



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 436/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
10. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 00 791

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. P. Harrer und Dipl.-Ing. Dr. Henkel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 26. Juni 2006 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 298 00 791 wird gelöscht.
3. Die Kosten des Löschantragsverfahrens in beiden Rechtszügen trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 298 00 791 mit der Bezeichnung „Socke mit asymmetrischer Spitze“, das am 20. Januar 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und mit 6 Schutzansprüchen am 20. Mai 1999 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist.

Die Schutzdauer ist auf 8 Jahre verlängert.

Die eingetragenen Schutzansprüche lauten:

1. *Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3), dessen Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, dadurch gekennzeichnet, dass der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist.*
2. *Socke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zehenbereich (3) im Wesentlichen trapezförmig ausgebildet ist.*
3. *Socke nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Zehenbereich (3) aus einem Grundfaden (10) und wenigstens einem weiteren Faden gestrickt ist.*
4. *Socke nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Faden mit einer höheren Schlingendichte gestrickt ist als der Grundfaden (10).*
5. *Socke nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass diese wenigstens eine optische und/oder haptische Markierung (11) aufweist.*
6. *Socke nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierung (11) eingestrickt ist.*

Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt. Dazu reicht sie folgende Entgegenhaltungen ein:

US 3 217 336 (D1)

US 1 160 819 (D2)

US 369 637 (D3)

WO 96/24262 A1 (D4)

Die Antragsgegnerin hat Widerspruch erhoben und die Zurückweisung des Löschungsantrags auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 6 vom 28. September 2004 beantragt. Damit hält sie das Streitgebrauchsmuster für rechtsbeständig, da der Streitgegenstand nicht unzulässig erweitert und schutzfähig sei.

Der beschränkte Anspruch 1 vom 28. September 2004 lautet:

1. Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3), dessen Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, wobei der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist und einen Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der großen Zehe anliegt, und einen diesem Randabschnitt (5) gegenüberliegenden Randabschnitt (6) aufweist, wobei die Randabschnitte (5, 6) aufeinander zu geneigt sind und wobei der Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der großen Zehe anliegt, stärker gegenüber einer gemeinsamen Basis (7) der Randabschnitte (5, 6) geneigt ist als der diesem Randabschnitt (5) gegenüberliegende Randabschnitt (6).

Die Ansprüche 2 bis 6 vom 28. September 2004 sind gegenüber den eingetragenen Ansprüchen 2 bis 6 unverändert.

In einem Zwischenbescheid hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich erfolglos bleiben werde, da der beschränkte Anspruch 1 zulässig und sein Gegen-

stand schutzfähig sei. Der Widerspruch zwischen der ursprünglichen Offenbarung (Beschreibung, S. 2, Z. 27-29 und S. 4, Z. 9-12, sowie Figuren 1 und 2) und dem beschränkten Anspruch 1 hinsichtlich der Neigung der Randabschnitte werde aufgrund des Gesamtinhalts der Offenbarung gelöst, wonach der Anspruchsfassung der Vorzug gegeben werde, was auch angesichts der Anatomie des menschlichen Fußes sinnvoll erscheine.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung das Gebrauchsmuster teilweise insoweit gelöscht, als es über die Ansprüche 1 bis 6 vom 28. September 2004 hinausgeht. Der beschränkte Anspruch 1 sei zulässig, da alle Merkmale aus den ursprünglich eingereichten Figuren 1 und 2 zu entnehmen seien, wobei die Auffassung zum Widerspruch hinsichtlich der Neigung der Randabschnitte aus dem Zwischenbescheid übernommen ist.

Die Socke nach dem beschränkten Anspruch 1 sei neu und auch erfinderisch. Denn sie sei dem Fachmann, einem Strickmaschinenmechaniker mit langjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Sockenherstellung, aus dem Stand der Technik nicht auf Anhieb ersichtlich, da die D1 bis D4 keine entsprechenden Anregungen gäben.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsstellerin **Beschwerde** eingelegt.

Der Anspruch 1 vom 28. September 2004 (Hauptantrag) sei unzulässig und sein Gegenstand nicht schutzfähig gegenüber dem im Lösungsverfahren genannten Stand der Technik (D1 bis D4).

