



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 420/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
15. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 23 583

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2003 durch die Richterin Werner als Vorsitzende sowie die Richter Dipl.-Phys. Skribanowitz Ph.D. / M.I.T. Cambridge und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 26. Februar 2002 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 298 23 583 wird im Umfang der Ansprüche 1 – 4 gelöscht. Die weitergehende Beschwerde und der weitergehende Löschantrag der Antragstellerin werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge werden gegeneinander aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters 298 23 583 mit der Bezeichnung „Materialstreifenpackung“. Es wurde am 21. Mai 1999 unter Erklärung der Abzweigung aus der deutschen Patentanmeldung 198 81 126.8 (=PCT/CA 98/00592) mit Anmeldetag 17. Juni 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Für diese Patentanmeldung wurden mehrere Prioritäten von US-Anmeldungen in Anspruch genommen. Davon ist die U.S.-Anmeldung 08/878826 vom 19. Juni 1997 die älteste. Das Gebrauchsmuster wurde am 7. Oktober 1999 mit 15 Schutzansprüchen in das Register eingetragen. Die Schutzdauer wurde auf 6 Jahre verlängert.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

- „1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskörper bilden, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her gefaltet ist, derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderliegenden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Seitenränder haben, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte nebeneinanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, daß

der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist, der längs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskörpers (10) verläuft und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des oberen Endabschnitts (30) des nächsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22, 23) verbunden ist, so daß die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Packung verläuft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist.“

Wegen des Wortlauts der auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 15 wird auf die Gebrauchsmusterakte verwiesen.

Die Antragstellerin hat am 9. August 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt mit der Begründung, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht schutzfähig sei. Sie hat geltend gemacht, das Gebrauchsmuster sei nicht neu und beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt. Sie hat die Auffassung vertreten, die Abzweigung und die Beanspruchung der Prioritäten seien unwirksam. Zum Stand der Technik hat sie neun Entgegenhaltungen (EH1-9) benannt.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen. Sie hält das Streitgebrauchsmuster für rechtsbeständig. Die beanspruchte Priorität sei zu Recht erfolgt – zumindest mit dem Zeitrang der US 08/948 256 vom 9. Oktober 1997. Zur Wirksamkeit der Abzweigung hat sie keine Stellung genommen.

Mit Bescheid vom 18. Juni 2001 hat die Gebrauchsmusterabteilung I mitgeteilt, daß der Löschantrag voraussichtlich erfolglos bleiben werde, weil die genannten Entgegenhaltungen weder Neuheit noch erfinderischen Schritt in Frage

stellten. Daraufhin hat die Antragstellerin eine weitere Entgegnung (EH10) in das Verfahren eingeführt.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 26. Februar 2002 den Löschungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, die Entgegnungen EH1-10 könnten weder Neuheit noch erfinderischen Schritt in Frage stellen. Der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters sei schon deswegen neu, weil keine der Entgegnungen Verbindungen längs einer Stirnseite der Materialstreifenpackung vorsähe. Zudem gäben die Entgegnungen (auch die gegenüber der beanspruchten Priorität nachveröffentlichten) weder für sich noch in der Zusammenschau Anregungen, um zu der Merkmalskombination des strittigen Schutzanspruches zu gelangen. Daher könne es dahingestellt bleiben, ob die Abzweigung und die Inanspruchnahme der Prioritäten wirksam gewesen seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsstellerin. Neben dem bereits eingeführten Stand der Technik

US 3 729 367 (EH1)

US 1 985 676 (EH2)

EP 0 383 501 A2 (EH3)

Sonderdruck "A Brief Look at Tape Packaging Systems"
vom 14.10.97 (EH4)

US 5 921 064, veröffentlicht am 13. 7.99 (EH5),

Anton Lübke, Weltmacht Textil, S 386, 1953 (EH6)

SU 1 555 205 (EH7)

EP 0 134 533 B1 (EH8)

JP-OS 53-7998 (EH9)

EP 0 763 491 A2 (EH10)

hat die Antragstellerin mit der Beschwerdeschrift vom 3. September 2002 als Entgegenhaltung 11 (EH11) die DE 81 37 577 U1 eingeführt. Weiter hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2003 als Entgegenhaltung 12 (EH12) die US-PS 5 279 536 in das Verfahren eingeführt.

Die Antragsgegnerin hat die Vorlage der beiden letzten Entgegenhaltungen EH11 und EH12 als verspätet gerügt und sich dazu auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung sowie auf § 147 PatG berufen.

Weiter hat die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2003 neue Schutzansprüche nach Hilfsanträgen 1 und 2 eingereicht.

Der Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag hat folgende Fassung:

„1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskörper bilden, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her gefaltet ist, derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderliegenden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Seitenränder haben, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte nebeneinanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, daß

der Materialstreifen (11) eine faserige Beschaffenheit aufweist und zusammendrückbar ist, und

der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist, der längs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskörpers (10) verläuft und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des oberen Endabschnitts (30) des nächsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22, 23) verbunden ist, so daß die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Packung verläuft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist.“

An diesen Schutzanspruch 1 schließen sich die auf ihn rückbezogenen Schutzansprüche 2 – 12 an.

Der Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag hat folgende Fassung:

- „1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskörper bilden, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her gefaltet ist, derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderliegenden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Seitenränder haben, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte nebeneinanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, daß

der Materialstreifen (11) eine faserige Beschaffenheit aufweist und zusammendrückbar ist,

der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist, der längs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskörpers (10) verläuft und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des oberen Endabschnitts (30) des nächsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22, 23) verbunden ist, so daß die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Packung verläuft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist, und

sich die Packung in einem zusammengedrückten Zustand befindet, so daß die Höhe der Stapel von einer Höhe im Ruhezustand auf eine zusammengedrückte Höhe vermindert ist.“

An diesen Schutzanspruch 1 schließen sich die auf ihn rückbezogenen Schutzansprüche 4 – 14 an.

Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach dem 2. Hilfsantrag hat folgende Fassung:

- „1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskörper bilden, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her gefaltet ist, derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderliegenden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Seitenränder haben, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines

jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte nebeneinanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, daß

der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist, der längs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskörpers (10) verläuft und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des oberen Endabschnitts (30) des nächsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22, 23) verbunden ist, so daß die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Packung verläuft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist, und von den unteren Endabschnitten (29) und den oberen Endabschnitten (30) gebildeten Endverbindungsabschnitte (45, 44) Verdrehungen (47, 74) aufweisen, die der beim Entfalten von Stapel zu Stapel in den Materialstreifen eingebrachten Verdrehung entgegenwirken.“

An diesen Schutzanspruch 2 schließen sich die auf ihn rückbezogenen Schutzansprüche 3, 4, 6 –14 an. Außerdem ist Schutzanspruch 10 auf Schutzanspruch 2 über den Schutzanspruch 3 und die Schutzansprüche 6 bis 9 rückbezogen.

Mit ihrem 3. Hilfsantrag verteidigt die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster nur in der Fassung der eingetragenen Schutzansprüche 5 bis 15.

In der Sache haben die Verfahrensbeteiligten wie folgt vorgetragen:

Die Antragstellerin meint, daß die Abzweigung des Gebrauchsmusters aus der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 mit Anmeldetag 17. Juni 1998 deswegen nicht wirksam sei, weil die dafür erforderliche Erfindungsidentität fehle. Der Gegenstand des Schutzanspruches 1 des Gebrauchsmusters ergäbe sich nicht aus der DE 198 81 126.8, auch nicht bei einer Zusammenfassung der Ansprüche 1, 5, 6 und 10. Denn dort sei von einem „Stoß“ als Verbindung die Rede und dafür gebe es bei der in dem Gebrauchsmuster beanspruchten Verbindung keine Entsprechung.

Auch der Gegenstand des Schutzanspruches 12 stünde der Wirksamkeit der erklärten Abzweigung entgegen.

