



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 435/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. November 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 201 22 040**

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. Dr. Kaminski und Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 10. April 2006 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 201 22 040 wird gelöscht.
3. Die Kosten des Löschantragsverfahrens in beiden Rechtszügen trägt der Antragsgegner.

**Gründe**

I

Der Antragsgegner und Beschwerdegegner ist Inhaber des Gebrauchsmusters 201 22 040, das am 15. Januar 2004 unter der Bezeichnung

„Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen“

in das Register eingetragen worden ist.

Der Antragsgegner hat das Gebrauchsmuster am 24. Oktober 2003 201 22 040 aus der Patentanmeldung 101 07 912 mit Anmeldetag 15. Februar 2001 für die die innere Priorität vom 18. April 2000 (Az: 100 19 028.6) in Anspruch genommen ist, abgezweigt.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet unter Einfügung der Gliederungsbuchstaben a) bis f) entsprechend einer Merkmalsanalyse der Beschwerdeführerin:

- „a) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Arbeitsplätze,
- b) insbesondere miteinander und/oder mit einer zentralen Einrichtung verbundene Computer-Arbeitsplätze oder dergleichen in einem Raum,
- c) mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System,
- d) das unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare Kanäle zur Aufnahme von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen enthält,
- e) wobei an die Kanäle nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säulen anschließbar sind, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen versehen sind,  
**dadurch gekennzeichnet,**
- f) dass die Säulen (21) aus teleskopartig relativ zueinander bewegbaren Teilen bestehen, so dass die Versorgungsanschlüsse in der Höhe einstellbar sind.“

Wegen der auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 16 wird auf die Akte verwiesen.

Mit Eingabe vom 11. August 2001, eingegangen am 16. August 2004, hat die Antragstellerin die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt, mit der Begründung, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters zum Prioritätstag, dem 18. April 2000 nicht mehr neu gewesen sei, mindestens nicht auf einem erfinderschen Schritt beruhe und außerdem über den Inhalt der Anmeldung hinausgehe, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei.

Im patentamtlichen Lösungsverfahren hat sich die Antragstellerin insbesondere auf folgende Druckschriften berufen:

- D5 Schweizerische Bauzeitung, Nr. 24, 11. Juni 1998, S. 10 bis 12
- D11 DE 83 04 407 U1
- D12 DE 69 49 024 U1

Am 10. April 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung I beschlossen, dass der Lösungsantrag zurückgewiesen wird und die Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen habe.

Mit ihrer Beschwerde vom 30. März 2006, eingegangen per Fax am 20. Juli 2006, verfolgt die Antragstellerin ihren Lösungsantrag weiter. In ihrer Beschwerdebeurteilung vom 21. November 2006, eingegangen per Fax am selben Tag, weist sie zusätzlich auf folgende Druckschriften hin:

- D19 JP 5-48240 U, nebst Übersetzung (D19a)
- D20 DE 44 30 533 A1

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 22. November 2007 hat der Antragsgegner gemäß Hauptantrag einen neuen Schutzanspruch 1 eingereicht. Dieser lautet unter Einfügung der Gliederungsbuchstaben a) bis e) und f1), f2) in Anlehnung an die von der Antragstellerin und Beschwerdeführerin vorgeschlagene Gliederung:

- „a) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere in einem Raum in wenigstens einer Reihe aufgestellte Arbeitsplätze,
- b) insbesondere miteinander und/oder mit einer zentralen Einrichtung verbundene Computer-Arbeitsplätze oder dergleichen,
- c) mit einem aus vorbereiteten Elementen gerüstartig aufbaubaren System,
- d) das unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare Kanäle zur Aufnahme von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen enthält,
- e) wobei an die Kanäle nach unten gerichtete, jeweils einem der in wenigstens einer Reihe aufgestellten Arbeitsplätze zugeordnete Säulen anschließbar sind, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen versehen sind,  
**dadurch gekennzeichnet,**
- f1) dass jeder Reihe von Arbeitsplätzen ein Kanal zugeordnet ist und
- f2) dass die Säulen (21) aus teleskopartig relativ zueinander bewegbaren Teilen bestehen, so dass die Versorgungsanschlüsse in der Höhe einstellbar sind.“

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag dadurch, dass im Merkmal a) nach dem Wort „Raum“ die Worte „in einer Schule“ eingefügt sind.

