

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 433/00

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Februar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 293 21 337

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. C. Maier und Dr. Huber

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 8. Februar 2000 wird zurückgewiesen.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 8. Februar 2000 im Kostenpunkt aufgehoben.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 13. März 1997 angemeldeten und am 26. Juni 1997 mit 9 Schutzansprüchen in das Register eingetragenen Gebrauchsmusters 93 21 337, dessen Schutzdauer auf 10 Jahre verlängert ist. Für das Gebrauchsmuster gilt gemäß § 5 Abs 1 Satz 2 GebrMG als Zeitrang die Priorität der

deutschen Patentanmeldung P 43 24 411.4, aus der es im Wege der Abzweigung hervorgegangen ist. Das Prioritätsdatum dieser Patentanmeldung ist der 30. Juli 1992.

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet (ohne die Bezugszeichen):

Sägeblatt mit einem Körper, der eine Mehrzahl von Schneidzähnen trägt, die durch Hohlkehlen getrennt sind, wobei mindestens die Spitzen der Zähne aus einem Material gebildet sind, welches härter ist als das des Körpers, und auf den Körper geschweißt sind, einige der Zähne nach rechts geschränkt, einige der Zähne nach links geschränkt und einige der Zähne gerade sind, die Dicke jeder Spitze nicht größer ist als die Dicke des Körpers, wobei sich die geraden Zähne höher erstrecken als die geschränkten Zähne und jeder Seitenkantenteile aufweist, die abgeschrägt sind, jeder der geschränkten Zähne eine obere Querkante hat, die schräg nach außen derart steht, daß eine äußere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohlkehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der Querkante.

Die Antragsgegnerin hat am 2. April 1998 neugefaßte Schutzansprüche 1 bis 6 zur Registerakte gereicht mit der Erklärung, daß sie auf das Gebrauchsmuster verzichte, soweit es über den Umfang der neugefaßten Ansprüche hinausgehe, und daß sie Ansprüche gegenüber Dritten höchstens in diesem eingeschränkten Umfang geltend machen werde.

Schutzanspruch 1 in der eingeschränkten Fassung lautet (ohne die Bezugszeichen):

Sägeblatt mit einem Hauptteil, welcher eine Mehrzahl von Schneidzähnen trägt, die durch Hohlkehlen voneinander getrennt sind, wobei einige Zähne nach rechts geschränkt, einige der Zähne nach links geschränkt und einige der Zähne gerade sind, die Dicke der Spitzen der Zähne nicht größer ist als die Dicke des Hauptteiles, wobei sich die geraden Zähne mindestens teilweise höher erstrecken als die geschränkten Zähne und mindestens teilweise Seitenkantenteile aufweist, die abgeschrägt sind, wobei jeder der geschränkten Zähne eine obere Querkante hat, die derart schräg nach außen steht, daß eine äußere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohlkehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der Querkante, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Spitzen der Zähne aus einem Material gebildet sind, welches härter ist als das des Hauptteiles, und auf den Hauptteil aufgeschweißt sind, daß alle geraden Zähne sich höher erstrecken als die geschränkten Zähne und daß alle geraden Zähne abgeschrägte Seitenkantenteile aufweisen, wobei sich in einer Richtung entlang des Sägeblattes die Folge gerader Zahn, nach rechts geschränkter Zahn, nach links geschränkter Zahn kontinuierlich wiederholt.

Die Antragstellerin hat am 4. Juni 1998 die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik nicht schutzfähig sei. Sie verweist hierzu ua auf die deutsche Patentschrift 27 53 509, die deutsche Offenlegungsschrift 36 11 063, das deutsche Gebrauchsmuster 88 07 350, die US-Patentschriften 3 104 562 und 4 784 033 sowie den "Katalog M/B 85 Metallbandsägen" der WIKUS-Sägenfabrik, Spangenberg (im folgenden "WIKUS-Katalog") und macht außerdem geltend, ein dem Gegenstand des Gebrauchsmusters

entsprechendes Sägeblatt sei vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch eine im Inland erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und das Gebrauchsmuster zunächst mit den Schutzansprüchen in der am 2. April 1998 eingegangenen Fassung, schließlich hauptantragungsgemäß mit einer zu einem "Hilfsantrag II" am 20. Januar 2000 eingegangenen Fassung verteidigt.

Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung lautet (ohne die Bezugszeichen):

Sägeblatt mit einem Hauptteil, welcher eine Mehrzahl von Schneidzähnen trägt, die durch Hohlkehlen voneinander getrennt sind, wobei einige Zähne nach rechts geschränkt, einige Zähne nach links geschränkt und einige der Zähne gerade sind, die Dicke der Spitzen der Zähne nicht größer ist als die Dicke des Hauptteiles, wobei sich die geraden Zähne mindestens teilweise höher erstrecken als die geschränkten Zähne und mindestens teilweise Seitenkantenteile aufweisen, die abgeschrägt sind, wobei jeder der geschränkten Zähne eine obere Querkante hat, die derart schräg nach außen steht, daß eine äußere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohlkehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der Querkante, dadurch gekennzeichnet, daß die Spitzen der Zähne separate Stücke aus Karbid aufweisen, die auf dem Hauptteil aufgeschweißt sind, wobei das Karbid härter ist als das Material des Hauptteils, und daß alle geraden Zähne sich höher erstrecken als die geschränkten Zähne und daß alle geraden Zähne abgeschrägte Seitenkantenteile aufweisen, wobei sich in einer Richtung entlang des Sägeblattes die Folge gerader Zahn, nach rechts ge-

schränkter Zahn, nach links geschränkter Zahn kontinuierlich wiederholt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Gebrauchsmuster nach mündlicher Verhandlung durch Beschluß vom 8. Februar 2000 gelöscht und die Kosten des Verfahrens zu einem Viertel der Antragstellerin, zu drei Vierteln der Antragsgegnerin auferlegt. In den Gründen des Beschlusses ist ausgeführt, gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfähig. Zur Kostenentscheidung wird auf §§ 91 und 93 ZPO Bezug genommen.

Gegen diesen Beschluß richten sich die Beschwerden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin.

Die Antragstellerin wendet sich als Beschwerdeführerin I gegen die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses. Sie trägt vor, zwar habe sie aus formalen Gründen die Löschung des eingetragenen Gebrauchsmusters beantragt, in Kenntnis der Selbstbeschränkung durch die Gebrauchsmusterinhaberin jedoch allein die Löschung des beschränkten Schutzrechts angestrebt; in diesem angestrebten Umfang habe sie obsiegt, so daß für eine Kostenaufteilung kein Raum sei.

Die Antragsgegnerin als Beschwerdeführerin II wendet sich gegen die Löschung des Gebrauchsmusters. Sie verteidigt es in erster Linie in dem auch im Lösungsverfahren vor dem Patentamt hauptanspruchsgemäß verteidigten Umfang mit der Modifikation, daß im Schutzanspruch 2 die Wörter "in der Nähe" durch das Wort "innerhalb" ersetzt werden. Hilfsweise verteidigt sie es mit Schutzansprüchen 1 bis 5, die am 6. Februar 2002 eingegangen sind und deren Anspruch 1 (ohne die Bezugszeichen) lautet:

Sägeblatt mit einem Hauptteil, welcher eine Mehrzahl von Schneidzähnen trägt, die durch Hohlkehlen voneinander getrennt sind, wobei einige Zähne nach rechts geschränkt, einige der Zähne nach links geschränkt und einige der Zähne gerade sind, die Dicke der Spitzen der Zähne nicht größer ist als die Dicke des Hauptteiles, wobei sich die geraden Zähne mindestens teilweise höher erstrecken als die geschränkten Zähne und mindestens teilweise Seitenkantenteile aufweisen, die abgeschrägt sind, wobei jeder der geschränkten Zähne eine obere Querkante hat, die derart schräg nach außen steht, daß eine äußere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohlkehlen angeordnet ist als eine inne Ecke der Querkante, dadurch gekennzeichnet, daß die Spitzen der Zähne separate Stücke aus Karbid aufweisen, die auf dem Hauptteil aufgeschweißt sind, wobei das Karbid härter ist als das Material des Hauptteils, und daß alle geraden Zähne sich höher erstrecken als die geschränkten Zähne und daß alle geraden Zähne abgeschrägte Seitenkantenteile aufweisen, wobei jede Abschrägung der geraden Zähne ein Ende aufweist, welches von einer benachbarten Hohlkehle weiter entfernt liegt, und ein anderes Ende hat, welches dieser benachbarten Hohlkehle näher liegt, wobei dieses näher liegende Ende bei einer Blickrichtung auf die Schneidzähne parallel zur Schneidrichtung innerhalb der Grenzen eines der nach rechts oder links geschränkten Zähne angeordnet ist,

