



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
8. Mai 2012

1 Ni 1/11 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 1 030 571**

**(DE 598 03 780)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2012 durch die Präsidentin Schmidt sowie die Richter Voit, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Ausfelder

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 1 030 571 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die angegriffenen Ansprüche folgende Fassung erhalten:

1. Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) mittels einer oder mehrerer Federn (7, 8) federelastisch an dem Haarformgerät gehalten ist, wobei die Andruckkraft nur abhängig von der/den Federkonstante(n) der Feder(n) ist und wobei die Andruckkraft der Feder(n) individuell durch den Benutzer eingestellt werden kann.

2. Haarformgerät nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Druckteil (2) an dem Halteteil (1) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind.

3. Haarformgerät nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Druckteil (2) an dem Heizteil (12) gehalten ist, wobei  
die Haare zwischen das Halteteil (1) und das Druckteil (2) ein-  
legbar sind.

5. Haarformgerät nach Anspruch 2 oder 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Druckteil (2) mit zwei, insbesondere an einander ent-  
gegengesetzten Enden des Druckteils (2) angeordneten Fe-  
dern (7, 8) gehalten ist.

7. Haarformgerät nach Anspruch 2 oder 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Anschlag (5) vorgesehen ist, an dem das Halteteil (1)  
und/oder ein am Halteteil (1) ausgebildeter Betätigungshe-  
bel (4) im geschlossenen Zustand anliegen.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 20% und  
die Beklagte 80%.
- IV. Das Urteil ist für beide Parteien im Kostenpunkt gegen Sicher-  
heitsleistung von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages  
vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des vom Deutschen Patent- und Marken-  
amt unter der Nummer 598 03 780.2 geführten europäischen Patents

EP 1 030 571 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Haarformgerät“, dessen Erteilung, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland, am 10. April 2002 bekanntgemacht wurde. Das in der Verfahrenssprache Deutsch verfasste Streitpatent ist hervorgegangen aus der internationalen Anmeldung PCT/EP98/06542 mit der Veröffentlichungsnummer WO 99/25216, die unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Voranmeldung mit der Nummer 197 50 119.2 vom 13. November 1997 am 15. Oktober 1998 angemeldet wurde.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 13 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 3, 5 und 7 mit der Klage angegriffen sind.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt:

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Haarformgerät gehalten ist.

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2, 3, 5 und 7 wird auf die Streitschrift EP 1 030 571 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig, jedenfalls beruhe er nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften und Dokumente:

**E1/K3** Patent-Offenlegungsschrift JP 62-189008 A  
mit deutscher Übersetzung

**E2/K4** Konvolut zur Gebrauchsmusteranmeldung JP 63-102306:

**E2/K4-OS** JP 02-25 901 U (Offenlegungsschrift)

**E2/K4-AS** JP 06-39 603 Y2 (Auslegeschrift,  
mit englischer Maschinenübersetzung und  
deutscher Übersetzung)

**E3/K5** Konvolut zur Gebrauchsmusteranmeldung JP 63-102307:

**E3/K5-OS** JP 02-25 902 U (Offenlegungsschrift)

**E3/K5-AS** JP 06-1 041 Y2 (Auslegeschrift,  
mit englischer Maschinenübersetzung und  
deutscher Übersetzung)

**E4/K6** Patent-Offenlegungsschrift JP 62-299 207 A

mit deutscher Übersetzung.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 030 571 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 3, 5 und 7 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise mit der Maßgabe, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 4 bis 10 der erteilten Fassung, soweit angegriffen, anschließen sollen (Hilfsantrag 1):

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil (12) zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar

sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Halteteil (1) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 4 bis 10 der erteilten Fassung, soweit angegriffen, anschließen sollen (Hilfsantrag 2):

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil (12) zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Halteteil (1) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind und wobei die Geometrie des Druckteils (2) an die Geometrie des Heizteils (12) angepasst ist,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 4 bis 13 der erteilten Fassung, soweit angegriffen, anschließen sollen (Hilfsantrag 2a):

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil (12) zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Halteteil (1) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind und wobei die Geometrie des Druckteils (2) an die Geometrie des Heizteils (12) angepasst ist,

gen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Halteteil (1) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind und wobei die Geometrie des Druckteils (2) an die Geometrie des Heizteils (12) angepasst ist, so dass das Druckteil (2) mit seiner Fläche im geschlossenen Zustand an dem Heizteil (12) anliegt,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 2 bis 13 der erteilten Fassung, soweit angegriffen, anschließen sollen (Hilfsantrag 3):

