

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 453/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. Januar 2003

...

BESCHLUß

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 296 23 686

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Riegler und Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung II – vom 21. Juni 2001 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner.

Gründe

I

Der Beschwerdeführer und Antragsgegner ist Inhaber des am 22. April 1999 in das Register eingetragenen, einen "Rollbaren Dichtungstreifen für eine First- und/oder Gratabdeckung" betreffenden Gebrauchsmusters 296 23 686. Das Gebrauchsmuster ist aus der europäischen Patentanmeldung 96 100 593.1 mit dem Anmeldetag 17. Januar 1996 abgezweigt. Für die europäische Patentanmeldung ist die Priorität vom 27. Januar 1995 aus der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 295 01 242.0 in Anspruch genommen. Die am 14. Januar 1999 ursprünglich eingereichten Gebrauchsmusterunterlagen umfassen Schutzansprüche 1 bis 27, die wörtlich mit den Ansprüchen der der Abzweigung zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldung übereinstimmen. Diese 27 Schutzansprüche haben folgenden Wortlaut:

1. Rollbarer, einen Luftdurchtritt ermöglichender Dichtungstreifen für eine First- und/oder Gratabdeckung mit einem zur Auflage auf einer First- und/oder Gratlatte bestimmten Mittelbereich und mit daran angrenzenden Seitenstreifen, insbesondere aus plastisch verformbarem Material, die

wenigstens mit ihren äußeren Längsrändern an die Oberseite von Dacheindeckungsplatten anpaßbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelbereich oder -streifen (2) des Dichtungstreifens (1) in die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') über zumindest zwei längs verlaufende, zwischen sich jeweils einen Abschnitt (5, 5') vorgegebener Länge aufweisende Sicken (6, 6', 7, 7') übergeht.

2. Dichtungstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtungstreifen (1) einstückig ausgebildet ist.
3. Dichtungstreifen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das plastisch verformbare Material Metall ist.
4. Dichtungstreifen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall Blei ist.
5. Dichtungstreifen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall Zinn ist.
6. Dichtungstreifen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Metall Kupfer ist.
7. Dichtungstreifen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Blei farbig beschichtet ist.
8. Dichtungstreifen nach Anspruch 4 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Blei verzinkt ist.

9. Dichtungstreifen nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelbereich (2) und/oder die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') gewellt ausgebildet sind.
10. Dichtungstreifen nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelstreifen und/oder die Seitenstreifen glatt ausgebildet sind.
11. Dichtungstreifen nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') jeweils zur Ausbildung eines Randstreifens (4, 4') mit einer längs verlaufenden Unterbrechung (8, 8') versehen sind.
12. Dichtungstreifen nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Randstreifen (4, 4') glatt ausgebildet ist.
13. Dichtungstreifen nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterbrechung (8, 8') in Form einer Längssicke ausgebildet ist.
14. Dichtungstreifen nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der durch den Mittelbereich (2) und die Seiten- sowie Randstreifen (3, 3', 4, 4') gebildete Dichtungstreifen (1) eine Gesamtbreite zwischen 150 bis 400 mm aufweist.
15. Dichtungstreifen nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß Dichtungstreifen (1) unterschiedlicher Gesamtbreite jeweils einen Mittelbereich (2) gleicher Breite

sowie zwischen Mittelbereich (2) und Randstreifen (4, 4') angeordnete Abschnitte (3, 3') der Seitenstreifen gleicher Breite aufweisen.

16. Dichtungstreifen nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zwischen Mittel- und Randstreifen (2, 4, 4') angeordnete Abschnitt (3, 3') der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') mit Lüftungsöffnungen (9, 15, 15', 17, 17') versehen ist.
17. Dichtungstreifen nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüftungsöffnungen (9) senkrecht zu den Längssicken (6, 6', 7, 7', 8, 8') verlaufen.
18. Dichtungstreifen nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Längsöffnungen (9) sich im wesentlichen über die Länge der Wellenberge (12) des Abschnitts (3, 3') erstrecken.
19. Dichtungstreifen nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Wellenberg (12) mit einer Lüftungsöffnung (9) versehen ist.
20. Dichtungstreifen nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüftungsöffnungen (9) jeweils einen in Form einer Auswölbung (10) ausgebildeten Rand aufweisen.
21. Dichtungstreifen nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüftungsöffnungen (15, 15', 17, 17') in

Form von Durchbrüchen in Auswölbungen (13, 13', 16, 16') angeordnet sind.

