



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 444/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. März 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 051 390

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Das Streitgebrauchsmuster 20 2011 051 390 wird unter Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 5. September 2013 in dem Umfang gelöscht, in welchem es über den Gegenstand der in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 eingereichten und als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzansprüche hinausgeht.

Von den Kosten beider Rechtszüge tragen die Antragstellerin 3/10 und der Antragsgegner 7/10.

Gründe

I.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer (im Folgenden: Antragsgegner) ist eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters 20 2011 051 390 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung:

„Filtereinsatz“.

Das Streitgebrauchsmuster ist am 21. September 2011 angemeldet worden.

Es ist am 3. November 2011 mit acht Schutzansprüchen eingetragen worden. Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft. Sein Schutzanspruch 1 lautete in der eingetragenen Fassung:

Filtereinsatz, insbesondere zur Verwendung in einer Zentrifugentrommel (10), umfassend ein Filtertuch (2), welchem entlang wenigstens einer Außenkante (3, 4) zumindest abschnittsweise wenigstens ein Rastmittel zum Einführen in eine Montagenut (11, 12) der Zentrifugentrommel (10) unlösbar zugeordnet ist.

Auf diesen Anspruch sind die weiteren Schutzansprüche 2 bis 8 rückbezogen.

Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2012 hat der Antragsgegner neue Schutzansprüche 1 bis 6 zu den Registerakten gereicht und erklärt, das Streitgebrauchsmuster für Vergangenheit und Zukunft nur im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche geltend machen zu wollen.

Mit am 9. Januar 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt und zur Begründung den Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 GebrMG geltend gemacht.

Der Löschantrag ist dem Antragsgegner am 11. Februar 2013 zugegangen. Mit Schriftsatz vom 1. März 2013, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, hat der Antragsgegner gegen den Löschantrag Widerspruch eingelegt und beantragt, den Löschantrag im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche vom 24. Mai 2012 zurückzuweisen.

Mit Zwischenbescheid vom 4. Juni 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters wahrscheinlich sei. Auf die mündliche Verhandlung vom 5. September 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung mit in dieser mündlichen Verhandlung verkündetem Beschluss die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters angeordnet und die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Aus Sicht der Gebrauchsmusterabteilung weist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gemäß der in der mündlichen Verhandlung maßgebenden Fassung keinen erfinderischen Schritt gegenüber dem einschlägigen Stand der Technik auf.

Dieser Beschluss ist, mit Gründen versehen, dem Antragsgegner am 16. September 2013 zugestellt worden.

Mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2013, per Fax eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, hat der Antragsgegner gegen den vorgenannten Beschluss Beschwerde eingelegt.

Er hat die Auffassung vertreten, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG. Insbesondere sei dieser gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu. Der Stand der Technik gebe dem Fachmann auch keinen Hinweis, zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen, die das Streitgebrauchsmuster offenbare; es verfüge daher auch über einen erfinderischen Schritt.

In der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 hat der Antragsgegner eine geänderte Fassung der Schutzansprüche als Hilfsantrag 2 eingereicht.

Der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters lautet in der nach diesem Antrag maßgebenden Fassung:

Filtereinsatz, zur Verwendung in einer Zentrifugentrommel (10), umfassend ein Filtertuch (2), welchem zumindest abschnittsweise wenigstens ein Rastmittel unlösbar zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass als Rastmittel wenigstens eine Kordel zum Einführen in eine Montagenut (11, 12) der Zentrifugentrommel (10), vorzugsweise eine Quadratkordel (7), verwendet wird, welche durch Schweißen mit dem Filtertuch (2) auf dessen Außenseite entlang wenigstens einer Außenkante verbunden ist, wobei das Filtertuch (2) auf Stoß zu einem Endlosring verbunden, vorzugsweise verschweißt, ist.

Auf diesen Schutzanspruch sind die weiteren Ansprüche 2 bis 5 rückbezogen.

Nach Hinweis des Gerichts, dass in einer gegenüber dem bisherigen Hauptantrag weiter eingeschränkten Antragstellung des Antragsgegners eine entsprechende Teil-Zurücknahme des Widerspruchs gegen den streitgegenständlichen Löschungsantrag zu sehen sein werde,

hat der Vertreter des Antragsgegners in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 beantragt,

unter Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 5. September 2013 das Streitgebrauchsmuster lediglich in dem Umfang zu löschen, in welchem es über den Gegenstand der in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 eingereichten und als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzansprüche hinausgeht.

Der Vertreter der Antragstellerin hat beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Er hält den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch in der nunmehr verteidigten Fassung für nicht schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG, insbesondere für nicht neu und nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhend. Ferner rügt er die Einreichung des Hilfsantrags 2 als verspätet.

