



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 417/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. September 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 203 19 212**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richterinnen Dipl.-Chem. Zettler und Dipl. - Chem. Dr. Lange

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Gegen das am 11. Dezember 2003 angemeldete und am 4. März 2004 eingetragene Gebrauchsmuster 203 19 212, das die Unionspriorität GM 855/2002 vom 19. Dezember 2002 AT in Anspruch nimmt, ist am 17. November 2005 Löschung beantragt worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt (Gebrauchsmusterabteilung I) hat am 5. Dezember 2007 die Löschung des Gebrauchsmusters 203 19 212 beschlossen.

Gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2007 richtet sich die am 27. Februar 2008, vorab per Telefax am 26. Februar 2008, eingelegte Beschwerde des Antragsgegners.

Der Beschwerdeführer (Antragsgegner) beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise Zurückweisung des Löschungsantrags im Umfang der Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht mit Schriftsatz vom 24. August 2010, weiter hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 3 und 4 überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Dem Beschwerdeverfahren liegen gem. Hauptantrag Schutzansprüche 1 bis 8, gem. Hilfsantrag 1 Schutzanspruch 1 (sinngemäß 1 bis 8), gem. Hilfsantrag 2 Schutzanspruch 1 (sinngemäß 1 bis 8), gem. Hilfsantrag 3 Schutzansprüche 1 bis 7 und gem. Hilfsantrag 4 Schutzansprüche 1 bis 9 zugrunde (Schutzansprüche folgend als Ansprüche).

Der Anspruch 1 gem. Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

1. Formkörper mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen bzw. Durchtrittsöffnungen (2) und mit einem von zu den Kanälen (2) im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang, **dadurch gekennzeichnet**, daß wenigstens eine Endfläche (4, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen bzw. Fortsätzen (5, 9, 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist wie folgt:

1. Stapelbarer Formkörper mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen (2) und mit einem von zu den Kanälen im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang, wobei wenigstens eine Endfläche (4, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen (5, 9, 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** auf wenigstens einer Endfläche (4, 8, 11) wenigstens zwei, insbesondere eine im wesentlichen gleiche Höhe aufweisende Erhebungen (5, 9, 12, 14) vorgesehen sind, zwischen welchen wenigstens eine Vertiefung (6, 10, 13, 15) an dem in Richtung der Kanäle (2) verlaufenden, den Formkörper (1) begrenzenden Außenumfang mündet.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist wie folgt:

1. Stapelbarer Formkörper mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen (2) und mit einem von zu den Kanälen im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang, wobei wenigstens eine Endfläche (4, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen (5, 9; 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** auf wenigstens einer Endfläche (4, 8, 11) wenigstens zwei, insbesondere eine im wesentlichen gleiche Höhe aufweisende Erhebungen (5, 9, 12, 14) vorgesehen sind, zwischen welchen wenigstens eine Vertiefung (6, 10, 13, 15) an dem in Richtung der Kanäle (2) verlaufenden, den Formkörper (1) begrenzenden Außenumfang mündet, wobei diese Endfläche durch ein trennendes Verfahren hergestellt ist.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist wie folgt:

1. Formkörper mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen bzw. Durchtrittsöffnungen (2) und mit einem von zu den Kanälen (2) im

wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Endfläche (4, 7, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen bzw. Fortsätzen (5, 9, 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist, wobei die wenigstens eine Endfläche mit Erhebungen sowie einer im wesentlichen konkaven Vertiefung versehen ist und in den Bereichen der Erhebungen und der Vertiefungen die im Inneren des Formkörpers angeordneten Kanäle jeweils bis an die Grenzfläche des Formkörpers geführt sind.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 und der nebengeordneten Ansprüche 8 und 9 nach Hilfsantrag 4 ist wie folgt:

1. Formkörper mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen bzw. Durchtrittsöffnungen (2) und mit einem von zu den Kanälen (2) im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang, wobei beide Endflächen (4, 7, 8, 11), an welchen die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen bzw. Fortsätzen (5, 9, 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet sind, wobei beide Endflächen mit Erhebungen sowie einer im wesentlichen konkaven Vertiefung vorgesehen sind, wobei  
in den Bereichen der Erhebungen und der Vertiefungen die im Inneren des Formkörpers angeordneten Kanäle jeweils bis an die Grenzfläche des Formkörpers geführt sind, wobei

die Erhebungen bzw. Fortsätze (12, 14) und Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (13, 15) an beiden Endflächen (11) des Formkörpers (1) zueinander spiegelsymmetrisch angeordnet sind.