und zwar mit der Modifikation, daß in diesem Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsantrag das im Schutzanspruch 1 nach dem Hauptantrag aufgeführte letzte, mit "wobei sich" beginnende Merkmal als letztes Merkmal ergänzt wird.

Die Beschwerdeführerin II vertritt die Auffassung, das in den Gründen des angefochtenen Beschlusses als nächstkommender Stand der Technik herangezogene deutsche Gebrauchsmuster 88 07 350 könne die Entscheidung auch in Verbindung mit weiteren Entgegenhaltungen nicht tragen. Im übrigen habe es eines erfinderischen Schrittes bedurft, eine möglicherweise bekannte Sägeblattgeometrie auf eine Ausführung im Werkstoff Hartmetall (so sei das in den Schutzansprüchen genannte "Karbid" zu verstehen) zu übertragen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 6 gemäß dem seinerzeit als 2. Hilfsantrag gestellten Antrag vom 20. Januar 2000, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 5, eingegangen am 6. Februar 2002, jeweils unter Berücksichtigung der erwähnten Modifikationen.

Die Antragstellerin tritt der Beschwerde der Antragsgegnerin entgegen und beantragt im übrigen,

den angefochtenen Beschluß im Kostenpunkt aufzuheben und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens insgesamt aufzuerlegen.

Sie macht geltend, die deutsche Offenlegungsschrift 36 11 063 zeige ein Sägeblatt, das bereits alle geometrischen Merkmale des Sägeblatts nach dem Streitgebrauchsmuster aufweise. Dessen einziger Unterschied gegenüber dem Stand der Technik bestehe im Schneidenwerkstoff, und zu diesem Materialaustausch habe es keines erfinderischen Schrittes bedurft.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die Sachentscheidung des angefochtenen Beschlusses ist nicht begründet. Soweit die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht verteidigt hat, hat es mangels Anfechtung des Beschlusses insoweit mit der ausgesprochenen Löschung sein Bewenden. Aber auch im übrigen ist der Löschantrag begründet. Soweit das Gebrauchsmuster jetzt nicht mehr verteidigt wird, folgt dies aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG. Soweit es noch verteidigt wird, ist der geltend gemachte Löschananspruch, der sich auf mangelnde Schutzfähigkeit stützt (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG), gegeben.

A. Der in erster Linie verteidigte Gegenstand ist nicht schutzfähig.

1. Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dem Hauptantrag ist ein

Sägeblatt mit

- a) einem Hauptteil
- b) einer Vielzahl von durch Hohlkehlen voneinander getrennten, vom Hauptteil getragenen Schneidzähnen, und zwar
 - b1) nach rechts geschränkten Zähnen,
 - b2) nach links geschränkten Zähnen,
 - b2.1) wobei jeder der geschränkten Zähne eine obere Querkante aufweist, die derart schräg nach außen steht, daß eine äußere Ecke der Querkante näher an dem Niveau der Hohlkehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der Querkante,
 - b3) geraden Zähnen,
 - b3.1) die sich höher erstrecken als die geschränkten Zähne,
 - b3.2) die Seitenkantenteile aufweisen, die abgeschrägt sind,

- b4) bei dem sich in einer Richtung entlang des Sägeblatts die Folge gerader Zahn, nach rechts geschränkter Zahn, nach links geschränkter Zahn kontinuierlich wiederholt,
- b5) bei dem die Dicke der Spitzen der Zähne nicht größer ist als die Dicke des Hauptteils,
- b6) und bei dem die Spitze der Zähne "separate Stücke" aus "Karbid" (das härter ist als das Material des Hauptteils) "aufweisen",
 - b6.1) die auf dem Hauptteil aufgeschweißt sind.

