



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 433/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am

1. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 299 07 998

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Ph. D. /M.I.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. Dr. Henkel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 2. März 2004 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 299 07 998 wird gelöscht.
3. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 6. Mai 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 12. August 1999 in das Register eingetragenen Gebrauchsmusters 299 07 998. Es betrifft eine „Spannmutter für eine Spannzange“.

Die Aufrechterhaltungsgebühr bis zum Jahre 2005 ist entrichtet worden.

Der Eintragung lagen vier Schutzansprüche zugrunde, die folgenden Wortlaut haben:

- „1. Spannmutter für eine Spannzange, die mit Hilfe eines Schlüssels anziehbar ist, wobei die Spannmutter auf einer ihrer Stirnseiten mit Vertiefungen zur Aufnahme entsprechend geformter, am Schlüssel angeordneter Stifte versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (11) als Nuten mit einem schwalbenschwanzförmigen Querschnitt ausgebildet sind und die Stifte (12) des Schlüssels (13) einen den Nuten (11) angepassten schwalbenschwanzförmigen Querschnitt aufweisen, wobei die maximale Breite der Stifte (12) kleiner ist als die Öffnungsweite der Nuten (11).
2. Spannmutter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nuten (11) mindestens im Wesentlichen quer zur Kraftwirkungsrichtung des Schlüssels (13) ausgerichtet sind.
3. Spannmutter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie mit vier auf einem Kreis auf ihrer Stirnfläche angeordneten Nuten (11) versehen ist.
4. Spannmutter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ihre Abmessung (a) in axialer Richtung weniger als 1 cm beträgt.“

Die Antragsstellerin hat am 18. März 2003 Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gestellt, weil der Gegenstand der Schutzansprüche angesichts der DE 296 08 677 U1 (1) und der FR 2 585 609 A1 (2) nicht neu sei oder zumindest nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen. Sie ist in einem Zwischenbescheid darauf hingewiesen worden, dass der unter Schutz gestellte Gegenstand nach dem eingeführten Stand der Technik, zu dem noch das DE-GM 75 23 522 (3) amtseitig eingeführt wurde, als nicht schutzwürdig erscheine. Darauf hat die Antragsstellerin das Gebrauchsmuster nach einem Hauptantrag sowie nach einem Hilfsantrag 1 und einem Hilfsantrag 2, jeweils mit neuen Schutzansprüchen 1 bis 4, eingegangen am 17. Februar 2004, verteidigt.

Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet:

„1. Spannmutter für eine Spannzange und Schlüssel, mit dessen Hilfe die Spannmutter anziehbar ist, wobei die Spannmutter auf einer ihrer Stirnseiten mit Vertiefungen zur Aufnahme entsprechend geformter, am Schlüssel angeordneter Stifte versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (11) als Nuten, die sich von einem radial inneren zu einem radial äußeren Rand der Spannmutter erstrecken und keine Zentriereinrichtungen für den Schlüssel (13) aufweisen, mit einem schwalbenschwanzförmigen Querschnitt ausgebildet sind und die Stifte (12) des Schlüssels (13) einen den Nuten (11) angepassten schwalbenschwanzförmigen Querschnitt aufweisen, wobei die maximale Breite der Stifte (12) kleiner ist als die Öffnungsweite der Nuten (11).“

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 lautet:

„1. Spannmutter für eine Spannzange und Schlüssel, mit dessen Hilfe die Spannmutter anziehbar ist, wobei die Spannmutter auf einer ihrer Stirnseiten mit Vertiefungen zur Aufnahme entsprechend geformter, am Schlüssel angeordneter Stifte versehen ist, dadurch gekennzeichnet,

dass die Vertiefungen (11) als Nuten, die sich von einem radial inneren zu einem radial äußeren Rand der Spannmutter erstrecken und keine Zentriereinrichtungen für den Schlüssel (13) aufweisen, mit einem schwalbenschwanzförmigen Querschnitt ausgebildet sind und die Stifte (12) des Schlüssels (13) einen den Nuten (11) angepassten schwalbenschwanzförmigen Querschnitt aufweisen, wobei die maximale Breite der Stifte (12) kleiner ist als die Öffnungsweite der Nuten (11) und die Stifte (12) senkrecht zu einem Handgriff (15) des Schlüssels (13) ausgerichtet sind.“

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 lautet:

„1. Spannmutter für eine Spannzange und Schlüssel, mit dessen Hilfe die Spannmutter anziehbar ist, wobei die Spannmutter auf einer ihrer Stirnseiten mit Vertiefungen zur Aufnahme entsprechend geformter, am Schlüssel angeordneter Stifte versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (11) als Nuten, die sich von einem radial inneren zu einem radial äußeren Rand der Spannmutter (10) erstrecken und keine Zentriereinrichtungen für den Schlüssel (13) aufweisen, mit einem schwalbenschwanzförmigen Querschnitt ausgebildet sind und die Stifte (12) des Schlüssels (13) einen den Nuten (11) angepassten schwalbenschwanzförmigen Querschnitt aufweisen, wobei die maximale Breite der Stifte (12) kleiner ist als die Öffnungsweite der Nuten (11) und die Stifte (12) senkrecht zu einem Handgriff (15) des Schlüssels (13) ausgerichtet sind und der Außendurchmesser des Schlüssels (13) und die Spannmutter (10) derart gestaltet sind, dass die Spannmutter (10) vollständig in eine Werkzeughohlwelle eindrehbar ist.“

An die Ansprüche 1 nach allen Hilfsanträgen schließen sich jeweils an diese angepasste Ansprüche 2 bis 4 an.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vom 2. März 2004 hat die Antragsgegnerin wiederum neue Ansprüche 1 bis 4 nach einem Hauptantrag und zwei Hilfsanträgen vorgelegt. Die jeweiligen Ansprüche 1 unterscheiden sich von denjenigen nach den Anspruchsformulierungen vom 17. Februar 2004 lediglich dadurch, dass im Oberbegriff das Merkmal „Spannmutter für eine Spannzange und Schlüssel, mit dessen Hilfe die Spannmutter anziehbar ist“ durch „Spannmutter für eine Spannzange, die mit Hilfe eines Schlüssels anziehbar ist“ ersetzt und im Anspruchskennzeichen der Satzteil „und keine Zentriereinrichtungen für den Schlüssel (13) aufweisen“ gestrichen ist.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. März 2004 das Gebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Ansprüche 1 bis 4 nach dem Hilfsantrag II der Antragsgegnerin vom 2. März 2004 hinausgeht.

Der danach geltende Anspruch 1 lautet:

„1. Spannmutter für eine Spannzange, die mit Hilfe eines Schlüssels anziehbar ist, wobei die Spannmutter auf einer ihrer Stirnseiten mit Vertiefungen zur Aufnahme entsprechend geformter, am Schlüssel angeordneter Stifte versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (11) als Nuten, die sich von einem radial inneren zu einem radial äußeren Rand der Spannmutter (10) erstrecken, mit einem schwalbenschwanzförmigen Querschnitt ausgebildet sind und die Stifte (12) des Schlüssels (13) einen den Nuten (11) angepassten schwalbenschwanzförmigen Querschnitt aufweisen, wobei die maximale Breite der Stifte (12) kleiner ist als die

Öffnungsweite der Nuten (11) und die Stifte (12) senkrecht zu einem Handgriff (15) des Schlüssels (13) ausgerichtet sind und der Außendurchmesser des Schlüssels (13) und die Spannmutter (10) derart gestaltet sind, dass die Spannmutter (10) vollständig in eine Werkzeughohlwelle eindrehbar ist.“

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsstellerin. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss aufzuheben,
das Gebrauchsmuster 299 07 998 in vollem Umfang zu löschen
und
der Inhaberin des Gebrauchsmusters die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen und
der Beschwerdeführerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Sie tritt dem Vorbringen der Antragsstellerin entgegen und legt dar, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 den ursprünglichen Unterlagen vollständig entnehmbar und auch gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik erfinderisch sei.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der geltend gemachte Lösungsgrund der unzulässigen Änderung (§ 15 Abs 1 Nr 3 iVm § 4 Abs 5 GebrMG) liegt vor. Die verteidigten Schutzansprüche sind nicht zulässig, denn der geltende Anspruch 1

enthält Merkmale, die den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnehmbar sind und die deshalb eine unzulässige Änderung darstellen.

Nach ständiger Rechtsprechung sind nach der Eintragung eines Gebrauchsmusters nur solche Änderungen im Anspruchswortlaut zulässig, die das Gebrauchsmuster nicht auf einen Gegenstand erstrecken, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfasst ist und von dem der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (BGH „Fußbodenbelag“, Beschluss vom 14. September 2004 – X ZB 25/02 - Bundespatentgericht). Dies ist hier der Fall.

Im geltenden Anspruch 1 sind zusätzlich zu den im eingetragenen (ursprünglichen) Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen noch die Merkmale:

„die sich von einem radial inneren zu einem radial äußeren Rand der Spannmutter (10) erstrecken“ und

„und die Stifte (12) senkrecht zu einem Handgriff (15) des Schlüssels (13) ausgerichtet sind und der Außendurchmesser des Schlüssels (13) und die Spannmutter (10) derart gestaltet sind, dass die Spannmutter (10) vollständig in eine Werkzeughohlwelle eindrehbar ist“

eingefügt worden.