8. Packung aus mehreren in Serie geschalteten Formkörpern, wobei mehrere Formkörper, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ausgeführt, jeweils mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen (2) bzw. Durchtrittsöffnungen (2) und mit einem von zu den Kanälen (2) im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang versehen sind, wobei ein erster Formkörper einen im wesentlichen quadratischen Außenriss aufweist und wenigstens eine Endfläche (4, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen bzw. Fortsätzen (5, 9, 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist und wobei ein zweiter Formkörper in einer weiteren Ebene um  $90^\circ$  versetzt zu dem ersten Formkörper angeordnet ist, wobei bei wenigstens einem Formkörper beide Endflächen mit Erhebungen (14) sowie einer Vertiefung (15) versehen sind, wobei bei wenigstens einem Formkörper Erhebungen 12, 14) und Vertiefungen (13, 15) an beiden Endflächen (11) des Formkörpers (1) zueinander spiegelsymmetrisch angeordnet sind.

9. Regeneratorelement für einen thermischen Regenerator, das als Formkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgeführt ist.

Im Löschungs- und Beschwerdeverfahren wurde folgender Stand der Technik zitiert:

D1 DE 102 29 405 B4 (Älteres Recht)  
D1a DE 102 29 405 A1 (Älteres Recht)  
D2 US 3 505 030 A  
D3 WO 99/48597 A1  
D4 US 2 706109 A

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche nach geltendem Haupt- bzw. Hilfsanträgen 1, 2, 3 und 4 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, sie ist jedoch unbegründet.
2. Bedenken bezüglich der rechtlichen Identität der Löschantragstellerin und der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung bestehen angesichts der am 10. Februar 2009 zur Akte gereichten Vollmachtsurkunde nicht. Damit hat sie eine von Herrn Magister F1... unterzeichnete Vollmachtsurkunde mit Datum vom 27. Januar 2009 und als Ort F2... zur Akte gereicht. Aus dem Firmenbuchauszug (Stichtag 4. Juli 2008) geht hervor, dass Herr Magister F1... seit dem 2. Juni 2008 selbstständig vertretungsbefugt ist. Die Vollmachtsurkunde ist zugleich als Genehmigung der Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin zu sehen, die mit rückwirkender Kraft alle eventuell bestehenden Vollmachtsmängel heilt. Daran ändert auch die später geänderte Adresse der Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin nichts. Diese ist dem Senat mit Schriftsatz vom 8. Juni 2010 ordnungsgemäß mitgeteilt worden.
3. Für den Sachverhalt ist hier der zuständige Fachmann ein Diplom-Ingenieur - Werkstofftechnik (Glas, Keramik, Bindemittel), der auf das Fachwissen eines Diplom-Ingenieurs der Fachrichtung Verfahrenstechnik zurückgreifen kann, und der insbesondere mit der Entwicklung keramischer Wabenkörper wie Katalysatoren,

Katalysatorträgern oder Regeneratorelementen für thermische Prozesse befasst ist und sich auf diesen Gebieten eine langjährige Erfahrung angeeignet hat.

#### 4. Hauptantrag

##### 4.1 Zulässigkeit der Ansprüche

Anspruch 1 des Hauptantrags, mit Gliederungspunkten versehen, lautet:

- 1 Formkörper
- 2 mit einer Mehrzahl von im Inneren durchgehenden Kanälen bzw. Durchtrittsöffnungen (2),
  - 2.1 die im wesentlichen parallel zueinander verlaufen,
- 3 und mit einem von zu den Kanälen (2) im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang,
- 4 wobei wenigstens eine Endfläche (4, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden,
  - 4.1 mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebungen bzw. Fortsätzen (5, 9, 12, 14)
  - 4.2 und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist.

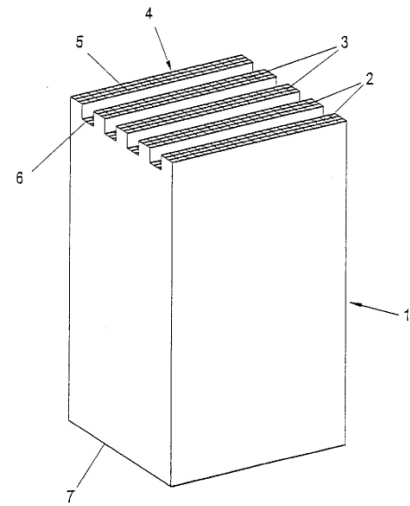
Der Anspruch 1 gem. Hauptantrag ist zulässig; er entspricht dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters und der Prioritätsunterlagen.

##### 4.2 Schutzzfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hauptantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1 ist bezüglich aller Merkmale mit dem Gegenstand des Hauptantrags wesensgleich.