Weiter hat die Antragstellerin die Auffassung vertreten, daß für das Gebrauchsmuster die für DE 198 81 126.8 beanspruchten Prioritäten aus neun US-Anmeldungen nicht beansprucht werden könnten. Die Antragstellerin meint, daß aus diesen früheren Anmeldungen die Merkmale des beanspruchten Gebrauchsmustergegenstands nicht herleitbar seien, auch nicht aus der US 08/948,256 vom 9. Oktober 1997, weil dort die Offenbarung der direkt nebeneinander angeordneten Stapel fehle. Für den Fachmann sei es eine Selbstverständlichkeit, für einen fortlaufenden Betrieb die Enden aufeinanderfolgender Streifen zu verbinden. Aus der EH11, S 4, Z 15-20, und der EH12, Fig 1 und 2, seien miteinander verbundene Stapel aus gefaltetem Endlos-Papierstreifen bekannt, die - wie auch die Stapel nach der EH1 oder der EH2 - ein unteres loses Ende hätten und längs der Stirnseiten zum Verbinden der Enden nach oben geführt seien. Nach der EH11 – wie auch nach der EH3 - werde eine Verbindung der Endabschnitte nebeneinander angeordneter Stapel vorgenommen, um eine ununterbrochene Verarbeitung zu ermöglichen, wobei der Zeitpunkt der Herstellung der Verbindung, wie auch nach S 13, Z 2-8 der Gebrauchsmusterschrift, offengelassen ist. Daher nehme die EH11 den Streitgegenstand neuheitsschädlich vorweg, zumindest beruhe dieser Streitgegenstand mit Rücksicht auf den genannten Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Weiter seien aus der EH10, S 1, Z 2-3 und S 2, Z 4, Stapel auch für Computerpapier bekannt, die trotz Verpackung Stirnseiten aufwiesen, längs denen die unteren Endabschnitte nach oben zum Verbinden der Enden geführt seien, Fig 1C und 2D.

Die Gegenstände der rückbezogenen Ansprüche 2-15 seien nicht schutzfähig, da sie für den Fachmann selbstverständlich bzw. üblich (Ansprüche 2, 5-8, 10, 15) oder insbesondere aus den Entgegenhaltungen EH10 und EH11 bekannt bzw. für den Fachmann ohne weiteres herleitbar (Ansprüche 3, 4, 9, 11-14) seien.

Zu den neuen Schutzansprüchen nach Hilfsanträgen 1 und 2 hat die Antragstellerin geltend gemacht, daß auch deren Gegenstände nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Die zusätzlichen, aus den eingetragenen Unteransprüchen entnommenen Merkmale seien für den Fachmann selbstverständlich bzw. üblich oder aus den Entgegenhaltungen bekannt bzw. herleitbar, wie bereits im Zusammenhang mit dem Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung im einzelnen vorgetragen worden sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufzuheben
und das Gebrauchsmuster vollständig zu löschen

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde zurückzuweisen,

1. hilfsweise: den Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag 1 vom 28. Mai 2003 zurückzuweisen,

2. hilfsweise: den Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 14 gemäß Hilfsantrags 2 vom 28. Mai 2003 zurückzuweisen,

3. hilfsweise: Den Löschungsantrag im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 5 bis 15 zurückzuweisen.

Die Abzweigung aus der DE 198 81 126.8 sei zu Recht erfolgt, weil die ersten, am 21. Mai 1999 eingereichten Anmeldeunterlagen mit der Veröffentlichung DE 198 81 126 T1 der PCT-Anmeldung WO 98/58864 identisch seien. Deswegen könne deren Anmeldetag, der 17. Juni 1998, beansprucht werden. Die Änderungen der weiteren Anmeldeunterlagen vom 30. Juli 1999 erfolgten in zulässiger Weise im Rahmen DE 198 81 126 T1.

Von den neun Prioritäten beschreibe erst die viertälteste, die US 08/948,256 vom 9. Oktober 1997 alle Merkmale des Gebrauchsmusters, sodass dem Gebrauchsmuster zumindest diese Priorität zukomme.

Der verteidigte Gegenstand des Anspruches 1 nach Hauptantrag sei insbesondere aufgrund seines Grundgedankens, verbundene Endabschnitte vorzusehen, ohne Vorbild und betreffe eine Materialstreifenpackung mit direkten Verbindungen von Stapel zu Stapel, um ein kleines Transportvolumen und eine knitterfreie Entfaltung zu erhalten. Das in der Gebrauchsmusterschrift, S 13, Z 5-8, angegebene Verbinden erst während des Entfaltens betreffe nur ein Ausführungsbeispiel. Die beanspruchte Packung dagegen weise aufgrund der Formulierung „ist verbunden“ bereits früher verbundene Endabschnitte auf.

Die EH3 zeige – wie die EH12 - keine direkt nebeneinander stehenden Stapel, außerdem Behälter für jeden Stapel sowie in der Figur 3 wegen der Achse 21 keine funktionierende Entfaltung.

Letzteres treffe auch auf die Packung nach der EH10 zu, weil nach den Figuren 5-7 der gezogene Streifen beim folgenden Stapel nach unten gehe und diesen daher nicht nach oben abziehe. Der Streitgegenstand vermeide Behälter oä, wogegen die EH10 sogar verbesserte Behälter mit Klappen zeige. Außerdem lehre die EH10, daß die unteren Endabschnitte bis zum oberen Stapelrand verliefen, wogegen

gen sie nach dem Streitgebrauchsmuster bereits an der Stirnseite die Verbindung eingingen.

Die Behälter bei der EH3 oder EH10 einfach wegzulassen, sei eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise, weshalb der Streitgegenstand demgegenüber nicht nahe liege.

Die EH11 zeige keine unteren, zum Verbinden hervortretenden Endabschnitte und das Abziehen der Papierstreifen werde zum Verbinden unterbrochen, S 7, 2. Abs. Auch bestehe eine Lage eines Stapels aus drei hintereinanderliegenden Streifenabschnitten.

Die übrigen Entgegenhaltungen lägen noch weiter ab.

Zusammenfassend gesehen gebe der Stand der Technik – auch nicht in einer Kombination der Entgegenhaltungen - keine Anregung, nebeneinanderliegende Stapel zu verbinden, wenn ja, dann funktioniere ihre Verbindung nicht und sie seien in Behältern (EH3 und EH10) oder die Stapel hätten keine Verbindung (EH11).

Der Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag betreffe ein Material wie Web- oder Faservliesmaterial, aber nicht Pappe nach der EH3 oder Papier nach der EH10 und der EH11, weshalb der Fachmann nicht in naheliegender Weise auf diese Entgegenhaltungen zurückgreife.

Der Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag betreffe eine zusammengedrückte Packung, wozu die Schrumpffolie nach der EH11 keine Anregung gebe. Der Schutzanspruch 2 nach dem 2. Hilfsantrag betreffe in den Verbindungsabschnitten eingebrachte Verdrehungen, wozu der Stand der Technik mangels einer 360°-Drehung keine Anregung gebe.

Zum 3. Hilfsantrag ist keine Stellungnahme abgegeben worden.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und teilweise begründet; denn der Löschantrag ist teilweise begründet, nämlich im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 4 des eingetragenen Gebrauchsmusters. In diesem Umfang ist das angegriffene Gebrauchsmuster iSv § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht schutzfähig, weil der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 nicht auf einem erfinderischen Schritt iSv § 1 Abs 1 GebrMG beruht. Der weitergehende Löschantrag und die weitergehende Beschwerde der Antragstellerin sind dagegen nicht begründet.

1. Zur Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Abzweigung

Der Prüfung des Löschantrages ist das eingetragene Gebrauchsmuster mit dem Anmeldetag der Patentanmeldung, aus der die Abzweigung erklärt wurde, zugrunde zu legen. Die Abzweigung des Gebrauchsmusters 298 23 583 aus der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 ist wirksam erfolgt, insbesondere ist das Erfordernis derselben Erfindung iSv § 5 Abs 1 GebrMG erfüllt.

Das Patentgericht ist zur Prüfung der Wirksamkeit der Abzweigung im Löschantragbeschwerdeverfahren befugt (BPatGE 22, 248, 249).

Im vorliegenden Fall liegt dieselbe Erfindung vor. Das gilt unbeschadet der Tatsache, daß die Gebrauchsmusteranmeldung die Schutzansprüche der Patentanmeldung nicht wörtlich übernommen und ua die Verfahrensansprüche der zugrunde liegenden Patentanmeldung im Ergebnis nicht aufgegriffen hat. Denn eine wörtliche Übereinstimmung zwischen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung und der zugrunde liegenden Patentanmeldung ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Abzweigung nach § 5 GebrMG. Vielmehr kommt es darauf an, dass der Gegenstand der Gebrauchsmusteranmeldung in der Patentanmel-

dung jedenfalls für den Fachmann als Erfindung ohne weiteres erkennbar offenbart ist (BPatGE 35, 1). Das trifft auf den vorliegenden Fall zu.

