



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 426/06

Verkündet am
14. März 2007

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 201 19 427

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, die Richterin Dipl.Chem. Zettler und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 6. Dezember 2005 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 201 19 427 wird im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 5 sowie der Schutzansprüche 7 bis 9, soweit diese auf Anspruch 1 bis 5 zurückbezogen sind, gelöscht.
3. Die Kosten des Löschantragsverfahrens haben die Antragstellerin zu $\frac{1}{4}$ und die Antragsgegnerin zu $\frac{3}{4}$ zu tragen.
4. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin sowie die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.
5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden zu $\frac{1}{4}$ der Antragstellerin und zu $\frac{3}{4}$ der Antragsgegnerin auferlegt.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 30. November 2001 angemeldeten und am 28. Februar 2002 unter der Bezeichnung

„Klemmverbindung für Paneelen“

eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 201 19 427. Die Schutzdauer des Gebrauchsmusters ist auf 6 Jahre verlängert worden. Der Eintragung liegen die mit den Anmeldungsunterlagen am 30. November 2001 eingereichten Schutzansprüche 1 bis 10, Beschreibung Seiten 1 bis 8 sowie Figuren 1 und 2 zugrunde.

Die eingetragenen Schutzansprüche haben folgenden Wortlaut:

- „1. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind dadurch gekennzeichnet, dass die Schalen (2, 3) jeweils einseitig einen überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem Klemmmittel befestigt sind.
2. Klemmverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Überstand (6, 9) der oberen und unteren Schale (2, 3) jeweils versetzt angeordnet ist.
3. Klemmverbindung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass

der außen liegende Überstand (6) ebenflächig in der Paneelebene liegend oder leicht erhöht angeformt ist.

4. Klemmverbindung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten, gegenüber den Querstegen (4) verkürzten, Klemmstegen (7, 10) bestehen, an deren Ende vorzugsweise senkrecht zur Paneelebene angeformte Haken (8, 11) angeordnet sind,
5. Klemmverbindung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein, vorzugsweise zwei oder drei, korrespondierende Klemmstege (7, 10) rechtwinklig zur Paneelebene an den Überstand (6, 9) angeformt sind.
6. Klemmverbindung nach Ansprüchen 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung bestehen, welche in einer korrespondierenden Ausnehmung, gebildet aus zwei angeformten Klemmstegen mit korrespondierenden Ausnehmungen, aufnehmbar sind.
7. Klemmverbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei mehrschaligen Paneelen (1) die Klemmmittel an die Materialstärke angepasst sind.

8. Klemmverbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die außen liegende Schale (2) an dem dem Überstand (6) diametral gegenüberliegenden Ende eine Ausnehmung oder einen Rücksprung (12) in der äußeren Schale (2) zur Auflage des Überstandes (6) der benachbarten Paneele (1) aufweist.

9. Klemmverbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmung oder der Rücksprung (12) eine Mulde (18) zur Aufnahme einer Nase (19), welche endseitig an dem Überstand (9) angeformt ist, aufweist.

10. Klemmverbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Überstand (9) der innen liegenden Schale (3) mindestens einen weiteren kürzeren Steg (13) aufweist, welcher einstückig über weitere Verbindungsstege (14) mit der Paneele (1) verbunden ist und eine teilweise offene Kammer (15) zur Aufnahme eines Dichtungselementes (16) aufweist.“

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2003 die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt. Zur Begründung hat sie unter Verweis auf die Dokumente

AS 1 Prospekt „Thyssen Kunststoff-Paneel“ der Firma Thyssen Plastik Anger KG, Druckdatum 5.82;

- AS 2a** Prospekt „Technische Information 1.2“ der Firma Rodeca, betreffend Lichtbauelemente aus PVC der Serie 2000, Druckdatum 6/93;
- AS 2b** Preisliste „1.2.0“ für Rodeca-Lichtbauelemente, gültig ab 1. Februar 2001.
- AS 3** DE 200 08 708 U1

mangelnde Neuheit bzw. mangelnden erfinderischen Schritt geltend gemacht.

Dem hat die Gebrauchsmusterinhaberin mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2003 unter Vorlage eines neuen Hauptanspruchs widersprochen. In ihrer Widerspruchsbegründung vom 23. Januar 2004 hat sie das Gebrauchsmuster im Umfang von 9 Schutzansprüchen verteidigt.

Hierzu hat die Antragstellerin im Schriftsatz vom 25. Mai 2004 u. a. vorgetragen, dass der eingeschränkte, neue Schutzanspruch 1 unzulässig erweitert sei.

