 A1 (MB2a/b) werden Faserfeinheiten von ca. 3,55 Dtex verwendet (vgl. MB2b S. 13, 2. Abs.: „Das Auftrageorgan (2) ist ein Band (21) in Form einer Schlaufe, die mit einer Beflockung (30) versehen ist. Dieses Band weist beispielsweise eine Elastomerseele

aus Polyvinylchlorid, Polyurethan oder Polyester auf, und diese Seele weist einen Durchmesser von 0,1 bis 3 mm auf. Die gesamte Oberfläche des Bandes ist mit einer Beflockung (30) herkömmlicher Ausbildung abgedeckt, beispielsweise aus Fasern aus Nylon[®] mit einem Durchmesser von etwa 2 Hundertsteln mm und einer Länge, die in einem Bereich ausgewählt ist, der von 0,1 bis 1,5 mm reicht.“). Der Fachmann gelangt somit bei fachmännischer Verwendung der genannten Fasern und Durchführung von orientierenden Versuchen in naheliegender Weise zum Merkmal **M1.5**.

3.2. Auch soweit das Gebrauchsmuster nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 verteidigt wird, erweist sich der Gegenstand nach Anspruch 1 hinsichtlich der Hilfsanträge 1 bis 5 für den angesprochenen Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Damit kann die Zulässigkeit der Schutzansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 trotz erheblicher Bedenken an der Offenbarung dahinstehen, da sie ohnehin nicht schutzfähig sind.

3.2.1. Das gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zusätzlich beanspruchte Merkmal M1.7, wonach der Stab (14) und die Spitze (16) aus einem Material hergestellt sind, das keine Flüssigkeit aufnimmt, ergibt sich ebenfalls aus dem Stand der Technik.

Tupfer mit Stab und die Spitze aus einem Material, das keine Flüssigkeit aufnimmt, sind dem Fachmann geläufig (vgl. D4 Sp. 1, Z. 6-11: „Tupfer mit einer saugfähigen Umhüllung auf der Spitze oder den Spitzen eines langgestreckten Stiels oder Stäbchens sind wohlbekannt. Das Material der Stiele ist häufig Holz, gerolltes Papier oder Kunststoff.“, MB2a/b S. 10: „Der flexible Stiel ist aus einem thermoplastischen Material hergestellt, beispielsweise aus Polyethylen; ...“; D1 Sp. 3, Z. 16-22: „Referring to FIG. 1 of the drawings a brush for medical use, in this case for medical sampling in the mouth of cervix, comprises a shank 10 which can consist of a solid or tubular plastics rod which is rigid or of such character that it can be bent plastically or elastically.“). Die Materialauswahl kann daher als

Standardrepertoire angesehen werden, das der Fachmann bei Tupfern in Betracht zieht. Zusätzlich ist in der D11 ist gelehrt, dass die Seele des Applikators aus Sintermaterial, aus Kunststoff, Elastomer oder Metall bestehen kann (vgl. D11 S. 5, 3. Abs.: „Gemäß einer Alternative besteht die zentrale Seele aus einem Sintermaterial aus Kunststoff (Polyethylen), Elastomermaterial oder Metall.“).

Entgegen der Auffassung der Streitgebrauchsmusterinhaberin sind daher keine Vielzahl von Schritten bzw. Überlegungen zur Verwendung der technischen Lehre nach Merkmal M1.7 bei der Übertragung auf die D11 erforderlich, sondern die Verwendung eines Materials für Stab und Spitze, das keine Flüssigkeit aufnimmt, ergibt sich bereits aufgrund handwerklichen Handelns und den bereits in der D11 genanntem Stand der Technik.

3.2.2. Der Schutzanspruch nach Hilfsantrag 2 enthält gegenüber dem Hauptantrag folgendes Merkmal

M1.7' und wobei der Stab (14) und die Spitze (16) keine Flüssigkeit aufnehmen.

Bezüglich dieses Merkmals M1.7' gelten die Ausführungen zum Hilfsantrag 1, da die technische Lehre nach Hilfsantrag 2 nicht über die Lehre nach Hilfsantrag 1 hinausgeht. Damit ist der Gegenstand von Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 ebenfalls nicht schutzfähig

3.2.3. Ebenso wenig ist der Gegenstand von Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 schutzfähig. Der Schutzanspruch nach Hilfsantrag 3 präzisiert das Merkmal 1.7 des Hilfsantrags 1, wonach der Stab (14) und die Spitze (16) nicht aus einem porösen Material bestehen (Merkmal M1.8).

Ein nicht-poröses Material ist ebenfalls als fachmännische Maßnahme anzusehen, die dem Fachmann bei Applikatoren und Tupfern geläufig ist. Diesbezüglich wird

auf die in Abschnitt 3.2.1 genannten Textstellen hingewiesen, der Stand der Technik kennt damit nicht-poröses Material als Material für Stab und Spitze.

3.2.4. Der Schutzanspruch nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 im Merkmal M1.4.1, wonach die Fasern durch Flockung auf der geschlossenen Oberfläche der Spitze aufgebracht sind. Dieses Merkmal kann die Schutzfähigkeit ebenfalls nicht begründen.