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil (12) zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) mittels einer oder mehrerer Federn (7, 8) federelastisch an dem Haarformgerät gehalten ist, wobei die Andruckkraft nur abhängig von der/den Federkonstante(n) der Feder(n) ist,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 2 bis 13 der erteilten Fassung, soweit angegriffen, anschließen sollen (Hilfsantrag 4):

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil (12) zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die

Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) mittels einer oder mehrerer Federn (7, 8) federelastisch an dem Haarformgerät gehalten ist, wobei die Andruckkraft nur abhängig von der/den Federkonstante(n) der Feder(n) ist und wobei die Andruckkraft der Feder(n) individuell durch den Benutzer eingestellt werden kann,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Anspruch 1 folgende, in der mündlichen Verhandlung korrigierte Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 4 bis 13 der erteilten Fassung, soweit angegriffen, anschließen sollen (Hilfsantrag 5):

Haarformgerät mit einem Griffteil (13), einem Heizteil (12) zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil (1), das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Heizteil (12) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Halteteil (1) und das Druckteil (2) einlegbar sind.

Die Beklagte, die der Auffassung ist, die Klage sei wegen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben unzulässig, hält die Klage auch für unbegründet und das Streitpatent wenigstens in den hilfsweise verteidigten Fassungen für patentfähig.

## Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Eine rechtsgeschäftliche Nichtangriffsverpflichtung wird nicht behauptet und ist auch nicht erkennbar. Aber auch ein sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergebendes Zulässigkeithindernis liegt nicht vor. Das Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 25. Juni 2010 (B1, S. 65, 66 GA) beinhaltet lediglich einen einseitigen Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung des Streitpatents und ist nicht geeignet, die als Popularklage ausgestaltete Nichtigkeitsklage infolge eines besonderen Vertrauensverhältnisses unzulässig werden zu lassen. Nachdem die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, auch im öffentlichen Interesse liegt, zeichnet den als Ausnahmetatbestand anzusehenden Klageausschluss nur ein enger Anwendungsbereich aus (vgl. BGH GRUR 1990, 667 – Einbettungsmasse; GRUR 1963, 135 – Bürovorsteher). Dieser Bereich wird hier weder durch die einseitige Verzichtserklärung der Beklagten noch durch den vorgelegten Mailverkehr tangiert. Selbst wenn man einen Lizenzvertrag annähme, was sich aus der auszugsweise vorgelegten Korrespondenz gerade nicht ergibt, änderte dies nichts. Denn es sind keine auf Gegenseitigkeit beruhenden Verpflichtungen erkennbar, die die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als treuwidrig im Sinne von § 242 BGB erscheinen ließen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdnr. 75 ff.). Ohne Belang ist die von der Beklagten vorgebrachte Unentgeltlichkeit, da es insoweit an dem zusätzlich erforderlichen gegenseitigen Vertrauensverhältnis mangelt (vgl. BGH GRUR 1957, 482, 483 – Chenillefäden; Busse/Keukenschrijver a. a. O., Rdnr. 76; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 81 Rdnr. 57; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdnr. 44, jeweils m. w. N.).

Die Klage ist auch begründet, soweit der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1, 2, 2a, 3 und 5 betroffen sind. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 und 2 ist nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E2/K4-AS (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, 54 EPÜ). Soweit der Anspruch 1 der Hilfsanträge 2a, 3 und 5 betroffen ist, beruht der Gegenstand des Streitpatents für den hier einschlä-

gigen Fachmann nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52, 56 EPÜ).

Unbegründet ist die Klage aber, soweit Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 4 betroffen ist.

### I.

Die streitpatentgemäße Erfindung betrifft ein Haarformgerät mit einem Griffteil, einem Heizteil zum Erwärmen der Haare und einem Halteteil, das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil und das Halteteil einlegbar sind (Patentschrift, Absatz 0001).

Als nachteilig bei bekannten Haarformgeräten, bei denen das Heizteil als länglicher Heizstab und das Halteteil ebenfalls länglich und gegenüber dem Heizstab schwenkbar ausgebildet ist, wird in der Patentschrift bezeichnet, dass es damit nicht möglich sei, die Haare auf der gesamten Länge des Halteteils gleichmäßig an das Heizteil anzudrücken (Patentschrift, Absätze 0002 bis 0004).