Nach Einreichung weiterer Anspruchsfassungen hat die Antragsgegnerin schließlich den Streitgegenstand in der Fassung der in der mündlichen Verhandlung am 6. Dezember 2005 überreichten Schutzansprüche 1 bis 9 nach Haupt- oder Hilfsantrag verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 6. Dezember 2005 das Gebrauchsmuster teilgelöscht. Sie hat die nebengeordneten Schutzansprüche 1 und 2 nach Hauptantrag für unzulässig erweitert gehalten. Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag habe keinen Bestand, weil er gegenüber dem Dokument AS 2b nicht neu sei. Rechtsbeständig seien dagegen nach Hilfsantrag vom 6. Dezember 2005 die Schutzansprüche 2, 3 und 5 bis 9, letztere, soweit sie auf die Schutzansprüche 2 und 3 rückbezogen sind. Den weiteren Löschantrag hat sie zurückgewiesen.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Gebrauchsmusterinhaberin (Antragsgegnerin) und der Antragstellerin.

Die Antragsgegnerin verteidigt den Streitgegenstand nunmehr im Umfang neuer Schutzansprüche 1 bis 9, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 7. Juli 2006. Weiterhin bezweifelt sie die behauptete unzulässige Erweiterung im Hauptanspruch 1 und tritt der Auffassung entgegen, dass das im Stand der Technik gemäß AS 1 bis AS 3 Gezeigte den Streitgegenstand bezüglich Neuheit oder erfinderischen Schritt in Frage stellen könne. Die durch den Stand der Technik vermittelte Lehre liege entfernt von der des angefochtenen Gebrauchsmusters.

Die Antragstellerin erstrebt mit ihrer Beschwerde die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts u. a. deshalb, weil der dem Beschluss zugrundeliegende Schutzanspruch 2 unzulässig erweitert sei. So seien nach der eingetragenen Fassung des Anspruchs 6 Klemmstege „mit korrespondierenden Ausnehmungen“ vorgesehen, während in der beschränkt verteidigten Fassung des Anspruchs 2 die Worte „mit korrespondierenden Ausnehmungen“ nach „zwei angeformten Klemmstegen“ nicht mehr enthalten seien. Darüber hinaus habe es den Anschein, als wären im aufrechterhaltenen Schutzanspruch 2 Angaben, die sich auf die erste Alternative von Klemmmitteln, also die verkürzten Klemmstege (mit Haken), beziehen, mit der zweiten Alternative, also Klemmmittel in Form von Zapfen (mit Raststufen oder einer Verzahnung), „vermischt“ worden. Jedoch fänden sich weder in den eingetragenen Schutzansprüchen noch in der Gebrauchsmusterschrift insgesamt eine Klemmverbindung mit Klemmmitteln in Form von Zapfen und verkürzten Klemmstegen mit Haken. Auch hierdurch sei der dem Beschluss zugrunde liegende Anspruch 2 unzulässig erweitert (vgl. Schriftsatz der Antragstellerin vom 31. August 2006, Seite 9). Darüber hinaus seien auch die aktuell verteidigten Schutzansprüche, vorgelegt am 7. Juli 2006, unzulässig, denn sie gingen über den Teilwiderspruch vom 11. Dezember 2003 hinaus und seien überdies gegenüber den Schutzansprüchen des eingetragenen Gebrauchsmusters unzulässig erweitert (vgl. Schriftsatz vom 31. August 2006, Seiten 10 bis 12).

Die Antragsgegnerin ist der Meinung, dass die gegenüber dem eingetragenen Schutzanspruch 6 tatsächlich fehlenden Worte „mit korrespondierenden Ausnahmen“ fakultativ seien und den Anspruch 6 in keiner Weise einengten. Insofern sei zur Klarheit und zum besseren Verständnis diese überflüssige Passage aus dem Anspruch entfernt worden, wodurch keine tatsächliche Erweiterung des Schutzbereiches entstehe, da die korrespondierenden Ausnahmen bereits an anderer Stelle im Anspruch genannt seien (vgl. Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 23. Januar 2007, Seite 6, Absatz 2). Zudem ist die Antragsgegnerin der Ansicht, dass eine Kombination der verschiedenen Klemmmittel als eindeutige Einengung des ursprünglichen Schutzbereiches, der diese Kombination ebenfalls umfasse, auch Teil eines eingeschränkten Widerspruchs sein könne. In dem Gebrauchsmuster werde sowohl die Variante nur Klemmstege als auch Zapfen mit Klemmstegen in eindeutiger Weise offenbart. Durch die Wortwahl des ursprünglichen Anspruchs 1 und des ursprünglichen Anspruchs 6 seien beide Ausführungsvarianten geschützt (vgl. Schriftsatz vom 23. Januar 2007, Seite 6, Absatz 3 und Seite 7, Absatz 1).

