



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 449/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
30. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 296 07 648

(hier: Lösungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel und die Richter Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihnen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 2. Mai 2001 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 296 07 648 wird gelöscht.

Die Anschlußbeschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt der Antragsgegner.

Gründe

I

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 26. April 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität der europäischen Patentanmeldung Nr 95 11 2173.0 vom 2. August 1995 angemeldeten und am 1. August 1996 unter der Bezeichnung "Vorrichtung zum Anbringen von Zusatzeinrichtungen an vorzugsweise stapelbare Behälter" mit vier-

undzwanzig Schutzansprüchen in die Gebrauchsmusterrolle eingetragenen Gebrauchsmusters 296 07 648 (Streitgebrauchsmuster), dessen Schutzdauer auf acht Jahre verlängert worden ist. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

Vorrichtung zum Anbringen von Zusatzeinrichtungen für vorzugsweise stapelbare Behälter (7), wie zB einem Party-Bierfaß o.dgl., gekennzeichnet durch eine an dem überstehenden Seitenrand des Bodens oder des Deckels des Behälters (7) befestigbare Ausbildung, an der Mittel zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen ausgebildet sind.

Die eingetragenen Schutzansprüche 2 bis 24 betreffen Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Schutzanspruch 1.

Mit ihrem am 29. September 2000 eingegangenen Löschantrag greift die Antragstellerin das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang an. Sie macht den Löschantrag grund der mangelnden Schutzfähigkeit geltend und trägt vor, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei vor dem Prioritätstag offenkundig vorbenutzt worden. Hierzu benennt sie einen Zeugen und legt Kopien zweier Schreiben vor (Anlagen L1 und L2 zum Löschantrag). Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei zwar innerhalb der Neuheitsschonfrist vorbenutzt worden, der Antragsgegner könne aber die Neuheitsschonfrist nicht in Anspruch nehmen, weil die Erfindung nicht auf ihn zurückgehe.

Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2000 dem Löschantrag in vollem Umfang widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Bescheid vom 11. Januar 2001 fünf Druckschriften (u.a. die US-Patentschrift 4 308 952 und das deutsche Gebrauchsmuster 1 856 421) in das Löschan-

fahren eingeführt. Der Antragsgegner hat daraufhin mit Schriftsatz vom 30. März 2001 dreiundzwanzig neugefaßte Schutzansprüche eingereicht und beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang dieser Ansprüche aufrechtzuerhalten. Anspruch 1 dieser neugefaßten Schutzansprüche hat folgenden Wortlaut:

Vorrichtung zum Anbringen von Zusatzeinrichtungen für stapelbare Behälter (7), wie z.B. einem Party-Bierfaß o.dgl., gekennzeichnet durch einen an dem überstehenden Seitenrand des Behälterbodens oder an der Behälteroberseite (17) einschnappbaren Deckel (1), an dem Mittel zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen ausgebildet sind, und an dem ein in Aufsteckrichtung weisender Falzrand (2) ausgebildet ist, der eine Aufnahme (4) für den Seitenrand des Behälters aufweist.

In der Sitzung der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2001 hat der Antragsgegner dreiundzwanzig neugefaßte Schutzansprüche vorgelegt (vgl Anlage 2 zum Sitzungsprotokoll) und das Streitgebrauchsmuster hilfsweise mit diesen Schutzansprüchen verteidigt, deren Hauptanspruch wie folgt lautet:

Vorrichtung zum Anbringen von Zusatzeinrichtungen zum Zapfen für stapelbare Behälter (7), insbesondere für Party-Bierfässer, gekennzeichnet durch eine an dem überstehenden Seitenrand des Behälterbodens (16) oder des Behälterdeckels (17) einschnappbare Ausbildung (1), an der Mittel zur Aufnahme der Zusatzeinrichtungen ausgebildet sind, und an der ein in Aufsteckrichtung weisender Falzrand (2) ausgebildet ist, der eine Aufnahme (4) für den Seitenrand des Behälters aufweist.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 2. Mai 2001 das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 23 vom 2. Mai 2001 hinausgeht, den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen und die Kosten des Lösungsverfahrens den Beteiligten je zur Hälfte auferlegt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt die Auffassung, die Schutzansprüche vom 2. Mai 2001 seien unzulässig erweitert und deren Gegenstände im Hinblick auf den druckschriftlich nachgewiesenen Stand der Technik nicht schutzfähig. Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2001 Anschlußbeschwerde erhoben. Er ist der Meinung, der Löschungsantrag sei unzulässig, rechtsmißbräuchlich gestellt und in unzulässiger Weise geändert worden. Im übrigen seien die bisher verteidigten Schutzansprüche und die in der mündlichen Verhandlung vom 30. Oktober 2002 überreichten Schutzansprüche 1 bis 18 zulässig und deren Gegenstände auch schutzfähig. Der Hauptanspruch der Schutzansprüche in der Fassung vom 30. Oktober 2002 hat folgenden Wortlaut:

Vorrichtung zum Anbringen von Zusatzeinrichtungen zum Zapfen für stapelbare Party-Bierfässer mit einem an dem überstehenden Seitenrand des Bodens (16) oder des Behälterdeckels (17) einschnappbaren Deckel (1), an dem Mittel zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß über den Umfang des Deckels (1) Schnappeinrichtungen (5) verteilt angeordnet sind, daß der Deckel (1) an der Außenkante in Aufsteckrichtung einen Falzrand (2) aufweist, daß der Falzrand (2) in eine U-förmige Aufnahme übergeht, daß die Mittel zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen auf der dem Behälter (7) zugewandten Seite angeordnet sind.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, das Gebrauchsmuster zu löschen und die Anschlußbeschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
und im Wege der Anschlußbeschwerde,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschantrag als unzulässig zurückzuweisen,
hilfsweise (Hilfsantrag I), den Löschantrag zurückzuweisen,
weiter hilfsweise (Hilfsantrag II), den Löschantrag zurückzuweisen, soweit er sich gegen die Schutzansprüche 1 bis 23 vom 2. Mai 2001 (Anlage 2 zur Sitzungsniederschrift vom 2. Mai 2001) richtet,
weiter hilfsweise (Hilfsantrag III), den Löschantrag zurückzuweisen, soweit er sich gegen die Schutzansprüche 1 bis 18 in der Fassung vom 30. Oktober 2002 richtet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat Erfolg. Die ebenfalls zulässige Anschlußbeschwerde des Antragsgegners hat hingegen keinen Erfolg. Der Löschantrag ist zulässig und auch begründet. Denn der von der Antragstellerin geltend gemachte Löschananspruch aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG ist gege-

ben, soweit das Gebrauchsmuster nicht nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG schon ohne weiteres zu löschen ist.

A

Für die beantragte Verwerfung des Löschantrages als unzulässig mangels ausreichender Substantiierung des Lösungsbegehrens ist kein Raum.

Entgegen der Ansicht des Antragsgegners ist der Löschantrag ausreichend substantiiert. Auf die zutreffende Begründung hierzu im angefochtenen Beschluß wird verwiesen. Daß die Antragstellerin weiteren Vortrag zur Begründung des Löschantrags nachgeschoben hat, ist unbedenklich. Sie hat ausführlich in der Beschwerdebegründung dargelegt, weshalb nach ihrer Ansicht der Gegenstand des eingetragenen wie des hilfsweise verteidigten Hauptanspruchs vom 2. Mai 2001 nicht neu ist. Zugleich hat sie ausgeführt, daß sich der Gegenstand der verteidigten Hauptansprüche auch in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der US-Patentschrift 4 308 952 mit dem deutschen Gebrauchsmuster 1 856 421 ergebe. Wenn die Antragstellerin neben mangelnder Neuheit zugleich den Mangel eines erfinderischen Schrittes vorträgt, ändert sie entgegen der Ansicht des Antragsgegners nicht den ursprünglich geltend gemachten Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit, weil dieser sowohl mangelnde Neuheit als auch den Mangel eines erfinderischen Schrittes umfaßt.

Soweit der Antragsgegner vortragen läßt, bei der Beurteilung einer ausreichenden Substantiierung eines Löschantrages gegen ein Gebrauchsmuster seien die gleichen Maßstäbe anzulegen wie bei einem Einspruch gegen ein Patent, verkennt er, daß der Einspruch gegen ein Patent innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist ausreichend mit Gründen versehen werden muß, während dies in einem Gebrauchsmusterlösungsverfahren mangels einer entsprechenden ge-

setzlichen Befristung bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung geschehen kann.

B

Der Löschantrag ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die guten Sitten (§ 242 BGB) unzulässig.