Eine Klebefläche ist für eine elektrostatische Beflockung notwendig. Damit wird bereits bei jeder beflockten Spitze eine „geschlossene“ Oberfläche erreicht (siehe auch MB-B3 Sp. 2, Z. 49-54: Overlying the material 13 is a layer of suitable adhesive 14 having a plurality of flock fibers 15 on its outermost surface.“). Aufgrund dieser breiten Auslegung ist das Merkmal bereits beim – ebenfalls beflockten - Applikator nach der Druckschrift D11 offenbart.

3.2.5. Der Schutzanspruch nach Hilfsantrag 5 präzisiert ebenfalls das Merkmal 1.7 des Hilfsantrags 1 mit der Maßgabe, dass der Stab (14) und die Spitze (16) Vollkörper sind (Merkmal M1.9).

Ein Vollkörper ist als fachmännische Maßnahme anzusehen. Für den Fachmann lag ein solcher Vollkörper zur Vereinfachung der Herstellung im Rahmen seines Fachkönnens nahe und erforderte keinen erfinderischen Schritt.

4. Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde

Die von der Antragsgegnerin aufgeworfenen Fragen sind nicht von grundsätzlicher Bedeutung, sie dienen weder der Fortbildung des Rechts noch der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Somit bestand nach § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 PatG kein Raum für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde.

a) Hinsichtlich der Frage, ob und wie bei der Prüfung der Neuheit oder des erfinderischen Schritts eine bestimmte Zweckbestimmung zu berücksichtigen ist, liegt bereits eine hinreichende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor. Hierbei ist zu beachten, dass für die Beurteilung des erfinderischen Schritt auf dieselben Grundsätze zurückgegriffen werden kann, die im Patentrecht zur erfinderischen Tätigkeit entwickelt wurden (BGH GRUR 2006, 842 ff. – Demonstrationschrank).

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Frage gilt hierbei, dass ein auf ein Erzeugnis als solches gerichteter Patentanspruch, der das Erzeugnis unter anderem mit der bloßen Eignung zu einem bestimmten Zweck definiert, ohne allein diese Verwendung zu beanspruchen, nicht neu ist, sofern ein solcher Gegenstand dem Wortsinn nach zum Stand der Technik gehörte und die entsprechende Eignung aufwies. Dies gilt auch dann, auch wenn die Möglichkeit einer dieser Eignung entsprechenden Nutzung dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht bekannt war (vgl. BGH GRUR 1998, 899 f. - Alpinski; fortgeführt mit Beschluss vom 2. Juni 2015 - X ZR 55/13). Die Neuheit wäre nur dann zu bejahen, wenn im Stand der Technik keine Lehre und keine Vorbenutzung öffentlich zugänglich war, deren Gegenstand geeignet gewesen wäre, entsprechend der im Patentanspruch definierten Zweckangabe benutzt zu werden (BGH a. a. O.).

Im Übrigen gilt dass unter Abschnitt 3.1.3. Gesagte, nämlich dass Zweckangaben bei Sachansprüchen in der Regel lediglich Geeignetheitskriterien sind und nur die Aufgabe haben, die räumlich-körperliche Ausgestaltung des beanspruchten Gegenstands dahin zu definieren, dass diese für die genannte Funktion benutzbar ist. Der erkennende Senat hat die in Abschnitt 3.1.3. zitierte, höchstrichterliche Rechtsprechung berücksichtigt, indem er in Abschnitt 3.1.4. zum Ergebnis gekommen ist, dass im vorliegenden Fall das Merkmal „zur Aufnahme von zu analysierenden biologischen Proben“ nicht zur erfolgreichen Abgrenzung gegenüber dem St. d. T. geeignet ist.

b) Hinsichtlich der zweiten, im Zusammenhang mit der angeregten Rechtsbeschwerde aufgeworfenen Frage gilt, dass es sich bei dem Merkmal, dass der Tupfer eine Aufnahme von 100 Mikrolitern einer Probenflüssigkeit leisten soll, im eigentlichen Sinne um kein Merkmal handelt, das der Löschung der hier in Rede stehenden technischen Aufgabe dient, sondern nur um einen Teil der Aufgabenstellung. Die von der Antragsgegnerin aufgeworfene Naheliegens-Problematik stellt sich daher überhaupt nicht. Eine Ausnahme wird nur in solchen Fällen angenommen, in denen aus der bloßen Angabe der Aufgabe bereits auch ein Hinweis auf deren Lösung folgt (vgl. BGH GRUR 1998, 899 f. - „Alpinski“). Ein solcher Fall ist aber hier nicht gegeben, wie der Senat am Ende von Abschnitt 3.1.3. festgestellt hat. Unabhängig davon beurteilt sich die Frage nach dem Naheliegen von bestimmten Funktionsangaben nach den in Abschnitt 3.1.4. dargelegten Grundsätzen, zu denen bereits hinreichend höchstrichterliche Rechtsprechung vorliegt.

5. Die Kostenentscheidungen beruhen auf § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG jeweils i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erforderte keine andere Entscheidung.

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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Eisenrauch

Dr. Müller

Zimmerer

Bb