22. Dichtungstreifen nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswölbungen (13, 13', 16, 16') einen gegenüber den Wellenbergen (12) vertieften umlaufenden Rand (14, 14') aufweisen.
23. Dichtungstreifen nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüftungsöffnungen (17, 17') rund ausgebildet sind.
24. Dichtungstreifen nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüftungsöffnungen eckig ausgebildet sind.
25. Dichtungstreifen nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüftungsöffnungen (15, 15') oval ausgebildet sind.
26. Dichtungstreifen nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite b der Lüftungsöffnungen (15, 15') zu ihrer Länge l ein Verhältnis von etwa 2:1 aufweist.
27. Dichtungstreifen nach einem der Ansprüche 21 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswölbungen (13, 13', 16, 16') eine Höhe h von 1 bis 10 mm aufweisen.

Gleichzeitig mit den Anmeldungsunterlagen wurden ebenfalls am 14. Januar 1999 Unterlagen mit einer geänderten Beschreibung und 26 Schutzansprüchen, davon

geändert die Schutzansprüche 1 und 15, eingereicht, mit denen die Eintragung beantragt wurde.

Diese neuen Ansprüche 1 und 15 lauten:

1. Rollbarer, einen Luftdurchtritt ermöglichender Dichtungstreifen (1) für eine First- und/oder Gratabdeckung mit einem zur Auflage auf einer First- und/oder Gratlatte bestimmten Mittelbereich (2) und mit daran angrenzenden Seitenstreifen (3, 3', 4, 4'), insbesondere aus plastisch verformbarem Material, die wenigstens mit ihren äußeren Längsrändern an die Oberseite von Dacheindeckungsplatten anpaßbar sind, wobei die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') einen seitlich an den Mittelbereich (2) anschließenden Abschnitt (3, 3'), der einen Teil der Breite der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') einnimmt, und einen seitlich außen an diesen Abschnitt (3, 3') anschließenden Randstreifen (4, 4') aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtungstreifen (1) einstückig ausgebildet ist, und daß der zwischen dem Mittelbereich (2) und den Randstreifen (4, 4') angeordnete Abschnitt (3, 3') der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') mit Lüftungsöffnungen (9, 15, 15', 17, 17') versehen ist.

15. Dichtungstreifen nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Mittelbereich (2) des Dichtungstreifens (1) in die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') über zumindest zwei längsverlaufende, zwischen sich jeweils einen Abschnitt (5, 5') vorgegebener Länge aufweisende Sicken (6, 6', 7, 7') übergeht.

Die übrigen Schutzansprüche stimmen – abgesehen von einer anderen Numerierung – mit den ursprünglichen Schutzansprüchen überein.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 unterscheidet sich vom ursprünglichen Anspruch 1 dadurch, daß er das Merkmal der "Sicke" nicht mehr, dafür aber zusätzlich ein "Lüftungsöffnungen" betreffendes Merkmal enthält.

Die Eintragung ist am 22. April 1999 erfolgt.

Von den Antragstellerinnen 1, 3 und 4 ist das Gebrauchsmuster in vollem Umfang von der Antragstellerin 2 im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 16 und 22 bis 25 mit einem Löschungsantrag angegriffen worden. Alle vier Antragstellerinnen begründen ihr Begehren mit fehlender Neuheit des Gebrauchsmustergegenstandes und damit, daß er nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Darüber hinaus sind die Antragstellerinnen 2, 3 und 4 der Auffassung, daß die Priorität des vorangemeldeten Gebrauchsmusters 295 01 242.0 im Streitgebrauchsmuster zu Unrecht beansprucht werde. Die Antragstellerinnen 3 und 4 sind ferner der Ansicht, daß der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegenüber dem Inhalt der europäischen Patentanmeldung 96 100 593, aus der es abgezweigt wurde, unzulässig erweitert worden sei.