Zu den auf den Schutzanspruch 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag rückbezogenen Schutzansprüchen 2 bis 16 wird auf die Akte hingewiesen.

Die Antragstellerin ist bezüglich der in den Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag gegenüber dem eingetragenen Schutzanspruch 1 zusätzlich aufgenommenen

Merkmale der Auffassung, aus der Druckschrift Schweizerische Bauzeitung, Nr. 24, 11. Juni 1998, S. 10 bis 12 sei es bereits bekannt, an einem Kanal drei Säulen anzuordnen.

Sie ist der Meinung, der Fachmann, ein FH-Maschinenbauingenieur, der für Einrichtungen zur Versorgung von Arbeitsplätzen aller Art zuständig sei, kenne auch Einrichtungen zur Versorgung von Arbeitsplätzen im medizinischen Bereich, wie sie aus der DE 83 04 407 U1 oder der DE 69 49 024 U1 bekannt seien und könne diese mit der Einrichtung zur Versorgung von Arbeitsplätzen, wie sie in der Schweizerischen Bauzeitung a. a. O. gezeigt sei, kombinieren ohne erfinderisch tätig werden zu müssen; es würden hier bekannte Mittel zum bekannten Zweck vorgesehen. Der hohe Preis von Einrichtungen in der Medizintechnik beruhe auf der dort üblichen sterilen Ausführung, die bei einer Einrichtung, wie sie die Schweizerische Bauzeitung a. a. O. zeige, aber nicht erforderlich sei. Ein Hindernis, das Prinzip der höhenverstellbaren, teleskopierbaren Einrichtungen gemäß der DE 83 04 407 U1 oder der DE 69 49 024 U1 auf die Einrichtung gemäß der Schweizerischen Bauzeitung a. A1. zu übertragen, sei nicht zu sehen. Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag beruhe demnach nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Die in den Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag aufgenommene Angabe, dass es sich bei dem anspruchsgemäßen Raum um einen Raum einer Schule handeln solle, betreffe die Verwendung der Einrichtung. Es handele sich hier aber nicht um eine neue Art einer Verwendung, so dass dadurch ein erfinderischer Schritt nicht zu begründen sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster zu löschen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde im Rahmen des in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchs 1 an den sich die bisherigen Unteransprüche anschließen,  
hilfsweise mit der Einfügung „in einer Schule“ hinter dem Wort „Raum“ in der zweiten Zeile des Anspruchs 1 zurückzuweisen.

Er meint, dass es einer großen erfinderischen Leistung bedürfe, bei in Reihe angeordneten Arbeitsplätzen die Säulen anstelle einer Montage/Demontage höhenverstellbar zu machen. Er weist darauf hin, dass die DE 83 04 407 U1 und die DE 69 49 024 U1 aus dem Jahre 1983 und aus dem Jahre 1969 stammten und seither niemand auf diese Idee gekommen sei. Er weist außerdem darauf hin, dass die gebrauchsmustergemäße Aufgabe, eine Einrichtung der oberbegrifflichen Art zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermöglicht, die leicht zu bedienen ist und die zu möglichst geringen Behinderungen führt (Abs. 0004 der Streit-Gbm-Schrift), nicht so interpretiert werden dürfe, dass sie bereits die Angabe, die Säulen ohne Demontage aus dem Weg zu schaffen, umfasse. Dies sei bereits die Lösung; sie gehöre nicht zur Aufgabe.