Als Aufgabe der Erfindung ist daher angegeben, ein Haarformgerät zu schaffen, mit dem ein gleichmäßiges Andrücken der Haare an den Heizstab möglich ist (Patentschrift, Absatz 0005).

Diese Aufgabe soll durch ein Haarformgerät gemäß dem Anspruch 1 gelöst werden, der in der erteilten und gemäß **Hauptantrag** geltenden Fassung die folgenden Merkmale aufweist:

- M1 Haarformgerät
- M2 mit einem Griffteil (13),
- M3 einem Heizteil zum Erwärmen der Haare

- M4 und einem Halteteil (1),
- M4.1 das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist,
- M4.2 wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Halteteil (1) einlegbar sind,
- dadurch gekennzeichnet,
- M5 dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist,
- M5.1 das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist
- M5.2 und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Haarformgerät gehalten ist.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 1** lautet der kennzeichnende Teil:

dadurch gekennzeichnet,

- M5 dass ein Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen ist,
- M5.1 das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist
- H15.2 und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Halteteil (1) gehalten ist,
- H15.3 wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 2** kommt zu den Merkmalen des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 noch hinzu:

- H115.4 und wobei die Geometrie des Druckteils (2) an die Geometrie des Heizteils (12) angepasst ist.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 2a** kommt zu den Merkmalen des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 weiter noch hinzu:

HIIa5.4.1           so dass das Druckteil (2) mit seiner Fläche  
                          im geschlossenen Zustand an dem Heizteil anliegt.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 3** kommt zu den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag noch hinzu:

HIII5.2.1           mittels einer oder mehrerer Federn (7, 8)  
HIII5.2.2           wobei die Andruckkraft nur abhängig von der/den  
                          Federkonstante(n) der Feder(n) ist.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 4** kommt zu den Merkmalen des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 3 weiter noch hinzu:

HIV5.2.3           und wobei die Andruckkraft der Feder(n)  
                          individuell durch den Benutzer eingestellt werden kann.

Der Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 5** unterscheidet sich von dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lediglich durch die Merkmale 5.2 und 5.3:

HV5.2              und dass das Druckteil (2) federelastisch an dem Heizteil (12)  
                          gehalten ist,  
HV5.3              wobei die Haare zwischen das Halteteil (1) und das Druckteil (2)  
                          einlegbar sind.

Als Fachmann beschäftigte sich mit dem Gebiet des Streitpatents zum Anmeldezeitpunkt ein Maschinenbau-Ingenieur (FH) mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Haarpflegegeräten.

Dieser Fachmann versteht die einzelnen Merkmale des Anspruchs 1 wie folgt:

Die Erfindung geht aus von einem bekannten Haarformgerät mit einem Griffteil gemäß den Merkmalen **M1** und **M2**. Das Formen von Haaren umfasst dabei nach dem Verständnis des Fachmanns sowohl das Wellen oder Locken von glatten Haaren als auch das Glätten von lockigen bzw. krausen Haaren.

Das Haarformgerät umfasst gemäß Merkmal **M3** ein Heizteil zum Erwärmen der Haare, wobei jedoch offenbleibt, auf welche Weise die erforderliche Wärme erzeugt und auf die Haare übertragen wird.

Das Haarformgerät weist weiter gemäß den Merkmalen **M4** und **M4.1** ein Halteteil auf, das in einen geöffneten und einen geschlossenen Zustand überführbar ist. Gemäß dem Merkmal **M4.2** sind die Haare zwischen das Heizteil und das Halteteil einlegbar.

Nach der in der Patentschrift angegebenen Beschreibung des Ausführungsbeispiels kann dabei das Heizteil (12) die Verlängerung des Griffteils (13) bilden und das Halteteil (1) über ein Lager (3) schwenkbar scherenförmig im Bereich des Übergangs vom Griffteil (13) zum Heizteil (12) angebracht sein, mittels einer Feder geschlossen und mit einem Betätigungshebel geöffnet werden (Absatz 0024). Bei dem im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Stand der Technik drückt dabei das Halteteil (1) mit einer Druckfläche die Haare gegen eine gegenüberliegende Druckfläche des Heizteils (12).

