

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 426/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In Sachen

...

wegen des Gebrauchsmusters 296 22 964

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Jordan und Dipl.-Chem. Dr. Niklas

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 3. April 2000 aufgehoben. Das Gebrauchsmuster 296 22 964 wird gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 3 in der Fassung vom 10. Dezember 1998 hinausgeht, und zwar mit der Maßgabe, daß die Angabe ", nämlich auf der mit dem Untergrund zu verklebenden Seite, " in Schutzanspruch 1 gestrichen wird.

Im übrigen wird der Löschantrag zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt die Antragstellerin.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 21. Juni 1997 angemeldeten, aus der Patentanmeldung 196 21 532.3 mit dem Anmeldetag 29. Mai 1996 abgezwigten und am 28. August 1997 unter der Bezeichnung

Vorbeschichtete Mineralwolleplatten

in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 296 22 964, dessen Schutzdauer verlängert ist.

Die mit der Anmeldung eingereichten und eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3 haben folgenden Wortlaut:

1. Vorbeschichtete Mineralwolleplatten, insbesondere Mineralwollelamellenplatten, deren Schnittflächen mindestens auf einer Seite eine dünne abgebundene Schicht Klebemörtel oder wäßrige Kunststoffdispersion aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorbeschichtung durch Einbau eines Gewebes, Vlieses, Rovings oder Netzes zu einer solchen Versteifung der Platte führt, daß sie sich bei randlicher Auflagerung auf einer Länge von 120 cm durch ihr Eigengewicht um 5 bis 30 mm durchbiegt.
2. Vorbeschichtete Mineralwolleplatten gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie sich um 8 bis 15 mm durchbiegt.

3. Vorbeschichtete Mineralwolleplatten gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage aus Glasfasern oder Mineralfasern besteht.

Die Antragsgegnerin hat am 18. März 1998 neue beschränkte Schutzansprüche 1 bis 3 eingereicht. Diese haben folgenden Wortlaut:

1. Vorbeschichtete Mineralwollelamellenplatten, deren Schnittflächen mindestens auf einer Seite, nämlich auf der mit dem Untergrund zu verklebenden Seite, eine dünne abgebundene Schicht Klebemörtel oder wäßrige Kunststoffdispersion aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorbeschichtung durch Einbau eines Gewebes, Vlieses, Rovings oder Netzes zu einer solchen Versteifung der Platte führt, daß sie sich bei randlicher Auflagerung auf einer Länge von 120 cm durch ihr Eigengewicht um 5 bis 30 mm durchbiegt.

Schutzansprüche 2 und 3 lauten wie oben angegeben.

Die Antragstellerin hat am 12. September 1998 beim Deutschen Patentamt beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen.

Zur Stützung ihres Antrags hat sie folgende Druckschriften genannt:

- (1) DE 42 14 335 A1,
- (2) DE 35 40 455 C2,
- (3) DE 35 19 752 C2,
- (4) DE 40 32 769 A1,
- (5) DE 34 44 815 A1,
- (6) DE 29 15 977 A1

und geltend gemacht, daß der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters gegenüber dem zitierten Stand der Technik weder neu noch erfinderisch sei. Im übrigen sei die von der Antragsgegnerin erfolgte Beschränkung des Schutzanspruchs 1 unzulässig.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und das Gebrauchsmuster mit den am 18. März 1998 eingegangenen Schutzansprüchen 1 bis 3, die mit dem Widerspruch am 10. Dezember 1998 noch einmal vorgelegt worden sind, verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 3. April 2000 das Gebrauchsmuster gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß der Schutzanspruch 1 zulässig und sein Gegenstand zwar neu sei, aber nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Denn aus (2) DE 35 40 455 C2, (6) DE 29 15 977 A1 und der aus (6) bekannten (7) DE-Gbm 73 19 376 seien vorbeschichtete Mineralwollelamellenplatten bekannt, deren Schnittflächen mit einer abgeordneten, eine Armierung enthaltenden Bindepittelschicht bedeckt seien. Das Maß der erlaubten Durchbiegung solcher Platten werde sich nach dem Anwendungsfall richten, so daß in der zahlenmäßigen Angabe der Biegesteifigkeit kein erfinderischer Schritt zu erkennen sei.