Eine Ausführungsform des Formkörpers ist aus Figur 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters ersichtlich. Dort ist schematisch dargestellt, dass an einer mit 4 bezeichneten Endfläche des Formkörpers 1 eine Mehrzahl von nebeneinander angeordneten Erhebungen 5 sowie Vertiefungen 6 vorgesehen ist, wobei die Durchtrittskanäle 2 jeweils im Bereich der Erhebungen 5 bzw. der gegenüber den Erhebungen 5 einen größeren Querschnitt aufweisenden Vertiefungen 6 münden bzw. enden. An der der Endfläche 4 gegenüberliegenden Endfläche 7 ist der in Figur 1 dargestellte Formkörper 1 mit einer im wesentlichen normal auf die Längsachse der Durchtrittskanäle 2 sowie des Formkörpers 1 verlaufenden, einheitlichen bzw. ebenen Abschlussebene ausgebildet - vgl. [0032].



Die nachveröffentlichte Patentschrift DE 102 29 405 B4 (D1), mit Anmeldetag vom 29. Juni 2002 vor dem Prioritätstag 19. Dezember 2002 des Streitgebrauchsmusters, betrifft einen keramischen Wabenkörper zur Verwendung in einer thermischen Abgasbehandlungsvorrichtung, insbesondere einer thermischen Nachverbrennungsvorrichtung - vgl. Anspruch 1 der D1. Anspruch 1 der D1 lautet:

1. Keramischer Wabenkörper (1) zur Verwendung in einer thermischen Abgasbehandlungsvorrichtung, insbesondere einer thermischen Nachverbrennungsvorrichtung, der die Gestalt eines rechteckigen Prismas aufweist und wabenartig von einer Mehrzahl von Gasdurchströmungsöffnungen (10) von einer Stirnseite (2) zur anderen Stirnseite (3) durchsetzt wird, wobei an mindestens einer Stirnseite (3) mindestens drei Vorsprünge (4 bis 9) angeformt sind, derart, dass auf die Vorsprünge (4 bis 9)

mindestens ein weiterer Wabenkörper (1) zur Bildung eines Stapels aufgesetzt werden kann,

**dadurch gekennzeichnet**, dass

an allen vier Ecken der mindestens einen Stirnfläche (3) des Wabenkörpers (1) ein Vorsprung (4, 6, 7, 9) angeformt ist.

Anspruch 1 der D1 lässt sich aus den Ansprüchen 1 und 2 der Offenlegungsschrift DE 102 29 405 A1 herleiten. Die Unteransprüche 2 und 3 der D1 entsprechen den Unteransprüchen 3 und 4 der Offenlegungsschrift.

Figur 3 der D1 zeigt eine Ausführungsform des keramischen Wabenkörpers:

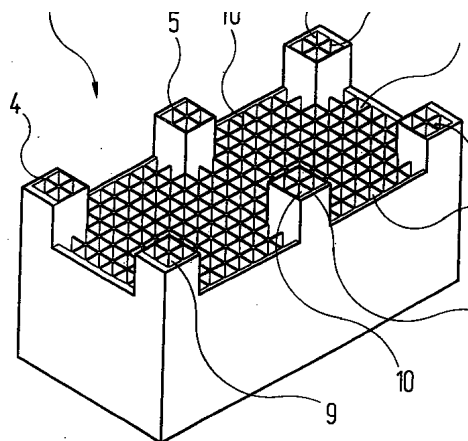


Fig.3

Der Körper gemäß Anspruch 1 aus D1 ist ein keramischer Wabenkörper (1) (Merkmal 1), der von einer Mehrzahl von Gasdurchströmungsöffnungen (10) von einer Stirnseite (2) zur anderen Stirnseite (3) (Merkmal 2) wabenartig durchsetzt wird (Merkmal 2.1), und die Gestalt eines rechteckigen Prismas aufweist (Merkmal 3), wobei an mindestens einer Stirnseite (3) (Merkmal 4) mindestens drei Vorsprünge (4 bis 9) angeformt sind, derart, dass auf die Vorsprünge (4 bis 9) mindestens ein weiterer Wabenkörper (1) zur Bildung eines Stapels aufgesetzt werden kann, wobei an allen vier Ecken der mindestens einen Stirnfläche (3) des Wa-

benkörpers (1) ein Vorsprung (4, 6, 7, 9) angeformt ist (Merkmale 4.1 u. 4.2) - vgl. Anspr. 1 der D1.

Im Anspruch 1 der D1 ist ausgeführt, dass an einem keramischen Wabenkörper, der zur Verwendung in einer thermischen Abgasbehandlungsvorrichtung gedacht ist, an mindestens einer Stirnseite mindestens drei Vorsprünge angeformt sind. Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, der Gegenstand des Schutzanspruches 1 sei schon deshalb nicht wesensgleich mit dem Formkörper der D1, weil das Merkmal der "angeformten" Vorsprünge bedeute, dass diese Vorsprünge nachträglich an der Stirnseite angebracht worden seien, weshalb der dadurch resultierende Formkörper auch nicht einteilig sei.