Gemäß den Merkmalen **M5** und **M5.1** des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ist ein (separates) Druckteil (2) zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen, das zwischen dem Heizteil (12) und dem Halteteil (1) angeordnet ist. Das (separate) Druckteil (2) ist gemäß dem Merkmal **M5.2** federelastisch an dem Haarformgerät gehalten, wobei im Anspruch 1 nach Hauptantrag offenbleibt, an welchem Teil des Haarformgeräts das Druckteil (2) gehalten ist.

In den Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** ist dagegen aufgenommen, dass gemäß den Merkmalen **HI5.2** und **HI5.3** das Druckteil (2) federelastisch an dem Halteteil (1) gehalten ist, wobei die Haare zwischen das Heizteil (12) und das Druckteil (2) einlegbar sind. Somit weist nicht das Halteteil (1) selbst, sondern das an dem Halteteil gehaltene Druckteil (2) die Druckfläche auf, die die Haare gegen die gegenüberliegende Druckfläche des Heizteils (12) drückt.

Gemäß dem Merkmal **HI5.4** des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 2** ist weiterhin die Geometrie des Druckteils (2) an die Geometrie des Heizteils (12) angepasst. Im Fall des Ausführungsbeispiels besteht diese Anpassung in einer gleichsinnigen Krümmung der jeweiligen Druckflächen, so dass die Haare auf einer möglichst großen Fläche von dem Druckteil (2) gegen das Heizteil (12) gedrückt werden können, siehe Fig. 2. Auf diese Ausführungsform ist jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht beschränkt, vielmehr wäre auch eine gegensinnige Krümmung, so dass die Haare linienförmig mit möglichst großer Kraft von dem Druckteil (2) gegen das Heizteil (12) gedrückt werden können, eine angepasste Geometrie im Sinne des Merkmals HI5.4.

Erst das Merkmal **HI5.4.1** des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 2a** präzisiert weiter, dass das Druckteil (2) mit seiner Fläche im geschlossenen Zustand an dem Heizteil anliegt.

Die Merkmale **HI5.2.1** und **HI5.2.2** des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 3** präzisieren gegenüber dem erteilten und nach Hauptantrag geltenden Anspruch 1, dass die dort bereits vorgesehene federelastische Halterung des Druckteils (2) an dem Halteteil (1) mittels einer oder mehrerer Federn (7, 8) erfolgt, wobei die Andruckkraft nur abhängig von der/den Federkonstante(n) der Feder(n) ist.

Diese Funktionalität wird im Fall des Ausführungsbeispiels wie folgt erreicht:

Während bei dem Stand der Technik, von dem das Patent ausgeht, das Halteteil (1) und die eingelegten Haare von einer Halteteil-Schließfeder gegen das Heizteil (12) gedrückt werden, und somit die Andruckkraft von der Halteteil-Schließfeder und vom Abstand der Haare vom Halteteil-Schwenklager (3) abhängig ist, wird

beim Gegenstand des Hilfsantrags 3 das Halteteil (1) von seiner Halteteil-Schließfeder gegen einen Anschlag gedrückt, und das Drücken der Haare gegen das Heizteil (12) erfolgt durch das Druckteil (2) und dessen Federn (7,8). Wird nun anstelle einer dünnen Haarsträhne eine etwas dickere Haarsträhne eingelegt, weicht folglich nicht das gesamte Halteteil (1) aus, sondern lediglich das Druckteil (2) gegen die Kraft seiner Federn (7, 8).

Gemäß dem Merkmal **HIV5.2.3** des Anspruchs 1 nach dem **Hilfsantrag 4** kann weiterhin die Andruckkraft dieser Feder(n) (7, 8) individuell durch den Benutzer eingestellt werden. Als Mittel zum Erreichen dieser Einstellbarkeit nennt die Patentschrift beispielhaft, dass die Vorspannung der Federn durch Schrauben o. dgl. Veränderbar sein kann (Absatz 0019).

Bei dem Haarformgerät gemäß dem Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 5** ist im Unterschied zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das Druckteil (2) nicht an dem Halteteil (1), sondern gemäß Merkmal **HV5.2** an dem Heizteil (12) gehalten. Dementsprechend sind gemäß Merkmal **HV5.3** die Haare zwischen das Halteteil (1) und das Druckteil (2) einlegbar.

Somit weist nicht das Heizteil (12) selbst, sondern das an dem Heizteil gehaltene Druckteil (2) die Druckfläche auf, die die Haare gegen die gegenüberliegende Druckfläche des Halteteils (1) drückt. Gemäß der Beschreibung der Erfindung (Patentschrift, Absatz 0009), kann dabei auch das Druckteil (2) selbst beheizt sein.