Die Antragsgegnerin hat gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, es sei bisher nicht bekannt gewesen, daß die bevorzugte Art der Verklebung mit dem Untergrund nur dann optimal funktioniere, wenn eine exakt definierte Versteifung der Platte vorliege. Dieser Zusammenhang zwischen spezieller Versteifung und optimaler Verklebbarkeit sei bis zum Anmeldetag des angegriffenen Gebrauchsmusters nicht erkannt worden. Dies sei bei der Beurteilung des erfinderischen Schrittes maßgeblich zu berücksichtigen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschantrag im verteidigten Umfang zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt

die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie tritt den Ausführungen der Antragsgegnerin entgegen und vertritt die Auffassung, daß die verteidigte Mineralwollelamellenplatte gegenüber dem zitierten Stand der Technik nicht erfinderisch sei, da die Gegenstandsmerkmale aus diesem Stand der Technik bekannt seien und die angegebenen Zahlenwerte für die Biegesteifigkeit durchaus im Rahmen entsprechender Werte bei den aus dem Stand der Technik bekannten Platten lägen.

Zur Klarstellung ist das Merkmal "nämlich auf der mit dem Untergrund zu verklebenden Seite" im Schutzanspruch 1 zu streichen, da dieses Merkmal nicht zur Beschreibung der beanspruchten Mineralwollelamellenplatte geeignet ist, sondern nur die spätere Verwendung einer solchen Platte betrifft. Die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 3 haben daher unter Berücksichtigung dieser Klarstellung folgenden Wortlaut:

1. Vorbeschichtete Mineralwollelamellenplatten, deren Schnittflächen mindestens auf einer Seite eine dünne abgebundene Schicht Klebemörtel oder wäßrige Kunststoffdispersion aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorbeschichtung durch Einbau eines Gewebes, Vlieses, Rovings oder Netzes zu einer solchen Versteifung der Platte führt, daß sie sich bei randlicher Auflagerung auf einer Länge von 120 cm durch ihr Eigengewicht um 5 bis 30 mm durchbiegt.

2. Vorbeschichtete Mineralwolleplatten gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie sich um 8 bis 15 mm durchbiegt.
3. Vorbeschichtete Mineralwolleplatten gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage aus Glasfasern oder Mineralfasern besteht.

II

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und begründet. Denn der Löschantrag ist nur begründet, soweit das Gebrauchsmuster nicht verteidigt, der Löschung also nicht widersprochen wird (§ 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG). Soweit das Gebrauchsmuster verteidigt wird, ist er nicht begründet. Der geltend gemachte Löschananspruch mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist nicht gegeben.

1. Die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 3 sind zulässig, da sie in ihren Merkmalen nicht über die ursprünglichen und eingetragenen Schutzansprüche hinausgehen. Dies gilt auch für die Streichung des Merkmals "Mineralwolleplatte, insbesondere" im Schutzanspruch 1, die eine zulässige Einschränkung des beanspruchten Gegenstandes darstellen. Die Merkmale der Schutzansprüche sind aus den ursprünglichen und eingetragenen Schutzansprüchen 1 bis 3 herleitbar.
2. Die Antragstellerin konnte den Senat nicht überzeugen, daß der Gegenstand der verteidigten Schutzansprüche im Hinblick auf den berücksichtigten Stand der Technik nicht schutzfähig (§§ 1 bis 3 GebrMG) ist.

Die vorbeschichtete Mineralwollelamellenplatte nach Schutzanspruch 1 hat folgende Merkmale:

- M1 Die vorbeschichtete Mineralwollelamellenplatte weist
- M2 mindestens auf einer Seite
- M3 eine dünne abgebundene Schicht Klebemörtel oder wäßrige Kunststoffdispersion auf,
- M4 wobei durch Einbau eines Gewebes, Vlieses, Rovings oder Netzes in die Vorbeschichtung die Platte so versteift ist,
- M5 daß die Platte sich durch ihr Eigengewicht bei randlicher Auflagerung auf eine Länge von 120 cm um 5 bis 30 mm durchbiegt.

Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 ist neu, was auch die Antragstellerin nicht bezweifelt, da in keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften alle Merkmale des Schutzanspruchs 1 im Zusammenhang erwähnt sind. Insbesondere fehlt in diesen Druckschriften das Merkmal M5, daß sich die Platte bei randlicher Auflage auf eine Länge von 120 cm durch ihr Eigengewicht um 5 bis 30 mm durchbiegt. Da dieses Merkmal eine Materialeigenschaft der vorbeschichteten Mineralwollelamellenplatte beschreibt, ist dieses Merkmal als gegenständliches Merkmal anzusehen.

Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruht gegenüber dem Stand der Technik auch auf einem erfinderischen Schritt.