Dieser Sichtweise des Beschwerdeführers kann sich der Senat nicht anschließen. Der in der D1 verwendete Ausdruck "angeformt" sagt zunächst noch nichts darüber aus, auf welche Weise die Vorsprünge Bestandteil der Gesamtform geworden sind. Jedoch erläutert die Beschreibung der D1 diesbezüglich, dass zwei weitere, gleichgestaltete Vorsprünge 5 und 8 einstückig angeformt sind - vgl. Abs. [0018]. Im Lichte der gesamten Offenbarung der D1, ist das so auszulegen, dass die Vorsprünge einen Bestandteil der gesamten Form bzw. Gestalt des keramischen Wabenkörpers darstellen. Maßgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und ergänzend - im Sinne einer Auslegungshilfe - der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in den Ansprüchen gefunden hat. Der Offenbarungsgehalt einer Patentschrift ist dabei nicht auf seinen Wortlaut beschränkt, vielmehr ist für das Verständnis der angesprochene Fachmann maßgebend, der die Patentschrift mit seinem allgemeinen Fachwissen zur Kenntnis nimmt. Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebender Begriffsinhalt maßgebend (BGH, GRUR 1999, 909-914 - Spansschraube).

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1 bezüglich aller Merkmale mit dem Gegenstand des Hauptantrags wesensgleich. Der Schutzanspruch 1 gem. Hauptantrag hat somit keinen Bestand.

## 5. Hilfsantrag 1

### 5.1 Zulässigkeit der Ansprüche

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 umfasst neben den Merkmalen 1 bis 4.2 (Hauptantrag) die zusätzlichen Merkmale 5 bis 5.2:

- 5 wobei auf wenigstens einer Endfläche (4, 8, 11)
- 5.1 wenigstens zwei, insbesondere eine im wesentlichen gleiche Höhe aufweisende Erhebungen (5, 9, 12, 14) vorgesehen sind,
- 5.2 zwischen welchen wenigstens eine Vertiefung (6, 10, 13, 15) an dem in Richtung der Kanäle (2) verlaufenden, den Formkörper (1) begrenzenden Außenumfang mündet.

Der Anspruch 1 gem. Hilfsantrag 1 lässt sich auf den Anspruch 1 i. V. m. Abs. [0033] und den Fig. 1 bis 4 des eingetragenen Gebrauchsmusters bzw. Anspruch 1 i. V. m. S. 12 Zn. 6 bis 12 und den Fig. 1 bis 4 der ursprünglichen Beschreibung, entsprechend Anspr. 1 i. V. m. S. 10 le. Abs. und den Fig. 1 bis 4 der Prioritätsunterlagen zurückführen.

### 5.2 Schutzfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1 ist bezüglich aller Merkmale mit dem Gegenstand des Hilfsantrags 1 wesensgleich.

Zu dem Merkmalen 1 bis 4.2 wurde bereits unter Punkt 4.2 Stellung genommen. Diese Merkmale sind in der D1 offenbart. Die Merkmale 5 bis 5.2 des keramischen Wabenkörpers sind ebenfalls aus D1 zu entnehmen. Dort sind gemäß Anspruch 1 an dem keramischen Wabenkörper (1) an mindestens einer Stirnseite (3) (Merkmale 5) mindestens drei Vorsprünge (4 bis 9) angeformt, derart, dass auf die Vorsprünge (4 bis 9) mindestens ein weiterer Wabenkörper (1) zur Bildung eines Stapels aufgesetzt werden kann, wobei an allen vier Ecken der mindestens einen Stirnfläche (3) des Wabenkörpers (1) ein Vorsprung (4, 6, 7, 9) angeformt ist (Merkmale 5.1 u 5.2). Wie aus den Fig. 1 bis 3 ersichtlich ist, weisen die Vorsprünge im Wesentlichen gleiche Höhe auf.

Der Schutzanspruch 1 gem. Hilfsantrag 1 hat daher keinen Bestand.

## 6. Hilfsantrag 2

### 6.1 Zulässigkeit der Ansprüche

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 umfasst neben den Merkmalen 1 bis 4.2 (Hauptantrag), 5 bis 5.2 (Hilfsantrag 1) noch das zusätzliche Verfahrensmerkmal 6:

6 wobei diese Endfläche durch ein trennendes Verfahren hergestellt ist.

Der Anspruch 1 gem. Hilfsantrag 2 ist zulässig. Das zusätzliche Verfahrensmerkmal könnte Auswirkungen auf die Eigenschaften des Erzeugnisses haben (product by process). Es lässt sich aus Abs. [0038] des eingetragenen Gebrauchsmusters bzw. S. 14 le. Abs. der ursprünglichen Beschreibung, entsprechend der Prioritätsunterlagen herleiten. Im Weiteren wird hierzu auf Punkt 5.1 verwiesen.