Zum Stand der Technik sind folgende Druckschriften genannt worden:

Von der Antragstellerin 1:

DE 93 19 360 U1

DE 88 16 544 U1

DE 40 01 766 C2

DE 84 16 540 U1

DE 30 23 083 C2

Braas Handbuch 89/90 "Geneigte Dächer", Fa. Braas GmbH
& Co. KG,

Firmenprospekt "Closoirs Aérés OTP VM 880" vom
1. Juli 1991, Fa. Vieille Montagne Zinc Batiment
Zeitschrift "Deutsches Dachdeckerhandwerk", Heft Nr. 18/94,
Seiten 86 und 87.

Von der Antragstellerin 2:

EP 0 341 343 A1
DE 94 05 203 U1
DE 295 04 548 U1
DE 92 09 275 U1
DE 88 14 924 U1
DE 26 49 790 C
DE 43 16 437 A1.

Von den Antragstellerinnen 3 und 4:

DE 76 34 433 U1
DE 42 44 283 A1
DE 27 07 384 A1
EP 0 277 497 A2
WO 94/26997 A1.

Der Antragsgegner hat den Löschungsanträgen widersprochen. Die Löschungsverfahren sind verbunden worden.

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Zwischenbescheid die Auffassung vertreten, daß das Gebrauchsmuster insoweit nicht rechtsbeständig sei, als dessen Umfang über den eingetragenen Schutzanspruch 15 hinausgehe. Sie hat noch folgende Druckschriften genannt:

Aufsatz von Ingo Grün, "Die Ziegeldeckung", in der Zeitschrift "DE-TAIL", 1998, Seiten 67 bis 70

Fachbuch für Aus- und Weiterbildung im Dachdeckerhandwerk, 4. Aufl., 1992, von Rudolf Müller, Seiten 208 bis 210
DE 88 11 963 U1.

Der Antragsgegner hat daraufhin am 4. Mai 2001 neue Schutzansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag eingereicht, die jeweils den eingetragenen Anspruch 1 ersetzen sollen.

Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

Rollbarer, einen Luftdurchtritt ermöglichender Dichtungstreifen (1) für eine First- und/oder Gratabdeckung mit einem zur Auflage auf einer First- und/oder Gratlatte bestimmten Mittelbereich (2) und mit daran angrenzenden Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') aus plastisch verformbarem Material, die wenigstens mit ihren äußeren Längsrändern an die Oberseite von Dach- eindeckungsplatten anpaßbar sind, wobei die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') einen seitlich an den Mittelbereich (2) anschließenden Abschnitt (3, 3'), der einen Teil der Breite der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') einnimmt, und einen seitlich außen an diesen Abschnitt (3, 3') anschließenden Randstreifen (4, 4') aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtungstreifen (1) einstückig ausgebildet ist, und daß der zwischen dem Mittelbereich (2) und den Randstreifen (4, 4') angeordnete Abschnitt (3, 3') der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') mit Lüftungsöffnungen (9, 15, 15', 17, 17') versehen ist.

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

Rollbarer, einen Luftdurchtritt ermöglichender Dichtungstreifen (1) für eine First- und/oder Gratabddeckung mit einem zur Auflage auf einer First- und/oder Gratlatte bestimmten Mittelbereich (2) und mit daran angrenzenden Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') aus plastisch verformbarem Material, die wenigstens mit ihren äußeren Längsrändern an die Oberseite von Dach-eindeckungsplatten anpaßbar sind, wobei die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') einen seitlich an den Mittelbereich (2) anschließenden Abschnitt (3, 3'), der einen Teil der Breite der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') einnimmt, und einen seitlich außen an diesen Abschnitt (3, 3') anschließenden Randstreifen (4, 4') aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß der Dichtungstreifen (1) einstückig ausgebildet ist, daß der zwischen dem Mittelbereich (2) und den Randstreifen (4, 4') angeordnete Abschnitt (3, 3') der Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') mit Lüftungsöffnungen (9, 15, 15', 17, 17') versehen ist, und daß der Mittelbereich (2) und/oder die Seitenstreifen (3, 3', 4, 4') gewellt ausgebildet sind.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat am 21. Juni 2001 das Gebrauchsmuster gelöscht, soweit es über den Schutzanspruch 15 in der eingetragenen Fassung hinausgeht.

