



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 458/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Oktober 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 297 18 951

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Egerer und Dr. Jordan

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 1. Juli 2003 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 297 18 951 wird gelöscht im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 4, 8, soweit auf Schutzansprüche 1 bis 4 rückbezogen, und 10, soweit auf Schutzansprüche 1 bis 4 und 8, letzterer in Rückbeziehung auf Schutzansprüche 1 bis 4, rückbezogen, und zwar soweit diese Schutzansprüche über Schutzanspruch 1 in der Fassung vom 13. Oktober 2004 sowie die Schutzansprüche 2 bis 4 und 10, letzterer in Rückbeziehung auf Schutzansprüche 1 bis 4 (jeweils Schutzanspruch 1 in der Fassung vom 13. Oktober 2004) hinausgehen.

Im übrigen werden die Beschwerde und der Löschantrag zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge tragen der Antragsgegner zu 3/5 und die Antragstellerin zu 2/5.

Gründe

I

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 24. Oktober 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt mit 12 Schutzansprüchen unter der Bezeichnung "Werkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern" angemeldeten Gebrauchsmusters 297 18 951 (Streitgebrauchsmuster), dessen Schutzdauer verlängert worden ist.

Die Antragstellerin hat am 13. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, und zwar im Umfang seiner Schutzansprüche 1 bis 4, Schutzanspruch 8, soweit sich dieser auf die Schutzansprüche 1 bis 4 bezieht, Schutzanspruch 10, soweit sich dieser auf die Schutzansprüche 1 bis 4 sowie 8 bezieht, ausgenommen Schutzanspruch 8 rückbezogen auf einen der Ansprüche 5 bis 7.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass die Gegenstände des Gebrauchsmusters, soweit angegriffen, im Hinblick auf den schriftlichen Stand der Technik nicht schutzfähig seien. Des weiteren macht sie offenkundige Vorbenutzung geltend.

Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin folgende Druckschriften genannt:

DE 38 19 245 A1
DE 195 39 388 A1
EP 1 024 234 A2
US 3 524 623
JP 08 109 734 A
GB 2 256 023

Ihr Vorbringen offenkundiger Vorbenutzung stützt sie auf

Technische Zeichnung Schlagklotz "CARATERA" der Antragstellerin gemäß Qualitätssicherung vom 7. März 1995,

Rechnung der Firma ISO-Tech Kunststoff GmbH über 651 gelieferte Schlagklötze "CARATERA" an die Antragstellerin,

Lieferschein über die Auslieferung von 10 Schlagklötzen "CARATERA" an Lignum Becher & Co. vom 16. August 1995,

Katalog "Einrichtungsberater" der Antragstellerin mit Druckdatum März 1997,

Kopie eines Videos zur Handhabung des Schlagklotzes "CARATERA".

Die Antragstellerin vertritt des weiteren die Auffassung, das Streitgebrauchsmuster sei auch mangels Klarheit seiner Schutzansprüche, soweit angegriffen, zu löschen. Schutzanspruch 1 sei allein auf ein Werkzeug gerichtet, während die anspruchsgemäßen Merkmale von der Komplementarität zwischen Werkzeug und Profilbrett ausgingen und damit das Profilbrett zur Kennzeichnung miteinbezögen, sodass der Schutzbereich unklar sei.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Juli 2003 den Löschantrag zurückgewiesen.

Der Beschluss ist damit begründet, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht nur ausreichend bestimmt sondern auch neu sei und ihm auch ein erfinderscher Schritt zugrunde liege.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Sie verfolgt ihr bisheriges Löschungsbegehren weiter. Im Beschluss werde zur Neuheit lediglich pauschal ausgesagt, dass keine der Entgegenhaltungen ein Werkzeug zeige, bei dem der profilierte Abschnitt in demjenigen Bereich, der mit der Oberkante des Profilbretts korrespondiert, gegenüber der betreffenden Unterkante des Werkzeugs zu dessen Mitte zurückversetzt ist, und es werde nicht begründet, weshalb die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeführerin unzutreffend sein soll. Desweiteren habe die Gebrauchsmusterabteilung bei der Bewertung des erfinderischen Schritts mit der Druckschrift DE 195 39 388 A1 den nächstliegenden Stand der Technik willkürlich festgelegt und die Auffassung vertreten, der Fachmann würde die DE 38 19 245 A1 nicht in seine Überlegungen einbeziehen.

