

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 430/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. April 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 93 10 543**

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Hochmuth und Dipl.-Ing. Frühauf

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin und auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 25. April 2001 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 93 10 543 wird gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 3 in der Fassung vom 4. April 2002 hinausgeht.

Im übrigen werden die Beschwerden zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge werden der Antragsgegnerin zu 1/5 und der Antragstellerin zu 4/5 auferlegt.

## Gründe

### I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 15. Juli 1993 angemeldeten und am 17. November 1994 mit der Bezeichnung "Regal" in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 93 10 543, dessen Schutzdauer auf 10 Jahre verlängert ist.

Der Eintragung liegen folgende, mit der Anmeldung eingereichten Schutzansprüche zugrunde:

1. Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen (1), an denen Regalböden (3) befestigt sind,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Schienen (1) in Höhe der Regalböden (3) mit quer-verlaufenden Nuten (11) versehen sind, in die die Regalböden(3) eingefügt sind.
2. Regal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nuten (11) einen ebenen Nutgrund (13) und parallele Seitenflächen (15) aufweisen.
3. Regal nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schienen (1) rechteckförmige, an einer ihrer Schmalseiten (7) abgerundete Profilstäbe (5) sind.
4. Regal nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in den Nuten (11) Durchgangslöcher (17) zur Aufnahme von Schrauben (19) zur Befestigung der Schienen (1) an der Wand vorgesehen sind.

Am 3. Februar 2000 hat die Antragsgegnerin neue Schutzansprüche eingereicht und erklärt, daß sie für die Vergangenheit und die Zukunft keine über diese Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend machen will. Die neuen Schutzansprüche lauten folgendermaßen:

1. Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen (1), an denen Regalböden (3) befestigt sind, wobei die Schienen (1) in Höhe der Regalböden (3) mit querverlaufenden Nuten (11) versehen sind, in die die Regalböden (3) eingefügt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Schienen (1) rechteckförmige, an einer ihrer Schmalseiten (7) abgerundete Profilstäbe (5) sind.
2. Regal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nuten (11) einen ebenen Nutgrund (13) und parallele Seitenflächen (15) aufweisen, wobei die Regalböden (3) mit ihren hinteren Längsseiten in die Nuten (11) passend einfügbar sind.
3. Regal nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in den Nuten (11) Durchgangslöcher (17) zur Aufnahme von Schrauben (19) zur Befestigung der Schienen (1) an der Wand vorgesehen sind.

Die Antragstellerin hat am 10. März 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag im Umfang der am 3. Februar 2000 eingereichten Schutzansprüche widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 25. April 2001 das Gebrauchsmuster gelöscht, soweit es

über die Schutzansprüche in der am 3. Februar 2000 eingereichten Fassung hinausgeht, den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin zu 2/3 und der Antragsgegnerin zu 1/3 auferlegt. Sie ist der Auffassung, der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 sei gegenüber dem von der Antragstellerin entgegengehaltenen Stand der Technik nach dem deutschen Gebrauchsmuster 74 05 176 sowohl neu als auch erfinderisch.

Gegen diesen Beschluß haben die Antragstellerin und - hinsichtlich des Kostenauspruchs - auch die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung am 4. April 2002 neue Schutzansprüche eingereicht, mit denen sie das Gebrauchsmuster weiter verteidigt. Diese Schutzansprüche lauten folgendermaßen:

1. Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen (1), an denen Regalböden (3) befestigt sind, wobei die Schienen (1) in Höhe der Regalböden (3) mit querverlaufenden Nuten (11) versehen sind, in die die Regalböden (3) eingefügt sind, und die Breite der Nuten (11) so bemessen ist, daß die Regalböden (3) fest in den Schienen (1) sitzen, dadurch gekennzeichnet, daß die Schienen (1) rechteckförmige, an ihrer vorderen Schmalseite (7) abgerundete Profilstäbe (5) sind.
2. Regal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nuten (11) einen ebenen Nutgrund (13) und parallele Seitenflächen (15) aufweisen, wobei die Regalböden (3) mit ihren hinteren Längsseiten in die Nuten (11) passend einfügbar sind.

3. Regal nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in den Nuten (11) Durchgangslöcher (17) zur Aufnahme von Schrauben (19) zur Befestigung der Schienen (1) an der Wand vorgesehen sind.

