

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 415/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. Juni 2001

...

## BESCHLUSS

In Sachen

...

**wegen des Gebrauchsmusters 297 09 648**

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. W. Maier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 9. November 1999 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 297 09 648 wird im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2, 4 und 5 gelöscht.

Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen trägt der Antragsgegner.

**Gründe**

**I**

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 3. Juni 1997 angemeldeten, eine "Visitenkarte" betreffenden deutschen Gebrauchsmusters 297 09 648. Es ist am 11. Dezember 1997 mit elf Schutzansprüchen in die Rolle eingetragen worden. Die Schutzdauer ist verlängert worden.

Mit Schriftsatz vom 13. Juli 1998 hat er neue Schutzansprüche 1 bis 7 zu den Akten des Gebrauchsmusters gegeben.

Die Antragsteller haben mit Antragschriften vom 14. Oktober 1998/10. Februar 1999 beim Deutschen Patentamt die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der eingetragenen Ansprüche 1, 2, 4 und 5 bzw des nachgereichten Anspruchs 1 beantragt. Die Schutzansprüche 1 bis 5 lauten in der eingetragenen Fassung:

1. Visitenkarte bestehend aus einer Compact Disc (CD), deren maximale Breite 110 mm und deren maximale Höhe 70 mm nicht überschreitet, auf der Informationen über den Absender optisch gespeichert sind.
2. Visitenkarte nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Compact Disc im wesentlichen viereckig ausgebildet ist.
3. Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Compact Disc Scheckkartenformat hat.
4. Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Compact Disc an ihren sich gegenüberliegenden Schmalseiten gewölbt ausgebildet ist.

5. Visitenkarte nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß das Außenmaß der Compact Disc, weder über die  
Breite, noch über die Diagonale gemessen, an keiner Stelle  
80 mm überschreitet.

Der Anspruch 1 vom 13. Juli 1998 lautet:

Visitenkarte bestehend aus einer Compact Disc (CD), die im wesentlichen viereckig ausgebildet ist, deren maximale Breite 110 mm und deren maximale Höhe 70 mm nicht überschreitet, auf der Informationen über den Absender optisch gespeichert sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Compact Disc an ihren sich gegenüberliegenden Schmalseiten gewölbt ist, und daß das Außenmaß der Compact Disc weder über die Breite, noch über die Diagonale gemessen, an keiner Stelle 80 mm überschreitet.

Die Antragsteller haben mangelnde Schutzfähigkeit geltend gemacht und ua auf folgenden druckschriftlichen Stand der Technik hingewiesen:

- E1 DE 296 16 619 U1
- E2 DE 195 43 029 A1
- E3 Sony CD-Audio Handbuch V4.0D, ua Seiten 12 bis 16, Juni 1996
- E4 GB 2 239 974

Die Antragsteller haben außerdem zwei offenkundige Vorbenutzungen behauptet und dazu Unterlagen vorgelegt.

Der Antragsgegner hat dem Löschantrag im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche widersprochen und das Gebrauchsmuster hilfsweise mit einem am 23. November 1998 vorgelegten Schutzanspruch 1 verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I hat durch Beschluß vom 9. November 1999 das Gebrauchsmuster im Umfang der eingetragenen Ansprüche 1, 2, 4 und 5 gelöscht, soweit sie über den Schutzanspruch 1 in der Fassung vom 13. Juli 1998 hinausgehen, und den Löschantrag im übrigen zurückgewiesen.

Die Antragsteller haben hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie haben vorgetragen, der verteidigte Schutzanspruch 1 weise formale Mängel auf; der darin gekennzeichnete Gegenstand ergebe sich überdies für den Fachmann ohne erfinderischen Schritt aus dem Stand der Technik.

In der mündlichen Verhandlung vor dem beschließenden Senat hat der Antragsgegner das Gebrauchsmuster auch mit zwei Hilfsanträgen verteidigt. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

Visitenkarte bestehend aus einer Compact Disk (CD), die im wesentlichen viereckig ausgebildet ist, deren maximale Breite 110 mm und deren maximale Höhe 70 mm nicht überschreitet, auf der Information über den Absender optisch gespeichert sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Compact Disk mit ihren sich gegenüberliegenden gewölbten Schmalseiten einen Durchmesser von 80 mm bildet und daß das Außenmaß der Compact Disk weder über die Breite, noch über die Diagonale gemessen, an keiner Stelle 80 mm überschreitet.