Die im beschränkten Anspruch 1 nach **Hauptantrag** hinzugefügten, aus der Beschreibung (S. 2, 1e. Abs. und S. 4, 2. Abs.) entnommenen Merkmale d, e, f, g gemäß der als Anlage AS1 vorgelegten Merkmalsgliederung richteten sich auf einen „trapezförmigen“ Zehenbereich. Dieses Merkmal fehle im Anspruch 1 nach Hauptantrag fehle aber. Daher liege eine unzulässige Erweiterung vor, da damit auch Socken mit nicht trapezförmigem Zehenbereich geschützt seien.

Auch sei der Anspruch 1 nach Hauptantrag mangels Klarheit nicht zulässig, da ein Widerspruch hinsichtlich der Neigung der Randabschnitte zwischen der Anspruchsformulierung und der Beschreibung bzw den Figuren bestehe.

Zudem herrsche insofern Unklarheit, dass zwar nach Merkmal f) die gegenüberliegenden Randabschnitte aufeinander zu geneigt seien, was aber mangels näherer Angaben einen Neigungswinkel eines der beiden Randabschnitte von genau oder etwa 90 ° nicht ausschließe.

Die Schutzfähigkeit der beanspruchten Socke fehle schon mangels Neuheit gegenüber den genannten Druckschriften. Denn die D1, Fig. 1B und C, zeige im Wesentlichen durchgehend gestrickte Socken mit unterschiedlich geneigten Randabschnitten. Zudem würden sich beim Tragen der Socke, worauf sich der Anspruch 1 beziehe, die Randbereiche an die geneigten Zehen anpassen, was auch aus der D1, Fig. 3, aber auch der D3, Fig. 2 und 3, zu entnehmen sei.

Auch der erfinderische Schritt fehle, da bei unveränderter Aufgabe diese bereits von der Socke nach der D1 gelöst werde. Die Gebrauchsmusterabteilung gehe von einem Neigungswinkel kleiner als 90 ° aus, ohne dass dies im Anspruch 1 stehe. Damit sei auch ein Winkel von z. B. 89,5 ° möglich, worin aber gegenüber den bekannten Socken kein erfinderischer Schritt gesehen werde.

Der in der mündlichen Verhandlung überreichte Anspruch 1 nach **Hilfsantrag** sei unzulässig erweitert, weil er neben des fehlenden „trapezfähigen“ Zehenbereichs nun darüber hinaus eine nicht offenbarte Bezugslinie für die Neigung der Randabschnitte beinhalte. Sein Gegenstand sei aus den zum Hauptantrag genannten Gründen nicht schutzfähig.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag (aus dem Beschwerdeschriftsatz vom 28. Juli 2006),

den Teillöschungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2006 aufzuheben und das Gebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag (aus dem Schriftsatz vom 26. September 2006),

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise die Beschwerde im Rahmen des in der mündlichen Verhandlung übergebenen Hilfsantrags zurückzuweisen.

Der geänderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag lautet (Änderungen unterstrichen):

1. Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3), dessen Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, wobei der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist und einen Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der großen Zehe anliegt, und einen diesem Randabschnitt (5) gegenüberliegenden Randabschnitt (6) aufweist, wobei die Randabschnitte (5, 6) aufeinander zu und gegenüber der Längsachse des Fußteils (9) der Socke (1, 2) geneigt sind und wobei der Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der großen Zehe anliegt, stärker gegenüber einer gemeinsamen Basis (7) der Randabschnitte (5, 6) geneigt ist als der diesem Randabschnitt (5) gegenüberliegende Randabschnitt (6).

Die Beschwerdegegnerin hält den Anspruch 1 nach **Hauptantrag** für zulässig und seinen Gegenstand für schutzfähig, was auch auf die gegenüber der eingetragenen Fassung unveränderten Ansprüche 2 bis 6 zuträfe.

.

Es liege keine unzulässige Erweiterung vor, da das Merkmal „trapezförmig“ nicht in den Anspruch 1 aufgenommen zu werden brauche, vgl. BGH v. 23. Januar 1990 „Spleißkammer“.