Der Fachmann - hier ein als Maschinenbautechniker ausgebildeten Konstrukteur von Zerspanungswerkzeugen mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Sägeblätter – versteht, wie auch die Beteiligten, "Karbid" als Hartmetall; ein wesentlicher Bestandteil üblichen Hartmetalls ist Wolframcarbid, das in der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters als Beispiel genannt ist. Das Merkmal, daß die Spitzen der Zähne aufgeschweißte "separate Stücke" aus diesem Hartmetall "aufweisen", ist im Sinne der Formulierung im eingetragenen Schutzanspruch 1 und im Schutzanspruch 1 der Fassung zur Selbstbeschränkung so aufzufassen, daß die aufgeschweißten Spitzen der Zähne "aus" diesem Material "gebildet sind".

2. Mit den so verstandenen Merkmalen des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters in zulässiger Weise beschränkt. Der Schutzanspruch 1 geht auf den eingetragenen Schutzanspruch 1 zurück. Das gegenüber jenem aufgenommene Merkmal b4), das als dort einziges beschränkendes Merkmal auch im Schutzanspruch 1 gemäß Selbstbeschränkung enthalten war, stützt sich auf den eingetragenen Schutzanspruch 9. Das weitere beschränkende Merkmal "Karbid" geht auf die ursprüngliche Beschreibung zurück (S 5, zweiter Abs).

3. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG).

Aus nach der Auffassung des Senats nächstkommenden deutschen Offenlegungsschrift 36 11 063 war vor dem Zeitrang des Streitgebrauchsmusters ein Sägeblatt mit den Merkmalen a) bis b5) der obigen Gliederung, dh mit sämtlichen Merkmalen der Sägeblattgeometrie, bekannt. Hauptteil (Merkmal a)) und durch hohlkehlenförmige Spanräume voneinander getrennte Schneidzähne (Merkmal b)) sind Bestandteile jedes Sägeblatts, sie sind zB in den Ausführungsbeispielen nach Figur 5 der Entgegenhaltung zu sehen. In dieser Zeichnungsfigur ist in 5(d) eine Variante des Ausführungsbeispiels nach 5(a) bis 5(c) dargestellt. Bei dieser Variante (vgl S 26 und 27 hdschr) hat das Sägeblatt gerade (3) sowie nach rechts bzw. nach links geschränkte Zähne (5; 7), Merkmale b1), b2), b3). Folge der Schränkung ist, daß die oberen Querkanten der Zähne im Sinne des Merkmals b2.1) schräg stehen. Gemäß Seite 27, zweiter Absatz in Verbindung mit Seite 26, zweiter Absatz ist bei der Variante nach Figur 5(d) von den "vier" Zähnen in einer Gruppe", nämlich zwei (geraden) "Führungszähnen" und zwei (geschränkten) "Folgezähnen", "der zweite Führungszahn fortgelassen", so daß sich die Zahnfolge entsprechend Merkmal b4) ergibt. Dabei sind die geraden Zähne höher als die geschränkten (Merkmal b3.1)) und an beiden Ecken zu einem "abgeschrägten Abschnitt 3B" "beschliffen" (Merkmal b3.2)). Durch das Schränken ändert sich die Dicke der aus dem auch das Ausgangsrohteil für den Hauptteil bildenden Band herausgearbeiteten Zähne nicht (Merkmal b5)). Zum Werkstoff des Sägeblatts macht die Entgegenhaltung keine Angaben. Zugunsten der Antragsgegnerin ist davon auszugehen, daß das bekannte Sägeblatt aus seinerzeit gebräuchlichem Material für Bandsägeblätter (S 21 hdschr), zB Werkzeugstahl, besteht. Damit unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von dem bekannten Sägeblatt allein dadurch, daß die Spitzen der Zähne aus aufgeschweißtem Hartmetall bestehen (Merkmal b6) mit b6.1)).