Zur Begründung wird ausgeführt, daß der Lösungsgrund einer unzulässigen Erweiterung teilweise gegeben sei. Denn in der europäischen Patentanmeldung 96 100 593.1 weise als wesentliches und deshalb in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 aufgenommenes Merkmal der Dichtungstreifen zwei längsverlaufende, zwischen sich jeweils einen Abschnitt vorgegebener Länge aufweisende Sicken auf. Diese Sicken seien sowohl mit ihren sich aus ihnen ergebenden Vor-

teilen in der aufgrund der Patentanmeldung herausgegebenen europäischen Offenlegungsschrift 724 048 beschrieben als auch in allen einschlägigen Figuren dargestellt. An keiner Stelle der Offenlegungsschrift sei erwähnt, daß der vorgeschlagene Dichtungstreifen auch ohne die Längssicken ausgeführt werden könne. Da weder der eingetragene Schutzanspruch 1 noch der Schutzanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag das Merkmal der Längssicken aufweise, seien die Gegenstände dieser Schutzansprüche gegenüber dieser ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert worden.

Weiterhin wurde auch der Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit bejaht. Der Gegenstand nach dem Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie Hilfsantrag beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Die in den Unteransprüchen 2 bis 14 nach Haupt- und Hilfsantrag angegebenen Merkmale betreffen die Auswahl von im Stand der Technik bekanntem Material oder einfache bauliche Ausgestaltungen, die einen notwendigen erfinderischen Schritt nicht begründen könnten.

Der Antragsgegner hat gegen den Beschluß Beschwerde eingelegt.

Er verteidigt das Gebrauchsmuster mit dem Haupt- und einem Hilfsantrag entsprechend den Anträgen aus der Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Juni 2001, wobei nunmehr aber nach dem Wort "einstückig" im Schutzanspruch 1 jeweils die Angabe "aus nur einem Werkstoff" eingefügt wird. Der Hauptantrag des Antragsgegners vom 21. Juni 2001 bezieht sich auf den in erster Linie verteidigten Schutzanspruch 1 vom 4. März 2001 und die hierauf bezogenen Unteransprüche in der eingetragenen Fassung, sein Hilfsantrag vom 21. Juni 2001 auf den hilfsweise verteidigten Schutzanspruch 1 vom 4. Mai 2001 und die hierauf bezogenen Unteransprüche in der eingetragenen Fassung.

Der Antragsgegner macht geltend, das Ersetzen des Merkmals der Sicken im Schutzanspruch 1 vor Eintragung des Streitgebrauchsmusters durch das Merkmal der Lüftungsöffnungen, das in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im Anspruch 16 erfindungswesentlich offenbart sei, sei zulässig, da in den ursprünglich eingereichten Unterlagen die Sicken nicht als zwingend erforderliches Merkmal des Dichtungsstreifens dargestellt seien. Weiterhin seien für eine aktive Entlüftung des Unterdachbereichs die Sicken nicht erforderlich, wenn es auf die Lüftungswirkung des Dichtungsstreifens ankomme. Es könne dem Anmelder daher nicht verwehrt werden, einen Schutzanspruch 1 für genau diesen Gegenstand aufzustellen. Es sei nicht nur einem Fachmann, sondern sogar einem Laien ohne weiteres klar, daß er den Dichtungsstreifen auch ohne die Sicken ausführen könne.

Die Zusammenschau der deutschen Offenlegungsschrift 42 44 283 und des Aufsatzes von Ingo Grün führe – anders als von der Gebrauchsmusterabteilung angenommen – nicht zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1. Aus der Offenlegungsschrift sei bereits keine rollbare Firstabdeckung bekannt, da an mehreren Stellen dieser Schrift eine Hartkunststoffabdeckung beschrieben sei, von der der Fachmann wisse, daß sie nicht rollbar sei. Die dortige Angabe (Sp 6, Z 66 und 67), nach der die Firstabdeckung rollbar sein solle, könne nur auf einem Mißverständnis beruhen, das der Fachmann erkenne.

Darüber hinaus sei sie nicht einstückig, worunter beim Gebrauchsmustergegenstand "aus einem Material bestehend" gemeint sei, da sie aus zwei unterschiedlichen Materialien, einem unflexiblen Hartkunststoff und einem flexiblen Randmaterial, bestehe. Weiterhin zeige die Offenlegungsschrift auch keine gewellte Ausbildung des Mittelbereichs oder der Seitenstreifen, wie es im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag beansprucht werde.

Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschungsanträge zurückzuweisen, soweit sie über die zuletzt verteidigten Schutzansprüche hinausgehen.

Die Antragstellerinnen beantragen

die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie widersprechen dem Vorbringen des Antragsgegners.

II

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners hat keinen Erfolg. Mit der Zurückweisung der Löschanträge im Umfang des Schutzanspruchs 15 hat es, da insoweit keine Anfechtung erfolgt ist, sein Bewenden, mag es auch an einer Begründung für die Zurückweisung der Löschanträge in diesem Umfang fehlen. Die Löschung des Gebrauchsmusters im darüber hinausgehenden Umfang ist im Ergebnis zu Recht erfolgt. Die Löschanträge sind insoweit begründet. Denn der von den Antragstellerinnen geltend gemachte Löschananspruch aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG ist gegeben.

1. Zutreffend ist im angefochtenen Beschluß von dem in Anspruch genommenen Zeitrang für das Gebrauchsmuster, nämlich dem 17. Januar 1996 als dem Anmeldetag der der Abzweigung zugrunde liegenden Patentanmeldung EP 96 100 593.1, ausgegangen worden. Insbesondere ist für dieselbe Erfindung in der europäischen Anmeldung ein Patent nachgesucht worden (§ 5 Abs 1 GebrMG); die Gebrauchsmusteranmeldung stimmt sogar wörtlich mit der Patentanmeldung überein.

2. Zu Unrecht geht der angefochtene Beschluß aber von einer unzulässigen Erweiterung iSd § 15 Abs 1 Nr 3 GebrMG aus. Der geltend gemachte Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung ist nicht gegeben.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung hat das eingetragene Gebrauchsmuster zur Frage der Zulässigkeit der Erweiterung mit der der Abzweigung zugrunde liegenden europäischen Patentanmeldung verglichen. Ob dieses Vorgehen gerechtfertigt ist oder aber als ursprünglich eingereichte Anmeldungsfassung iSd § 15 Abs 1 Nr 3 GebrMG die Fassung zum Vergleichen hätte herangezogen werden müssen, in der die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht worden ist, kann dahinstehen. Denn beide Fassungen stimmen im vorliegenden Fall wörtlich überein. In jedem Fall geht der Gegenstand des Gebrauchsmusters, so wie es eingetragen worden ist, nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie "ursprünglich eingereicht" worden ist.

b) Dem Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung liegt eine uneinheitliche Aufgabe zugrunde. Im Vordergrund stehen die Ermöglichung einer "aktiven Entlüftung" (Beschreibung der Gebrauchsmusteranmeldung S 2 Z 30, 31 iVm Z 2-16), der Einsatz recyclingfähiger Materialien (S 2 Z 30, 31 iVm Z 18-24) und Fertigungsverbesserungen (S 2 Z 30, 31 iVm Z 24-26, 32-34).

Als Lösung bezüglich der im Stand der Technik als nachteilig bezeichneten mangelhaften aktiven Luftdurchströmung, "die dadurch verursacht wird, daß keine Lüftungsöffnungen vorgesehen sind" (S 2 Z 5, 6), ist der Dichtungstreifen mit an bestimmten Stellen angeordneten Lüftungsöffnungen versehen, wie in der Beschreibung (S 6 Z 19-26) ausgeführt ist. Den Möglichkeiten ihrer besonderen Ausbildung zur weiteren Verbesserung der Entlüftungswirkung wird in der Beschreibung vergleichsweise breiter Raum eingeräumt (S 7 Z 10 bis S 9 Z 7).

Als Lösung bezüglich der Recyclingproblematik wird in der Beschreibung die einstückige Ausbildung des Dichtungstreifen vorgeschlagen und näher spezifiziert (S 3 Z 21 bis S 4 Z 33). Für die angestrebten Fertigungsverbesserungen wird in

der Beschreibung die Ausbildung von Sicken als Abknickkanten vorgeschlagen (S 3 Z 1-19), die eine Befestigung des Dichtungstreifen auf First- und Gratlatten unterschiedlicher Breite ermöglichen sollen.