Allerdings ist der Erfindungsgegenstand in Schutzanspruch 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters nicht identisch mit dem Gegenstand in Anspruch 1 der der Abzweigung zugrundeliegenden Patentanmeldung DE 198 81 126.8; schon deswegen nicht, weil die Anzahl der Merkmale des Schutzanspruchs 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters höher ist als diejenige des Anspruchs 1 der DE 198 81 126.8. Aber, anders als die Antragstellerin meint, besteht Identität zwischen dem Gegenstand des Schutzanspruches 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters und dem Gegenstand des Anspruches 1 der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 iVm den Merkmalen aus den Ansprüchen 5, 6 und 10 derselben Anmeldung.

Der Streitgegenstand betrifft eine Materialstreifenpackung aus einer Vielzahl von gefalteten, in nebeneinanderstehenden Stapeln abgelegten Streifen, die einer Bearbeitung zugeführt werden. Die Nachteile des Standes der Technik werden gemäß der Beschreibung darin gesehen, daß die bekannten Stapel mit oder ohne Behälter Probleme hinsichtlich Logistik, Platzbedarf, Steuerung und insbesondere Stabilität beim Abziehen der Streifen bereiten.

Nach der Gebrauchsmusterschrift, S 4, 3. Abs., ist es die Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Packungskonstruktion bereitzustellen, bei der die Stabilität der Packung verbessert werden kann.

Diese Aufgabe soll mit den Merkmalen im Anspruch 1 nach Hauptantrag gelöst werden - gemäß folgender von der Antragsgegnerin vorgelegter Merkmalsgliederung (s Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 20.Dezember 2002):

- 1 Materialstreifenpackung mit einer Vielzahl von Materialstreifenstapeln.

- 2 Die Materialstreifenstapel sind nebeneinander angeordnet, und zwar
 - 3 parallel und direkt nebeneinander.
 - 4 Die Materialstreifenstapel bilden einen Packungskörper.
 - 5 Jeder Materialstreifenstapel enthält einen Abschnitt des Materialstreifens.
 - 5.1 Der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels ist hin und her gefaltet, und zwar
 - 5.2 derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinander liegenden Faltabschnitten gebildet ist.
 - 5.3 Jeder Faltabschnitt ist gefaltet, und zwar
 - 5.4 um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie.
 - 5.5 Jeder Faltabschnitt hat Seitenränder, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen.
 - 6 Der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels ist ununterbrochen, und zwar
 - 7 zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt.
 - 8 Die Materialstreifenabschnitte nebeneinander liegender Stapel sind der Reihe nach entfaltbar
- Oberbegriff-*
- 9 Der untere Endabschnitt des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels weist einen Endverbindungsabschnitt auf.
 - 10 Ausgenommen hiervon ist ein an einem Ende der Packung liegender Endstapel.
 - 10.1 Der Endverbindungsabschnitt des unteren Endabschnitts verläuft längs einer Stirnseite des Packungskörpers.
 - 10.2 Der Endverbindungsabschnitt des unteren Endabschnitts ist durch eine Verbindung mit einem Endverbindungsabschnitt des oberen Endabschnitts des nächsten, benachbarten Stapels verbunden.
 - 10.2 a) Die Verbindungen sind derart, daß die Materialstreifen-

- abschnitte aller Stapel einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden.
- 10.2 b) Der ununterbrochene Materialstreifen verläuft durch die Packung und
- 10.2 c) ist unter Entfalten von aufeinander folgenden Stapeln entfaltbar.

-Kennzeichen-

Demnach ist der Kern der Erfindung des eingetragenen Gebrauchsmusters eine Materialstreifenpackung, bestehend aus mehreren, nebeneinanderstehenden aus gefalteten Streifen gebildeten Stapeln, deren untere Streifenenden längs einer Stirnseite der Packung verlaufend mit dem oberen Streifenende des jeweils nachfolgenden Stapels verbunden sind, um als ununterbrochene Streifenbahn das kontinuierliche Entfalten der Packung zu ermöglichen.

Die Merkmale dieser Erfindung finden sich sämtlich im Anspruch 1 der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 iVm den Merkmalen aus den Ansprüchen 5, 6 und 10 derselben Anmeldung. Die Merkmale 1 –7 gemäß oa Merkmalsgliederung ergeben sich aus dem Anspruch 1 der Patentanmeldung (vgl. die mit Schriftsatz vom 13. Aug. 1999 eingereichte Abschrift der Voranmeldung) i.W. wörtlich, zumindest aber für den Fachmann sinngemäß, insbesondere unter Hinzuziehung der übrigen Anmeldeunterlagen. Dabei geben ihm in der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 zu dem Begriff „direkt nebeneinander“ (Merkmal 3) der Anspruch 49 sowie die Beschreibung S 8, Z 4-7 des 3. Absatzes, zum Begriff „Vielzahl“ (Merkmal 5.2) die Beschreibung S 9, Z 4 und zu dem Begriff „der Reihe nach entfaltbar“ (Merkmal 8) die Beschreibung S 12, 2. Absatz, entsprechende Hinweise.

Die Merkmale 9 und 10.1 bis 10.2 c) des eingetragenen Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters ergeben sich aus dem Anspruch 10 der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 wiederum zum Teil wörtlich, zum Teil für den Fachmann sinngemäß, wobei letzteres insbesondere auf die Merkmale 10.2 a) bis 10.2 c) zutrifft.

Das Merkmal 10 betrifft die für den Fachmann selbstverständliche und deshalb keinen Nachweis erfordernde Maßnahme, daß ein an einem Ende der Packung liegender Endstapel keinen Verbindungsabschnitt zur Verbindung mit dem nachfolgenden Stapel aufweist, weil es diesen nach einem Endstapel nicht gibt.

Das Merkmal 10.2 des eingetragenen Schutzanspruchs 1 ist auch dem von der Antragstellerin im Zusammenhang mit der Abzweigung angegebenen Anspruch 5 der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 zu entnehmen.

Auch der Gegenstand des Schutzanspruches 12 ist in der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 offenbart, vgl. dort S 3, Z 1-3 des 4. Absatzes. Auf eine mögliche Abhängigkeit oder Unabhängigkeit des Schutzanspruches 12 vom Schutzanspruch 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters kommt es für die Wirksamkeit der Abzweigung nicht an.

Die Antragstellerin stützt ihre Einwände gegen die Wirksamkeit der Abzweigung auch auf die Übersetzung des englischen Begriffs „splice“ aus der englischsprachigen Originalfassung der PCT-Anmeldung PCT/CA 98/00592 für die der Abzweigung des Streitgebrauchsmusters zugrundeliegende Patentanmeldung DE 198 81 126.8 mit „Stoß“ (ua im Anspruch 6), also einer Verbindung von Enden länglicher Gegenstände durch stumpfes Aneinanderstoßen. Solche Verbindungen sollen – so die Antragstellerin – im Streitgebrauchsmuster nicht vorgesehen sein. Das trifft jedoch nicht zu. Wie aus der Patentanmeldung DE 198 81 126.8, S 14, Z 2-11, (bzw. der PCT-Anmeldung, die die Publikationsnummer WO 98/58864 trägt, auf S 9, Z 7-12) zu entnehmen ist, wird unter dem Begriff „Stoß“ sowohl die stumpfe als auch die überlappende Verbindung verstanden. Diese Definition findet sich auch im Streitgebrauchsmuster (vgl S 13, Z 3-5 von unten). Somit steht auch der allgemein gehaltene Begriff „Verbinden“ im eingetragenen Schutzanspruch 1 (Merkmal 10.2) der Übereinstimmung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters mit dem Gegenstand der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 nicht entgegen.

Anhaltspunkte für andere Bedenken gegen die Wirksamkeit der Abzweigung sind nicht ersichtlich und wurden von der Antragstellerin auch nicht vorgetragen.