In der mündlichen Verhandlung vom 14. März 2007 verteidigt die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster mit neuen Schutzansprüchen 1 bis 8 nach Hauptantrag sowie jeweils mit Schutzansprüchen 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 1 oder gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen per Telefax am 13. März 2007.

Die Antragsgegnerin legt zunächst dar, dass die Schutzansprüche nach allen Anträgen zulässig seien, weil die darin angegebenen Merkmale und Merkmalskombinationen sich dem Fachmann aus den eingetragenen Unterlagen ohne Weiteres erschließen würden.

Bezüglich des in die neuen Haupt- und Nebenansprüche aufgenommenen Merkmals „hohlraumfrei“ trägt sie vor, dass der Fachmann in den Figuren eindeutig erkennen könne, dass die Klemmstege „massiv“, also „hohlraumfrei“, ausgebildet seien.

Bezüglich des in den Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag aufgenommenen Merkmals „zumindest ein“ (Überstand) gibt sie an, dieses erschließe sich dem Fachmann aus Anspruch 1 i. V. m. den Ansprüchen 4 und 6 der eingetragenen Fassung. Danach reiche es aus, wenn der eine Überstand des Paneels mit Klemmstegen mit Haken versehen sei; die Klemmmittel am anderen Überstand des Paneels seien dagegen frei wählbar und könnten entweder auch aus Klemmstegen mit Haken oder aus Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung bestehen.

Bezüglich der Ausbildung der Klemmstege als „verkürzt“ und mit einem „hakenförmigen Versatz ...“ im neuen Anspruch 2 nach Hilfsantrag 1 bzw. als „verkürzt“ und mit „angeformten Haken ...“ im Anspruch 2 nach Hilfsantrag 2 anstelle von „Klemmstegen mit korrespondierenden Ausnehmungen“ im eingetragenen Anspruch 6, trägt sie vor, dass dadurch der neue Schutzanspruch 2 nach Hilfsantrag 1 oder 2 eine klare, sachliche Beschränkung auf die in den eingetragenen Unterlagen, d. h. in Schutzanspruch 4 i. V. m. der Beschreibung Seite 3, Absatz 3, Satz 1 und 2, offenbarte Variante der Ausgestaltung der „Klemmstege mit korrespondierenden Ausnehmungen“ beinhalte.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin zu II beantragt,

das Gebrauchsmuster im Umfang der Ansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag vom 13. März 2007 aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Gebrauchsmuster im Umfang der Ansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 1 vom 13. März 2007 aufrechtzuerhalten,
weiter hilfsweise das Gebrauchsmuster im Umfang der Ansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2 vom 13. März 2007 aufrechtzuerhalten,
den weitergehenden Löschungsantrag zurückzuweisen,
der Antragstellerin die wesentlichen Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin zu II beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Dezember 2005 aufzuheben,
das Gebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen,
der Antragsgegnerin die gesamten Kosten von Lösungsverfahren einschließlich Beschwerdeverfahren aufzuerlegen.

Die Antragstellerin führt aus, dass sowohl der dem Beschluss vom 6. Dezember 2005 zugrundeliegende Schutzanspruch 2 als auch die nunmehr verteidigten Schutzansprüche unzulässig erweitert seien, weil ihre Gegenstände den der Eintragung zugrundeliegenden Anmeldeunterlagen nicht entnommen werden könnten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist teilweise begründet. Denn der Lösungsantrag ist begründet, soweit das Gebrauchsmuster über die eingetragenen Schutzansprüche 6 und 10 hinausgeht. Im Übrigen ist er unbegründet.

1. Der Antrag der Antragstellerin, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Dezember 2005 aufzuheben, ist begründet, weil der dem Beschluss zugrundeliegende Schutzanspruch 2 unzulässig erweitert ist.

Der in der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 2005 überreichte Schutzanspruch 2 gemäß Hilfsantrag lautet:

2. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind, wobei die obere und untere Schale (2, 3) jeweils einseitig einen versetzten, überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem korrespondierende Klemmmittel angeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung bestehen, welche in einer korrespondierenden Ausnehmung, gebildet aus zwei angeformten Klemmstegen, aufnehmbar sind, wobei die gegenüber den Querstegen (4) verkürzten Klemmstege an den Überstand (6, 9) angeformt sind und an ihrem Ende vorzugsweise senkrecht zur Paneelebene angeformte Haken (8, 11) aufweisen.