Dem Fachmann waren vor dem Prioritätstag des Streitgebrauchsmusters die bezüglich Schneidhaltigkeit und Standzeit bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe überlegenen Eigenschaften von Hartmetall gegenüber zB Werkzeug-

stahl bekannt. Darüber hinaus kannte er zB aus dem deutschen Gebrauchsmuster 88 07 350 bereits ein "hartmetallbestücktes Sägeband" mit geschränkten Zähnen, aus der US-Patentschrift 3 104 562 (vgl insbes Fig 1 und die zugehörige Beschreibung) ein Bandsägeblatt, dessen Zähne 22 aufgeschweißte (welded) Spitzen 42 aus Hartmetall, zB Wolframcarbid, tragen, und aus der US-Patentschrift 4 784 033 ein Bandsägeblatt, auf dessen Zähne 15, 16 unterschiedlicher Höhe aus Hartmetall, zB Wolframcarbid, hartgelötet (brazed) sind (Fig 1 und zugehörige Beschreibung). Wie überdies aus dem "WIKUS-Katalog" hervorgeht, waren "Metallbandsägeblätter hartmetallbestückt", bei denen "auf ein ... Trägerband ... die Hartmetalleinsätze im Bereich der Zahnschneide aufgebracht" sind, handelsüblich (S 10). Vor diesem Hintergrund und mit dieser Kenntnis des Standes der Technik bedurfte es lediglich des Aufgreifens gegebener Anregungen im Rahmen fachmännischen Handelns, um zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen, dh die aus der deutschen Offenlegungsschrift 36 11 063 bekannte Sägeblattgeometrie auf übliche Weise mit dem Schneidstoff Hartmetall auszuführen (Merkmal b6) mit b6.1)). Ein Vorurteil der Fachwelt gegen einen solchen Materialaustausch, wie es die Antragsgegnerin mit dem Hinweis, es sei für unmöglich gehalten worden, die bekannte Geometrie bei der Verwendung von Hartmetall unverändert beizubehalten, geltend macht, ist nicht belegt. Das deutsche Gebrauchsmuster 88 07 350, das ein "Bi-Metall-Sägeblatt" betrifft, welches aber auch ein hartmetallbestücktes Sägeband sein kann (S 6, zweiter Abs), läßt weder ein solches Vorurteil noch Abwandlungen der dort beschriebenen speziellen Geometrie für die Ausführung in Hartmetall erkennen. Im übrigen ist es im Rahmen fachmännischen Handelns das Nächstliegende, zunächst zu versuchen, vom Schneidstoff Hartmetall im Rahmen der bekannten Schneidengeometrie Gebrauch zu machen, ehe man im Fall fehlenden Erfolgs gegebenenfalls diese Geometrie abzuwandeln sucht.

4. Auch eine weitere Beschränkung des Streitgebrauchsmusters durch Merkmale aus den Unteransprüchen 2 bis 6 läßt keinen schutzfähigen Gegenstand erkennen.

Anspruch 2 gibt zunächst die Lage der Abschrägungen der geraden Zähne wieder, wie sie aus der nächstkommenden deutschen Offenlegungsschrift 36 11 063 nach deren Figur 5(d) bekannt ist. Das näher liegende Ende dieser Abschrägungen innerhalb der Umgrenzung eines der geschränkten Zähne anzuordnen, ist eine Maßnahme zum Schutz dieser Ecke vor Verschleiß und Bruch, die zB auch in den Figuren 12 und 13 dieser Druckschrift gezeigt ist. Die Abschrägungen auch der geschränkten Zähne gemäß Anspruch 3 stellt gleichfalls eine dem Fachmann sich anbietende Schutzmaßnahme dar, zu der er um so eher greifen wird, als spitze, nicht angefastete Ecken zur Bildung des Schnittkanals beim Sägen nicht erforderlich sind.