2. Zum maßgeblichen Stand der Technik.

2.1 Die Begründetheit der Einwände der Antragstellerin gegen die Inanspruchnahme der Prioritäten aus der DE 198 81 126 T1 kann dahinstehen, weil die in dieser Entscheidung erörterten Entgegenhaltungen EH1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 und 12 alle vor der US-Anmeldung 08/878 826 vom 19. Juni 1997 und damit vor der ältesten der in Anspruch genommenen Prioritäten liegen.

2.2 Die Verspätungsrüge der Antragsgegnerin gegenüber der Einführung der Entgegenhaltung EH11 im Beschwerdeverfahren ist unbeachtlich. Gem § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG finden auf das Beschwerdeverfahren im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechende Anwendung. Zu diesen Vorschriften gehört § 87 Abs 1 PatG, der für das Beschwerdeverfahren den Amtsermittlungsgrundsatz vorschreibt. Als erste gerichtliche Instanz ist das Patentgericht zu einer vollständigen Tatsachenüberprüfung verpflichtet. Damit sind die Vorschriften der ZPO über den verspäteten Tatsachenvortrag grundsätzlich unvereinbar, weil diese Vorschriften an den Beibringungsgrundsatz anknüpfen. Deswegen ist eine Verspätungsrüge jedenfalls dann unbeachtlich, wenn der neue Sachvortrag – wie hier – deutlich vor der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt wurde und der andere Verfahrensbeteiligte über genügend Zeit verfügte, sich mit dem neuen Sachvortrag vor der mündlichen Verhandlung auseinanderzusetzen. (Vgl BPatGE 31, 13, 14; Schulte Patentgesetz mit EPÜ, 6. Auflage, 2001, Vor § 34 Rdn 165, 166).

2.3 Auf die Zulässigkeit und Begründetheit der gegen die Einführung der Entgegenhaltung EH12 gerichteten Verspätungsrüge der Antragsgegnerin kommt es nicht an, weil die für die Antragsgegnerin nachteiligen Feststellungen dieses Beschlusses, wonach das angegriffene Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzan-

sprüche 1 bis 4 wegen mangelnder Schutzfähigkeit zu löschen ist, nicht auf diese Entgeghaltung gestützt wurden.

3. Zur Schutzfähigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung des Hauptantrages der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2003

3.1 Maßgeblicher Fachmann ist ein Maschinenbau-Techniker für Fertigungstechnik mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in Produktionsabläufen, insbesondere in der Bereitstellung von streifenförmigen Material zur laufenden Weiterverarbeitung. Der Anregung der Antragsgegnerin, die Definition des maßgeblichen Fachmannes auf einen staatlichen Techniker mit mehrjähriger Berufserfahrung bei der Gestaltung (nur) von Packungsformen für streifenförmiges Faser-Vliesmaterial, insbesondere für Hygieneprodukte, zu richten, war nicht zu folgen, weil dies das Arbeitsgebiet des Fachmannes zu sehr einengen würde und nicht den Gegebenheiten der Praxis entspricht.

3.2 Der Löschantrag der Antragstellerinnen ist auf die vollständige Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters mit den eingetragenen Schutzansprüchen 1-15 gerichtet. Dieser Antrag ist teilweise begründet, nämlich soweit er die Schutzansprüche 1 bis 4 betrifft. In diesem Umfang ist das angegriffene Gebrauchsmuster iSv § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht schutzfähig, weil der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 nicht auf einem erfinderischen Schritt iSv § 1 Abs 1 GebrMG beruht.

Die Antragsgegnerin will unter Heranziehung der Beschreibung den Gebrauchsmusterggegenstand so verstanden wissen, daß die Stapel einer Packung parallel und direkt nebeneinander mit ihren Seitenrändern anstoßend stehen - also ohne Behälterwand dazwischen - sodass ihre von den Falllinien gebildeten beiden Stirnseiten in einer Ebene liegen und das untere Streifenende zum Verbinden mit dem nachfolgenden oberen Streifenende längs einer Stirnseite nach oben verläuft und die Verbindung bei Bereitstellung der Packung bereits erfolgt ist.

Unter Berücksichtigung dieser Auslegung mag der eingetragene Schutzanspruch 1 neu sein. Er unterscheidet sich von den Gegenständen der von der Antragstellerin zur Neuheit genannten relevanten Entgegenhaltungen hinsichtlich der EH1, EH2 und EH7 schon durch die Verbindung der Endabschnitte aufeinanderfolgender gefalteter Materialstreifen (Merkmal 10.2 der Merkmalsgliederung). Die EH3, EH10 und EH11 beschreiben zwar verbundene Enden gefalteter Streifen, aber von der EH3 und EH10 unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand dadurch, daß die Streifen direkt nebeneinander ohne eine Behälterwand zwischen den Stapeln angeordnet sind (Merkmal 2 und 3). Von der EH10 unterscheidet er sich dadurch, daß die Materialstreifenstapel nebeneinander (Merkmal 2), jedoch nach der EH10 hintereinander angeordnet sind. Von der EH11 unterscheidet er sich dadurch, daß die Streifenenden für einen durch die Packung laufenden ununterbrochenen Materialstreifen bereits verbunden sind (Merkmal 10.2 und 10.2 b), wogegen der Zeitpunkt der Verbindung nach der EH11 offengelassen ist.

Dagegen beruht der eingetragene Schutzanspruch 1 nicht auf einem erfinderschen Schritt. Auf der Suche nach einer Lösung für die Aufgabe, eine verbesserte Packungskonstruktion bereitzustellen, bei der die Stabilität der Packung verbessert werden kann, muß sich der Fachmann nicht eingehend mit den konstruktiven Einzelheiten der Streifenhandhabungsvorrichtungen auseinandersetzen. Er kann vielmehr, ausgehend von der EH11, ohne weiteres zum Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 1 gelangen. Das gilt umsomehr, als er aus einer der Verbindungen von Streifenenden zeigenden Entgegenhaltungen EH3 oder EH10 konkrete Hinweise für den Zeitpunkt der Herstellung der Verbindung der Streifenenden erhält.

Aus der nächstkommenden EH11, Fig 1 - 3 iVm S 4, Z 15-20 und S 7, Z 3-9 sind nämlich alle wesentlichen Merkmale des Schutzanspruches 1 unschwer zu entnehmen. Nicht explizit in der EH11 angegeben ist, daß der untere Endabschnitt längs einer Stirnseite der Packung verläuft und der Zeitpunkt der Herstellung der

Verbindung. Die in S 4, Z 15-20 beschriebene Verbindung der Enden aufeinanderfolgender Streifen erfolgt immer in der Art, daß das untere Ende des abgezogenen Stapels mit dem oberen Ende des darauffolgenden Stapels verbunden wird, vgl. die verbundene Streifen aufweisenden EH3, EH10 und EH11. Dies ist für den Durchschnittsfachmann bereits aufgrund seines allgemeinen Fachwissens selbstverständlich, sodass es keiner Darstellung im Einzelnen in der EH11 bedurfte. Daß auch nach der EH11 der Abzug beginnend von oben erfolgt, darauf deutet die Anordnung der Rollen oberhalb der Stapel hin, Fig 2 und S 7, Z 6. Aus der Fig 3 ist zu entnehmen, daß an der rechten Stirnseite der Packung zunächst von dem Stapel 5 von oben beginnend nach rechts zur weiterverarbeitenden Einrichtung (Drucker) abgezogen wird. Ist der untere Streifenabschnitt des Stapels 5 erreicht, der mit dem oberen Streifenabschnitt des anderen Stapels 5'' zu irgendeinem Zeitpunkt verbunden wird, S 4, Z 15-20, und S 7, Z 8 und Z 21, läuft der Abzug vom Stapel 5'' über die – wegen des Versatzes des danebenliegenden Stapels - schrägen Rollen 15 weiter. Auch beim Streitgegenstand ist eine derartige Schrägstellung vorhanden, weil auch dort die Zufuhr zum Messer bei nebeneinanderliegenden Stapeln schräg verläuft, vgl Fig 10.