Wie schon die uneinheitliche Aufgabenstellung erkennen läßt, so ergibt sich auch aus den in der Beschreibung dargestellten Lösungsvorschlägen, daß die angestrebte verbesserte Entlüftungswirkung unabhängig von der Ausbildung von Sicken bei dem Dichtungstreifen ist. Zu Recht verweist der Antragsgegner darauf, daß der Fachmann ohne weiteres erkennt, daß er die Biegesicken weglassen kann, wenn es ihm auf die Lüftungswirkung des vorgeschlagenen Dichtungstreifens ankommt, mag sich auch bei einer besonderen Weiterbildung (S 6 Z 6-19) eine Längssicke zusätzlich vorteilhaft für die Entlüftung auswirken.

Damit ist in der Beschreibung als Erfindung ein Dichtungstreifen offenbart, der neben anderen Ausbildungen eine mit Lüftungsöffnungen versehene Variante vorsieht, die unabhängig von dem Einsatz von Sicken ist. Ebenso wie der Beschreibung als Erfindung ein Dichtungstreifen mit Sicken entnehmbar ist, bei dem Lüftungsöffnungen entbehrlich sind – wie dies auch in den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 15 zum Ausdruck kommt, in denen das Merkmal der Lüftungsöffnungen fehlt –, ist ihr daneben in gleicher Weise als Erfindung ein Dichtungstreifen mit Lüftungsöffnungen, aber ohne Sicken zu entnehmen.

c) Daß die letztere Variante nur der Beschreibung, nicht aber auch den ursprünglichen Ansprüchen entnehmbar ist, steht der nachträglichen Aufstellung von hierauf gerichteten Ansprüchen nicht entgegen.

Ein Anmelder ist gemäß § 4 Abs 5 GebrMG befugt, bis zur Verfügung über die Eintragung des Gebrauchsmusters die Anmeldung zu ändern, soweit hierdurch der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird. Eine solche zulässige Änderung kann – ua – in der Einreichung abgeänderter, aber auch in der Einreichung neuer Schutzansprüche liegen; entscheidend ist, daß hierbei nicht über das als

zur Erfindung gehörig Offenbarte hinausgegangen wird. Quelle der Offenbarung als zur Erfindung gehörig sind die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in ihrer Gesamtheit. Im Einzelfall kann dies – wie im vorliegenden Fall – allein die Beschreibung sein, wenn nämlich entsprechende Schutzansprüche fehlen.

Zwar sollen die Schutzansprüche gemäß § 4 Abs 2 Nr 2 GebrMG angeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. Ihr Inhalt stimmt aber nicht notwendig mit dem überein, was als zur Erfindung gehörig offenbart ist. Insbesondere kann ihr Inhalt hinter dem als erfinderisch Offenbartem zurückbleiben; dann ist bis zur Eintragung die entsprechende Erweiterung der Schutzansprüche zulässig. Es kann aber auch zunächst an der Einreichung von Schutzansprüchen überhaupt ermangeln, ohne daß hierdurch die Wirksamkeit der Anmeldung berührt wird (vgl BPatGE 29, 117); bis zur Eintragung ist die Nachreichung von Schutzansprüchen, die angeben, was also jetzt erst als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll, zulässig. In solchen Fällen schöpfen die Schutzansprüche aus der Beschreibung als Grundlage der maßgeblichen Offenbarung; das Fehlen bereits von vornherein eingereichter Schutzansprüche mit entsprechendem Inhalt ist unerheblich. Diese Änderungen der Anmeldung erweitern ihren Gegenstand nicht.

3. Jedoch ist das Gebrauchsmuster, soweit es noch verteidigt wird, wegen fehlender Schutzfähigkeit löschungsreif.

Der unter Schutz gestellte Gegenstand ist nicht schutzfähig, weil der einschlägige Fachmann – ein Dachdeckermeister mit mehrjähriger Berufserfahrung – in Kenntnis der zum Stand der Technik aufgezeigten Druckschriften unter Einbezug des ihm zuzurechnenden Fachwissens und Könnens ohne einen erfinderischen Schritt zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dem Hauptantrag wie auch des Schutzanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag gelangen konnte (§ 1 GebrMG).