## 6.2 Schutzfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Anspruchs 1 von D1 ist bezüglich aller Merkmale mit dem Gegenstand des Hilfsantrags 2 wesensgleich.

Zu den Merkmalen 1 bis 5.2 wurde bereits unter den Punkten 4.2 und 5.2 Stellung genommen. Diese Merkmale sind in der D1 offenbart. Bez. Merkmal 6 sind in Abs. [0038] des eingetragenen Gebrauchsmusters zwei Möglichkeiten genannt, Vertiefungen bzw. Ausnehmungen, d. h. wortsinngemäß Vorsprünge, an den Endflächen eines Formkörpers auszubilden, a) nämlich bereits im plastischen Zustand bei der Herstellung des Formkörpers kann mittels eines Formwerkzeuges die gewünschte Konfigurierung der Endflächen mit entsprechenden Erhebungen bzw. Fortsätzen als auch Vertiefungen bzw. Ausnehmungen erfolgen oder b) die Endfläche kann in einem weiteren Bearbeitungsschritt, insbesondere mechanisch, beispielsweise durch Schneiden, Fräsen, Bürsten oder dg., in die gewünschte Form und Konfiguration hergestellt werden. Es ist im eingetragenen Gebrauchsmuster nicht offenbart, welche Auswirkungen die unterschiedliche Art und Weise der Schaffung der Erhebungen in der Endfläche auf die Eigenschaften des Formkörpers hat, vielmehr sind beide Herstellungsverfahren gleichrangig genannt. Infolgedessen sind nach der Lehre des eingetragenen Gebrauchsmusters mit beiden Herstellungsverfahren auch keine unterscheidbaren Formkörper erzielbar, sondern beide Verfahren führen zu einem Formkörper mit den Merkmalen 1 bis 5.2, weshalb Merkmal 6 nicht geeignet ist, den verteidigten Gegenstand hierdurch und gegenüber dem aus der D1 bekannten Formkörper abzugrenzen. Die Aufnahme der Verfahrensmaßnahme gemäß Merkmal 6 trägt deshalb nichts zur Wesensverschiedenheit des verteidigten Gegenstandes nach Hilfsantrag 2 gegenüber dem in D1 beschriebenen Wabenkörper bei.

Die beiden in der Streitgebrauchsmusterschrift genannten Herstellungsverfahren a) und b) gehören zum fachmännischen Grundwissen, wie bereits in der US 3 505 030 A (D2) erläutert ist - vgl. dort Sp. 6 Zn. 40 bis 44. Da der Wabenkörper

per der D1 mit seinen Vorsprüngen, wie oben erläutert, einstückig hergestellt ist, musste sich der Fachmann beim Nacharbeiten der Lehre von D1 also nicht zwischen einem "fügenden" und einem "trennenden" Verfahren entscheiden, sondern allenfalls zwischen dem Verfahren a) und dem Verfahren b), die beide zu seinem Grundwissen zählen, wie gutachtlich die D2 belegt. Wie das Streitgebrauchsmuster in Absatz [0038] selbst ausführt, führen beide Verfahren zu dem beanspruchten Gegenstand.

Der Schutzanspruch 1 gem. Hilfsantrag 2 hat daher keinen Bestand.

## 7. Hilfsantrag 3

### 7.1 Zulässigkeit der Ansprüche

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 umfasst neben den Merkmalen 1 bis 4.2 (Hauptantrag) zusätzliche die Merkmale 4.3 und 4.4:

- 4.3 wobei die wenigstens eine Endfläche mit Erhebungen sowie einer im wesentlichen konkaven Vertiefung versehen ist und
- 4.4 in den Bereichen der Erhebungen und der Vertiefungen die im Inneren des Formkörpers angeordneten Kanäle jeweils bis an die Grenzfläche des Formkörpers geführt sind.

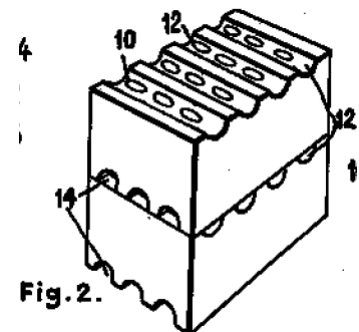
Der Anspruch 1 gem. Hilfsantrag 3 ist zulässig. Die zusätzlichen Merkmale 4.3 und 4.4 lassen sich aus Abs. [0015] i. V. m. Fig. 4 des eingetragenen Gebrauchsmusters bzw. S. 5 le. Abs., S. 6 Zn. 1 bis 21 i. V. m. Fig. 4 der ursprünglichen Beschreibung, entsprechend S. 5 Zn. 3 bis 8 und untere Hälfte i. V. m. Fig. 4 der Prioritätsunterlagen herleiten. Im Weiteren wird hierzu auf Punkt 4.1 verwiesen.