Darüber hinaus übergehe der Beschluss ihr Vorbringen, dass durch das Gebrauchsmuster etwas geschützt werde, was keine Erfindung sei, weil bei ungeschickter Handhabung des Werkzeugs und in Abhängigkeit von der Art des Profilbretts die Oberkante trotzdem beschädigt werden könne.

Außerdem regt die Antragstellerin an, dass von Amts wegen eine Klarstellung der Schutzansprüche hinsichtlich der Frage, ob nur ein Werkzeug oder eine Kombination aus Werkzeug und Profilbrett unter Schutz gestellt sei, herbeigeführt wird.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2004 hat die Antragsgegnerin einen Hilfsantrag eingereicht. In der mündlichen Verhandlung hat sie den bisherigen Hauptantrag fallengelassen und das Gebrauchsmuster, soweit angegriffen, nurmehr mit den Schutzansprüchen entsprechend dem bisherigen Hilfsantrag verteidigt.

Schutzanspruch 1 umfasst die Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1 und 8, die Schutzansprüche 2 bis 7 und 8 bis 12 entsprechen den eingetragenen Schutzansprüchen dieser Nummerierung.

Die angegriffenen Schutzansprüche haben in der verteidigten Fassung demnach folgenden Wortlaut:

1. Werkzeug (1, 35) für das lückenlose Aneinanderfügen von mit Nut (14) und Feder (17) versehenen Profilbrettern (10) mit einer länglichen, von einer Mantelfläche umgebenen Gestalt, wobei die Mantelfläche eine ebene Unterseite (6) aufweist, die an wenigstens einer etwa rechtwinkligen Längskante in einen profilierten Abschnitt (7) übergeht, der zu der mit Nut (14) oder Feder (17) versehenen Stirnfläche (8, 9) des Profilbretts (10) komplementär geformt ist, während etwa in dem diametral gegenüberliegenden Mantelbereich eine Schlagfläche (4) zur Einwirkung eines Hammers od. dgl. vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der profilierte Abschnitt (7) in demjenigen Bereich (22), der mit der Oberkante (24, 33) des Profilbretts (10) korrespondiert, gegenüber der betreffenden Unterkante (21) des Werkzeugs (1, 35) zu dessen Mitte zurück versetzt ist, wobei eine oder beide Stirnseiten (5) ein zu einer profilierten Längsseite (4) korrespondierendes oder komplementäres Profil (12, 16) aufweisen.
2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zurück versetzte Bereich (22) des profilierten Abschnitts (7) sich etwa bis zu der Nut (18) bzw. Feder (13) des Profilbretts (10) erstreckt, so dass bei vollständig an ein Profilbrett (10) angesetztem Werkzeug (1, 35) ein bis zu der Feder (13, 17) des betreffenden Elements (1, 35, 10) herabreichender Spalt zwischen dem Profilbrett (10) und dem Werkzeug (1, 35) verbleibt.

3. Werkzeug nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch ein Maß der Versetzung des oberen Bereichs (22) der Profilierung (7) gegenüber der betreffenden Unterkante (21) des Werkzeugs (1, 35) von 0,5 mm bis 20 mm, vorzugsweise von 1 mm bis 10 mm, insbesondere von 2 mm bis 5 mm.
4. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseite (6) an ihrer dem profilierten Abschnitt (11, 15) gegenüber liegenden Längskante in eine zu der Unterseite (6) etwa lotrechte Schlagfläche übergeht, die sich etwa bis zu der Höhe des Profilbretts (10) erstreckt.
10. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der federförmigen Profilierung (11, 12) eine Nut (36) vorgesehen ist, in welche eine Feder (38) einsetzbar ist.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Gebrauchsmuster zu löschen im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 4,

8, soweit auf die Schutzansprüche 1 bis 4 bezogen,

10, soweit auf die Schutzansprüche 1 bis 4 sowie 8 bezogen (ausgenommen Schutzanspruch 8 rückbezogen auf einen der Schutzansprüche 5 bis 7).

Der Antragsgegner stellt den Antrag,

die Beschwerde im Umfang des Schutzanspruchs 1, ergänzt um die Merkmale des Schutzanspruchs 8, im übrigen der Schutzansprüche 2 bis 7 und 9 bis 12 zurückzuweisen.