a) In sachlichem Vergleich mit dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dem Hauptantrag zeigt und beschreibt die DE-OS 42 44 283 – so wie es prob-

lemlos insbesondere aus den Figuren 3 und 4 erkennbar ist – einen einen Luftdurchtritt ermöglichenden Dichtungstreifen für eine First- und/oder Gratabdeckung mit einem zur Auflage auf einer First- und/oder Gratlatte bestimmten Mittelbereich 1 und mit daran angrenzenden Seitenstreifen 2, 3, 4, wobei die Seitenstreifen 2, 3, 4 einen seitlich an den Mittelbereich 1 anschließenden Abschnitt 2, 3, der einen Teil der Breite der Seitenstreifen 2, 3, 4 einnimmt, und einen seitlich außen an diesen Abschnitt 2, 3 anschließenden Randstreifen 4 aufweisen. Der zwischen dem Mittelbereich 1 und den Randstreifen 4 angeordnete Abschnitt 2, 3 der Seitenstreifen 2, 3, 4 ist mit Lüftungsöffnungen 9 versehen.

Der aus dieser Offenlegungsschrift bekannte Dichtungstreifen ist auch rollbar. Dies ergibt sich in eindeutiger Weise aus der Beschreibung, zB Spalte 2, Zeile 62, wonach das Abdeckband aus einem "sehr festen und dennoch rollbaren Material" besteht, Spalte 3, Zeile 45, wonach das Abdeckband "rollbar und somit auch in beliebigen Längen herstellbar" ist, Spalte 3, Zeilen 47, 48, das "Abdeckband kann über die gesamte Firstlänge ausgerollt werden" und Spalte 6, Zeilen 66, 67 die "Gratabdeckung ist aus einem rollbaren Abdeckband gebildet." Schon aufgrund dieser Vielzahl von Textstellen kann es nach Überzeugung des Senats kein Versehen in der Beschreibung und auch kein unauflösbarer Widerspruch sein, daß die Gratabdeckung rollbar ist, obwohl diese aus einem formfesten Hartkunststoffband besteht, wie es der Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat. Vielmehr weist die gesamte Beschreibung darauf hin, daß gerade die bewußte Kombination von nur bei oberflächlicher Betrachtung sich ausschließender, dem Fachmann aber ohne näheres Überlegen im gegebenen Zusammenhang als miteinander vereinbar vertrauter Eigenschaften der Rollbarkeit des Materials und seiner Beschaffenheit aus Hartkunststoff einer der wesentlichen Gesichtspunkte der Offenlegungsschrift ist. So enthält bereits die dortige Aufgabenstellung in Spalte 1, Z 30 bis 34 die angestrebte Kombination der Vorteile von formfesten sowie flexiblen und rollbaren Elementen. In der Beschreibung wird dann die gewollte Kombination beschrieben, wenn es beispielsweise in Sp 1, Z 46/47 "aus einem formfesten, aber dennoch rollbaren Hartkunststoffband", oder in Sp 4, Z 55, 56 "aus einem harten, formfesten, rollbaren Hartkunststoffmaterial"

heißt. Auch die Formulierung im Patentanspruch 1, wonach das "rollbare Abdeckband" des Oberbegriffs gemäß dem kennzeichnenden Teil Abschnitte "aus Hartkunststoff" aufweist, läßt keinesfalls auf ein Versehen in der Beschreibung, sondern nur auf eine gezielte Lehre hindeuten, die die Rollbarkeit von aus Hartkunststoff bestehenden Abschnitten einer Gratabdeckung beschreibt.

Die Offenlegungsschrift 42 44 283 weist auch bereits einen Mittelbereich auf, an den Seitenstreifen angrenzen. Diese Seitenstreifen bestehen aus plastisch verformbarem Material und sind wenigstens mit ihren äußeren Längsrändern an die Oberseite von Dacheindeckungsplatten anpaßbar. Dies wird an mehreren Stellen der Beschreibung ausgeführt (zB Sp 1, Z 49 bis 52, Sp 3, Z 2 bis 6, Sp 6, Z 11 bis 14, ferner auch im Patentanspruch 1, Sp 7, Z 20 bis 22). Am deutlichsten werden oben genannte Merkmale in Sp 4, Z 58 bis 64 beschrieben, wonach der Abschnitt 4 sich leicht an die Außenkontur von Dacheindeckungsplatten anpassen läßt und, wenn der äußere Abschnitt 4 gemäß den Konturen von angrenzenden Dacheindeckungsplatten verformt wird, er diese Form beibehält und in dieser Form bleibend an den Dacheindeckungsplatten anliegt. Dem Fachmann ist hierbei klar, daß dies nur durch die Verwendung plastisch verformbaren Materials möglich ist.