## II.

Die Fassungen des jeweiligen Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1, 2, 2a, 3, 4 und 5 sind zulässig.

Ihre Gegenstände sind gegenüber der erteilten Fassung beschränkt und sowohl durch den Inhalt des Patents als auch durch den der ursprünglichen Anmeldung gedeckt, siehe

zu den Merkmalen HI5.2 und HI5.3 des Hilfsantrags 1

in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift jeweils den Anspruch 2,  
zu den Merkmalen HII5.4 und HIIa5.4.1 der Hilfsanträge 2 und 2a

in der Patentschrift den Absatz 0026

und in der Offenlegungsschrift den letzten Absatz auf Seite 6,

zu den Merkmalen HIII5.2.1 und HIII5.2.2 des Hilfsantrags 3

in der Patentschrift den Absatz 0032

und in der Offenlegungsschrift den ersten Absatz auf Seite 8,

zu dem Merkmal HIV5.2.3 des Hilfsantrags 4

in der Patentschrift den Absatz 0019

und in der Offenlegungsschrift den ersten ganzen Absatz auf Seite 5.

und zu den Merkmalen HV5.2 und HV5.3 des Hilfsantrags 5

in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift jeweils den Anspruch 3.

### III.

Der Gegenstand des erteilten und nach **Hauptantrag** geltenden Anspruchs 1 ist nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E2/K4-AS:

Die **E2/K4-AS** (Auslegeschrift JP 06-39 603 Y2) offenbart, siehe insbesondere den letzten Absatz auf Seite 4/13 der deutschen Übersetzung und die Figur 2, ein Haarbügeleisen mit einem Griff 4, d. h. in den Worten des Anspruchs 1 ein Haarformgerät mit einem Griffteil entsprechend den Merkmalen **M1** und **M2**.

Dieses Haarformgerät weist, siehe insbesondere Seite 5/13 und die Figuren 1 und 2, mit dem oberen Haarklemmelement 1 und der dazugehörigen Profilplatte 14 mit Haarklemmfläche 15 und Warmluft-Ausblasöffnungen 16 auch ein Heizteil 7 zum Erwärmen der Haare auf, entsprechend dem Merkmal **M3**.

Es weist weiter, siehe insbesondere Seite 6/13 und die Figuren 1, 2 und 3, mit dem unteren Haarklemmelement 2 auch ein Halteteil entsprechend dem Merkmal **M4** auf, das gemäß dem ersten Absatz auf Seite 7/13 in einen geöffneten und ei-

nen geschlossenen Zustand überführbar ist, entsprechend dem Merkmal **M4.1**, wobei gemäß dem letzten Absatz auf Seite 7/13 und der Figur 1 Haare zwischen das Heizteil und das Halteteil einlegbar sind, entsprechend dem Merkmal **M4.2**.

Schließlich ist an diesem Haarformgerät gemäß dem unteren Absatz auf Seite 6/13 und den Figuren 1, 2 mit der beweglichen und über die elastischen Körper 19 federelastisch gehaltenen Profilplatte 17 mit Haarklemmfläche 20 auch ein Druckteil zum Erzeugen einer Andruckkraft auf die Haare vorgesehen, das zwischen dem Heizteil 1 und dem Halteteil 2 angeordnet ist und das federelastisch an dem Haarformgerät gehalten ist, entsprechend den Merkmalen **M5**, **M5.1** und **M5.2**.

Die E2/K4-AS offenbart somit ein Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 1** ist ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E2/K4-AS:

Das Druckteil (Profilplatte 17) des in der **E2/K4-AS** offenbarten Haarformgerätes ist gemäß dem unteren Absatz auf Seite 6/13 der deutschen Übersetzung und den Figuren 1, 2 mittels mehrerer Blattfedern 19 federelastisch an dem unteren Haarklemmelement 2, also dem Halteteil des Haarformgeräts gehalten. Dabei sind gemäß dem unteren Absatz auf Seite 7/13 die Haare zwischen das Heizteil, nämlich das obere Haarklemmelement 1 mit der Profilplatte 14 mit Haarklemmfläche 15 und Warmluft-Ausblasöffnungen 16, und das Druckteil, nämlich das untere Haarklemmelement 2 mit der Profilplatte 17 mit Haarklemmfläche 20, einlegbar, entsprechend den an das Merkmal M5.1 sich anschließenden weiteren Merkmalen **HI5.2**. und **HI5.3** des Hilfsantrags 1.