## 7.2 Schutzfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3

Die Merkmale 1 bis 4.2 sowie 4.3 und 4.4 können den erfinderischen Schritt für den Gegenstand nach Anspruch 1 gem. Hilfsantrag 3 nicht begründen.

Die vor dem Prioritätstag des Gebrauchsmusters am 12. April 1955 veröffentlichte Druckschrift US 2 706 109 A (D4) betrifft einen regenerativen Vorerhitzer - vgl. Sp. 1 Abs. 1, d. h. ein thermisches Regeneratorelement. Dabei soll das Problem gelöst werden, neue verbesserte nichtmetallische Körper bereitzustellen, die so geformt sind, dass sie eine große Oberfläche - verglichen mit ihrem Volumen - haben (AP-Wert) und u. a. übereinander gestapelt, d. h. in Packungen, bei kleinen Drücken im Vorerhitzer eine gute Gasdurchlässigkeit gewährleisten - vgl. Sp. 1 Zn. 45 bis 61.

Eine Lösung des Problems ist aus Figur 2 ersichtlich, die zwei übereinandergestapelte Formkörper zeigt. Der Fachmann entnimmt dazu der Beschreibung in D4 - vgl. Sp. 1 Z. 79 bis Sp. 2 Z. 16 - einen keramischen Formkörper (Merkmal 1) mit einer Mehrzahl von im Inneren im Wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen (10) (Merkmal 2 u 2.1) und mit einem von zu den Kanälen (10) im Wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang (Merkmal 3). Beide Endflächen an welchen die durchgehenden Kanäle (10) münden, sind mit Erhebungen sowie wesentlichen konkaven Vertiefungen (12, 14) versehen (Merkmale 4, 4.1, 4.2 u. Teilmerkmal 4.3).



Demgegenüber ist der Formkörper gemäß Merkmal 4.3 mit nur einer im Wesentlichen konkaven Vertiefung versehen und gemäß Merkmal 4.4 sind die im Inneren des Formkörpers angeordneten Kanäle in den Bereichen der Erhebungen und der Vertiefungen jeweils bis an die Grenzfläche des Formkörpers geführt.



Hinweise auf diese Maßnahmen hatte der Fachmann aus dem später weiterentwickelten Stand der Technik. So betrifft die am 30. September 1999 veröffentlichte Druckschrift WO 99/48597 A1 (D3) einen Katalysatorkörper mit einer Einström- und einer Ausströmseite und mit einer Vielzahl von von der Einströmseite zur Ausströmseite durchströmbaren Längskanälen - vgl. S. 1 Abs. 1. Der D3 liegt die Aufgabe zugrunde, einen Katalysatorkörper anzugeben, der den Vorteil eines hohen AP-Wertes mit Längskanälen kleinen Querschnitts mit einem geringen Verstopfungsrisiko auch in staubhaltigen Abgasen verbindet - vgl. S. 2 Abs. 2. Der AP-Wert gilt gemäß D3 als Maß für die katalytische Aktivität eines Katalysatorkörpers. Dieser Wert ist definiert als das Verhältnis der geometrischen Oberfläche des Katalysatorkörpers zu seinem Raumvolumen ( $m^2/m^3$ ).

Die Aufgabe wird gemäß D3 dadurch gelöst, dass Katalysatorkörper mit einer Einström- und einer Ausströmseite eine Vielzahl von von der Einströmseite zur Ausströmseite durchströmbaren ersten Längskanälen eines festgelegten Kanalquerschnitts und eine geringere Anzahl zweiter Längskanäle mit größerem Kanalquerschnitt als der Kanalquerschnitt der ersten Längskanäle aufweist - vgl. Anspruch 1. Wie der Fachmann ohne Weiteres dazu aus den Figuren der D3 entnehmen kann, wird ein hoher AP-Wert dadurch erreicht, dass die im Inneren des Formkörpers angeordneten Kanäle in den Bereichen der Erhebungen und der Vertiefungen jeweils bis an die Grenzfläche des Formkörpers geführt sind (Merkmal 4.4). Der Fachmann hatte damit Anregungen, den Formkörper gemäß der D4 bezüglich des AP-Wertes so zu verbessern, dass die Kanäle entsprechend D3 im Formkörper angeordnet werden. Er hatte auch Anlass nur eine (konkave) Vertiefung in der Endfläche des Formkörpers anzubringen. In der D3 ist dazu auf S. 4 Abs. 3 ausgeführt, dass die Einströmseite des Katalysatorkörpers mindestens eine Vertiefung aufweist und die Vertiefung beispielsweise als Rille innerhalb der Einströmseite ausgestaltet sein kann (Merkmal 4.3).