Als Unterschied gegenüber dem Gegenstand des Anspruches 1 verbleibt somit im Wesentlichen lediglich, daß nach der EH11, S 7, Z 8-9 und Z 18-21, das Verbinden offensichtlich nicht vor Fertigstellung der Packung erfolgt, sondern erst während einer Betriebsunterbrechung. Diesen Zeitpunkt aber legt der Fachmann, schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens im Bedarfsfall je nach den Produktionsverhältnissen optimal fest. Denn der maßgebliche Fachmann ist als Fertigungstechniker für die hier in Rede stehenden Produktionsabläufe in gleicher Weise für Stapel mit oder ohne Behälter, für hintereinander und nebeneinanderliegende Stapel und für Stapel aus gefalteten Materialstreifen, ob aus Papier, Pappe, Gummi oder Vliesstoff verantwortlich. Wenn ihn das Verbinden im laufenden Betrieb stört, wird er - ohne sich weitergehend mit den technischen Gegebenheiten zu befassen zu müssen – das Verbinden ohne weiteres auf einen früheren Zeitpunkt legen, zumal er aus den anderen Entgegenhaltungen, die verbundene

Streifen zeigen, Hinweise darauf erhält, die Verbindung auch vor Inbetriebnahme herzustellen, vgl. die EH3, Fig 1-6, und die EH10, Fig 6.

Daß in der Fig 3 der EH3 eine die Funktion behindernde Achse 21 überflüssigerweise eingezeichnet und in der Fig 6 der EH10 die Verarbeitungsrichtung zur Verarbeitungsmaschine 100 hin verkehrt herum dargestellt wurde, kann nicht als Indiz für besondere Schwierigkeiten gesehen werden, sondern liegt daran, daß die Skizzen für Schutzanmeldungen nicht das Beanspruchte zeigen müssen. In beiden Fällen ist dem Fachmann die Funktion dieser Abzugsvorrichtungen für Streifen schon aufgrund der Beschreibungen klar.

Die Antragsgegnerin wendet außerdem ein, daß die EH11 keine Materialstreifenpackung im Sinne der Erfindung zeigt, sondern Papierstapel aus Streifenabschnitten, wobei jeder Streifenabschnitt von drei durch Perforationen geteilten Abschnitten gebildet wird. Diese Perforationen haben keine technische Bedeutung für die in dieser Entgegnung entwickelte Lösung für die sichere Verbindung der Streifenenden aufeinanderfolgender Stapel, wonach der Fachmann im vorliegenden Fall sucht. Der maßgebliche Fachmann ist im übrigen für alle Materialien zuständig, die sich in Streifenform bearbeiten lassen. Er wird daher auch solche Druckschriften berücksichtigen, die sich auf die Bearbeitung von Streifenmaterial aus einem anderen Stoff als den des angegriffenen Gebrauchsmusters beziehen.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 2 ist gegenüber dem Schutzanspruch 1 zusätzlich dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsabschnitt eine Verdrehung von 360° im Streifen erhält, um einer Verdrehung beim Entfalten des Streifens zu vermeiden. Darin liegt kein erfinderischer Schritt.

Es liegt im routinemäßigen Ermessen des Fachmannes, derartige Verdrehungen vorzusehen oder nicht, je nach den Abzugsverhältnissen und den Erfordernissen der Weiterverarbeitung. Will er keinen verdrehten Streifen nach dem Entfalten und den Abzugsort von Stapel zu Stapel unverändert vor oder über einer Stirnseite,

verdrehen er in nahezu selbstverständlicher Weise den Streifen an der Übergangsstelle von einem Stapel zum nächsten in dem Maße, hier um 360°, daß kein verdrehter Streifen abgezogen wird. Dazu muss sich der Fachmann nicht eingehend mit den technischen Gegebenheiten auseinandersetzen, sondern es genügt eine einfache Überlegung oder ein einfacher Versuch zu erkennen, ob und welche Verdrehung für ein ordnungsgemäßes Entfalten notwendig ist. Überdies gibt die EH10, Fig 4D iVm S 4, Z 6-16 und S 11, Z 8-18, bereits Hinweise, die verbundenen Streifen für den gewünschten Abzug zu verdrehen.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 3 ist gegenüber dem Schutzanspruch 1 zusätzlich dadurch gekennzeichnet, daß die unteren Endverbindungsabschnitte auf gegenüberliegenden Stirnseiten der Packung liegen, womit beim Entfalten keine Verdrehung der Streifen erfolgt, was aber einen Abzugsort oberhalb der Packung erfordert. Dieses zusätzliche Merkmal begründet keinen erfinderischen Schritt. Wie zu Schutzanspruch 2 ausgeführt, liegt es im Ermessen des Fachmannes, derartige Verdrehungen vorzusehen oder nicht, je nach den Abzugsverhältnissen und den Erfordernissen der Weiterverarbeitung. Will er keinen verdrehten Streifen nach dem Entfalten und ist der Abzugsort oberhalb der Packung möglich, verzichtet er in nahezu selbstverständlicher Weise auf die Verdrehung des Endverbindungsabschnitts und zieht einen Stapel von der einen, den nächsten Stapel von der gegenüberliegenden Stirnseite ab. Auch dazu muss sich der Fachmann nicht eingehend mit den technischen Gegebenheiten auseinandersetzen, sondern es genügt eine einfache Überlegung oder ein einfacher Versuch zu erkennen, wie sich der Streifen beim abwechselnden Abzug von gegenüberliegenden Stirnstreifen verhält. Überdies gibt die EH10, Fig 6 iVm S 9, Z 20-29, bereits Hinweise auf den abwechselnden Abzug von gegenüberliegenden Stirnseiten der Stapel.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 4 ist gegenüber dem Schutzanspruch 1 zusätzlich dadurch gekennzeichnet, daß die Packung durch eine Verpackung in einem zusammengedrücktem Zustand gehalten ist. Das be-

gründet keinen erfinderischen Schritt. Der Fachmann, der - wie hier - für alle Materialien zuständig ist, die sich in Streifenform bearbeiten lassen, sieht ohne weiteres im Bedarfsfall einen zusammengedrückten Zustand der Packung vor, wenn er dies beispielsweise aus Gründen des Transports oder der Lagerung vor der Entfaltung der Packung zur Weiterverarbeitung für sinnvoll erachtet. Der in der Höhe verminderte Zustand wird anspruchsgemäß durch ein die Packung zusammendrückendes Verpackungsmaterial erreicht, das zum Entfalten entfernt werden muss. Dieses raumsparende Verpacken und anschließendes Auspacken stellt für den Fachmann auch deswegen einen routinemäßigen Vorgang dar, weil er aus der EH11, S 4, Z 1-5, bereits eine Plastikschrumpffolie als Verpackung für die nebeneinanderliegenden Stapel zum Transport und zur Lagerung kennt, die aufgrund ihrer Schrumpfeigenschaft die Packung zusammendrückt und vor dem Entfalten entfernt werden muss. Daß der Grad des Zusammendrückens bei Papier nach der EH11 und bei Gewebe- oder Faservliesmaterial nach dem Gebrauchsmuster unterschiedlich sein mag, wie die Antragsgegnerin einwendet, hängt lediglich vom Material ab, ändert aber nichts an der Bekanntheit des zusammengedrückten Zustands einer derartigen Packung durch die Verpackung. Im Übrigen ist der Grad des Zusammendrückens nicht beansprucht.

3.3 Der Gegenstand der selbständigen Schutzansprüche 5 und 6 und der auf sie rückbezogenen Schutzansprüche 7 bis 15 ist dagegen schutzfähig. Denn er ist iSv § 1 Abs 1 GebrMG neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt.

Nach den verbleibenden Schutzansprüchen 5 bis 15 erfolgt die Lösung der Aufgabe durch sechs selbständige Nebenansprüche, die sich aus den jeweils drei Varianten der selbständigen Schutzansprüche 5 und 6 ergeben. Die Schutzansprüche 5 und 6 sind jeweils auf Schutzanspruch 4 rückbezogen, der wiederum entweder nur auf Schutzanspruch 1 (1. Variante) oder auf Schutzanspruch 1 und Schutzanspruch 2 (2. Variante, nebengeordnet) oder auf Schutzanspruch 1 und Schutzanspruch 3 (3. Variante, nebengeordnet) rückbezogen ist.