Die Antragstellerin begründet ihre Beschwerde im wesentlichen damit, daß dem einzigen Unterschied zwischen dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 und dem bekannten Regal nach dem deutschen Gebrauchsmuster 74 05 176, nämlich den Abrundungen der Schienen an deren Vorderseite, keine technische Bedeutung zukomme. Vielmehr werde hierdurch lediglich eine optische Veränderung herbeigeführt, die keinen erfinderischen Schritt begründe. Abrundungen, insbesondere auf dem Gebiet der Holzindustrie, stellen nämlich für einen Fachmann übliche und seit eh und je angewandte Maßnahmen dar.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Gebrauchsmuster zu löschen sowie die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen und den Löschungsantrag im Umfang der am 4. April 2002 eingereichten Schutzansprüche zurückzuweisen sowie beschwerdeführend, die Kosten des ersten Rechtszuges der Antragstellerin in vollem Umfang aufzuerlegen.

Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 sei gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht nur neu, sondern beruhe auch auf einem für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters ausrei-

chenden erfinderischen Schritt. Zu ihrem Beschwerdeantrag beruft sie sich auf § 93 ZPO.

## II

Die Beschwerde der Antragstellerin und die der Antragsgegnerin sind zulässig, sachlich aber nur teilweise begründet.

Der Löschungsantrag ist in weiterem Umfang als im angefochtenen Beschluß entschieden begründet. Denn soweit das Gebrauchsmuster durch die Beschränkung der Verteidigung auf die Schutzansprüche vom 4. April 2002 nicht mehr verteidigt wird, ist es gemäß § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG analog zu löschen. Dagegen ist der Löschungsantrag nicht in einem darüberhinausgehenden Umfang begründet. Denn der geltend gemachte Löschungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist insoweit nicht gegeben.

1. Das Gebrauchsmuster betrifft ein Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen, an denen Regalböden befestigt sind.

Nach den Ausführungen in den Unterlagen des Gebrauchsmusters ist es bei bekannten derartigen Wandregalen nachteilig, daß zur Montage der Regalböden separate, optisch meist störend wirkende Tragarme erforderlich sind, an denen die einzelnen Regalböden wiederum befestigt werden müssen.

Dem Gebrauchsmuster liegt daher die Aufgabe zugrunde (S 2 Abs 1), ein Regal zu schaffen, dessen Regalböden auf einfache Weise ohne störende Befestigungselemente an den Schienen angebracht sind.

Diese Aufgabe wird durch ein Regal mit den Merkmalen des verteidigten Schutzanspruchs 1 gelöst.

Die verteidigten, auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 und 3 betreffen weitere Ausgestaltungen des Regals nach dem Schutzanspruch 1.

2. Die verteidigten Schutzansprüche sind zulässig.

Das Schutzbegehren nach dem verteidigten Schutzanspruch 1 ist in den eingetragenen Unterlagen (Schutzansprüche 1 und 3 iVm der Beschreibung S 2 Abs 3 Z 4 und 5 sowie Seite 4 Abs 1 Zeile 5 und 6) offenbart und geht nicht über das des am 3. Februar 2000 eingereichten Schutzanspruchs 1 hinaus. Das Schutzbegehren nach den verteidigten Schutzansprüchen 2 und 3 ist ebenfalls in den eingetragenen Unterlagen (Schutzansprüche 2 und 4 iVm der Beschreibung S 4 Abs 1 Z 2 bis 4) offenbart und stimmt mit dem der am 3. Februar 2000 eingereichten Schutzansprüche 2 und 3 vollständig überein.

3. Es kann nicht festgestellt werden, daß der Gegenstand nach dem verteidigten Schutzanspruch 1 nicht schutzfähig im Sinne der §§ 1 bis 3 GebrMG wäre.

Das - gewerblich anwendbare - Regal gemäß Schutzanspruch 1 ist unstreitig neu. Es unterscheidet sich von dem aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 74 05 176 bekannten Wandregal durch das kennzeichnende Merkmal, daß die die (Befestigungs-)Schienen bildenden Profilstäbe an ihrer vorderen Schmalseite abgerundet sind.

Darüber hinaus beruht die Lehre nach dem Schutzanspruch 1- gemessen an dem eingeführten Stand der Technik – auch auf einem erfinderischen Schritt.