Die E2/K4-AS offenbart somit auch ein Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** ist ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E2/K4-AS:

Bei dem in der **E2/K4-AS** offenbarten Haarformgerät sind weiter gemäß der Beschreibung, letzter Absatz auf Seite 3/13 bis dritter Absatz auf Seite 4/13 sowie letzter Absatz auf Seite 4/13 der deutschen Übersetzung in Verbindung mit der Figur 1, die Haarklemmflächen 15, 20 gegensinnig konvex ausgebildet, so dass beim Klemmen der Haare freie Räume entstehen, wodurch die Infrarot-Wärme besonders gut von beiden Seiten auf die Haare wirken kann. Somit ist die Geometrie des Druckteils, nämlich der Profilplatte 17 mit Haarklemmfläche 20, an die Geometrie des Heizteils, nämlich der Profilplatte 14 mit Haarklemmfläche 15 und Warmluft-Ausblasöffnungen 16, angepasst, entsprechend dem weiteren Merkmal **III5.4**.

Die E2/K4-AS offenbart somit auch ein Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2a** ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen E2/K4-AS und E2/K4-OS:

Bei dem in der Gebrauchsmusterauslegeschrift **E2/K4-AS** offenbarten Haarformgerät handelt es sich um ein Haarbügelgerät, also ein Gerät zu Glätten von lockigen bzw. krausen Haaren. Der Fachmann steht allerdings stets vor der Aufgabe, den Anforderungen des Marktes entsprechend auch Geräte zum Wellen oder Locken von glatten Haaren bereitzustellen. Er informiert sich diesbezüglich im Stand der Technik und stößt auf die auf dieselbe Anmeldung zurückgehende Offenlegungsschrift **E2/K4-OS**. Eine Zusammenschau der Figur 3 der E2/K4-AS mit der identischen Figur 3 der E2/K4-OS und der Figur 6 der E2/K4-OS zeigt ihm, dass an dem Haarbügelgerät der E2/K4-AS lediglich die gegensinnig konvexen Profilplatten 14, 17 gegen gleichsinnig gewellte Profilplatten 14, 17 gemäß der Figur 6 der E2/K4-OS ausgetauscht werden müssen, um zu einem Haarformgerät zu ge-

langen, das zum Wellen von Haaren eingesetzt werden kann. Die Form der in Figur 6 dargestellten Profilplatten 14, 17 lässt ohne Weiteres erkennen, dass im geschlossenen Zustand, wie er in Fig. 2 dargestellt ist, das Druckteil, nämlich die gewellte Profilplatte 17 gemäß Figur 6, mit ihrer Druckfläche 20 an der Profilplatte 14 des Heizteils anliegt, entsprechend dem weiteren Merkmal **H11a5.4.1**.

Der Fachmann gelangt somit - nämlich indem er an dem Haarformgerät gemäß E2/K4-AS gewellte Profilplatten gemäß Figur 6 der E2/K4-OS einsetzt, um das Haarformgerät zum Wellen von Haaren verwenden zu können - ohne erfinderisches Zutun zu einem Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a.

Die Beklagte hat dagegen eingewendet, der Fachmann hätte ausgehend von der E2/K4-AS eine Verwendung von gleichsinnig gewellten Profilplatten 14, 17 gemäß Figur 6 der E2/K4-OS nicht in Betracht gezogen, weil die E2/K4-AS lehre, dass gerade die gegensinnig konvexe Form der Profilplatten 14, 17 gemäß Fig. 1 und 3 der E2/K4-AS wichtig sei, um eine vorteilhafte Wärmeeinwirkung auf die eingelegten Haare zu erreichen.

Dies trifft jedoch nicht zu, da die gegensinnig konvexe Form der Profilplatten 14, 17 in E2/K4-AS nur für den dort vorgesehenen Anwendungsfall des Glättens von Haaren vorgesehen und als vorteilhaft beschrieben ist. Das kann den Fachmann nicht davon abhalten, für einen anderen, davon verschiedenen Anwendungsfall, nämlich für das Wellen von Haaren, eine in einer anderen Druckschrift, nämlich der E2/K4-OS für genau diesen anderen Anwendungsfall vorgeschlagene Lösung zu wählen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 3** ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Offenbarung der Entgegenhaltung E2/K4-AS:

Das Druckteil (Profilplatte 17) des in der **E2/K4-AS** offenbarten Haarformgerätes ist gemäß dem unteren Absatz auf Seite 6/13 der deutschen Übersetzung und den

Figuren 1, 2 mittels mehrerer Blattfedern 19 an dem Halteteil (unteres Haarklemmelement 2) des Haarformgeräts gehalten, entsprechend dem Merkmal **HIII5.2.1**.