Der Antragsgegner führt weiter aus, dass die Säulen außer Reichweite gebracht werden müssten, da an ihnen herumgespielt werden würde bzw. sie die Sicht behinderten. Bis zum Prioritätstag des Streitgebrauchsmusters habe es hierzu nur die Lösung gegeben, die Säulen aufwendig zu demontieren.

Außerdem bestreitet der Antragsgegner, dass die Einrichtung gemäß der Schweizerischen Bauzeitung a. a. O. Kanäle aufweise, an die Säulen anschließbar seien. Schließlich weist er noch auf den großen wirtschaftlichen Erfolg der gebrauchsmustergemäßen Einrichtung hin.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und begründet.

1. Dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag liegt jeweils die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung der oberbegrifflichen Art zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermöglicht, die leicht zu bedienen ist und die zu möglichst geringen Behinderungen führt (Abs. 0004 der Streit-Gbm-Schrift).
2. Der für die Beurteilung maßgebende Fachmann ist ein Maschinenbau-Fachhochschulingenieur, der als Konstrukteur für Einrichtungen zur Versorgung von Arbeitsplätzen mit Versorgungsmedien aller Art zuständig ist.
3. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG.

**3.1** Aus der schweizerischen Bauzeitung a. a. O. ist bekannt eine

- a) Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen (Abb. 4 i. V. m. S. 11 li. Sp. Abs. 3: Elektro) und/oder Datenleitungen (Abb. 4 i. V. m. S. 11 li. Sp. Abs. 3: Kommunikation) für mehrere in einem Raum in wenigstens einer Reihe aufgestellte Arbeitsplätze (Abb. 3: drei Arbeitsplätze),
- c) mit einem aus vorbereiteten Elementen (S. 11 li. Sp. Abs. 3: z. B. Flugzeug- und Messebau) gerüstartig aufbaubaren System (Abb. 2, 3)
- d) das unterhalb einer Decke (Abb. 2: Decke, gekreuzt schraffiert dargestellt) des Raumes und oberhalb einer normalen Greifhöhe anbringbare Kanäle (Abb. 2, 3: Kabelkanäle im Deckenraster i. V. m. S. 11 li. Sp. Abs. 3; weitere Ausführun-

gen siehe unten) zur Aufnahme von Versorgungsleitungen (Elektro) und/oder Datenleitungen (Kommunikation) enthält (S. 11 li. Sp. Abs. 3),

- e) wobei an die Kanäle nach unten gerichtete, jeweils einem der in wenigstens einer Reihe aufgestellten Arbeitsplätze (Abb. 2, 3: drei Arbeitsplätze) zugeordnete Säulen (Abb. 2: drei Säulen bzw. Abb. 4: Mediensäulen) anschließbar sind, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen (Abb. 2: Versorgungsanschlüsse für Elektro/Kommunikation Elektro, Gas, Wasser Kommunikation usw.) in Greifhöhe versehen sind (Weitere Ausführungen siehe unten),
- f1) wobei jeder Reihe von Arbeitsplätzen ein Kanal zugeordnet ist (Abb. 2: drei Säulen, drei Arbeitsplätze, ein Kanal).

Zu Merkmal d):

Aus Abbildung 3 der Schweizerischen Bauzeitung a. a. O. ist ersichtlich, dass sich im Bereich des Deckenrasters keine frei verlegten Leitungen befinden. Angesichts der zusätzlichen Angaben auf Seite 11 (li. Sp. Abs. 3), dass auf Konstruktionen aus dem Maschinen-, Flugzeug- und Messebau sowie der Halbleiterindustrie zurückgegriffen werde, entnimmt der Fachmann der Druckschrift, dass Kanäle vorgesehen sind in denen die Leitungen verlegt sind.

Zu Merkmal e):

Insbesondere in Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die Säulen an den über ihnen und parallel zu den Lampen verlaufenden Kabelkanal angeschlossen sind, d. h. anschließbar sind.