Prüfungsmaßstab ist das Gebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung. Im eingetragenen Anspruch 6 besteht das Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformte Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung, welche in einer korrespondierenden Ausnehmung, gebildet aus zwei angeformten Klemmstegen mit korrespondierenden Ausnehmungen, aufnehmbar sind.

Im strittigen Schutzanspruch 2 ist dagegen das Merkmal „mit korrespondierenden Ausnehmungen“ durch Merkmale des eingetragenen Anspruchs 4 ersetzt worden, dass nämlich die Klemmstege gegenüber den Querstegen verkürzt sein und an ihrem Ende Haken aufweisen sollen. Anspruch 6 ist aber nicht auf Anspruch 4 oder 5 rückbezogen, sondern nur auf die Ansprüche 1 bis 3.

Den Vergleichsmaßstab bei der Prüfung, ob der Gegenstand des Gebrauchsmusters unzulässig geändert, insbesondere erweitert ist, bilden die ursprünglich

eingereichten Unterlagen. Offenbart ist hierbei alles, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt. Die Aufnahme von Merkmalen aus anderen Ansprüchen oder von Elementen aus der Beschreibung ist zwar zulässig, allerdings muss dann die Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH in BIPMZ 2002, 111, 114 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

Dem strittigen Anspruch 2 mangelt es daran. Abgesehen davon, dass dem eingetragenen Schutzanspruch 6 der Rückbezug auf Anspruch 4 oder 5 fehlt, enthält der Text der Beschreibung (übergreifender Absatz der Seitenwende 3/4) den ausdrücklichen Hinweis, dass es sich bei den verkürzten Klemmstegen mit Haken einerseits (Anspruch 4) und den Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung in Verbindung mit Klemmstegen mit korrespondierenden Ausnehmungen andererseits (Anspruch 6) um alternative, d. h. sich gegenseitig ausschließende Lösungsvarianten zur Bewältigung des dem Gebrauchsmuster zugrundeliegenden Problems handelt.

Der dem Beschluss vom 6. Dezember 2005 zugrundeliegende Schutzanspruch 2 gemäß Hilfsantrag geht also über das hinaus, was die Gebrauchsmusterinhaberin in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zu schützenden Inhalt ihrer Erfindung offenbart hat.

Nachdem bei nachträglich eingereichten, neu formulierten Schutzansprüchen im Rahmen des Lösungsverfahrens nur dann ein vorweggenommener Verzicht der Gebrauchsmusterinhaberin auf Widerspruch vorliegt, wenn die neuen Schutzansprüche keine unzulässige Erweiterung enthalten (BGH in GRUR 1998, 910, 913 - Scherbeneis), sind mithin die dem Beschluss vom 6. Dezember 2005 zugrundeliegenden Schutzansprüche wegen der in ihnen enthaltenen unzulässigen Erweiterung im vorliegenden Fall für das weitere Lösungsverfahren ohne Bedeutung.

2. Die Antragsgegnerin kann das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag vom 13. März 2007 nicht verteidigen, denn der geltende Anspruch 1 enthält Merkmale, die den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend entnehmbar sind und deshalb eine unzulässige Änderung darstellen.

Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 13. März 2007 lautet:

- „1. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind, wobei die obere und untere Schale (2, 3) jeweils einseitig einen versetzten, überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem korrespondierende Klemmmittel angeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Überstand (6, 9) der Schalen (2, 3) Klemmmittel in Form wenigstens zweier zu den Querstegen (4) parallel verlaufender und gegenüber diesen verkürzte Klemmstege (7, 10) aufweist, welche einen hakenförmigen Versatz aufweisen, der in die Richtung auf die aus den Schalen (2, 3) und Querstegen (4) gebildeten Kammern zeigt und hohlraumfrei ausgebildet ist.“

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 vom 13. März 2007 lässt sich aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen, mit denen das Gebrauchsmuster auch eingetragen wurde, nicht herleiten.

Nach dem Gesamtinhalt der Anmeldeunterlagen ist ein Paneel, das an seinen beiden Überständen nur einseitig mit verkürzten Klemmstegen mit hakenförmigem

Versatz ausgestattet, die andere Seite der Überstände bezüglich des Klemmmittels jedoch unbestimmt ist, nicht offenbart.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 schreibt vor, dass an jedem Überstand Klemmmittel befestigt sind. Im Falle von Klemmstegen gemäß eingetragenen Anspruch 4 sind diese beidseitig an den Überständen eines Paneels angeformt. Auch die Beschreibung Seite 3 sowie Seiten 6 bis 7 i. V. m. den Figuren des Streitgebrauchsmusters offenbaren nur solche Ausführungen, bei denen an beiden Überständen eines Paneels gleich ausgebildete Klemmmittel vorgesehen sind.