Gemäß der Beschreibung der Offenlegungsschrift Sp 2, letzter Abs sind die dritten Abschnitte materialschlüssig mit den äußeren Abschnitten verbunden. Dies wird durch ein dem Fachmann geläufiges Koextrudierverfahren erreicht, so daß die an sich unterschiedlichen Kunststoffmaterialien fest miteinander verbunden sind. Da zB gemäß Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift die Abschnitte 1, 2 und 3 der Firstabdeckung aus Hartkunststoff hergestellt sind, sowie zB gemäß Patentanspruch 6 die dritten Abschnitte mit den äußeren Abschnitten 4 durch Koextrudieren hergestellt und materialschlüssig verbunden sind, entsteht auf diese Weise ein einstückiger Dichtungsstreifen. Dabei ist der Begriff "einstückig" seinem Wortsinne entsprechend zu verstehen, nämlich "aus einem Stück bestehend". Dieses "eine Stück" wird beim bekannten Abdeckband eben dadurch erreicht, daß die verschie-

denen Abschnitte koextrudiert werden und damit materialschlüssig verbunden sind, dh nicht mehr aus mehreren Einzelteilen bestehen.

Hiermit unterscheidet sich der rollbare Dichtungstreifen für eine First- und/oder Gratabdeckung nach dem Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag von der bekannten First- und/oder Gratabdeckung nach der deutschen Offenlegungsschrift 42 44 283 nur noch dadurch, daß der Dichtungstreifen "aus nur einem Werkstoff" ausgebildet ist. Dies ist jedoch eine Maßnahme, die für einen Fachmann schon aufgrund seines stets vorauszusetzenden Bestrebens um Verbesserungen zu den gängigen Überlegungen gehört. Es ist ihm nämlich geläufig, daß die Herstellung eines Gegenstandes aus nur einem Werkstoff – falls dies sinnvoll möglich ist – im Normalfall kostengünstiger ist als die Herstellung aus mehreren Werkstoffen. Dies gilt umso mehr, als er – wie im Streitgebrauchsmuster Beschreibung S 2, Abs 3 – bereits durch die Aufgabenstellung – nämlich: einfach und kostengünstig herzustellen – angeregt wird, in die Richtung der Fertigungsverbilligung hin seine Aufmerksamkeit zu richten. Das gegenüber dem Inhalt der Offenlegungsschrift neue Merkmal, den bekannten Dichtungstreifen aus nur einem Werkstoff herzustellen, beschreibt lediglich eine im handwerklichen Wissen und Können des Fachmannes liegende Maßnahme.

b) Der Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsantrag umfaßt gegenüber dem Schutzanspruch 1 nach dem Hauptantrag zusätzlich die Merkmale, "daß der Mittelbereich und/oder die Seitenstreifen gewellt ausgebildet sind". Damit wird eine Maßnahme beschrieben, die zumindest bei Seitenstreifen hinlänglich bekannt ist. Dies ist beispielsweise aus der deutschen Patentschrift 40 01 766, insbesondere Fig 1, und dem in dieser Druckschrift beschriebenen Stand der Technik ersichtlich. Das Beruhen auf einem erfinderischen Schritt ist für einen Gegenstand, der dieses Merkmal in Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Schutzanspruchs 1 aufweist, für den Senat nicht erkennbar.

4. Die mit dem Schutzanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag noch verteidigten Schutzansprüche 2 bis 14 und 16 bis 26 sind nicht selbständig schutzfähig. Sie

lassen keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt erkennen. Gegenteiliges ist hierzu in der mündlichen Verhandlung nicht vorgebracht worden und auch den eingetragenen Unterlagen nicht zu entnehmen.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 97 Abs 1 ZPO in entsprechender Anwendung. Daß die Billigkeit eine andere Kostenentscheidung erfordert (§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG), ist nicht ersichtlich.

Goebel

Riegler

Schmidt-Kolb

Be/WA