Die Formulierung „stärker geneigt“ im Anspruch 1 entspräche einem größeren Neigungswinkel gegenüber der Basis 7, weshalb die Formulierung in der Beschreibung offensichtlich falsch sei. Eine Berichtigung der Beschreibung sei aber bei einer Teillöschung nicht vorgesehen, vgl. Bühring, GbmG, 6. Aufl., § 15, Rdn. 91.

Die Socke nach Anspruch 1 sei schutzfähig. Die Neuheit sei gegenüber der Socke nach der D1 durch die unterschiedlichen Neigungswinkel der Randabschnitte gegeben, die sich im Übrigen nicht auf die getragene Socke bezögen. Die Socken nach der D2 und der D3 seien nicht durchgehend gestrickt. Die Socke nach der D4 sei lediglich aufgrund zusätzlicher Polster unsymmetrisch.

Die Socke nach Anspruch 1 beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt, da der Stand der Technik keine Hinweise auf Randabschnitte mit unterschiedlichen aufeinander zu geneigten Winkeln gäbe. Indiz sei die Socke nach der D3, Fig. 4 und 5, aus dem Jahr 1887 mit unsymmetrischem Zehenbereich, ohne dass bis zum Anmeldetag zwei unterschiedlich aufeinander zugeneigte Randabschnitte ausgestaltet worden seien.

Dies träfe auch auf den klargestellten Anspruch 1 nach **Hilfsantrag** zu, dessen zusätzliches, die „Längsachse des Fußteils“ betreffendes Merkmal in den Figuren 1 und 2 offenbart sei.

Im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters hat in der Fassung nach Hauptantrag mangels Schutzfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik und nach Hilfsantrag wegen unzulässiger Erweiterung keinen Bestand.

Somit ist das Gebrauchsmuster in allen seinen Fassungen nach § 15, Abs. 1, Satz 1 bzw. Satz 3, GebrMG, unwirksam.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen gestrickten Socken mit unsymmetrischem Zehenbereich, wie er aus der nächstkommenden US 3 217 336 (D1), Fig. 1B und 1C, bekannt ist. Entsprechend gibt es einen linken und einen rechten Socken.

Nachteilig an der bekannten Socke ist die den Tragekomfort einschränkende Naht im Zehenbereich, vgl das Streitgebrauchsmuster, S. 1, Z. 26-29.

Die Aufgabe bzw. Zielsetzung der Erfindung ist es, eine gestrickte Socke mit einem Zehenbereich, dessen Randabschnitte im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, so auszubilden, dass diese einen erhöhten Tragekomfort aufweist, vgl das Streitgebrauchsmuster, S. 1, Z. 31-34.

Dieses Problem wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gelöst, der - entsprechend der Merkmalsgliederung der Beschwerdeführerin (Anlage AS1) - wie folgt gegliedert sein kann:

- a) Gestrickte Socke (1, 2) mit einem Zehenbereich (3),
- b) dessen Rand (4) im Wesentlichen einem Verlauf von Zehen folgt, wobei
- c) der Zehenbereich (3) im Wesentlichen durchgehend gestrickt ist und

- d) einen Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke an der großen Zehe anliegt, und
- e) einen diesem Randabschnitt (5) gegenüberliegenden Randabschnitt (6) aufweist,
- f) wobei die Randabschnitte (5, 6) aufeinander zu geneigt sind und wobei
- g) der Randabschnitt (5), der beim Tragen der Socke der großen Zehe anliegt, stärker gegenüber einer gemeinsamen Basis (7) der Randabschnitte (5, 6) geneigt ist als der diesem Randabschnitt (5) gegenüberliegende Randabschnitt (6).

Fachmann ist ein designgeschulter Textiltechniker mit langjähriger Erfahrung und Kenntnissen in der Entwicklung und Herstellung von Socken.

1) Zum Hauptantrag

Die Zulässigkeit des gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen geänderten Anspruchs 1 nach Hauptantrag kann sowohl hinsichtlich des strittigen Merkmals des „trapezförmigem“ Zehenbereichs als auch hinsichtlich des die Neigungswinkel der Randabschnitte betreffenden Widerspruchs zwischen der geänderten Anspruchsfassung und der Beschreibung bzw. den Figuren dahinstehen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag jedenfalls nicht schutzfähig ist.