Somit ergibt sich der Formkörper des Anspruchs 1 gem. Hilfsantrag 3 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der D4 und der D3.

Der Schutzanspruch 1 gem. Hilfsantrag 3 hat daher keinen Bestand.

## 8. Hilfsantrag 4

### 8.1 Zulässigkeit des Anspruchs 1

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 umfasst neben den Merkmalen 1 bis 4.2 (Hauptantrag) und 4.4 (Hilfsantrag 3) die zusätzlichen Merkmale 4.3.1 und 4.5:

4.3.1 wobei beide Endflächen mit Erhebungen sowie einer im wesentlichen konkaven Vertiefung versehen sind

4.5 die Erhebungen bzw. Fortsätze (12, 14) und Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (13, 15) an beiden Endflächen (11) des Formkörpers (1) zueinander spiegelsymmetrisch angeordnet sind

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ist zulässig. Die zusätzlichen Merkmale 4.3.1 und 4.5 lassen sich aus Abs. [0037] und Anspruch 7 des eingetragenen Gebrauchsmusters bzw. S. 14 Abs. 1 i. V. m. Anspruch 7 der ursprünglichen Unterlagen, entsprechend S. 12 Abs. 3 i. V. m. Anspruch 7 der Prioritätsunterlagen herleiten. Im Weiteren wird hierzu auf Punkt 7.1 verwiesen.

### 8.2 Schutzfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4

Die Merkmale 1 bis 4.2, 4.4 sowie 4.3.1 und 4.5 können den erfinderischen Schritt für den Gegenstand nach Anspruch 1 gem. Hilfsantrag 4 nicht begründen.

Zu den Merkmalen 1 bis 4.2 und 4.4 wurde bereits unter Punkt 7.2 Stellung genommen. Diese Merkmale sind bereits aus der D4 bekannt oder in Bezug auf D4 und D3 naheliegend. Bez. Merkmal 4.3.1 ist in Anspruch 7 der D4 ausgeführt, dass die Formkörper auf beiden gegenüberliegenden Endflächen eine Reihe von

durchgehenden Rillen aufweisen. Aus Fig. 2 der D4 ist dazu ersichtlich, dass beide Endflächen mit Erhebungen und konkaven Vertiefungen versehen sind (Merkmal 4.3.1). Die Erhebungen und konkaven Vertiefungen an beiden Endflächen eines Formkörpers gemäß Fig. 2 in D4 sind zwar in einem Winkel von 90° zueinander angeordnet, aus der Beschreibung zu Fig. 2 geht jedoch hervor, dass die Kanalreihen der (beiden) Endflächen bevorzugt in einem Winkel zueinander angeordnet sein können - vgl. Sp. 2 Zn. 11 bis 12. D. h. der Fachmann hatte hier den Hinweis, dass die Wahl der Winkel in seinem fachmännischen Ermessen liegt. In einer zueinander spiegelsymmetrischen Anordnung der Erhebungen bzw. Fortsätze und Vertiefungen bzw. Ausnehmungen an beiden Endflächen des Formkörpers (Merkmal 4.5) kann deshalb kein erfinderischer Schritt gesehen werden.

Der Schutzanspruch 1 gem. Hilfsantrag 4 hat daher keinen Bestand.

### 8.3 Zulässigkeit des nebengeordneten Anspruchs 8

Anspruch 8, mit Gliederungspunkten versehen, lautet:

- A Packung aus mehreren in Serie geschalteten Formkörpern, wobei mehrere Formkörper, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ausgeführt,
- B jeweils mit einer Mehrzahl von im Inneren im wesentlichen parallel zueinander verlaufenden, durchgehenden Kanälen bzw. Durchtrittsöffnungen (2) und mit einem von zu den Kanälen (2) im wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang versehen sind,
- C wobei ein erster Formkörper einen im wesentlichen quadratischen Außenriss aufweist und
- D wenigstens eine Endfläche (4, 8, 11), an welcher die durchgehenden Kanäle (2) münden, mit von einer auf die Achsen der Kanäle (2) normal stehenden Ebene vorragenden Erhebun-

gen bzw. Fortsätzen (5, 9, 12, 14) und/oder gegenüber dieser Ebene abgesetzten Vertiefungen bzw. Ausnehmungen (6, 10, 13, 15) ausgebildet ist und

- E wobei ein zweiter Formkörper in einer weiteren Ebene um 90° versetzt zu dem ersten Formkörper angeordnet ist, wobei
- F bei wenigstens einem Formkörper beide Endflächen mit Erhebungen (14) sowie einer Vertiefung versehen sind, wobei bei wenigstens einem Formkörper Erhebungen (12, 14) und Vertiefungen (13, 15) an beiden Endflächen (11) des Formkörpers (1) zueinander spiegelsymmetrisch angeordnet sind.