Er beruft sich auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Denn der Löschantrag ist nur teilweise - nämlich soweit er sich gegen die Schutzansprüche 1 bis 4 sowie darauf rückbezogene Schutzansprüche 8 und 10 (letzterer mit den im Tenor angegebenen Rückbeziehungen) in der eingetragenen Fassung richtet - begründet. Dagegen ist er im Umfang eines durch Aufnahme der Merkmale des Schutzanspruchs 8 in den Schutzanspruch 1, jeweils in der eingetragenen Fassung, beschränkten Schutzanspruchs 1 sowie darauf rückbezogener Schutzansprüche 2 bis 4 sowie 10 - letzterer, soweit auf Schutzansprüche 1 bis 4 bezogen - in der eingetragenen Fassung unbegründet. Denn insoweit ist der geltend gemachte Löschantrag aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht gegeben.

A

Die Antragsgegnerin hat die Gegenstände der Schutzansprüche 1 bis 4 sowie 8 und 10 des Gebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung und mit den angegebenen Rückbeziehungen nicht mehr verteidigt. Nur insofern war der Beschwerde stattzugeben und das Gebrauchsmuster gemäß § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG mangels aufrechterhaltenen Widerspruchs zu löschen: im Umfang der Schutzan-

sprüche 1 bis 4, 8, soweit dieser auf Schutzansprüche 1 bis 4 rückbezogen, und 10, soweit dieser auf Schutzansprüche 1 bis 4 und 8, letzterer in Rückbeziehung auf Schutzansprüche 1 bis 4, rückbezogen ist und zwar soweit diese Schutzansprüche über Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung vom 13. Oktober 2004 sowie die Schutzansprüche 2 bis 4 und 10, letzterer in Rückbeziehung auf Schutzansprüche 1 bis 4 (wobei Schutzanspruch 1 die zuvor genannte beschränkte Fassung vom 13. Oktober 2004 hat) hinausgehen.

Die übrigen in der Verteidigung des Antragsgegners erwähnten Schutzansprüche 5, 6, 7, 9, 11, 12 bleiben, da vom Löschungsantrag nicht erfasst, vom Lösungsverfahren unberührt.

B

Mangelnde Schutzfähigkeit der angegriffenen Gegenstände des Streitgebrauchsmuster nach den Schutzansprüchen 1 bis 4 sowie 8 und 10 in der nunmehr verteidigten Fassung vom 13. Oktober 2004 lässt sich nicht feststellen.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 unterscheidet sich von Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung durch Aufnahme des Merkmals, dass eine oder beide Stirnseiten (5) ein zu einer profilierten Längsseite (4) korrespondierendes oder komplementäres Profil (12, 16) aufweisen.

Dieses zusätzliche Merkmal ergibt sich unmittelbar aus dem Schutzanspruch 8 in der eingetragenen Fassung und ist damit zulässig.

Damit soll die Aufgabe gelöst werden, ein Schlagwerkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern bereitzustellen, wobei zusätzlich zu der zum Schutz der Oberkante der zu verlegenden Profilbretter besonders ausgebildeten Längsseite auch die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeugs in entsprechend der Längsseite besonders ausgebildeter Form beim Verlegen eingesetzt werden können (vgl hierzu Schriftsatz des Antragsgegners vom 13. April 2004 S 6 le Abs).

Zur Lösung wird nach Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung ein Werkzeug für das lückenlose Aneinanderfügen von mit Nut und Feder versehenen Profilbrettern mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

1. eine längliche, von einer Mantelfläche umgebene Gestalt
2. die Mantelfläche weist eine ebene Unterseite auf
3. die Unterseite geht an wenigstens einer etwa rechtwinkligen Längskante in einen profilierten Abschnitt über,
4. der profilierte Abschnitt ist zu der mit Nut oder Feder versehenen Stirnfläche des Profilbretts komplementär geformt,
5. in dem Mantelbereich, der dem profilierten Abschnitt diametral gegenüberliegt, ist eine Schlagfläche zur Einwirkung eines Hammers od. dgl. vorgesehen,
6. der profilierte Abschnitt ist in demjenigen Bereich, der mit der Oberkante des Profilbretts korrespondiert, gegenüber der betreffenden Unterkante des Werkzeugs zu dessen Mitte zurückversetzt,
7. eine oder beide Stirnseiten weisen ein zu einer profilierten Längsseite korrespondierendes oder komplementäres Profil auf.