Von der aus der Schweizerischen Bauzeitung bekannten Einrichtung unterscheidet sich die Einrichtung gemäß dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag somit lediglich dadurch,

- f2) dass die Säulen aus teleskopartig relativ zueinander bewegbaren Teilen bestehen, so dass die Versorgungsanschlüsse in der Höhe einstellbar sind.

Ausgehend von einer Einrichtung, wie sie in der Schweizerischen Bauzeitung a. a. O. beschrieben ist, steht der Fachmann vor dem Problem, dass die dort beschriebenen Säulen stören können und bedarfsweise aus dem Weg geräumt werden können müssen. Der Beschwerdegegner hat hierzu selbst vorgetragen, dass an den Säulen herumgespielt werden würde bzw sie die Sicht behinderten.

Aus der DE 83 04 407 U1 ist bekannt eine

Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen (S. 10 Abs. 2 1. Satz) für mehrere Arbeitsplätze (OP-Arbeitsplätze oder Krankenbetten, vgl. S. 7, Abs. 2, Z. 16 bis 18),

wobei eine nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säule (3, 16) anschließbar ist, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen (21) versehen ist (S. 10 Abs. 2 3. Satz),

wobei die Säule (3, 16) aus teleskopartig relativ zueinander bewegbaren Teilen (3, 16) besteht, so dass die Versorgungsanschlüsse (21) in der Höhe einstellbar sind (S. 10 Abs. 2 6. bis 8. Satz)

und auch in der DE 69 49 024 U1 ist eine gleichartige Einrichtung beschrieben, nämlich eine

Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen (S. 2 Abs. 4 und Patentanspruch 3) für mehrere Arbeitsplätze (PA 1: zweidimensional verfahrbar),

wobei eine nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säule (17) anschließbar ist, die mit in Greifhöhe anzuordnenden Versorgungsanschlüssen (in 18) versehen ist, wobei die Säule (17) aus teleskopartig relativ zueinander bewegbaren Teilen (S. 3 Abs. 2 4. Satz) besteht, so dass die Versorgungsanschlüsse (in 18) in der Höhe einstellbar sind.

Damit ist dem Fachmann aus der DE 83 04 407 U1 und der DE 69 49 024 U1 bekannt, dass störende Säulen aus dem Weg geräumt werden können, indem die Säulen aus teleskopartig relativ zueinander bewegbaren Teilen bestehen, so dass die Versorgungsanschlüsse in der Höhe einstellbar sind (Merkmal f1)).

Zwar zeigen die Druckschriften DE 83 04 407 U1 und DE 69 49 024 U1 jeweils nur eine Säule. Dies hindert den für die Versorgung von Arbeitsplätzen mit Versorgungsmedien aller Art zuständigen Fachmann aber nicht, sie zur Lösung des dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegenden Problems zu berücksichtigen, da er sich in erster Linie in einem solchen Stand der Technik umsieht, der das Aus-dem-Weg-Räumen der Säulen betrifft.

Aus dem Vortrag des Beschwerdegegners bezüglich des Herumspielens und der Sichtbehinderung ergibt sich auch die Forderung nach größerer Flexibilität gegenüber einer aufwändigen Demontage/Montage beim Aus-dem-Weg-Räumen der Säulen. Denn es wäre technisch weltfremd, anzunehmen, dass bei jedem Herumspielen bzw. bei jeder Sichtbehinderung die Säulen aufwändig demontiert und später wieder montiert würden. Auch aus einem Bedarf nach Mehrzwecknutzung eines Raumes ergäbe sich im Übrigen die Forderung nach größerer Flexibilität beim Aus-dem-Weg-Räumen der Säulen.