Technisch verhält es sich mit diesen sechs verschiedenen Lösungen wie folgt: Die 1. Variante von Schutzanspruch 5 besteht aus den zusammengefassten Merkmalen der eingetragenen Ansprüche 1, 4 und 5, die zum Längenausgleich der Verbindungsabschnitte zwischen zusammengedrückter und geöffneter Packung die beiden oberen Streifenabschnitte aufweisen, die 2. Variante besteht aus den zusammengefassten Merkmalen der eingetragenen Ansprüche 1, 2, 4 und 5, die zusätzlich eine Verdrehung der Verbindungsabschnitte vorsehen, und die 3. Variante besteht aus den zusammengefassten Merkmalen der eingetragenen Ansprüche 1, 3, 4 und 5, wobei die Verbindungsabschnitte abwechselnd an gegenüberliegenden Stirnseiten der Packung angeordnet sind. Die drei weiteren Nebenansprüche folgen aus Schutzanspruch 6 und bestehen aus den zusammengefassten Merkmalen der eingetragenen Ansprüche 1, 4 und 6, die jeweils zum Längenausgleich gefaltete Verbindungsabschnitte aufweist, und zwar in den Varianten 1 bis 3 analog den drei Nebenansprüchen nach Schutzanspruch 5.

Diese sechs Nebenansprüche haben im einzelnen die folgenden Fassungen:

Der Nebenanspruch nach Schutzanspruch 5 1.Variante hat folgende Fassung:

- „1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskörper bilden, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her gefaltet ist, derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderliegenden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Seitenränder haben, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte nebeneinanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

wobei der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist, der längs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskörpers (10) verläuft und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des oberen Endabschnitts (30) des nächsten, benachbarten Stapels (20, 21, 22, 23) verbunden ist, so daß die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Packung verläuft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist,

wobei sich die Packung in einem zusammengedrückten Zustand befindet, so daß die Höhe der Stapel von einer Höhe im Ruhezustand auf eine zusammengedrückte Höhe vermindert ist und an der Packung ein Verpackungsmaterial (40) angreift, das die Packung zusammengedrückt hält,

dadurch gekennzeichnet,

daß jeder Endverbindungsabschnitt (45) der unteren Endabschnitte (29) und der jeweilige mit ihm verbundene Endverbindungsabschnitt (44) der oberen Endabschnitte (30) einen Verbindungsabschnitt (44, 45, 46) bilden, dessen Länge im wesentlichen gleich der zusammengedrückten Höhe ist, und daß, wenn sich die Packung bis zur Höhe im Ruhezustand ausdehnt, die Länge, die erforderlich ist, um die Länge eines jeden Verbindungsabschnittes (44, 45, 46) bis zur Höhe im Ruhezustand zu vergrößern, von den beiden oberen Faltab schnitten des Materialstreifens der Stapel abgezogen wird.“

Der Nebenanspruch nach Schutzanspruch 6 1. Variante hat folgende Fassung:

- „1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskörper bilden, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her gefaltet ist, derart, daß in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderliegenden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Seitenränder haben, die neben Seitenrändern der Faltabschnitte des nächsten, benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte nebeneinanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

wobei der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist, der längs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskörpers (10) verläuft und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des oberen Endabschnitts (30) des nächsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22, 23) verbunden ist, so daß die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Packung verläuft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist,

wobei sich die Packung in einem zusammengedrückten Zustand befindet, so daß die Höhe der Stapel von einer Höhe im Ruhezustand auf eine zusammengedrückte Höhe vermindert ist und an der Packung ein Verpackungsmaterial (40) angreift, das die Packung zusammengedrückt hält,

dadurch gekennzeichnet, daß

jeder Endverbindungsabschnitt (45) der unteren Endabschnitte (29) und der jeweilige mit ihm verbundene Endverbindungsabschnitt (44) der oberen Endabschnitte (30) einen Verbindungsabschnitt (44, 45, 46) bilden, dessen Länge mindestens gleich der Höhe im Ruhezustand ist, und der Verbindungsabschnitt um Faltlinien gefaltet ist, die im großen und ganzen quer zu seiner Länge verlaufen, so daß die Differenz zwischen der Länge des Verbindungsabschnittes und der zusammengedrückten Höhe aufgenommen wird.“

Die jeweils 2. Varianten der Schutzansprüche 5 und 6 bestehen jeweils aus der 1. Variante dieser Schutzansprüche und enthalten zusätzlich vor dem kennzeichnenden Teil die Merkmale des eingetragenen Schutzanspruches 2, dessen Kennzeichenteil lautet:

„..., daß mindestens drei Stapel (20, 21, 22) vorhanden sind, und derjenige Teil des Materialstreifens, der von dem Endverbindungsabschnitt (44) des unteren Endabschnitts (29) und dem oberen Endabschnitt (30) gebildet wird, eine Verdrehung im Streifen von 360° enthält.“

Die jeweils 3. Varianten der Schutzansprüche 5 und 6 bestehen aus der jeweils 1. Variante dieser Schutzansprüche und enthalten zusätzlich vor dem kennzeichnenden Teil die Merkmale des eingetragenen Schutzanspruches 3, dessen Kennzeichenteil lautet:

„..., daß mindestens drei Stapel (20, 21, 22) vorhanden sind, die Endverbindungsabschnitte (44) der unteren Endabschnitte (29) von aufeinanderfolgenden Stapeln abwechselnd an einer Stirnseite (18) und der gegenüberliegenden Stirnseite (19) des Packungskörpers (10) angeordnet sind, und der untere Endabschnitt (30) des nächsten Stapels ohne Verdrehung verbunden ist.“

Daran schließen sich jeweils die zumindest auf den eingetragenen Schutzanspruch 5 rückbezogenen Ansprüche 7– 15 in der eingetragenen Fassung an.

Die jeweils ersten Varianten der Schutzansprüche 5 und 6 sind auf die Schutzansprüche 1 und 4 rückbezogen und befassen sich damit, einen Längenausgleich der verbundenen Streifenabschnitte (Anspruch 1) der durch eine Verpackung zusammengedrückten Materialstreifenpackung (Anspruch 4) zu ermöglichen, wenn nach Öffnen der Verpackung zur Entnahme der Streifen sich die Höhe der Packung vergrößert. Nach Schutzanspruch 5 bilden den dann notwendigen Längenausgleich der verbundenen Streifen die beiden oberen gefalteten Streifenabschnitte der einzelnen Stapel (s Fig 6 iVm S 18, Z 20-25), nach Schutzanspruch 6 die in Falten gelegten Verbindungsabschnitte der einzelnen Stapel (Fig 2 und 7 iVm S 19-20, seitenübergreifender Abschnitt).

Diese Gegenstände der Schutzansprüche 5 und 6 sind neu, weil sie im Stand der Technik nicht enthalten sind. Sie beruhen auf einem erfinderischen Schritt, weil es die Routine des Fachmannes übersteigt, sie aufzufinden. Denn dem Stand der Technik lassen sich für diese Lösungen keine konkrete Hinweise entnehmen. Die Gegenstände der Entgegenhaltungen verwenden entweder unwesentlich komprimierbares Material wie Karton (EH 3) oder Papier (EH2, EH8 - EH12), was keine Maßnahmen für einen Längenausgleich zwischen zusammengedrücktem und losem Material erfordert, oder weisen bei stärker komprimierbarem Material wie Gummi (EH1) oder Textilien (EH6) oder Schläuchen (EH7) keine zusammengedrückte Materialstreifenpackung mit verbundenen Streifenenden auf. Nach den Ansprüchen 1-6 ist zwar der Werkstoff der Streifen offengelassen, aber dem eingetragenen Anspruch 4, der nach Hilfsantrag 3 Bestandteil seines Schutzanspruches 1 ist, und dem Streitgebrauchsmuster, S 6, Z 10 – 14 und S 9, 2. Abs. ff, entnimmt der Fachmann, daß die Streifen aus deutlich zusammendrückbarem Material bestehen, was einen Längenausgleich der Verbindungsabschnitte sinnvoll macht.

Die nächstkommende EH11 beschreibt zwar eine die Stapel zusammendrückende Plastikschrumpffolie als Verpackung für die Materialstreifenpackung. Da diese aber aus Papier besteht ist der Zusammendrückgrad geringer, sodass in der EH11 auf einen Längenausgleich bei geöffneter Packung nicht eingegangen ist – abgesehen davon, daß der Zeitpunkt der Herstellung einer Verbindung der Streifenenden dort offengelassen ist, ob also die Stapelenden vor oder nach dem Verpacken verbunden worden sind.