1. Der Senat kann nicht feststellen, dass es dem Schutzanspruch 1 mit vorstehenden Merkmalen 1 bis 7 in Bezug auf das Komplementärverhältnis des profilierten Abschnitts zu einer Stirnfläche des Profilbretts (vgl Merkmal 4) an Klarheit fehlt, die für die Bestimmung des Schutzgegenstandes, insbesondere aus Gründen der Ausführbarkeit erforderlich ist.

Vergeblich macht die Beschwerdeführerin hierzu geltend, der Schutzanspruch müsse wegen des geforderten Komplementärverhältnisses nicht nur auf das betreffende Werkzeug, sondern auch auf ein dazu komplementäres Profilbrett gerichtet sein, denn: gebe es kein Profilbrett, so gebe es auch kein dazu passendes

Werkzeug. Von Komplementarität könne nur gesprochen werden, wenn auf ein bestimmtes Profilbrett Bezug genommen ist. Darüber hinaus führe aber das Zurückversetzen desjenigen Bereichs, der mit der Oberkante des Profilbretts korrespondiert, zum Verlust der Komplementarität, sodass nur noch der Bereich bis zur Feder bzw. Nut des Brettes übereinstimme und damit nur noch Teilkomplementarität vorliege.

Der Begriff "Komplementarität" ist hier nicht in dem streng naturwissenschaftlichen Wortsinn zu verstehen, der in solchen Fällen Anwendung findet, in denen eine exakte Übereinstimmung nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip definiert vorliegt. Vielmehr orientiert sich die Lehre des Streitgebrauchsmusters an dem Wissen und Können des mit der Verlegung von Profilbrettern befassten und vertrauten Handwerkers und damit an dessen Verständnis des Begriffes "Komplementarität". Sie befasst sich nicht mit der Feinausgestaltung eines gattungsgemäßen Werkzeugs, sondern ist ausschließlich ergebnisorientiert. Der Fachmann, der hier nicht höher als ein mit der Entwicklung und Fertigung von Werkzeugen zur Verlegung von Profilbrettern befasster und vertrauter Techniker anzusetzen ist, wird sich nicht mit dem Begriff "Komplementarität" aufhalten oder gar dessen definitorische Schärfe hinterfragen, da ihm das Streitgebrauchsmuster anhand der leicht variablen Ausgestaltung der oberen Kante (vgl. Streitgebrauchsmuster Fig 4) selbst hinreichenden Anhalt zum eindeutigen, am Ergebnis eines funktionierenden Einsatzes ausgerichteten Verständnis dieses Begriffes liefert.

Darüber hinaus veränderte die seitens der Antragsstellerin in diesem Zusammenhang für notwendig erachtete Aufnahme des jeweils komplementären Profilbrettes neben dem Werkzeug als Bestandteil des Schutzanspruchs in unzulässiger Weise auch den Gegenstand des Gebrauchsmusters und ginge damit über eine zulässige, entweder in der Beschlussformel festzulegende oder in den Beschlussgründen auszuführende Klarstellung hinaus.

2. Die Neuheit des nunmehr beanspruchten Gegenstandes ist gegeben. Denn aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist ein Werkzeug zu entnehmen, das sämtliche Merkmale gemäß Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung auf sich vereint. Dies gilt schon deshalb, weil aus keiner dieser Druckschriften das gegenüber der ursprünglich verteidigten Fassung aufgenommene Merkmal 7 hervorgeht.

3. Für die Bereitstellung des nach Antragsänderung nunmehr beanspruchten Werkzeuges für das lückenlose Aneinanderfügen von mit Nut und Feder versehenen Profilbrettern bedarf es aber auch eines erfinderischen Schrittes.

Bei der Beurteilung des erfinderischen Schrittes ist von der Aufgabe auszugehen, die darin besteht, ein Schlagwerkzeug zum Aneinanderfügen von Profilbrettern bereitzustellen, mit dem als erste Teilaufgabe die Oberkanten der zu verlegenden Profilbretter geschützt (vgl. urspr. Unterl. S. 1 Z. 21 bis 25) und als zweite Teilaufgabe die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeuges beim Verlegen eingesetzt werden können (vgl. urspr. Unterl. S. 3 Z. 29 bis S. 4 Z. 8).