Der Schutzanspruch nach Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut:

Visitenkarte bestehend aus einer Compact Disk (CD), die im wesentlichen viereckig ausgebildet ist, deren maximale Breite 110 mm und deren maximale Höhe 70 mm nicht überschreitet, auf der Information über den Absender optisch gespeichert sind,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Compact Disk mit ihren sich gegenüberliegenden gewölbten Schmalseiten einen Durchmesser von 80 mm bildet, und daß das Außenmaß der Compact Disk weder über die Breite, noch über die Diagonale gemessen, an keiner Stelle 80 mm überschreitet, derart, daß die Compact Disk in CD-ROM-Laufwerke eingelegt und abgespielt werden kann.

Die Antragsteller beantragen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Gebrauchsmuster im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2, 4 und 5 zu löschen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise, sie im Umfang des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1,

weiter hilfsweise, im Umfang des Anspruchs nach Hilfsantrag 2 zurückzuweisen.

Er sieht die Schutzfähigkeit bereits des Gegenstandes nach Hauptantrag als gegeben an.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragsteller ist begründet. Denn ihr Löschantrag ist begründet. Soweit das Gebrauchsmuster nicht mehr verteidigt wird, folgt dies aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG. Im übrigen ist der auf fehlende Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters gestützte Löschantrag (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG), soweit es angegriffen ist, gegeben.

1. Die Zulässigkeit des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegeben: Der Anspruch ist gebildet aus den Merkmalen der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2, 4 und 5.

Schutzanspruch 1 ist – entgegen der Auffassung der Antragsteller – auch in der Wahl der Gattung nicht zu beanstanden.

Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist eine Visitenkarte, was sich aus dem Inhalt der Schutzansprüche und der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit den Figuren ohne weiteres ergibt. Die Bezeichnung des Gebrauchsmustergegenstands als "Visitenkarte" ist daher zutreffend.

Die beanspruchte Visitenkarte nach Schutzanspruch 1 ist durch technische Merkmale gekennzeichnet, zB durch die Maße sowie die Art der Informationsspeicherung, und also auch insoweit unbedenklich.

Auch der Auffassung der Antragsteller, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei im Hinblick auf das Merkmal "gewölbt" unklar, so daß keine vollständige Lehre vorliege, kann nicht beigetreten werden. Der Begriff "gewölbt" vermittelt dem Fachmann im vorliegenden Zusammenhang ohne weiteres das Verständnis, daß damit eine Krümmung beschrieben ist, die in der durch die Compact Disc gegebenen Ebene liegt und die Bedeutung von "abgerundet" oder "gerundet" hat. Dieser Bedeutungsgehalt ergibt sich auch aus der Beschreibung der Ausführungsformen der beanspruchten Visitenkarte (s Unterlagen des Streitgebrauchsmusters S 5 Z 2).

2. Die Schutzfähigkeit des in erster Linie verteidigten Gegenstandes ist zu verneinen.

Zwar ist die Neuheit des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik gegeben (§ 3 GebrMG). So fehlen der Visitenkarte nach der DE 296 16 619 U1 (E1) die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs. Die DE 195 43 029 A1 (E2) und das Sony CD-Audio Handbuch (E3) betreffen jeweils keine Visitenkarte. Der Visitenkarte nach der GB 2 239 974 (E4) fehlt das Merkmal, daß auf ihr Informationen über den Absender optisch gespeichert sind.

Der verteidigte Gegenstand ist ohne Zweifel auch gewerblich anwendbar, doch beruht er nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG). Die E1, DE 296 16 619 U1, ist die nächstkommende Druckschrift. Sie zeigt die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 und offenbart die Lehre, eine Visitenkarte aus einer Compact Disc (CD) bestehend auszubilden, auf der Informationen über den Absender optisch gespeichert sind. Die bekannte Visitenkarte kann zB in Form eines zentralen rechteckigen Ausschnitts aus einer Compact Disc (CD) gebildet und damit auch im wesentlichen viereckig ausgebildet sein (s Schutzanspruch 4 der Druckschrift). Werte für Höhe und Breite der Visitenkarte sind in der Entgegenhaltung nicht angegeben. Die Abmessungen sollen "in direkter Beziehung zur gesamten maximalen Kapazität der gespeicherten digitalen multimedialen Daten, wie zB Ton-, Bild-, Textinformation usw. stehen" (vgl S 2 Abs 2 der Beschreibung und Schutzanspruch 4). Figuren 1 und 2 offenbaren als Ausführungsbeispiel eine CD-Visitenkarte, deren maximale Breite 110 mm und deren maximale Höhe 70 mm nicht überschreitet, in Form eines zentralen rechteckigen Ausschnitts aus einer Compact Disc (CD).