In das vorliegende Verfahren sind die folgenden Entgegenhaltungen eingeführt worden:

- D1) EP 1 935 499 A1
- D2) DE 872 929 B
- D3) DE 31 06 022 A1
- D4) DE 44 07 515 C1
- D5) WO 2006/119835 A1
- D6) DE 198 28 321 A1
- D7) DE 699 06 805 T2
- D8) DE 2 417 551 A
- D9) EP 1 948 347 B1

Die D1 bis D4 sind in dem auf Antrag des Antragsgegners erstellten Recherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamts, die D5 bis D8 von der Antragstellerin, die D9 von der Antragsgegnerin benannt worden.

Für die weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt.

II.

Auf die Beschwerde des Antragsgegners war der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung dahingehend abzuändern, dass das Streitgebrauchsmuster nur in dem Umfang zu löschen ist, in welchem es über den Gegenstand der in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 eingereichten und als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzansprüche hinausgeht.

1. Der Antragsgegner hat dem Löschantrag zwar rechtzeitig widersprochen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG). Er hat aber zuletzt das Streitgebrauchsmuster mit seinem (einzigen) Sachantrag in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 nur noch im Umfang der in der mündlichen Verhandlung eingereichten und als Hilfsantrag 2 bezeichneten Fassung verteidigt. Hierin ist zugleich eine teilweise Zurücknahme des Widerspruchs gegen den Löschantrag zu sehen, nämlich in dem Umfang, in dem das Streitgebrauchsmuster über die vorgenannte Fassung hinausgeht (vgl. BGH GRUR 1995, 210 – Lüftungsklappe). In diesem Umfang ist das Streitgebrauchsmuster daher ohne weitere Sachprüfung zu löschen (§ 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).

2. Ein Anspruch des Antragstellers auf weitergehende Löschung des Streitgebrauchsmusters besteht nicht. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 ist schutzfähig im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 bis 3 GebrMG. Insoweit sind auch keine Löschanträge nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 GebrMG gegeben.

a) Die Einreichung von Hilfsantrag 2 durch den Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2017 war nicht als verspätet zurückzuweisen.

Eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 PatG scheidet schon deswegen aus, weil diese Bestimmung als spezielle Vorschrift, die für das patentrechtliche Nichtigkeitsverfahren gilt, auf das § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG gerade nicht verweist, im

Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren weder unmittelbar und – als Sondervorschrift – auch nicht analog anwendbar ist. Ob im vorliegenden Verfahren verspätetes Vorbringen gemäß § 296 ZPO i. V. m. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG zurückgewiesen werden kann (ablehnend z. B. Loth, GebrMG, 2. Aufl., § 18, Rn. 43), bedarf hier keiner Entscheidung. Denn auch dann, wenn man unterstellt, die vorgenannte Bestimmung sei im vorliegenden Beschwerdeverfahren anwendbar, wären deren Voraussetzungen für ein Zurückweisen von Vorbringen des Antragsgegners nicht erfüllt. Zum einen hatte der Senat den Beteiligten keine Frist i. S. d. § 296 Abs. 1 ZPO gesetzt. Zum anderen könnte auch nach § 296 Abs. 2 ZPO die Einreichung von Hilfsantrag 2 durch den Antragsgegner schon deswegen nicht als verspätet zurückgewiesen werden, weil dadurch keine Verzögerung der Erledigung des Beschwerdeverfahrens eintrat. Insbesondere war keine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich.

b) Die streitgegenständliche Erfindung betrifft einen Filtereinsatz zur Verwendung in einer Zentrifugentrommel.

Gemäß der Beschreibungseinleitung, siehe die Gebrauchsmusterschrift (GS), Absatz 0002, werden insbesondere beim Betrieb von so genannten Schäl- und Pendelzentrifugen schon seit langem Filtereinsätze verwendet. Diese bestanden bislang aus Filtertüchern, die in den Zentrifugentrommeln eingesetzt und dann mit so genannten Stemmschnüren bzw. Kordeln in Montagenuten der Zentrifugentrommeln befestigt wurden. Dazu wurde zunächst das Filtertuch über die Montagenut gelegt und dann die Stemmschnüre mithilfe von Hammer und Plastikmeißel in die Montagenut eingeschlagen.

Eine solche Montage ist jedoch laut Gebrauchsmusterschrift sehr schwierig und zeitaufwendig. Darüber hinaus gelinge nach diesem Verfahren das Einbringen der Filtertücher nur mit einem gewissen Versatz oder unter Bildung von Falten, was zu einer Zerstörung des Filtertuchs beim Austragen des Filterkuchens führen könne, siehe die GS, Absätze 0003 und 0004.