Als dem verteidigten Schutzgegenstand nächstkommend erachtet der Senat die Inhalte der vorveröffentlichten Offenlegungsschrift DE 195 39 388 A1 sowie des Kundenkatalogs "Einrichtungsberater" der Firma Terhürne, dessen angegebenes Druckdatum März 1997 etwa sieben Monate und damit so zeitig vor dem Anmeldetag 24. Oktober 1997 des Streitgebrauchsmusters liegt, dass seine Verteilung an und die uneingeschränkte Möglichkeit zur Kenntnisnahme seines Inhalts durch Fachleute außer Frage steht.

Das in der DE 195 39 388 A1 beschriebene Werkzeug zum lückenlosen Aneinanderfügen von mit Nut und Feder versehenen Profil- oder Dielenbrettern, von dem die Erfindung des Streitgebrauchsmusters ausgeht (vgl. urspr. Unterl. S. 1 Abs. 2), weist eine längliche, von einer Mantelfläche umgebene Gestalt mit einer ebenen Unterseite auf. Diese Unterseite geht an einer Längskante in einen zur Unterseite

rechtwinkligen, profilierten Abschnitt über, der komplementär zu der mit Nut oder Feder versehenen Stirnfläche des Profilbretts geformt ist. An der anderen Längskante geht die Unterseite in den als Schlagfläche zur Einwirkung eines Hammers ausgebildeten Mantelbereich über (vgl DE 195 39 388 A1 Sp 4 Anspr 1 iVm Anspr 2 bis 4 sowie die einzige Fig). Aus dieser Druckschrift sind somit die Merkmale 1 bis 5 des Schutzanspruchs 1 in der verteidigten Fassung zu entnehmen.

In dem Kundenkatalog "Einrichtungsberater" der Firma Terhürne wird den einschlägigen Fachkreisen als Werkzeug zum Verlegen von mit Nut und Feder versehenen Dielenbrettern unter anderem ein "Profi-Schlagklotz" angeboten, dessen profilierter Mantelflächenabschnitt komplementär zur mit Feder versehenen Stirnfläche des Dielenbrettes von der Unterkante der ebenen Unterseite bis einschließlich Oberkante der Feder ausgebildet ist. Der obere Bereich des in schwarzem Farbton abgebildeten, ohne weiteres als Schlagklotz zu erkennenden Werkzeuges ist ersichtlich so weit zu dessen Mitte zurückversetzt, dass er von dem die Feder untergreifenden Bereich ansatzlos und damit, anders als beim strittigen Gebrauchsmuster, ohne Federübergriff bis zur Oberkante des profilierten Mantelflächenabschnitts reicht (vgl betreff Katalog S 50 li Sp, zweite und dritte Farbabbildung iVm Begleittext in re Sp Abs 2 bis 3 sowie S 53 li Sp Abs 2). Damit ist aus diesem Kundenkatalog ein gattungsgemäßes Werkzeug zu entnehmen, das neben den Merkmalen 1 bis 3 auch die Merkmale 5 und 6 aufweist.

Zwar bietet sich aus der sich unter Berücksichtigung der ersten Teilaufgabe ergebenden Zusammenschau der Lehren dieser beiden vorstehend abgehandelten Druckschriften gerade derjenige Bereich, der zwischen den beiden Grenzwerten eines vollständigen Zurückversatzes des oberen Bereichs gemäß dem Werkzeug aus dem Kundenkatalog einerseits und einer formschlüssigen Ausbildung und damit einem gänzlich fehlenden Zurückversatz gemäß der DE 195 39 388 A1 andererseits liegt, so offensichtlich zur Gestaltung der Lösung der Teilaufgabe an, dass der nurmehr verbleibende Schritt der Auswahl eines Zurückversatzes aus diesem

durch die Grenzwerte aus den beiden Druckschriften gebildeten und damit vorgegebenen Bereichs nicht erfinderisch ist.

Dagegen sind jedoch weder aus diesen beiden Druckschriften noch aus irgendeiner der übrigen vorgebrachten Druckschriften Anregungen dahingehend zu entnehmen, zur Lösung der zweiten Teilaufgabe neben der Längsseite eines Schlagwerkzeuges auch dessen Stirnseiten so profiliert auszubilden, dass sie, ohne die Oberkante der zu verlegenden Profildreher zu beschädigen, ebenfalls als Anlege-seiten benutzbar sind.