Bei der Nutzung dieser Visitenkarte können Probleme dergestalt auftreten, daß bei bestimmten Compact Disc (CD)-Abspielgeräten oder –Laufwerken mit aus- und einfahrbarer Schublade die Visitenkarte nach dem Einfahren der Schublade nicht genau genug vom Zentrierdorn aufgenommen, sondern in (leichter) Schräglage angehoben wird. Dies hat zur Folge, daß die CD-Visitenkarte bei der Rotationsbewegung flattert und demzufolge die auf der Visitenkarte digital gespeicherten Informationen nicht lesbar sind.

Als objektive Aufgabe des Streitgebrauchsmusters ergibt sich daher, die bekannte Visitenkarte so zu verbessern, daß sie leicht und problemlos in die aus- und einfahrbare Schublade eines herkömmlichen CD-Laufwerks einlegbar ist und nach Einfahren der Schublade stets exakt zentrisch erfaßt werden kann, ohne daß besondere Hilfsmittel, wie Adapter, nötig sind (vgl S 4 Abs 2 der Eingabe des Antragsgegners vom 14. Dezember 2000).

Als Fachmann ist vorliegend ein Werbemitteldesigner zu sehen, der über Kenntnisse und Erfahrungen in der Gestaltung von speziell geformten CDs verfügt. Für Werbezwecke eingesetzte, speziell geformte CDs sollen – notwendigerweise – mit den gängigen CD-Abspielgeräten oder –Laufwerken abspielbar bzw lesbar sein. Daher gehört zum Grundwissen eines solchen Fachmanns ua die Kenntnis der relevanten Spezifikationen, die für die Abspielbarkeit bzw Lesbarkeit der verschiedenen marktüblichen CD-Typen vorauszusetzen sind. Es umfaßt insbesondere auch die Kenntnis von deren Abmessungen, wie sie zB in Normen oder in Datenblättern der Industrie niedergelegt sind, so im CD-Audio Handbuch V4.OD (E3). Seiten 12 ff dieses Handbuches zeigen jeweils Spezifikationen von CDs mit 12 cm Durchmesser und darunter auf der gleichen Seite solche von CDs mit 8 cm Durchmesser, die die beiden standardisierten Größen marktüblicher Compact Discs darstellen.

Wollte der Fachmann die gattungsgemäße Visitenkarte im Sinn der oa Aufgabe weiterentwickeln, konnte er die DE 195 43 029 A1 (E2) in Betracht ziehen. Diese Druckschrift betrifft das "Bearbeiten von Scheiben, insbesondere von kreisförmigen Datenträgern, wie Compact Disc (CD/CD-ROM)". Durch die Formulierung in der Druckschrift "insbesondere von kreisförmigen Datenträgern, wie Compact Disc (CD/CD-ROM)" werden alle Compact Disc (CD)-Typen umfaßt, dh diejenigen mit dem Standardmaß von 12 cm Durchmesser wie auch "Mini-Discs" mit 8 cm Durchmesser.

Nach der Lehre der Druckschrift werden die kreisförmigen Datenträger, wie Compact Disc (CD oder CD-ROM) außen so abgeschnitten oder abgefräst, daß die gewünschten nichtkreisförmigen Konturen entstehen (s Anspruch 4 und Sp 1 Z 32 bis 35 und Sp 2 Z 9 bis 13). Bei der Bearbeitung sollen mindestens zwei Punkte der ursprünglichen äußeren Begrenzung des (kreisförmigen) Scheibenstapels erhalten bleiben (s Anspruch 1 und Sp 1 Z 36 bis 41). "Punkte" sind nach der Wortwahl dieser Schrift bogenförmige Bereiche der ursprünglichen äußeren Begrenzung der kreisförmigen Datenträger, wie Compact Disc (CD oder CD-ROM). Im Ausführungsbeispiel nach der Figur sind drei Punkte 7 bzw Kreisbögen 7 der ursprünglichen Begrenzung 4 der CD 1 erhalten geblieben.