Zähne mit geringerer Dicke als der Hauptteil des Sägeblatts (Anspruch 4) sind an sich aus der deutschen Patentschrift 27 53 509 bekannt. Das dort zB in Figur 1 und 2 gezeigte Sägeblatt hat "Feinbearbeitungszähne" 14, die am Kopf infolge zentripetal verjüngend geschliffener Flanken (Sp 2, Z 24 bis 30) breiter sind als der Hauptteil 10 und in ihrer Wirkung geschränkten Zähnen entsprechen, und dazwischen höhere gerade "Grobbearbeitungszähne" 16, die eine geringere Dicke als der Hauptteil haben. Um die Aufteilung des Schnittquerschnitts auf die einzelnen Schneidzähne mehr als durch den Schränkungswinkel vorgebar beeinflussen zu können, mag es zweckmäßig sein, auch bei einem Sägeblatt mit der Geometrie nach dem Streitgebrauchsmuster nach dem Vorbild der genannten Patentschrift die geraden Zähne auf eine geringere Dicke zu schleifen.

Bereits das Sägeblatt nach der nächstkommenden deutschen Offenlegungsschrift 36 11 063 hat die Gestalt eines schmalen Bandes zur Benutzung in einer Bandsäge (Anspruch 5), und dort sind auch bereits alle Zähne jeweils um das gleiche Maß nach rechts bzw. nach links geschränkt (Anspruch 6).

B) Auch dem hilfsweise verteidigten Gegenstand mangelt es an der Schutzfähigkeit.

Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag ist ein Sägeblatt mit allen Merkmalen a) bis b6.1) des Hauptanspruchsgegenstands nach dem Hauptantrag (vgl. Abschnitt A.1) und dem zusätzlich beschränkenden Merkmal b3.2.1) wobei jede Abschrägung der geraden Zähne ein Ende aufweist, welches von einer benachbarten Hohlkehle weiter entfernt liegt, und ein anderes Ende hat, welches dieser benachbarten Hohlkehle näher liegt und wobei dieses näher liegende Ende bei einer Blickrichtung auf die Schneidzähne parallel zur Schneidrichtung innerhalb der Grenzen eines der nach rechts oder links geschränkten Zähne angeordnet ist.

Dieses weiter beschränkende Merkmal ist dem Schutzanspruch 2 nach Hauptantrag (dort inhaltsgleich mit "innerhalb der Umgrenzung" statt "innerhalb der Grenzen" formuliert) bzw. dem eingetragenen Schutzanspruch 2 ("in der Grenze") entnommen. Die weitere Beschränkung verhilft dem Anspruchsgegenstand nicht zur Schutzfähigkeit aus den Gründen, die zum Hauptantrag bei der Erörterung einer allfälligen Beschränkung durch Merkmale nach Anspruch 2 dargelegt worden sind (vgl. Abschnitt A.4) und die sinngemäß auch hier gelten.

Entsprechendes gilt für zusätzliche Beschränkungen durch Merkmale der Unteransprüche 2 bis 4, die den Unteransprüchen 3 bis 5 nach Hauptantrag entsprechen. Die Merkmale gemäß Unteranspruch 5 nach Hilfsantrag sind bereits im Hauptanspruch aufgegangen.

III

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin gegen die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses ist begründet.

Nach ständiger Rechtsprechung des Senats hat in Fällen wie hier, soweit dem Antrag auf Löschung eines vor Einreichung des Löschantrags durch Erklärung des Gebrauchsmusterinhabers zur Registerakte mit schuldrechtlicher Wir-

kung beschränkten Gebrauchsmusters über diese Selbstbeschränkung hinaus stattgegeben worden ist, der unterlegene Antragsgegner nach § 17 Abs 4 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG, § 91 ZPO die Verfahrenskosten zu tragen. Soweit allerdings das Gebrauchsmuster durch die Selbstbeschränkung der Sache nach außer Streit gestellt ist, bleibt es bei der Lösungsentscheidung kostenmäßig außer Betracht, fällt also hinsichtlich der Kosten weder dem Antragsteller nach § 93 ZPO noch dem Antragsgegner nach §§ 91, 92 ZPO zur Last (vgl Goebel, GRUR 1999, 833, 837 f). Daß im vorliegenden Fall die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

IV

Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 1 und 2 PatG, §§ 91, 97 Abs 1 ZPO; die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Richter Dr. C. Maier ist wegen Eintritts in den Ruhestand verhindert zu unterschreiben.

Dr. Huber

Goebel

Pr