Das vorstehend genannte unterschiedliche Merkmal betrifft - entgegen der Auffassung der Antragstellerin - nicht nur eine bloße optische, im rein ästhetischen Bereich liegende Abänderung, sondern auch eine echte technische Verbesserung für solche Regale, bei denen die Regalböden allein durch eine entsprechende Bemessung der Nutbreite fest in den zugehörigen Schienen sitzen. Wie in den ein-



getragenen Unterlagen auf Seite 2 Absatz 4 hierzu angegeben ist, ermöglicht die vorderseitige Abrundung der Profilstäbe ein einfaches Einsetzen der Regalböden in die Schienen, weil nämlich die Regalböden zunächst nicht mit der vollen Breite der Profilstäbe erfasst werden. So ergibt sich beim Anlegen der Regalböden an die Schienen infolge der Abrundung nur eine Linienberührung, die im Gegensatz zu einer Flächenberührung - wie sie bei dem aus dem genannten Gebrauchsmuster bekannten Regal auftritt - ein leichteres Einfädeln der Böden in die Nuten gestattet.

Zwar kann - wie die Antragstellerin ausführt - auch bei dem bekannten Regal eine ähnliche Linienberührung dadurch erreicht werden, daß die Regalböden zunächst nur in die Nut einer Schiene eingeführt und anschließend zur Einführung in die Nut der anderen Schiene horizontal verschwenkt werden. Diese Vorgehensweise erfordert aber die allseitige Zugänglichkeit des zu erstellenden Regals, die jedoch nicht in allen Fällen - wie z.B. beim Einbau in eine Nische oder bei der bündigen Anordnung mehrerer Regale nebeneinander - vorausgesetzt werden kann. Die im Schutzanspruch 1 angegebene Maßnahme erlaubt dagegen ein gleichzeitiges einfaches Einführen der Regalböden in alle Schienen auch allein von der Vorderseite her. Für diese Maßnahme findet der Fachmann - ein Holztechniker oder -ingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Selbstbau-Möbeln - kein Vorbild im aufgezeigten, einzig durch das deutsche Gebrauchsmuster 74 05 176 belegten Stand der Technik.

Nach Auffassung des Senats drängt sich diese Maßnahme dem Fachmann - ohne Kenntnis des Streitgebrauchsmusters - auch nicht von selbst auf.

4. Die verteidigten, auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 und 3 werden von der Schutzfähigkeit des übergeordneten Schutzanspruchs 1 mitgetragen.

5. Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten des ersten Rechtszuges, wie sie die Gebrauchsmusterabteilung getroffen hatte, konnte keinen Bestand haben. Denn die Antragsgegnerin hat bereits im Vorfeld des Lösungsverfahrens das Gebrauchsmuster teilweise aufgegeben und sodann dem Lösungsantrag auch nur in diesem beschränkten Umfang widersprochen. Damit war insoweit der aufgebene Teil in der Sache nicht mehr streitig, so daß er bei der Kostenentscheidung des ersten Rechtszuges außer Betracht bleiben konnte (vgl. Goebel, GRUR 1999, 833, 837); da die Antragstellerin über diesen Teil hinaus keinen Erfolg mit ihrem Lösungsantrag hatte, hätte die Antragsgegnerin im Hinblick auf § 91 ZPO, nicht mit Kosten belastet werden dürfen.

Letztlich ist die Antragsgegnerin aber, geht man von ihrer Verteidigung im ersten Rechtszug aus, nicht in vollem Umfang erfolgreich geblieben. Denn sie hat im zweiten Rechtszug durch die von ihr erklärte weitere Beschränkung der Verteidigung auf den Gegenstand nach den Schutzansprüchen in der Fassung vom 4. April 2002 ein teilweises Unterliegen im Rechtsstreit hinnehmen müssen. Der Senat bewertet es mit 1/5; in diesem Umfang war sie, hinsichtlich der restlichen Quote von 4/5 die Antragstellerin mit den Kosten zu belasten (§ 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO). Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des zweiten Rechtszuges beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO und berücksichtigt das nur teilweise Obsiegen der Antragsgegnerin und den nur teilweisen, wenngleich geringfügigen Erfolg der Antragstellerin im zweiten Rechtszug. Die Billigkeit verlangt auch hier keine andere Entscheidung.

Goebel

Hochmuth

Frühauf

Pr