Wenn bei dem Aus-dem-Weg-Räumen der in der Schweizerischen Bauzeitung a. a. O. beschriebenen Säulen anstelle einer aufwändigen und damit nachteiligen

Montage/Demontage der Säulen größere Flexibilität gewünscht wird, muss sich der Fachmann im Stand der Technik - d. h. hier: auf allen technischen Gebieten, die sich mit Säulen zur Versorgung von Arbeitsplätzen beschäftigen - umsehen, um den als nachteilig erkannten Stand der Technik durch bekannte konkrete Maßnahmen zu ändern (vgl. Jestaedt: Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs; GRUR 2001, Seite 939, 942). Bei seiner demzufolge zielgerichteten Suche nach Verbesserung wird der Fachmann sonach auch ältere Druckschriften, wie die DE 83 04 407 U1 und die DE 69 49 024 U1 nicht unbeachtet lassen. Der Beschwerdegegner hat im Übrigen nicht vorgetragen, dass für die Verbesserung des Aus-dem-Weg-Räumens der Säulen ein lang andauerndes Bedürfnis bestanden habe.

Wie die Antragstellerin und Beschwerdeführerin zur Überzeugung des Senats vorgetragen hat, wird der Fachmann auch nicht durch die von zusätzlichen Sterilhaltungsmaßnahmen in der Medizintechnik herrührenden hohen Kosten für die aus DE 83 04 407 U1 und DE 69 49 024 U1 jeweils bekannten Säulen abgehalten, die dort bekannte vertikale Teskopierbarkeit bei der Einrichtung gemäß der Schweizerischen Bauzeitung einzusetzen. Denn er kann je nach Einsatzort auf die zusätzlichen Sterilhaltungsmaßnahmen verzichten.

Auch der vom Beschwerdegegner geltend gemachte wirtschaftliche Erfolg kann keinen erfinderischen Schritt begründen, weil der Stand der Technik dem Fachmann hinreichende Anregung gegeben hat, zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 zu gelangen. In einem solchen Falle kann der Markterfolg den beim Studium des Falles anhand der Druckschriften gewonnenen ersten Eindruck vom Fehlen eines erfinderischen Schrittes wegen Naheliegens nicht wieder wenden (BGH - Elastische Bandage BIPMZ, 1991, Seite 161).

Um zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 zu gelangen bedarf es für den Fachmann somit keines erfinderischen Schrittes.

**3.2** Die auf den Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 16 haben nach Wegfall des sie tragenden Hauptanspruchs keinen Bestand. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt des Gegenstandes nach diesen Schutzansprüchen ist vom Antragsgegner nicht geltend gemacht worden und auch vom Senat nicht zu erkennen.

**4.** Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG.

**4.1** Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag ist im Unterschied zum Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag auf die Verwendung „in einem Raum einer Schule“ gerichtet. Eine solche Verwendung kann einen erfinderischen Schritt jedoch nicht begründen, da bereits die - als Ausgangspunkt der Erfindung anzusehende - Einrichtung gemäß der Schweizerischen Bauzeitung a. a. O. in einem Raum einer Schule - nämlich einer Hochschule - eingesetzt werden kann (S. 10: ETH Zürich). Zudem führt die Verwendung der Einrichtung im Raum einer Schule auch im Hinblick auf die Art der Versorgung nicht zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands, da beispielsweise in einem Gymnasium nicht nur Computerräume sondern auch Physik-, Chemie- und Biologieräume mit jeweils unterschiedlichen Medien zu versorgen sind. Auch ist nach Überzeugung des Senats, angesichts der Breite des Schutzanspruchs hinsichtlich der Art der Versorgung, als Fachmann kein anderer als der für den Hauptantrag zuständige anzusehen.

Somit gilt die zum Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag gegebene Begründung auch für den Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag.

**4.2** Die auf den Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 16 haben nach Wegfall des sie tragenden Hauptanspruchs keinen Bestand.

5. Der Streitpunkt der unzulässigen Erweiterung kann unerörtert bleiben, da die Lehre des Schutzanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht (BGH - Elastische Bandage BIPMZ, 1991, Seite 161).

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

Müllner

Dr. Kaminski

Groß

Pr