Nach Spalte 1 Zeilen 36 bis 41 werden der Einsatz und die Wiedergabe der CD über die handelsüblichen Geräte dadurch gewährleistet, daß der ursprüngliche Durchmesser der CD an mindestens zwei Umfangspunkten der CD erhalten bleibt. Dadurch kann sich nämlich die CD auf dem CD-Teller des Wiedergabegeräts fixieren. Hieraus entnimmt der Fachmann sofort, daß damit die dem Streitgebrauchsmuster zugrunde zu legende objektive Aufgabe für kreisförmige Datenträger wie Compact Disc (CD oder CD-ROM) gelöst wird, und zwar für CDs mit dem Standardmaß von 12 cm Durchmesser wie auch mit 8 cm Durchmesser. Die Übertragung dieser Maßnahme nach der Druckschrift E2 auf die Visitenkarte nach der DE 296 16 619 U1 (E1) zur Lösung der Aufgabe ist dem Fachmann daher deutlich vorgezeichnet. Sie ergibt bei Erhaltung von zwei "Punkten" der ursprünglichen äu-

ßeren Begrenzung des kreisförmigen Scheibenstapels das kennzeichnende Merkmal des verteidigten Schutzanspruchs, daß die Compact Disc an ihren sich gegenüberliegenden Schmalseiten gewölbt ist.

Die Wahl des Außenmaßes, die auf ein schon durch die Normung der CD-Abmessungen eingeführtes Maß zurückgreift, ist ohne eigenen erfinderischen Gehalt. Denn die Entscheidung für ein Außenmaß der Compact Disc, das mit 80 mm nach dem noch verbleibenden Merkmal des Kennzeichens weder über die Breite noch über die Diagonale gemessen an irgendeiner Stelle 80 mm überschreitet, ist selbstverständlich: Das alternative (maximale) Außenmaß von 120 mm würde nämlich eine – bezogen auf den üblichen Gebrauch – zu große Visitenkarte ergeben.

Das Argument des Antragsgegners, der Fachmann am Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters sei in der Vorstellung verhaftet gewesen, daß eine Visitenkarte stets rechteckig sein müsse, wird durch die GB 2 239 974 (E4) widerlegt: Diese Druckschrift aus dem Jahr 1991 zeigt bereits eine Visitenkarte, die an ihren sich gegenüberliegenden Schmalseiten im Sinne des Streitgebrauchsmusters gewölbt ist.

3. Auch die Schutzfähigkeit des Gegenstandes in der hilfsweise verteidigten Anspruchsfassung ist nicht gegeben.

Im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist im Kennzeichen das Merkmal aufgenommen, daß die Compact Disk mit ihren sich gegenüberliegenden Schmalseiten einen Durchmesser von 80 mm bildet.

Der Anspruch ist zulässig: Das eingefügte Merkmal ist auf Seite 3 Absatz 1 Zeile 3 der ursprünglichen Unterlagen des Streitgebrauchsmusters offenbart und wählt in beschränkender Weise ein einziges Maß aus einem Zahlenbereich aus. Das zusätzliche Merkmal fügt dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag aber

nichts hinzu, was die Annahme eines erfinderischen Schritts stützen könnte: Ein Durchmesser von 80 mm ist das dem Fachmann geläufige, genormte Standardmaß der "Mini CDs".

Im Schutzanspruch nach Hilfsantrag 2 ist im Kennzeichen zusätzlich die Angabe aufgenommen: "derart, daß die Compact Disk in CD-ROM-Laufwerke eingelegt und abgespielt werden kann". Der Anspruch ist zulässig: Das angefügte Merkmal ist offenbart auf Seite 3 Absatz 1 Zeilen 4 bis 6 der ursprünglichen Unterlagen des Streitgebrauchsmusters. Auch der so spezifizierte Gegenstand beruht jedoch nicht auf einem erfinderischen Schritt. Denn das ergänzende Merkmal ist – wenn nicht ohnehin selbstverständlich – dem Fachmann zumindest durch die Lehre der DE 195 43 029 A1 (E2) deutlich vorgezeichnet (s dort Sp 1 Z 36 bis 41).

4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 91 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Frowein

Dr. W. Maier

Be