Mithin ist die Variante, dass „zumindest ein“ Überstand verkürzte Klemmstege mit hakenförmigem Versatz aufweist, durch die eingetragenen Ansprüche 1 und 4 i. V. m. dem vorgenannten Beschreibungsteil und den Figuren nicht als erfindungsgemäß offenbart.

Des Weiteren sind nach dem letzten Teil des Schutzanspruchs 1 die Klemmstege „hohlraumfrei“ ausgebildet. Diese Ausgestaltung der Klemmstege ist in den eingereichten Unterlagen expressis verbis nicht offenbart und ist auch aus den Figuren als zur Erfindung nach dem Streitgebrauchsmuster gehörend nicht herleitbar.

Die Aufnahme von „zumindest ein“ und von „hohlraumfrei“ in den Schutzanspruch 1 stellt daher eine Erweiterung dar, die den Anspruch unzulässig macht.

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit unzulässig. Die neu formulierten Ansprüche 2 bis 8, die durch ihren direkten oder indirekten Rückbezug auf den Schutzanspruch 1 ebenfalls die unzulässigen Erweiterungen dieses Anspruchs aufweisen, sind damit ebenfalls unzulässig.

3. Die Antragsgegnerin kann das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 1 vom 13. März 2007 nicht verteidigen.

Die nebengeordneten Schutzansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1 vom 13. März 2007 lauten:

- „1. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind, wobei die obere und untere Schale (2, 3) jeweils einseitig einen versetzten, überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem korrespondierende Klemmmittel angeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten, gegenüber den Querstegen (4) verkürzten, Klemmstegen (7, 10) bestehen, an deren Ende Haken (8, 11) angeformt sind, welche einen hakenförmigen Versatz aufweisen, der in die Richtung auf die aus den Schalen (2, 3) und Querstegen (4) gebildeten Kammern zeigt und hohlraumfrei ausgebildet ist.

2. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind, wobei die obere und untere Schale (2, 3) jeweils einseitig einen versetzten, überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem korrespondierende Klemmmittel angeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass

die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung bestehen, welche in einer korrespondierenden Ausnehmung, gebildet aus zwei angeformten Klemmstegen (7, 10), aufnehmbar sind, wobei die gegenüber den Querstegen (4) verkürzten Klemmstege (7, 10) an den Überstand (6, 9) angeformt sind und einen hakenförmigen Versatz aufweisen, der in die Richtung auf die aus den Schalen (2, 3) und Querstegen (4) gebildeten Kammern zeigt und hohlraumfrei ausgebildet ist.“

Sowohl Schutzanspruch 1 als auch Schutzanspruch 2 enthalten im letzten Teil das Merkmal „hohlraumfrei“. Wie bereits vorstehend dargelegt, ist die Aufnahme eines Merkmals aus den Ursprungsunterlagen in einen Schutzanspruch nur dann zulässig, wenn das Merkmal in den Gesamtunterlagen als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen ist. Dies trifft auf das Merkmal „hohlraumfrei“ nicht zu, so dass bereits durch dieses Merkmal beide Schutzansprüche unzulässig erweitert sind.

Darüber hinaus enthält Schutzanspruch 2 die unzulässige Kombination der Klemmmittel nach den eingetragenen Ansprüchen 4 und 6. Wie bereits zum Schutzanspruch 2 vom 6. Dezember 2005 ausgeführt, ist nach Ansicht des Senats der Ersatz von „Klemmstegen mit korrespondierenden Ausnehmungen“ im eingetragenen Anspruch 6 durch die Merkmale des eingetragenen Anspruchs 4 i. V. m. der Beschreibung Seite 3, Zeilen 11 bis 16, nicht zulässig. In den eingetragenen Ansprüchen 4 und 6 sind zwei unterschiedliche Klemmmittel angegeben, die je für sich, aber - aufgrund des fehlenden Rückbezugs in Anspruch 6 auf Anspruch 4 - nicht zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern. Nachdem die Kombination in ihrer Gesamtheit also keine technische Lehre darstellt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfin-

dung entnehmen kann, stellt dieser Austausch der Merkmale eine unzulässige Erweiterung dar.