Von einer rechtsmißbräuchlichen Stellung des Löschantrages kann keine Rede sein. Daß eine ausdrückliche oder konkludente Nichtangriffsabrede zwischen den Beteiligten getroffen wurde, ist nicht vorgetragen worden. Es sind für den Senat aber auch nicht besondere Umstände erkennbar, die die Stellung des Löschantrags als unbillig erscheinen ließen, zumal der Antragsgegner nach dem unbestrittenen Vortrag der Antragstellerin gegen diese eine Klage auf Verletzung des Streitgebrauchsmusters erhoben hat. Es ist ein regelmäßig legitimes Verteidigungsmittel, sich gegen eine Verletzungsklage mit dem Einwand der mangelnden Schutzfähigkeit und einem entsprechenden Löschantrag zur Wehr zu setzen.

C

Der Löschantrag ist nicht, wie der Antragsgegner hilfsweise geltend macht, in vollem Umfang unbegründet.

Der Hilfsantrag I des Antragsgegners auf Zurückweisung des Löschantrags entspricht einer Verteidigung des Streitgebrauchsmusters in seiner eingetragenen Fassung. Diese Verteidigung ist dem Antragsgegner aber verwehrt, nachdem er mit Schriftsatz vom 30. März 2001 dreiundzwanzig neugefaßte Ansprüche eingereicht und beantragt hat, das Streitgebrauchsmuster im Umfang dieser Ansprüche

aufrechtzuerhalten. Dieser Antrag enthält eine teilweise Rücknahme des Widerspruchs mit der Folge, daß das Streitgebrauchsmuster ohne weitere Sachprüfung zu löschen ist, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 23 vom 30. März 2001 hinausgeht (§ 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG).

D

Der Antragsgegner kann das Gebrauchsmuster auch nicht mit Erfolg in dem weiter hilfswise geltend gemachten Umfang verteidigen.

Bezüglich der Neuheit des gewerblich anwendbaren Gegenstandes des Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen II und III bedarf es keiner Entscheidung. Der Gegenstand des jeweiligen Hauptanspruchs ist jedenfalls deshalb nicht schutzfähig, weil der einschlägige Fachmann – ein Diplomingenieur (FH) für Verpackungstechnik mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung in Konstruktion und Anwendung von Verpackungen, denen Zusatzeinrichtungen beigefügt werden – in Kenntnis der zum Stand der Technik aufgezeigten Druckschriften unter Einbezug des ihm zuzurechnenden Fachwissens und -könnens ohne einen erfinderischen Schritt zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen II oder III gelangen konnte (§ 1 GebrMG).

1. In sachlichem Vergleich mit dem Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags II zeigt und beschreibt die US-Patentschrift 4 308 952 eine Vorrichtung (storage unit connector 13) zum Anbringen von Zusatzeinrichtungen (packet 30) für stapelbare Behälter (commodity cans 11, 12), mit einer an dem überstehenden Seitenrand des Behälterbodens (lower bead 21) oder des Behälterdeckels (upper bead 22) einschnappbare Ausbildung (lips 41, 42), an der Mittel (shoulders 45, 46) zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen (packet 30) ausgebildet sind, und an der ein in Aufsteckrichtung weisender Rand (annular wall 40) ausgebildet ist, der eine Aufnahme (im Bereich zwischen lip 42 und shoulder 46 oder zwischen lip 41 und

shoulder 45) für den Seitenrand des Behälters bildet (vgl insbes Fig 4 mit zugehöriger Beschreibung).

Der in Aufsteckrichtung weisende Rand wird beim Streitgebrauchsmuster zwar als "Falzrand" bezeichnet. Mit einem Blick auf die Figuren 2, 3b und 3c des Streitgebrauchsmusters erkennt der Fachmann aber sofort, daß der das Bezugszeichen "2" tragende "Falzrand" in gleicher Weise wie die "annular wall 40" der Vorrichtung nach der US-Patentschrift ausgebildet sein kann und damit tatsächlich insoweit kein Unterschied zwischen der vorbekannten und der verteidigten Vorrichtung besteht.

Von der Vorrichtung der US-Patentschrift 4 308 952 unterscheidet sich die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags II somit lediglich dadurch, daß die anzubringenden Zusatzeinrichtungen "zum Zapfen" bestimmt sind.

Es kann dahinstehen, ob der Bereich zwischen den beiden kreisringförmig umlaufenden Schultern 45, 46 der vorbekannten Vorrichtung bereits in der Lage ist, die im Anspruch 1 ohnehin nicht näher spezifizierten "Zusatzeinrichtungen zum Zapfen" aufzunehmen. Denn der Fachmann ist jedenfalls im Rahmen fachüblichen Handelns ohne weiteres in der Lage, diesen Bereich für die anzubringenden Zusatzeinrichtungen entsprechend zu gestalten. So zeigt und beschreibt bspw das deutsche Gebrauchsmuster 1 856 421 in den Figuren 8 und 9, wie ein Bereich zur Aufnahme von Zusatzeinrichtungen zum Zapfen in Größe und Beschaffenheit zu gestalten ist. Überträgt der Fachmann diese Bereichsgestaltung auf die Vorrichtung nach der US-Patentschrift 4 308 952, so hält er den Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags II in Händen. Technische Fehlvorstellungen oder Schwierigkeiten, die bei einer derartigen Übertragung zu überwinden gewesen wären, sind vom Antragsgegner nicht vorgetragen worden und dem Senat auch nicht erkennbar.