Das untere Haarklemmelement 2 ist gemäß dem ersten Absatz auf Seite 7/13 durch eine Feder 22 in Schließrichtung - in Figur 2 nach oben - belastet. Der geschlossene Zustand ergibt sich daraus, dass das untere Haarklemmelement 2 wie in Figur 2 dargestellt mit seinem äußeren Ende am oberen Haarklemmelement 1 anschlägt. In der Darstellung der Figur 2 sind zwischen dem unteren und dem oberen Haarklemmelement 2, 1 keine Haare eingelegt bzw. geklemmt. Die Profilplatte 17 befindet sich aufgrund der Federkraft der Blattfedern 19 an ihrem oberen Anschlag am unteren Haarklemmelement 2, vergleiche dazu auch die Figur 3, und liegt dabei gleichzeitig an der Profilplatte 14 des oberen Haarklemmelements 1 an, siehe Fig. 2 und 3.

Ein Fachmann, der ein Haarformgerät entsprechend der Lehre der E2/K4-AS realisieren will, muss dazu entscheiden, wie hart bzw. weich die Blattfedern 19 im Vergleich zur Schließfeder 22 auszulegen sind.

Diese Frage kann der Fachmann sich aufgrund der Angabe der E2/K4-AS, dass die Profilplatte 14 gegenüber dem unteren Haarklemmelement 2 auf und ab beweglich sein soll, siehe den unteren Absatz auf Seite 6/13 der deutschen Übersetzung, eindeutig beantworten. Denn wenn bei Gebrauch des Haarformgeräts gemäß E2/K4-AS Haare zwischen die Profilplatten 14, 17 zum Glätten eingelegt werden, geschieht je nach Auslegung der Federn 19, 22 Folgendes:

- Wäre die Schließfeder 22 im Vergleich zu den Blattfedern 19 weich ausgelegt, so würde sich entsprechend der Dicke der eingelegten Haarsträhne das gesamte untere Haarklemmelement 2 nach unten bewegen, die Profilplatte 17 bliebe dabei an ihrem oberen Anschlag am unteren Haarklemmelement 2. Bei dieser Auslegung würde in keinem Betriebszustand, also niemals, eine Bewegung der Profilplatte 17 gegenüber dem unteren Haarklemmelement 2 auftreten.

- Sind dagegen die Blattfedern 19 im Vergleich zur Schließfeder 22 weich ausgelegt, so bleibt das untere Haarklemmelement 2 an seinem Anschlag am oberen Haarklemmelement 1, die Profilplatte 17 wird jedoch gegen die Kraft der weichen Blattfedern 19 von ihrem Anschlag am unteren Haarklemmelement 2 abgehoben und bewegt sich gegenüber dem unteren Haarklemmelement 2 abwärts.

Der Fachmann erkennt so aufgrund einer einfachen, im Rahmen seines fachmännischen Handelns liegenden Überlegung, dass die Blattfedern 19 im Vergleich zur Schließfeder 22 weich ausgelegt werden müssen, um die in E2/K4-AS geforderte Beweglichkeit der Profilplatte 17 zu erreichen. Er erhält somit ohne erfinderisches Zutun ein Haarformgerät, bei dem die Andruckkraft nur abhängig von den Federkonstanten der Federn 19 ist, entsprechend dem weiteren Merkmal **III5.2.2**.

Der Fachmann gelangt so ohne erfinderisches Zutun auch zu einem Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3.