Die Schutzansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1 sind somit unzulässig.

Die neu formulierten Ansprüche 3 bis 8, die durch ihre Rückbezüge auf die Schutzansprüche 1 oder 2 ebenfalls die unzulässigen Erweiterungen aufweisen, sind damit ebenfalls unzulässig.

4. Die Antragsgegnerin kann das Streitgebrauchsmuster auch im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2 vom 13. März 2007 nicht verteidigen.

Die nebengeordneten Schutzansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 2 vom 13. März 2007 lauten:

- „1. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind, wobei die obere und untere Schale (2, 3) jeweils einseitig einen versetzten, überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem korrespondierende Klemmmittel angeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten, gegenüber den Querstegen (4) verkürzten, Klemmstegen (7, 10) bestehen, an deren Ende vorzugsweise senkrecht zur Paneelebene angeformte Haken (8, 11) angeordnet sind, wobei die Haken (8, 11) hohlraumfrei ausgebildet sind.

2. Klemmverbindung für Paneelen (1), insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen (2, 3), welche über einstückig angeformte Querstege (4) miteinander verbunden sind, wobei die obere und untere Schale (2, 3) jeweils einseitig einen versetzten, überlappenden Überstand (6, 9) aufweisen, an dem korrespondierende Klemmmittel angeformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmmittel aus einstückig an den Überstand (6, 9) angeformten Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung bestehen, welche in einer korrespondierenden Ausnehmung, gebildet aus zwei angeformten Klemmstegen (7, 10), aufnehmbar sind, wobei die gegenüber den Querstegen (4) verkürzten Klemmstege (7, 10) an den Überstand (6, 9) angeformt sind und an ihrem Ende vorzugsweise senkrecht zur Paneelebene angeformte Haken (8, 11) aufweisen, wobei die Haken (8, 11) hohlraumfrei ausgebildet sind.“

Sowohl Schutzanspruch 1 als auch Schutzanspruch 2 enthalten im letzten Teil wieder das Merkmal „hohlraumfrei“, diesmal allerdings auf die Haken und nicht auf die Klemmstege bezogen. Ebenso wie das Merkmal „hohlraumfreie Klemmstege“ nach Haupt- oder Hilfsantrag 1 ist aber auch das Merkmal „hohlraumfreie Haken“ aus den Gesamtunterlagen einschließlich der Figuren nicht als zur Erfindung gehörend herleitbar, so dass durch diese Angabe beide Schutzansprüche unzulässig erweitert sind.

Der Kennzeichnungsteil des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 2 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass die an den Überstand angeformten verkürzten Klemmstege an ihrem Ende vorzugsweise senkrecht zur Paneelebene angeformte Haken aufweisen - anstelle eines hakenförmigen Versat-

zes, der in die Richtung auf die aus den Schalen und Querstegen gebildeten Kammern zeigt.

Diese unterschiedliche sprachliche Fassung des selben Sachverhalts ist jedoch im Hinblick auf die nicht zulässige Kombination der Ansprüche 6 und 4 der eingetragenen Fassung unbeachtlich. Der Austausch von „Klemmstegen mit korrespondierenden Ausnehmungen“ (Anspruch 6) durch „verkürzte Klemmstege mit Haken“ (Anspruch 4) in Verbindung mit „Zapfen mit Raststufen oder einer Verzahnung“ (Anspruch 6) stellt keine Beschränkung dar, vielmehr wird der strittige Anspruch 2 durch die Kombination der zwei ursprünglich offenbarten, erkennbar für den Fachmann als technisch unterschiedlich ausgebildete Varianten erweitert (vgl. Beschreibung Seite 4, Absatz 1).

Die Schutzansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 2 sind daher unzulässig.

Da die neu formulierten Ansprüche 3 bis 8 auf die nicht schutzfähigen Ansprüche 1 und 2 rückbezogen und insoweit auch nicht zulässig sind, sind sie gleichfalls vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

5. Der von der Antragstellerin geltend gemachte Lösungsgrund der Schutzunfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung ist teilweise begründet, soweit er über die eingetragenen Schutzansprüche 6 und 10 hinausgeht.