Vielmehr liefert erst das Anspruchsmerkmal 7, das die Lösung der zweiten Teilaufgabe bewirkt, den - weiteren - Beitrag zur Lösung der Gesamtaufgabe, welcher es gerechtfertigt erscheinen lässt, den Gegenstand in der nunmehr verteidigten Fassung auf einem für seine Schutzfähigkeit über die Neuheit hinaus erforderlichen erfinderischen Schritt beruhend anzusehen. Denn - und hier schließt sich der Senat dem Vorbringen der Antragsgegnerin an - um Profildreher auch an relativ unzugänglichen Stellen, beispielsweise in Fensternischen unterhalb bereits installierter Heizkörper, zu verlegen, hätte der Fachmann regelmäßig entweder einen kürzeren Schlagklotz gewählt oder einen vorhandenen Schlagholz einfach durch Absägen auf eine passende Länge gekürzt. Die Verwendung einer Stirnseite der vorbeschriebenen gattungsgemäßen Schlagwerkzeugen wäre von ihm im Hinblick auf die erste Teilaufgabe mangels geeigneter Profilierung der Stirnseiten dieser bekannten Schlagwerkzeuge zunächst verworfen bzw. nicht ohne weiteres in Betracht gezogen worden.

Allerdings ist in dem zwischen den Verfahrensbeteiligten über das deutsche Patent 197 47 097 geführten Nichtigkeitsverfahren (3 Ni 27/02) die Erfindungshöhe bezüglich des entsprechenden, unter Patentschutz gestellten Gegenstandes verneint worden. In der schriftlichen Begründung des Urteils vom 4. November 2003 ist zu dem entsprechenden Patentanspruch 7 - worauf in der mündlichen Verhandlung vor dem beschließenden Senat hingewiesen wurde - festgestellt, dass es

"kein erfinderisches Zutun" erfordert, "bei Bedarf ein gattungsgemäßes Werkzeug zusätzlich mit dem Merkmal gemäß Patentanspruch 7 ... auszugestalten ...".

Bei diesem Kriterium des erfinderischen Zutuns handelt es sich jedoch, wie in dem Nichtigkeitsurteil zuvor gesagt ist, um das der "zur Patentierung erforderlichen erfinderischen Tätigkeit". Im vorliegenden Lösungsverfahren ist dagegen nicht das Beruhen des unter Schutz gestellten Gegenstandes auf "erfinderischer Tätigkeit" (§§ 1, 4 PatG), sondern sein Beruhen auf einem "erfinderischen Schritt" (§ 1 GebrMG) zu prüfen.

Wie der beschließende Senat in ständiger Rechtsprechung festgestellt hat, kennzeichnet der erfinderische Schritt des § 1 GebrMG nach Wortlaut und Gesetzeszweck ein anderes, und zwar niedrigeres erfinderisches Niveau als die erfinderische Tätigkeit der §§ 1, 4 PatG. Die wertende Feststellung des Nichtigkeitssenats, es ermangele dem Gegenstand an einem erfinderischen Zutun, bezieht sich deshalb auf einen anderen, nämlich den patentrechtlichen Maßstab der Erfindungshöhe. Mit dieser Feststellung ist nicht zugleich auch eine Wertung, ein "Urteil" über die gebrauchsmusterrechtlich relevante Erfindungshöhe des Gegenstandes ausgesprochen. Auch bei fehlender patentrechtlicher Erfindungshöhe kann für einen Schutzgegenstand die Erfindungshöhe im gebrauchsmusterrechtlichen Sinn anerkannt werden. So aber ist es im vorliegenden Fall.

Dabei wird die vom Nichtigkeitssenat vorgenommene Wertung, dass einem gattungsgemäßen Werkzeug bei Bedarf zusätzlich das Merkmal der profilierten Ausgestaltung der kurzen Stirnseiten hinzugefügt werde, durchaus berücksichtigt. Denn es handelt sich hierbei um eine von rechtlich und technisch fachkundiger Seite getroffene Stellungnahme, die zwar - mangels rechtlicher Identität des Gegenstandes, über den dieselben Parteien in beiden Verfahren streiten - nicht rechtlich für das gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren bindend ist, aber wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes, der für das Lösungsverfahren gilt, bei

der jetzt vorzunehmenden gebrauchsmusterrechtlichen und technischen Wertung nicht unbeachtet bleiben darf.