Er mag zwar neu sein, beruht aber nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Aus der US 3 217 336 (D1) ist bereits eine gestrickte Socke mit den Merkmalen a) bis f) des Anspruchs 1 nach Hauptantrag bekannt. So ist die bekannte Socke ebenfalls im Wesentlichen durchgehend gestrickt und hat einen Zehenbereich, dessen Rand nach Fig. 1B und 1C im Wesentlichen dem Verlauf von Zehen folgt und dessen gegenüber liegende Randabschnitte aufeinander zu geneigt sind, wo-

bei letzteres Merkmal f) schon an sich bekannt ist, wie insbesondere die Figuren 2 und 11 zeigen.

Das weitere Merkmal g) des Anspruchs 1 deutet der Fachmann so, dass die aufeinander zu geneigten Randabschnitte an der großen Zehe stärker zur Basis 7 und gegenüberliegend - der Anatomie des menschlichen Fußes folgend - unterschiedlich, nämlich an den übrigen Zehen schwächer zur Basis 7 geneigt sind, also einen unsymmetrischen Zehenbereich aufweisen. Hinweise auf derartige unterschiedliche Neigungswinkel entnimmt der Fachmann ebenfalls bereits der D1, vgl die Figuren 1B und 1C.

Der Einwand, der Randabschnitt an der großen Zehe sei bei der Socke nach den Figuren 1B und 1C nicht geneigt, womit die gegenüberliegenden Randabschnitte auch nicht aufeinander zu geneigt seien, kann dahinstehen. Denn für den Fachmann stellt es nur eine einfache nahe liegende Maßnahme dar, für den Neigungswinkel des Randabschnitts auch an der großen Zehe einen geeigneten Winkel zwischen demjenigen nach den Figuren 2 oder 11 und demjenigen nach den Figuren 1B oder 1C auszuwählen. Überdies gibt dazu die D3, Fig. 3, dem Fachmann entsprechende Hinweise für unterschiedliche Neigungswinkel der gegenüberliegenden Randabschnitte, wobei der eine Randabschnitt anspruchsgemäß zumindest beim Tragen an der großen Zehe anliegt.

Eines erfinderischen Schrittes bedarf es dazu nicht - noch dazu unter Berücksichtigung, dass „für die Beurteilung des erfinderischen Schritts auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden kann“, vgl. BGH X ZB 27/05 v. 20. Juni 2006 „Demonstrationsschrank“.

Da die Gegenstände der auf den Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 nicht als eigenständig erfinderisch verfolgt werden und in ihnen auch nichts erkennbar ist, was einen erfinderischen Schritt begründen könnte, fallen sie mit dem Anspruch 1 nach Hauptantrag.

Aus diesen Gründen haben die Ansprüche 1 bis 6 nach Hauptantrag keinen Bestand.

2) Zum Hilfsantrag

Nach Hilfsantrag ist lediglich der Anspruch 1 dadurch geändert, dass - gegenüber demjenigen nach Hauptantrag - im Merkmal f) das weitere Merkmal eingefügt ist, wonach die Randabschnitte 5, 6 auch gegenüber der Längsachse des Fußteils 9 der Socke 1, 2 geneigt sind.

Mit dem Begriff „Längsachse“ ist eine neue, neben der „Basis 7“ zusätzliche Bezugslinie für die Neigungswinkel der Randabschnitte eingeführt.

Dieses zusätzliche Merkmal ist nicht ursprünglich offenbart.

Denn an keiner Stelle der ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist von einer „Längsachse des Fußteils“ die Rede oder ein entsprechender Hinweis zu entnehmen. Auch in keiner der Figuren ist eine Längsachse des Fußteils als Bezugslinie eingezeichnet.

Damit ist das zusätzliche neue Merkmal in der bisherigen Offenbarung der Socke des Gebrauchsmusters nicht enthalten.

Somit stellt das zusätzliche Merkmal im Anspruch 1 nach Hilfsantrag eine unzulässige Erweiterung des ursprünglichen Erfindungsgegenstands dar.

Daher hat auch der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 keinen Bestand.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Müllner

Dr. Henkel

Harrer

Pr