Dementsprechend ist als Aufgabe der Erfindung angegeben, einen Filtereinsatz vorzuschlagen, welcher mit einem deutlich verringerten Zeitbedarf in qualitativ hochwertiger Weise platziert werden kann, siehe die GS, Absatz 0005.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Gebrauchsmuster vor, die nach dem Stand der Technik zum Einstemmen von innen auf das Filtertuch zu legende Schnur bzw. Kordel stattdessen mit dem Filtertuch auf dessen Außenseite entlang wenigstens einer Außenkante durch Schweißen zu verbinden und weiterhin das Filtertuch auf Stoß zu einem Endlosring zu verbinden. Im Einzelnen sind die Merkmale des erfindungsgemäßen Filtereinsatzes im Schutzanspruch 1 angegeben.

c) Der geltende Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

- M1 Filtereinsatz, zur Verwendung in einer Zentrifugentrommel (10),
 - M2 umfassend ein Filtertuch (2),
 - M3 welchem zumindest abschnittsweise wenigstens ein Rastmittel unlösbar zugeordnet ist,
- dadurch gekennzeichnet,
- M4 dass als Rastmittel wenigstens eine Kordel
 - M4a zum Einführen in eine Montagenuit (11, 12) der Zentrifugentrommel (10),
 - M5 vorzugsweise eine Quadratkordel (7), verwendet wird,
 - M6 welche durch Schweißen mit dem Filtertuch (2) auf dessen Außenseite entlang wenigstens einer Außenkante verbunden ist,
 - M7 wobei das Filtertuch (2) auf Stoß zu einem Endlosring verbunden, vorzugsweise verschweißt, ist.

d) Als zuständiger Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurteilung des Standes der Technik ankommt, ist ein Ingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Erfahrung im Bau und Betrieb von Filterelementen anzusetzen.

e) Nach dem Verständnis dieses Fachmanns handelt es sich bei dem Gegenstand des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1 um einen Filtereinsatz, der gemäß dem Merkmal M1 zur Verwendung in einer Zentrifugentrommel geeignet sein soll.

Der Filtereinsatz umfasst, siehe die Merkmale M2 bis M4, ein Filtertuch und wenigstens eine dem Filtertuch unlösbar zugeordnete Kordel.

In den Merkmalen M3 und M4a ist weiter angegeben, dass die Kordel zum Einführen und Rasten in einer Montagenut der Zentrifugentrommel geeignet sein soll. Es kann dahinstehen, inwieweit diese Eignung am beanspruchten Filtereinsatz – ohne die Zentrifugentrommel, die vom Gegenstand des Anspruchs 1 nicht umfasst ist – überhaupt festgestellt werden kann, d. h. inwieweit sich daraus für den Gegenstand des Anspruchs 1 eine bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit zu berücksichtigende Beschränkung ergibt, da es im vorliegenden Fall für die Entscheidung über die Schutzfähigkeit darauf nicht ankommt.

Gemäß dem Merkmal M6 soll die Kordel durch Schweißen mit dem Filtertuch verbunden sein, und zwar auf dessen Außenseite entlang wenigstens einer Außenkante. Im Merkmal M7 ist weiter angegeben, dass das Filtertuch auf Stoß zu einem Endlosring verbunden ist. Das als Endlosring ausgeführte Filtertuch ist in der Beschreibung, siehe Absätze 0008 und 0009 GS, als sinnvolle Alternative zu einer Ausführung als bandförmiges Tuch angegeben, bei dem sich die Ringform erst beim Einlegen in die Zentrifugentrommel ergibt. Vorliegend kommt es bei der Gestaltung als Endlosring gemäß Merkmal M7 vor allem darauf an, dass damit an dem Gegenstand des Anspruchs 1 erkennbar wird, welche Seite die Außenseite ist – anders als bei einem bandförmigen Tuch, bei dem es dem Belieben des Monteurs überlassen wäre, welche Seite er als Außenseite betrachtet und bei Einsetzen des Filtertuchs in eine Zentrifugentrommel nach außen gegen die Wand der Zentrifugentrommel legt.

Bei den weiteren Angaben der Merkmale M5 und M8, wonach als Kordel vorzugsweise eine Quadratkordel verwendet werden soll, und das Verbinden des Filtertuchs zum Endlosring vorzugsweise durch Verschweißen geschehen soll, handelt es sich lediglich um fakultative Merkmale.

f) Die gemäß dem als einzigen Sachantrag gestellten Hilfsantrag 2 geltenden Schutzansprüche sind zulässig, insbesondere in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.

Die Merkmale M1 bis M3 und M4a des Anspruchs 1 ergeben sich aus Anspruch 1 in der ursprünglich eingetragenen Fassung, Merkmale M4 und M5 aus dem Anspruch 5 in der ursprünglich eingetragenen Fassung, Merkmal M7 aus dem Anspruch 6 in der ursprünglich eingetragenen Fassung.