Die Feststellung, der durchschnittliche Fachmann werde bei Bedarf das unter Schutz gestellte Werkzeug mit einer Profilierung auch an den kurzen Stirnseiten versehen, fügt sich in das durch § 4 PatG vorgegebene Wertungssystem ein, wonach ein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht - also des patentrechtlichen erfinderischen Zutuns ermangelt -, wenn er sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei kann dem Fachmann grundsätzlich zugetraut werden, aus dem Stand der Technik bekannte Lösungen zu verbessern (vgl. Busse-Keukenschrijver (6) PatG § 4 Rdn 133 mwN). Bedarf es nach den Bedingungen, die sich beim Einsatz eines Werkzeugs ergeben, einer verbessernden Anpassung des Werkzeugs, so beruht folgerichtig dessen entsprechende Abänderung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), solange nicht besondere Umstände hinzutreten.

Für die Bewertung des erfinderischen Zutuns im Gebrauchsmusterrecht ist eine zusätzliche, differenzierende Überprüfung erforderlich. Nicht jede Leistung, die vom Fachmann zur Verbesserung bekannter Lösungen erwartet werden kann, ermangelt deshalb bereits der gebrauchsmusterrechtlichen Erfindungshöhe. Vielmehr ist nach der gefestigten Rechtsprechung des beschließenden Senats zu fragen, ob sich der Fachmann bei dem Bemühen um die von ihm zu erwartende Lösung im Rahmen seiner bloßen fachlichen Routine halten kann oder ob sie ihm nur zuzutrauen ist, wenn er darüber hinausgehend intensivere Überlegungen anstellt.

Legt man dieses Verständnis der gebrauchsmusterrechtlichen Erfindungshöhe zugrunde, so wird die von der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten patentrechtlichen Beurteilung abweichende, für den Schutz des Werkzeugs als Gebrauchsmuster maßgebende Bewertung als schutzfähig einsichtig. Die kurzen Stirnseiten des Werkzeugs dem Bedarf entsprechend auch mit einer Profilierung auszustatten,

anstatt für diesen besonderen Einsatz an beengten Stellen der ersten Eingebung folgend auf ein kürzeres Werkzeug, sei es vorhanden oder durch Zuschneiden hergestellt, zuzugreifen, belegt das Vorliegen einer überroutinemäßiger Leistung. Die Leistung des Fachmanns geht dabei über das hinaus, was von ihm ohne weiteres zu erwarten ist, und ist deshalb als gebrauchsmusterrechtlich erfinderisches Zutun zu charakterisieren.

Der Senat kann auch nicht feststellen, dass man, wenn man der Antragstellerin folgte und die Druckschrift DE 38 19 245 A1 als dem Gebrauchsmustergegenstand nächstkommend erachtete davon ausgehend ohne erfinderischen Beitrag zum Merkmal 7 und damit zum Schutzgegenstand gemäß Streitgebrauchsmuster in der nunmehr verteidigten Fassung gelangen könnte. Denn zum einen stehen die beiden Stirnflächen der nur auf einer Längsseite dem Brettprofil angepassten Hartholzleiste 3 der DE 38 19 245 A1 nicht rechtwinklig zu den beiden Längsflächen. Zum anderen ist an keiner der beiden spitz- bzw. stumpfwinklig angrenzenden Stirnflächen eine Profilierung vorgesehen (vgl DE 38 19 245 A1 Fig 1).

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften und die als offenkundig vorbenutzt dargestellten Gegenstände liegen vom nunmehr verteidigten Gegenstand des Streitgebrauchsmusters weiter entfernt und vermögen damit die Schutzfähigkeit weder einzeln noch in der Zusammenschau in Frage zu stellen.

Mit dem bestandsfähigen Schutzanspruch 1 ist auch die Schutzfähigkeit der darauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 4 sowie 8 und 10 gegenüber dem berücksichtigten Stand der Technik zu bejahen.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG und § 91, § 269 Abs 3 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Goebel

Dr. Egerer

Dr. Jordan

Be