Die EH3 und EH10 betreffen ebenfalls kaum komprimierbaren Karton bzw. Papier, wobei dieses Material in für ein Zusammendrücken nicht geeigneten Behältern verpackt ist. Die übrigen Entgegenhaltungen beschreiben nicht das Verbinden von aufeinanderfolgenden Streifenenden, sodass schon deswegen dort kein Längenausgleich von verbundenen Streifen angegeben ist.

Diesen Längenausgleich gemäß den Merkmalen der Schutzansprüche 5 und 6 herauszufinden, übersteigt die Routine des Fachmannes. Er gelangt daher nicht ohne weiteres zu den Gegenständen der Schutzansprüche 5 und 6, sondern muss sich mit den technischen Gegebenheiten eingehend befassen, was einen erfindetischen Schritt erfordert.

Aus diesem Grund sind die eingetragenen Schutzansprüche 5 und 6 schon in ihrer 1. Variante (Rückbeziehung nur auf die eingetragenen Schutzansprüche 1 und 4) schutzfähig. Wegen ihrer weitergehenden Beschränkung trifft dies um so mehr zu auf die jeweils 2. und 3. Varianten der Schutzansprüche 5 und 6, die zusätzlich rückbezogen sind auch auf den eingetragenen Schutzanspruch 2, der die Verdrehung der Verbindungsabschnitte beansprucht, oder auf den eingetragenen Schutzanspruch 3, der die an den Stirnseiten abwechselnde Lage der Verbindung beansprucht.

Die Gegenstände der Schutzansprüche 7 – 15 sind vorteilhafte Weiterbildungen der Gegenstände der Schutzansprüche 5 bzw. 6 und haben daher mit diesen Bestand.

4. Zur Schutzfähigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung des 1. Hilfsantrages der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2003

Der 1. Hilfsantrag der Antragsgegnerin ist hinsichtlich der Schutzansprüche 1 bis 4 unbegründet, der weitergehende 1. Hilfsantrag ist mit der Entscheidung über die Hauptanträge beider Verfahrensbeteiligten oben unter II 3. gegenstandslos geworden.

Die Schutzansprüche nach dem 1. Hilfsantrag der Antragsgegnerin sind zulässig. Nach Schutzanspruch 1 des 1. Hilfsantrags der Antragsgegnerin erfolgt die Lösung zusätzlich zu den Merkmalen des eingetragenen Anspruches 1 durch die Beschränkung auf Materialstreifen, die eine faserige Beschaffenheit aufweisen und zusammendrückbar sind.

Diese Merkmale sind hinsichtlich der faserigen Beschaffenheit dem eingetragenen Anspruch 9 sowie der S 7, Z 15-16 und hinsichtlich der Zusammendrückbarkeit dem eingetragenen Anspruch 4 sowie der S 6, Z 7 und 12 der Gebrauchsmusterschrift zu entnehmen, wobei als Material insbesondere gewebtes oder Faservliesmaterial angegeben ist, S 7, Z 16.

Die Schutzansprüche 2 – 12 nach dem 1. Hilfsantrag entsprechen den eingetragenen Schutzansprüchen 2 – 8 und 10 – 13 in dieser Reihenfolge. Der eingetragene Schutzanspruch 9 ist im Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag enthalten, die eingetragenen Schutzansprüche 14 und 15 fehlen im 1. Hilfsantrag

Schutzanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 4 nach dem 1. Hilfsantrag sind jedoch iSv § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht schutzfähig, weil sie nicht auf einem erfinderischen Schritt iSv § 1 Abs 1 GebrMG beruhen.

Insoweit gelten im Wesentlichen dieselben Gründe wie für die mangelnde Schutzfähigkeit der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4, vgl die Feststellungen oben

unter II.3.3. Von den eingetragenen Schutzansprüchen 1 bis 4 unterscheiden sich die Schutzansprüche 1 bis 4 nach dem 1. Hilfsantrag nur durch die Beschränkung auf ein bestimmtes Material für die Streifen, in diesem Fall auf zusammendrückbares Material mit faseriger Beschaffenheit. Die Einbeziehung dieses zusätzlichen Merkmals begründet aber noch keine erfinderische Leistung. Der für Produktionsabläufe von streifenförmigem Material zuständige Fachmann überträgt seine Kenntnisse, für einen kontinuierlichen Betrieb die Enden zweier aufeinanderfolgenden Streifen aus zickzack-gefalteten Material wie Pappe nach der EH3 oder Papier nach der EH10 oder EH11 zu verbinden, ohne weiteres auch auf anderes Material, auch auf zusammendrückbares, faseriges Streifenmaterial wie Gewebe- oder Faservliesmaterial. Auch die Anforderungen an die gesuchte technische Lösung, die durch den Unterschied im Knitterverhalten der in Rede stehenden Materialien entstehen können, überwindet der Fachmann ohne Anstrengung bereits aufgrund seines allgemeinen Fachwissens.

Schutzansprüche 5 – 12

Die Schutzansprüche 5 – 12 nach dem 1. Hilfsantrag gehen aufgrund ihrer Rückbeziehung auf den beschränkten Schutzanspruch 1 nicht über die eingetragenen Schutzansprüche 5 – 8 und 10 – 13 hinaus, die bereits nach der Entscheidung über die Hauptanträge der beiden Verfahrensbeteiligten, s oben unter II.3.3, bestehen bleiben. Insoweit ist der Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin gegenstandslos geworden.

5. Zur Schutzfähigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung des 2. Hilfsantrages der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2003

Der 2. Hilfsantrag der Antragsgegnerin ist hinsichtlich der Schutzansprüche 1 bis 6 unbegründet, der weitergehende 2. Hilfsantrag ist mit der Entscheidung über die Hauptanträge beider Verfahrensbeteiligten oben unter II 3. gegenstandslos geworden.

Die Schutzansprüche nach dem 2. Hilfsantrag sind zulässig.

Nach Schutzanspruch 1 erfolgt die Lösung zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 nach dem 1. Hilfsantrag durch die weitere Beschränkung, daß sich die Packung vor dem Entfalten in einem zusammengedrückten Zustand befindet, so daß die Höhe der Stapel von einer Höhe im Ruhezustand auf eine zusammengedrückte Höhe vermindert ist. Dieses Merkmal ist ein Teilmerkmal des eingetragenen Schutzanspruchs 4 und der Gebrauchsmusterschrift S 6, Z 10 – 14 sowie der Figur 2 zu entnehmen.

Außerdem unterscheidet sich der Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag - wie derjenige nach dem 1. Hilfsantrag - von demjenigen nach Hauptantrag dadurch, daß im Kennzeichenteil die faserige Beschaffenheit und die Zusammendrückbarkeit des Materialstreifens angegeben ist. Die ausreichende Offenbarung dieses Merkmals wurde bereits im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Schutzansprüche nach dem 1. Hilfsantrag festgestellt.

Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach dem 2. Hilfsantrag unterscheidet sich von dem eingetragenen Schutzanspruch 1 und von Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag durch das zusätzliche Merkmal im Kennzeichenteil, daß die verbundenen Endabschnitte Verdrehungen aufweisen, die der beim Entfalten von Stapel zu Stapel in die Streifen eingebrachten Verdrehungen entgegenwirken. Dies ist ein Teilmerkmal des eingetragenen Schutzanspruches 2 und in Verbindung mit S 14, 2. Abs., der Gebrauchsmusterschrift ausreichend offenbart. Vom Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag unterscheidet sich der nebengeordnete Schutzanspruch 2 dadurch, daß das Merkmal hinsichtlich der faserigen Beschaffenheit und Zusammendrückbarkeit wie beim eingetragenen Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag entfällt, daß also keine Einschränkung des Streifenmaterials mehr vorgesehen ist.

Der zur Vermeidung einer Merkmalswiederholung nur auf den Schutzanspruch 2 rückbezogene Schutzanspruch 3 nach dem 2. Hilfsantrag wird gekennzeichnet durch das Merkmal, „daß der Materialstreifen (11) eine faserige Beschaffenheit aufweist und zusammendrückbar ist“. Die ausreichende Offenbarung dieses Merkmals wurde bereits im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Schutzansprüche nach dem 1. Hilfsantrag festgestellt.