Dass die Kordel gemäß Merkmal M6 entlang wenigstens einer Außenkante durch Schweißen mit dem Filtertuch verbunden ist, ergibt sich aus den ursprünglich eingetragenen Ansprüchen 1 und 2; dass die Kordel dabei auf der Außenseite des Filtertuchs angeordnet ist, ist für den Fall eines gemäß dem Merkmal M7 zu einem Endlosring verbundenen Filtertuchs der Figur 1 entnehmbar.

Die Merkmale der Ansprüche 2 bis 5 ergeben sich aus den ursprünglich eingetragenen Ansprüchen 3, 4, 7 und 8.

g) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der geltenden Fassung ist schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG, insbesondere gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu (§§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 GebrMG) und auf einem erfinderischen Schritt beruhend (§ 1 Abs. 1 GebrMG).

aa) Die dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommende D1 offenbart, siehe die Absätze 0001, 0006 und 0011, einen ein Filtertuch in Form eines Endlosrings umfassenden Filtereinsatz zur Verwendung in einer Zentrifugentrom-

mel, entsprechend den Merkmalen M1, M2 und teilweise, hinsichtlich der Form als Endlosring, auch entsprechend dem Merkmal M7.

Mit diesem Filtertuch (6) ist ein Befestigungsring (100) durch Schweißen verbunden, siehe Absätze 0072, 0073 und die Figuren 8 sowie 10.

Als bekannte Alternative zu dem vorgeschlagenen Befestigungsring nennt die D1, eine Kordel als Rastmittel zum Einführen in eine Montagenut der Zentrifugentrommel zu verwenden, wobei durch Einschlagen der Kordel in die Nut das Filtertuch in die Nut eingespannt wird, siehe den Absatz 0013.

Es kann dahinstehen, ob der Fachmann dieser Gegenüberstellung die Anregung entnimmt, wie den Befestigungsring so gegebenenfalls auch die Kordel durch Schweißen mit dem Filtertuch zu verbinden, und ob er so ohne erfinderischen Schritt ausgehend von D1 auch zu den Merkmalen M3 bis M5 und teilweise, nämlich hinsichtlich des Schweißens, dem Merkmal M6 gelangt.

Denn D1 kann jedenfalls nicht nahelegen, die Kordel, die zum Einspannen des Filtertuchs in die Nut der Zentrifugentrommel auf der Innenseite des in die Zentrifugentrommel eingelegten Filtertuchs angeordnet sein muss, auf dessen Außenseite anzuordnen. Der Fachmann gelangt somit nicht ohne erfinderischen Schritt zu den weiteren Angaben des Merkmals M6, wonach die Kordel mit dem Filtertuch auf dessen Außenseite entlang wenigstens einer Außenkante verbunden ist.

bb) Hierzu ist der D1 auch in Zusammenschau mit den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften keine Anregung entnehmbar:

Die D2 offenbart, siehe insbesondere den Anspruch 1 und die einzige Figur, ein Filtertuch nicht mithilfe einer Kordel, sondern eines Sprenglings (2) in einer Zentrifugentrommel zu befestigen, wobei der Sprengling in einen schlauchartigen Umschlag des Filtertuchs eingenäht wird. D3 sieht die Verwendung einer Schnur vor, die jedoch lose, als Raffschnur (47) in einen Randumschlag (43) des Filter-

tuchs (22) eingelegt wird, siehe insbesondere den Absatz im Übergang von Seite 13 auf Seite 14 und die Figur 7. D4 schlägt vor, einen selbstspannenden Spanning auf der Innenseite des Filtertuchs anzuordnen, siehe die Figuren 2, 3 und Spalte 4, Zeilen 15 bis 20.

D7 lehrt, zur Befestigung von Filtertüchern an Segmenten eines Scheibenfilters jeweils einen Randwulst (26) am Rand des Filtertuchs (15) zu befestigen, der jedoch nicht auf einer Seite des Filtertuchs, sondern an der Kante so angebracht wird, dass er eine Verlängerung des Tuchs bildet, siehe die Figuren 2 und 3.

D5, D6, D8 und D9 liegen weiter ab. Sie betreffen, siehe jeweils insbesondere die Figuren, Filterelemente mit einer ziehharmonikaartig gefalteten Form zur Vergrößerung der Filteroberfläche, die zur Verwendung in einer Zentrifugentrommel weder vorgesehen noch geeignet sind.

cc) Die abhängigen Schutzansprüche 2 bis 5 werden vom Schutzanspruch 1 getragen.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG §§ 84 Abs. 2 PatG, 92 Abs. 1 ZPO.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Schlenk

Dr. Krüger

Fa