Die Beklagte hat demgegenüber behauptet, der Fachmann schlosse aus der Figur 1 der E2/K4-AS, dass beim Einlegen von Haaren zwischen die Haarklemmflächen eine Ausweichbewegung der Profilplatte 17 nicht vorgesehen sei, sondern dass das gesamte untere Haarklemmelement 2 sich nach unten öffnen solle, wobei eine Bewegung der Profilplatte 17 relativ zum unteren Haarklemmelement 2 nicht auftreten solle. Dies trifft jedoch nicht zu:

Die Figur 1 zeigt das untere Haarklemmelement 2 in einem etwas geöffneten Zustand, wobei in dem dadurch gegebenen Spalt zwischen dem unteren Haarklemmelement 2 und dem oberen Haarklemmelement 1 fünf Haare dargestellt sind. Falls der Fachmann sich die Frage stellt, wie es dazu kommen kann, dass das untere Haarklemmelement 2 in Figur 1 etwas geöffnet ist, liefert die Beschreibung ihm eine schlüssige Erklärung: Das untere Haarklemmelement lässt sich vom Benutzer durch Drücken des Betätigungs Knopfes 23 öffnen, siehe den oberen Absatz auf Seite 7/13 der deutschen Übersetzung. Somit ist für ihn weder ein Anlass gegeben, überhaupt nach einer anderen Erklärung zu suchen, noch die

Notwendigkeit, sich den etwas geöffneten Zustand des in Fig. 1 dargestellten unteren Haarklemmelements 2 mit Hilfe von Annahmen zu erklären, die im Widerspruch zu der ausdrücklichen Angabe der Beschreibung stehen, dass die Profilplatte 17 relativ zum unteren Haarklemmelement 2 auf und ab beweglich sein soll.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 5** ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen E2/K4-AS und E1/K3:

Die **E2/K4-AS** offenbart, siehe oben, ein zum Glätten von Haaren vorgesehenes Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Im Fall des in E2/K4-AS offenbarten Ausführungsbeispiels erfolgt dabei das Erwärmen der Haare durch Warmluft, die durch Warmluft-Ausblasöffnungen 16 in der Haarklemmfläche 15 des Heizteils (oberes Haarklemmelement 1) austritt. In der Beschreibung der E2/K4-AS, siehe den letzten Absatz auf Seite 9/13 der deutschen Übersetzung, wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Haarklemmfläche 15 auch direkt geheizt werden kann.

Da weitere Angaben dazu, wie eine solche direkte Erhitzung der Haarklemmfläche ausgeführt werden kann, in E2/K4-AS fehlen, informiert sich der Fachmann im Stand der Technik und stößt auf die **E1/K3**, die ein weiteres zum Glätten oder auch zum Wellen von Haaren vorgesehenes Haarformgerät offenbart, siehe den Absatz im Übergang von Seite 2 auf Seite 3 der deutschen Übersetzung und die Figur 5. Bei diesem Haarformgerät ist die Haarklemmfläche als eine durch einen Heizkörper 2 direkt zu heizende, elastisch gehaltene Heizplatte 3 ausgeführt, siehe den ersten Absatz auf Seite 4 und die Figur 3. Diese Heizplatte 3 bildet ein beheiztes Druckteil im Sinne des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5, vgl. auch Absatz 0009 der Patentschrift. Der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass eine solche Heizplatte auch an einem Haarformgerät gemäß der E2/K4-AS in das dortige Heizteil, das obere Haarklemmelement 1, eingesetzt werden kann und dass dazu lediglich geringfügige und einfache konstruktive Än-

derungen erforderlich sind. Er erhält so ein Haarformgerät, das auch die weiteren Merkmale **HV5.2** und **HV5.3** des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 aufweist.

Der Fachmann gelangt somit ohne erfinderisches Zutun auch zu einem Haarformgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag 4** ist jedoch neu und ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik:

Gemäß dem an das Merkmal HIII5.2.2 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 sich anschließenden weiteren Merkmal **HIV5.2.3** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ist vorgesehen, dass die Andruckkraft der - das Druckteil haltenden - Feder(n) individuell durch den Benutzer eingestellt werden kann. Eine solche Funktionalität ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Durch die Angabe der Patentbeschreibung, siehe Abs. 0019, wonach die Feder Vorspannung veränderbar sein kann und dazu beispielhaft Schrauben genannt werden, ist entgegen dem Vortrag der Klägerin für den Fachmann auch ein Weg zum Erreichen dieser Funktionalität ausreichend deutlich und vollständig offenbart.

Da im Ergebnis nur einer der insgesamt sechs Hilfsanträge eine patentfähige Erfindung zum Gegenstand hat, erübrigt sich vorliegend die Frage, ob die Beklagte durch die Nummerierung der Hilfsanträge eine Rangfolge bestimmt hat, an die der Senat gebunden wäre.

Die angegriffenen abhängigen Ansprüche 2, 3, 5 und 7 werden vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 getragen.

**IV.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Schmidt

Voit

Schlenk

Dr. Krüger

Ausfelder

Ko