Die Schutzansprüche 4 – 14 nach dem 2. Hilfsantrag entsprechen den eingetragenen Schutzansprüchen 2 – 8 und 10 - 13 in dieser Reihenfolge, wobei sich allerdings der Schutzanspruch 10 durch weiterreichende, nun auch auf den Schutzanspruch 9 ausgedehnte Rückbeziehungen von dem entsprechenden, eingetragenen Schutzanspruch 8 unterscheidet. Der Schutzanspruch 6 nach dem 2. Hilfsantrag enthält in seiner Rückbeziehung auf den Schutzanspruch 2 nach eine Wiederholung des letzten Merkmals des letztgenannten Schutzanspruches, was dahingestellt bleiben kann, da es vom Fachmann als überflüssige Wiederholung erkannt wird. Die eingetragenen Schutzansprüche 14 und 15 fehlen im 2. Hilfsantrag.

Der Gegenstand der Schutzansprüche 1 bis 6 nach dem 2. Hilfsantrag ist jedoch nicht schutzfähig, weil er nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

Schutzansprüche 1 und 4-6

Für die mangelnde Schutzfähigkeit hinsichtlich des Schutzanspruches 1 nach dem 2. Hilfsantrag und seiner rückbezogenen Schutzansprüche 4 – 6 gelten im Wesentlichen dieselben Gründe wie im Fall der mangelnden Schutzfähigkeit der Schutzansprüche 1 bis 4 nach dem 1. Hilfsantrag. Denn das zusätzliche Kennzeichen der Gegenstände der Schutzansprüche 1, 4 - 6 nach dem 2. Hilfsantrag, das einen zusammengedrückten Zustand der Packung, insbesondere bei Verwendung eines faserigen, zusammendrückbaren Materials wie Gewebe- oder Faservliesmaterial für die Streifen, vorsieht, begründet keine erfinderische Lösung – auch nicht in Kombination mit den anderen Anspruchsmerkmalen. Der Fachmann kann

– wie oben unter II.3.3 bereits festgestellt – ohne weiteres Bemühen auch mit zusammendrückbarem faserigen Material anstelle von Pappe oder Papier arbeiten und sieht erforderlichenfalls schon routinemäßig einen zusammengedrückten Zustand der Packung vor, wenn er dies beispielsweise aus Gründen des Transports oder der Lagerung vor der Entfaltung der Packung zur Weiterverarbeitung für sinnvoll erachtet. Der zusammengedrückte Zustand wird nach dem Streitgebrauchsmuster, S 6, Z 12-13, durch ein flexibles Verpackungsmaterial erreicht, das zum Entfalten entfernt werden muss. Dieses raumsparende Verpacken und anschließende Auspacken stellt für den Fachmann auch deswegen einen routinemäßigen Vorgang dar, weil er aus der EH11, S 4, Z 1-5, bereits eine Plastikschumpffolie als Verpackung für den Transport und die Lagerung kennt, die aufgrund ihrer Schrumpfeigenschaft die Packung ebenfalls zusammendrückt und vor dem Entfalten entfernt werden muss.

Schutzansprüche 2 und 4-6

Für die mangelnde Schutzfähigkeit der Gegenstände des Schutzanspruches 2 nach dem 2. Hilfsantrag und seiner rückbezogenen Schutzansprüche 4 und 6 gelten dieselben Gründe wie für die mangelnde Schutzfähigkeit der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2 und 4. Denn auch die Beschränkung der Gegenstände der Schutzansprüche 2, 4 und 6 nach dem 2. Hilfsantrag auf die Verdrehung der Endabschnittsverbindung begründet keinen erfinderischen Schritt, vgl die entsprechenden Feststellungen zur mangelnden Schutzfähigkeit des eingetragenen Schutzanspruches 2 oben unter II.3.2

Schutzanspruch 3

Der Gegenstand des nur auf den Schutzanspruch 2 rückbezogenen Schutzanspruches 3 nach dem 2. Hilfsantrag ist aus den gleichen Gründen wie derjenige des Schutzanspruches 1 nach dem 1. Hilfsantrag nicht schutzfähig, weil – wie bei der Entscheidung über den 1. Hilfsantrag bereits festgestellt - in der Verwendung eines faserigen, zusammendrückbaren Materials allein kein erfinderischer Schritt

liegt, auch nicht in der Kombination mit einer Verdrehung der Endverbindungsabschnitte.

Schutzansprüche 7 – 14 nach dem 2. Hilfsantrag

Die Schutzansprüche 7 – 14 nach dem 2. Hilfsantrag gehen aufgrund ihrer Rückbeziehung auf die beschränkten Schutzansprüche 1 oder 2 nach dem 2. Hilfsantrag nicht über die eingetragenen Schutzansprüche 5 – 8 und 10 – 13 hinaus, die bereits nach der Entscheidung über die Hauptanträge der beiden Verfahrensbeteiligten, s oben unter II.3 bestehen bleiben. Insoweit ist der 2. Hilfsantrag der Antragsgegnerin gegenstandslos geworden.

6. Mit ihrem 3. Hilfsantrag begehrt die Antragsgegnerin die Zurückweisung des Löschantrages im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 5 bis 15. In diesem Umfang wurde der Löschantrag der Antragstellerin bereits mit der Entscheidung über die Hauptanträge der beiden Verfahrensbeteiligten zurückgewiesen, s oben unter II.3. Damit ist der 3. Hilfsantrag der Antragsgegnerin gegenstandslos geworden.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO. Die Kosten des Verfahrens waren gegeneinander aufzuheben, weil beide Verfahrensbeteiligten jeweils ungefähr zur Hälfte obsiegen und unterliegen. Mit der Löschung der Schutzansprüche 1 bis 4 des eingetragenen Gebrauchsmusters verliert dessen erfinderischer Gegenstand in etwa zur Hälfte seinen bisherigen Schutz.

8. Einer Zulassung der Rechtsbeschwerde, wie von der Antragsgegnerin ange-regt, bedurfte es nicht, weil die Zulassungsvoraussetzungen nach § 100 Abs 2 PatG iVm § 18 Abs 4 GebrMG nicht gegeben sind. Insbesondere ist keine höchst-richterliche Entscheidung erforderlich, weil eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden wäre, § 100 Abs 2 Nr 1 PatG. Die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum allgemeinen Rechtsbegriff des erfinderischen Schritts

iSv § 1 Abs 1 GebrMG ist seit Jahren gleichmäßig und der Vortrag der Antragsgegnerin zu diesem Punkt stellt die Rechtmäßigkeit dieser Rechtsprechung nicht in Frage. § 1 Abs 1 GebrMG verlangt für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters neben seiner Neuheit ausdrücklich eine erfinderische Leistung, den erfinderischen Schritt. Zu diesem Begriff hat das Bundespatentgericht in ständiger Rechtsprechung und mit ihm die überwiegende Mehrheit in der Literatur die Auffassung vertreten, daß für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters eine geringere erfinderische Leistung genügt als für die Erteilung eines Patents nach dem Patentgesetz. Anknüpfungspunkt für diese Rechtsauffassung ist nicht zuletzt die Begründung für das Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15. August 1986 (BIPMZ 1986, 316, 322). Folgerichtig hat das Bundespatentgericht wiederholt festgestellt, daß eine technische Entwicklung auch dann iSv § 1 Abs 1 GebrMG auch dann schutzfähig sein kann, wenn sie sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und somit den Anforderungen nach der Legaldefinition in § 4 PatG für den Begriff der erfinderischen Tätigkeit iSv § 1 Abs 1 PatG nicht genügt, solange sie jedenfalls trotz des Naheliegens ein erfinderisches, nämlich über die Routineleistung des Fachmannes hinausgehendes Niveau aufweist (vgl zuletzt BPatG 5 W (pat) 434/99 in Bundespatentgericht Jahresbericht 2002, S 55, 56 und in Mitt 2002, 46). In diesen Fällen ist die Grenze für die Schutzfähigkeit der in Rede stehenden technischen Entwicklung jedoch dann unterschritten, wenn es sich nur noch um eine Lösung handelt, die der Durchschnittsfachmann bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Standes der Technik ohne weiteres finden kann (vgl BPatG aaO). Die vorliegende Entscheidung folgt dieser Rechtsprechung, indem sie die Feststellung der mangelnden Schutzfähigkeit der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 auf die Unterschreitung dieser Grenze stützt.

Werner

Skribanowitz

Harrer

Pr