2. Die mit dem Hilfsantrag II verteidigten Unteransprüche 2 bis 23 lassen einen eigenständigen erfinderischen Gehalt nicht erkennen. Ihre Gegenstände sind daher ebenfalls nicht schutzfähig. Da die in den Unteransprüchen gekennzeichneten Maßnahmen nahezu wörtlich denen der Ansprüche 2 bis 23 (mitgeteilt von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2002) entsprechen, die der Antragsgegner zuletzt im Prüfungsverfahren der Prioritätsanmeldung vor der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts verteidigt hat, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen zu den Unteransprüchen in der Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Prioritätsanmeldung vom 6. August 2002 verwiesen (Bl 54 der Gerichtsakten).

3. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III ist gegenüber dem des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II dadurch weiter konkretisiert,

- a) daß die stapelbaren Behälter stapelbare Party-Bierfässer sind und
- b) daß die einschnappbare Ausbildung ein einschnappbarer Deckel ist.

Ferner sind dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III die kennzeichnenden Merkmale der mit dem Hilfsantrag II verteidigten Ansprüche 2, 3 und 6 hinzugefügt worden, wonach

- c) die Mittel zur Aufnahme der Zusatzeinrichtungen auf der dem Behälter zugewandten Seite angeordnet sind,
- d) über den Umfang des Deckels Schnappeinrichtungen verteilt angeordnet sind und
- e) der Falzrand in eine U-förmige Aufnahme übergeht.

Diese konkretisierenden und ergänzenden Maßnahmen können die Schutzfähigkeit der Vorrichtung nach dem Streitgebrauchsmuster nicht begründen.

Die Verwendung der aus der US-Patentschrift 4 308 952 bekannten Vorrichtung für Party-Bierfässer bietet sich dem Fachmann an, da diese einen ähnlichen Aufbau wie die in der US-Patentschrift gezeigten stapelbaren Behälter aufweisen. Gleiches gilt für die Gestaltung der einschnappbaren Ausbildung als einschnappbarer Deckel, zumal das Streitgebrauchsmuster mit dem Begriff "Deckel" einen Gegenstand bezeichnet, der abweichend vom üblichen Begriffsinhalt mehrere Durchbrüche und Öffnungen aufweisen oder als Gitterwerk ausgebildet sein kann (vgl die eingetragenen Schutzansprüche 17 bis 19).

Die Anordnung der Mittel zur Aufnahme der Zusatzeinrichtungen auf der dem Behälter zugewandten Seite – entsprechend Merkmal c) – ist diejenige von zwei Möglichkeiten, die sich dem Fachmann als die vorteilhaftere der beiden geradezu aufdrängt.

Ferner ist die über den Umfang eines Deckels verteilte Anordnung von Schnappeinrichtungen – entsprechend Merkmal d) – eine im Griffbereich des Fachmanns liegende Maßnahme.

Schließlich ist die Ausgestaltung gemäß Merkmal e), wie der Fachmann unschwer sieht, bereits bei der Vorrichtung nach der US-Patentschrift 4 308 952 verwirklicht. Denn auch dort geht der Rand 40 in eine U-förmige Aufnahme über, die sich radial erstreckt und vom unteren Ende der Wand 40 mit der Lippe 42 und der Schulter 46 oder vom oberen Ende der Wand 40 mit der Lippe 41 und der Schulter 45 gebildet wird.

4. Für die Unteransprüche 2 bis 18 gemäß Hilfsantrag III gelten die Ausführungen zu den Unteransprüchen 4, 5 und 7 bis 21 gemäß Hilfsantrag II entsprechend.

E

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 17 Abs 4, 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und §§ 91 Abs 1, 97 Abs 1 ZPO in entsprechender Anwendung. Daß die Billigkeit eine andere Kostenentscheidung erfordert (§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG), ist nicht ersichtlich.

Goebel

Dr. Barton

Richter Ihsen ist wegen
Erkrankung verhindert zu
unterschreiben

Goebel

Fa