a) Die Erfindung betrifft eine Klemmverbindung für Paneelen, insbesondere zur Wand- oder Dachflächenmontage bei flacher Neigung, bestehend aus zumindest zwei Schalen, welche über einstückig angeformte Querstege miteinander verbunden sind. Die Beschreibung des Streitgebrauchsmusters (vgl. Seite 1, Absatz 2 bis Seite 2, Absatz 1) schildert einen Stand der Technik, bei dem die Befestigung zweier nebeneinander liegender Paneelen vorzugsweise durch eine Nut-Feder-Verbindung vorgenommen wird, die beispielsweise aus einer angeformten bauchigen Nut an der Längsseite der Paneele sowie einer korrespondierenden Ausneh-

mung auf der diametral gegenüberliegenden Längskante der Paneele besteht. Aufgrund der vorhandenen Nut-Federverbindung könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es bei heftigen Regenfällen zu einem Wassereintritt bzw. Wasserdurchtritt komme. Die bekannten Verbindungstechniken seien nicht zur Aufnahme von Dichtungsmaterial vorgesehen, um einen Wassereintritt zu verhindern. Ferner sei bei großflächigen Anordnungen von Paneelen entweder eine zusätzliche Verschraubung mit der Unterkonstruktion oder ggf. mit zusätzlichen Einfassprofilen erforderlich.

Der Erfindung nach dem Streitgebrauchsmuster liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Steckverbindung für Paneelen aufzuzeigen, die eine einfache Befestigungsmöglichkeit der einzelnen Paneelen und eine schnelle und einfache Montage ermöglicht (DE 201 19 427 U1, Seite 2, Zeilen 10 bis 12).

Diese Aufgabe wird durch die insgesamt im Schutzanspruch 1 der eingetragenen Fassung angegebenen Merkmale gelöst.

Dieser Schutzanspruch 1 beinhaltet eine Klemmverbindung der beanspruchten Art, bei der

- eine Paneele zumindest aus zwei Schalen besteht,
- die Schalen über einstückig angeformte Querstege miteinander verbunden sind,
- die Schalen jeweils einseitig einen überlappenden Überstand aufweisen
- und an den Überständen Klemmmittel befestigt sind.

Nach den Ausführungen der Beschreibung (vgl. Seite 2, Zeilen 14 bis 22) wird hierdurch der Übergangsbereich zweier Paneelen durch den Überstand insoweit abgedeckt, dass auf der außenliegenden Fläche ein gleichmäßiger und formschöner Überstand entsteht und darüber hinaus je nach Größe des Überstandes dieser auf der benachbarten Paneele zu liegen kommt, so dass das Eindringen von Wasser erschwert wird.

b) Der eingetragene Schutzanspruch 1 ist nicht neu (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG).

Die in AS 2b, Rodeca-Lichtbauelemente, Preisliste 1.2.0, abgebildeten Paneelen bestehen aus zwei Schalen, wobei die Schalen über einstückig angeformte Querstege miteinander verbunden sind. Die Schalen weisen jeweils einseitig einen überlappenden Überstand auf und an den Überständen sind Klemmmittel befestigt, wie in den Abbildungen der Typen 2340-3 und X 2560-3 deutlich erkennbar ist.

Wie in diesen Abbildungen durch Pfeile angedeutet ist, müssen die Paneele für die Montage nur ineinander gedrückt werden, wobei sie im Bereich der überlappenden Überstände klemmend ineinander greifen.

Bei den vorbekannten Paneelen nach AS 2b sind die Überstände der oberen und unteren Schale so angeordnet, dass jeweils zwei Überstände benachbarter Paneele nach der Montage übereinanderliegend angeordnet sind, wodurch der Übergangsbereich zweier Paneele soweit abgedeckt ist, dass das Eindringen von Wasser erschwert wird und auch ein gleichmäßiger und formschöner Überstand entsteht.

Die aus AS 2b bekannten Rodeca-Paneele 2340-3 und X 2560-3 weisen damit genau die Vorteile auf, die nach der Gebrauchsmusterschrift erst durch den Streitgegenstand erzielt werden.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 hat daher keinen Bestand.

c) Die eingetragenen Unteransprüche 2 bis 5 sowie 7 bis 9 haben ebenfalls keinen Bestand.

Nach Schutzanspruch 2 soll der Überstand der oberen und unteren Schale jeweils versetzt angeordnet sein. Die in den beiden unteren Abbildungen der Preisliste (AS 2b) gezeigten Paneele weisen ebenfalls Überstände an der oberen und unteren Schale auf, die jeweils versetzt angeordnet sind. Damit ist Schutzanspruch 2 durch AS 2b vorweggenommen.

Nach Schutzanspruch 3 soll der außen liegende Überstand ebenfalls in der Paneelebene liegend oder leicht erhöht angeformt sein. In den Abbildungen zu 2340-3 und X 2560-3 in AS 2b ist die Außenseite der Paneele jeweils mit einem kleinen Pfeil gekennzeichnet. Der Überstand der nach außen gerichteten Schale ist dabei ebenflächig in der Paneelebene liegend angeformt. Die erste Alternative des Schutzanspruchs 3 ist dadurch vorweggenommen.