Das zuerst genannte Merkmal, das sich auf die Vertiefungen als schwalbenschwanzförmige Nuten der Spannmutter beziehen, sind in der Figur 1 ohne Weiteres zu erkennen, aus der die radiale Ausrichtung und die Erstreckung der Nuten von dem inneren zum äußeren Randbereich der Spannmutter deutlich hervorgeht. Der Fachmann, hier ein Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit mindestens Fachhochschulabschluss, der besondere Erfahrungen auf dem Gebiet der Spann-

vorrichtungen für Werkzeugmaschinen besitzt, wird durch den letzten Satz der Beschreibung, wonach diese Nuten radial ausgerichtet sein sollen ausdrücklich auf die Ausrichtung der erfindungswesentlichen Nuten hingewiesen. Gegen ihre Aufnahme in den Anspruch 1 bestehen somit keine Bedenken, da sie für den Fachmann klar als zur Erfindung gehörig erkennbar und damit offenbart sind und eine Beschränkung des Schutzbereichs darstellen.

Die weiteren angefügten Merkmale sind jedoch aus den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnehmbar. Sie beziehen sich nämlich im Wesentlichen auf die Ausbildung des Schlüssels, mit dem die Spannmutter anziehbar sein soll, und auf eine Werkzeughohlwelle, in welche die Spannmutter einschraubbar ist. Letztere muss dafür zwingend ein Innengewinde aufweisen, das zumindest die axiale Länge der Spannmutter aufnehmen soll. Da diese beiden Zusatzmerkmale Einzelheiten von Bauteilen (Schlüssel und Hohlwelle) betreffen, die nicht Bestandteile der unter Schutz zu stellenden Spannmutter sind, ist vom Fachmann nicht zu erwarten, dass er sie als zur Erfindung gehörig erkennt. Dies umso weniger als die in den ursprünglichen Unterlagen angegebene Aufgabe, eine Spannmutter der im Oberbegriff des eingetragenen (und geltenden) Anspruchs 1 genannten Art derart weiterzubilden, dass ein Abrutschen des Schlüssels während des Spannvorgangs nicht mehr möglich ist, keinerlei Hinweis darauf gibt, dass ein vollständiges Eindrehen der Spannmutter in die Werkzeughohlwelle an sich und nicht nur, wie in der Beschreibung genannt, von der Gestaltung des Außendurchmessers des Schlüssels abhängig und von Bedeutung sein könnte. Diese Besonderheit hat offensichtlich mit dem Verhindern des Abrutschens des Schlüssels nichts zu tun.

Zwar sind die Formgebung des Schlüssels und das Eindrehen der Spannmutter in die Werkzeughohlwelle in den ursprünglichen Unterlagen an verschiedenen Stellen der Beschreibung angesprochen, so etwa auf Seite 2 Abs 2 und auf Seite 3 Z 1 ff die Ausbildung des Schlüssels, aber der unvoreingenommene Fachmann kann aus diesen Formulierungen auch nach Meinung des Senats nicht erkennen, dass sie Teil des unter Schutz zu stellenden Gegenstandes sein sollen. Der Ge-

genstand der Erfindung umfasst allein die Spannmutter, wie schon aus der Formulierung des Oberbegriffs des ursprünglichen Anspruchs 1 klar hervorgeht.

Die Meinung der Antragsgegnerin, dass die Spannmutter und der Schlüssel vom Fachmann als zusammengehörige Einheit aufgefasst werden, weswegen ihre zusammenwirkende und insoweit gemeinsame konstruktive Ausbildung in der Formulierung des geltenden Anspruchs 1 sinnvoll und deshalb zulässig sei, vermochte nicht zu überzeugen. Die Spannmutter ist nämlich auch funktioneller Bestandteil der Spannzange und wird deshalb vom Fachmann auch dieser zugeordnet. Der Schlüssel muss zwar in der konstruktiven Ausformung auf die Mutter abgestimmt sein, wird aber nur kurzzeitig mit dieser in Eingriff gebracht und ist deshalb wie ein sonstiges, beliebiges Werkzeug anzusehen. Eine andere Auffassung findet in den ursprünglichen Unterlagen des Gebrauchsmusters und aus fachmännischer keine Stütze.

Der geltende Anspruch 1 ist demnach nicht zulässig und deshalb nicht bestandsfähig.

Da die geltenden Ansprüche 2 bis 4 auf den nicht schutzfähigen Anspruch 1 rückbezogen und insoweit auch nicht zulässig sind und keine selbstständig schutzfähigen Gegenstände erkennen lassen, sind sie gleichfalls vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GbmG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG und § 91 Satz 1 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Müllner

Dr. Henkel

Skribanowitz

WA