Bei der Beurteilung ist von der Aufgabe auszugehen, vorbeschichtete Mineralwollelamellenplatten zur Verfügung zu stellen, deren Schnittflächen mindestens auf einer Seite eine dünne abgebundene Schicht Klebemörtel oder wäßrige Kunststoffdispersion aufweisen und die einerseits nur eine dünne Vorbeschichtung auf-

weisen, andererseits jedoch geeignet sind, nur punkt- oder wulstförmig mit dem Untergrund verklebt zu werden.

Der Fachmann, der zur Lösung dieser Aufgabe herangezogen wird, ist ein Fachhochschulingenieur für das Bauwesen, der sich mit der Herstellung und Verarbeitung von Mineralwolleplatten befaßt.

Eine dem verteidigten Gegenstand nahekommende Lösung ist in der Druckschrift (2) DE 35 40 455 C2 vorbeschrieben. Denn aus dieser Druckschrift ist eine anorganische Mehrschicht-Leichtbauplatte bekannt, die die Merkmale M1 bis M4 aufweist (vgl (2) Ansprüche 1 und 5 iVm Sp 1 Z 43 bis Sp 2 Z 10). Mit dieser bekannten Platte sollte die Aufgabe gelöst werden, eine anorganische Mehrschicht-Leichtbauplatte zu schaffen, die kein organisches Bindemittel aufweist, die ausreichend widerstandsfähig gegen Druck und Beschädigung ist, die wärmedämmend und schallabsorbierend ist, jede beliebige Verarbeitung gestattet und deren Deckschicht eine Finish-Oberfläche bilden kann.

Der Fachmann findet in dieser Problemstellung aber keinen Bezug zu dem dem angegriffenen Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Problem, welchen Einfluß die Vorbeschichtung auf eine punkt- und/oder wulstförmige Verklebung mit dem Untergrund hat. Dementsprechend fehlt in (2) auch jeglicher Hinweis auf eine bestimmte Biegefestigkeit der zu verarbeitenden Platte (M5), die diese punkt- und/oder wulstförmige Verklebung begünstigen könnte.

Über den Offenbarungsgehalt der Druckschrift (2) gehen auch weder die Gegenstände der Druckschriften (5) DE 34 44 815 A1 (Gebäudewand- bzw Deckenaufbau) noch der Druckschrift (6) DE 29 15 977 A1 (Unbrennbare äußere Wärmedämmschicht mit Oberflächenbeschichtung) oder (7) DE-Gbm 73 19 376 (Plattenförmiges Bauelement) hinaus, da auch dort weder die streitgegenständliche Aufgabe zugrunde liegt noch das durch M5 beschriebene Merkmal vorbeschrieben oder dem Fachmann eine Anregung hierfür gegeben wird.

Weiter entfernt liegen die entgegengehaltenen Druckschriften (1) DE 42 14 335 A1, die starre Platten mit besserer Oberflächenfestigkeit betrifft (vgl (1) Sp 1 Z 25 bis 30 und Sp 2 Z 26 bis 32), (3) DE 35 19 752 C2, die Mineralfaserdämmplatten mit aufkaschierter Deckschicht betrifft (vgl (3) Anspruch 1), oder (4) DE 40 32 769 A1, bei der ein Wärmedämmungssystem beschrieben ist. Auch dort gibt es keine Hinweise auf die streitgegenständliche Aufgabe und das Lösungsmerkmal M5.

Da in keiner der entgegengehaltenen Druckschriften das Merkmal M5 auch nur in Ansätzen berührt ist, kann auch eine Zusammenschau dieser Schriften des Standes der Technik in Verbindung mit dem Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns diesen anregen, im Rahmen zumutbarer routinemäßiger Versuche die anspruchsgemäße Lösung der streitgegenständlichen Aufgabe aufzufinden.

Die Schutzansprüche 2 und 3 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1. Für sie ist damit ebenfalls der Lösungsanspruch nicht erfüllt.

3. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 91 Abs 1, § 97 Abs 1 ZPO. Die Antragstellerin hat - gemessen an ihrem im ersten Rechtszug verfolgten Lösungsbegehren - im Hinblick auf die bereits vor dem Lösungsverfahren von der Antragsgegnerin erklärte Beschränkung des Gebrauchsmusters letztlich in der Sache keinen Erfolg gehabt; auch im zweiten Rechtszug ist sie - gemessen an ihrem gegenüber dem dort verteidigten Gebrauchsmuster geltend gemachten Begehren – in der Sache erfolglos geblieben.

Daß die Billigkeit eine andere Kostenentscheidung erfordert (PatG § 84 Abs 2), ist nicht ersichtlich.

Goebel

Dr. Niklas

Dr. Jordan

br/Be/Fa