Anspruch 8 gemäß Hilfsantrag 4 ist zulässig. Die Merkmale A, C, E und F lassen sich aus den Abs. [0033], [0037] und Ansprüchen 6, 7 und 8 des eingetragenen Gebrauchsmusters bzw. S. 12 Zn. 6 bis 12 und 21 bis 30 sowie Ansprüchen 6, 7 und 8, entsprechend S. 10 Abs. 4 S. 11 Abs. 1 und Ansprüchen 6, 7 und 8 der Prioritätsunterlagen herleiten. Bez. der Merkmale B und D wird auf Punkt 4.1 verwiesen.

#### 8.4 Schutzfähigkeit des Anspruchs 8 nach Hilfsantrag 4

Die Merkmale A bis F können den erfinderischen Schritt für den Gegenstand nach Anspruch 8 gem. Hilfsantrag 4 nicht begründen.

Zu den Merkmalen B, D und F wurde bereits unter Punkt 8.2 Stellung genommen. Diese Merkmale sind bereits aus der D4 bekannt oder in Bezug auf D4 und D3 naheliegend.

Gemäß der D4 sollen die Formkörper übereinander gestapelt werden (Merkmal A) - vgl. dort Sp. 1 Zn. 45 bis 55. Die Formkörper können gemäß Fig. 2 eine rechtwinklige Form aufweisen. Es können jedoch auch andere Formen gewählt werden - vgl. Sp. 2 Zn. 72 bis 75. Der Fachmann hätte deshalb ohne weiters auch Form-

körper mit quadratischem Außenriss in Betracht ziehen gezogen, zumal in D3 auch Formkörper mit quadratischem Außenriss beschrieben sind (Merkmal C) - vgl. die Fig. 1 und 3 in D3. Die Fig. 2 der D2 beschreibt die Stapelung der Formkörper so, dass die Rillen an den jeweils angrenzenden Oberflächen der Formkörper um 90° versetzt angeordnet sind. Der Fachmann entnimmt damit der D2 die Lehre, die Oberflächen der übereinander gestapelten Formkörper um 90 Grad gegeneinander zu versetzen. Dieses Prinzip kann er dann auch auf Formkörper mit Merkmal F anwenden (Merkmal E), nur dass er hier ohne weiteres den Formkörper selbst drehen wird.

Der Schutzanspruch 8 gem. Hilfsantrag 4 hat daher keinen Bestand.

#### 8.5 Zulässigkeit des nebengeordneten Anspruchs 9

Anspruch 9 lautet:

Regeneratorelement, für einen thermischen Regenerator, das als Formkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgeführt ist.

Anspruch 9 gemäß Hilfsantrag 4 ist zulässig. Sein Gegenstand ist aus Abs. [0021] des eingetragenen Gebrauchsmusters bzw. S. 9 Abs. 2 der ursprünglichen Beschreibung, entsprechend S. 8 Abs. 2 der Prioritätsunterlagen zu entnehmen

#### 8.6 Schutzfähigkeit des Anspruchs 9 nach Hilfsantrag 4

Die Druckschrift US 2 706 109 A (D4) betrifft einen regenerativen Vorerhitzer - vgl. Sp. 1 Abs. 1, d. h. ein thermisches Regeneratorelement. Dabei soll das Problem gelöst werden, neue verbesserte nichtmetallische (keramische) (Form)Körper bereitzustellen, die so geformt sind, dass sie eine große Oberfläche - verglichen mit ihrem Volumen - haben (AP-Wert) und ua übereinander gestapelt, d. h. in Packungen, bei kleinen Drücken im Vorerhitzer eine gute Gasdurchlässigkeit ge-

währleisten - vgl. Sp. 1 Zn. 45 bis 61. Nachdem die Formkörper des Anspruchs 9 keinen erfinderischen Schritt aufweisen - vgl. dazu die Ausführungen unter den Punkten 8.2 und 8.4 - gilt dies auch für das Regeneratorelement für einen thermischen Regenerator.

Der Schutzanspruch 9 gem. Hilfsantrag 4 hat daher keinen Bestand.

9. Die jeweils auf den zugehörigen Anspruch 1 nach Haupt- oder Hilfsanträgen 1 bis 4 rückbezogenen Unteransprüche sind auch nicht bestandsfähig, da sie Merkmale beinhalten, die sich unmittelbar aus dem Stand der Technik ergeben bzw. im Rahmen des fachmännischen Könnens liegen.

10. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 3, S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 1 und 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Müllner

Dipl.-Chem. Zettler  
ist im Urlaub und  
deshalb an der  
Unterschrift gehindert.

Lange

Müllner

Pr