Nach Schutzanspruch 4 bestehen die Klemmmittel aus Klemmstegen, die einstückig an den Überstand angeformt und gegenüber den Querstegen verkürzt sind, wobei an den Enden der Klemmstege Haken vorzugsweise senkrecht zur Paneelebene angeformt sind. Auch diese Ausgestaltung der Klemmverbindung ist durch AS 2b nahegelegt. Wie die Abbildungen zu 2340-3 und X 2560-3 zeigen, ist im überlappenden Bereich der Überstände jeweils zumindest ein gegenüber den Querstegen verkürzter Klemmsteg einstückig angeformt, der im Bereich der Verastung einen hakenförmigen Versatz aufweist. Dieser hakenförmige Versatz zeigt hierbei in Richtung auf die aus den Schalen und Querstegen gebildeten Kammern. Das bedeutet nichts anderes, als dass der an den Klemmsteg angeformte Haken senkrecht zur Paneelebene angeformt ist.

Auch Schutzanspruch 4 hat daher keinen Bestand.

Nach Schutzanspruch 5 sind zumindest ein, vorzugsweise zwei oder drei, korrespondierende Klemmstege rechtwinklig zur Paneelebene an den Überstand angeformt. Beide vorstehend genannten Abbildungen der AS 2b weisen jeweils einen korrespondierenden Klemmsteg auf. Zudem ist in der Gebrauchsmusterschrift auf Seite 3, Zeilen 18 bis 21, selbst ausgeführt, dass in der Regel ein Klemmsteg mit Haken zur Verbindung zweier benachbarter Paneele ausreicht.

Insofern ist auch Schutzanspruch 5 durch AS 2b vorweggenommen und hat deshalb keinen Bestand.

Nach Schutzanspruch 7 sind bei mehrschaligen Paneelen die Klemmmittel an die Materialstärke angepasst. Ein solches Merkmal ist dem Fachwissen zuzurechnen.

Ein Beispiel hierfür findet der Fachmann auch in der Abbildung zu 2340-3 in AS 2b, wonach bei einem dreischaligen Paneel die Klemmmittel nach Augenschein ebenfalls an die Materialstärke, d. h. an die Dicke des Paneels angepasst sind, um eine sichere Befestigung zweier nebeneinander liegender Paneele zu gewährleisten. Der Schutzanspruch 7 hat somit mangels eines erfinderischen Schrittes keinen Bestand.

Nach Schutzanspruch 8 weist die außen liegende Schale an den dem Überstand diametral gegenüberliegenden Ende eine Ausnehmung oder einen Rücksprung in der äußeren Schale zur Auflage des Überstandes der benachbarten Paneele auf. Eine solche Ausgestaltung eines Paneels wird der Fachmann ohne weiteres versehen, beispielsweise so wie es aus der Abbildung zu 2340-3 in AS 2b ersichtlich ist. Dort weist das linke Paneel auf der rechten Seite einen Überstand und auf der linken Seite eine Ausnehmung bzw. Rücksprung in der äußeren Schale auf, der zur Auflage des Überstandes des benachbarten, rechten Paneels geeignet ist. Dies zeigt auch die Abbildung zu 2340-3 in AS 2a. Der Schutzanspruch 8 hat daher ebenfalls keinen Bestand.

Nach Schutzanspruch 9 weist die Ausnehmung oder der Rücksprung eine Mulde zur Aufnahme einer Nase auf, welche endseitig an dem Überstand angeformt ist. Ob ein Fachmann die Ausnehmung bzw. den Rücksprung als Mulde ausgestaltet und korrespondierend dazu am Überstand noch eine Nase ausbildet, wird er bedarfsweise entscheiden, falls ein weiteres Verrastelement gewollt ist. Ein erfinderischer Schritt ist darin nicht zu erkennen.

Auch eine zusammenfassende Betrachtung der auf den eingetragenen Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 5 und 7 bis 9 führt zu keinem anderen Ergebnis, weil jedes Merkmal nur die ihm eigenen Wirkungen entfaltet und sich mit den anderen Merkmalen nicht zu einem neuen synergistischen Effekt verbindet.

Damit erweist sich die Beschwerde der Antragsgegnerin als unbegründet.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und den §§ 91, 97 Abs. 1 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Müllner

Dr. Maksymiw

Zettler

Pr