



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 423/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 18 106

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Mai 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner und die Richter Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihlen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des DPMA – Gebrauchsmusterabteilung II – vom 13. März 2002 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 200 18 106 wird gelöscht.
3. Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen trägt die Antragsgegnerin.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 23. Oktober 2000 angemeldeten und am 11. Januar 2001 eingetragenen Gebrauchsmusters 200 18 106 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung "Transporteinheit aus Dämmstoffpaketen". Es umfasst neun eingetragene Schutzansprüche, wegen deren Wortlaut auf die Registerakte verwiesen wird. Die Schutzdauer ist auf sechs Jahre verlängert worden.

Mit ihrem am 21. Juni 2001 eingegangenen Löschantrag begehrt die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters. Sie macht den Löschantrag grund der mangelnden Schutzfähigkeit geltend und stützt sich auf eine Reihe von vorveröffentlichten Druckschriften.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag fristgerecht und in vollem Umfang widersprochen.

In der Sitzung der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 13. März 2002 hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster mit acht neugefassten Schutzansprüchen verteidigt. Diese Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

1. Gebinde, welches eine Mehrzahl von partiell mit einem Haftklebstoff miteinander verbundenen Dämmstoffpaketen aufweist, wobei die Dämmstoffpakete jeweils mit einer Umhüllung aus Kunststoffolie versehen sind,

dadurch gekennzeichnet,

daß die diie Dämmstoffpakete eine Mehrzahl von Mineralwolle-Lamellenplatten enthalten,

daß das Gebinde mindestens zwei mit ihren Großflächen fluchtend nebeneinander angeordnete Transporteinheiten aus Dämmstoffpaketen für Lagerkorbsysteme an Baugerüsten aufweist, wobei jeweils 2 bis 10 Dämmstoffpakete fluchtend übereinander gestapelt und jeweils im Bereich ihrer gegenseitigen Berührungsflächen partiell mit einem Haftklebstoff zu einer Transporteinheit verbunden sind, und

daß das Gebinde eine Europapalette aufweist, wobei die Transporteinheiten nicht der Europapalette fixiert sind, die Gebinde jedoch mit einer Umhüllung aus Schrumpffolie oder Umwicklung aus Stretchfolie derart versehen ist, daß die Transporteinheiten nach dem Entfernen der Umhüllung oder Umwicklung ohne zusätzliche Arbeitsschritte einzeln entnommen und jeweils in einem Lagerkorb des Lagerkorbsystems angeordnet werden können.

2. Gebinde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mineralwolle-Lamellenplatten leistenartig ausgebildet sind.
3. Gebinde nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mineralwolle-Lamellenplatten aus Steinwolle bestehen.
4. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Umhüllung der Dämmstoffpakete aus einer Schrumpffolie, vorzugsweise aus biaxial gereckter Polyethylenfolie, ist.

5. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Haftklebstoff ein Haftschnmelzklebstoff, vorzugsweise ein Haftschnmelzklebstoff auf der Grundlage von Styrol/Isopren/Styrol-Triblockcopolymeren, vorgesehen ist.
6. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die umhüllten Dämmstoffpakete mit ihren Großflächen fluchtend übereinander gestapelt sind, und daß der Haftklebstoff im wesentlichen streifenförmig, mittig und in Längsrichtung der gegenseitigen Berührungsflächen aufgebracht ist.
7. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß bis zu 8, vorzugsweise 4 oder 6 parallel ausgerichtete, fluchtend angeordnete Mineralwolle-Lamellenplatten pro Dämmstoffpaket vorgesehen sind.
8. Gebinde nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß 4 bis 8 und insbesondere 5 oder 6 Dämmstoffpakete zu einer Transporteinheit verbunden sind.

Mit Beschluss vom 13. März 2002 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die verteidigten Ansprüche 1 bis 8 hinausgeht, den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen und den Beteiligten jeweils zur Hälfte die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Ansicht, der verteidigte Anspruch 1 sei nicht zulässig, weil sein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe. Zudem sei er im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik, u.a. auf den Firmenprospekt „R...“ der D... GmbH aus dem Jahr 1997 und die Offenlegungsschrift DE 196 27 776 A1, nicht schutzfähig.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die verteidigten Ansprüche für zulässig und deren Gegenstände für schutzfähig. Sie bestreitet die Vorveröffentlichung des Firmenprospekts „R...“ mit Nichtwissen, aber nicht die offenkundige Vorbenutzung eines Gebindes entsprechend der Abbildung auf diesem Prospekt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Parteien verwiesen.

II

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Sie hat auch Erfolg; denn der Löschantrag ist in vollem Umfang begründet.

A. Die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 8 vom 13. März 2002 sind zulässig.

Der Schutzanspruch 1 enthält sämtliche Merkmale der eingetragenen, ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 8 und 9 sowie ein Merkmal aus dem eingetragenen Anspruch 7, wonach die Transporteinheiten aus „2 bis 10“ Dämmstoffpaketen zu einer Transporteinheit verbunden sind. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 entspricht daher dem Gegenstand des eingetragenen Anspruchs 9 in

seiner Rückbeziehung auf die eingetragenen Ansprüche 8 und 1 mit dem Merkmal „2 bis 10“ aus Anspruch 7.

Beim letzten Satzteil des Anspruchs 1 („dass die Transporteinheiten nach dem Entfernen der Umhüllung oder Umwicklung ohne zusätzliche Arbeitsschritte einzeln entnommen und jeweils in einem Lagerkorb des Lagerkorbsystems angeordnet werden können“) handelt es sich entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht um eine unzulässige Erweiterung, sondern um einen Hinweis auf die Verwendungsmöglichkeit des Gebindes nach Anspruch 1. Inhaltlich entspricht der Hinweis einer nachgeholtten Vorteilsangabe, die zulässig ist. Ganz offensichtlich wird das Gebinde nach dem verteidigten Anspruch 1 durch diesen Satzteil gegenständlich nicht weiter ausgestaltet, was auch die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat übereinstimmend eingeräumt haben.

Die kennzeichnenden Merkmale der verteidigten Ansprüche 2 bis 6 entsprechen denen der eingetragenen Ansprüche 2 bis 6. Die kennzeichnenden Merkmale der verteidigten Ansprüche 7 und 8 entstammen dem eingetragenen Anspruch 7.

B. Das Gebinde nach dem Streitgebrauchsmuster ist jedoch auch in der Fassung seiner verteidigten Ansprüche 1 bis 8 vom 13. März 2002 nicht schutzfähig.

Als Fachmann sieht der Senat einen Fachhochschul-Ingenieur des Verpackungswesens mit mehrjähriger Berufserfahrung, auch im Bereich von Gebinden, die eine Vielzahl von Dämmstoffplatten enthalten.

1. Das Gebinde nach dem verteidigten Schutzanspruch 1 ist unstrittig neu und offensichtlich auch gewerblich anwendbar. Es beruht jedoch nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Das Streitgebrauchsmuster beschäftigt sich mit der Optimierung des Transports von Dämmstoffplatten aus Mineralwolle in einen Lagerkorb eines Lagerkorbsys-

tems. Die Lagerkörbe werden in der Regel unter Verwendung von Sackkarren am Erdboden mit Stapeln von Dämmstoffplatten befüllt, auf das Baugerüst gezogen, dort eingehängt und von dort auf Fassadenflächen montiert. Die Mineralfasern der Dämmstoffplatten verlaufen entweder parallel zur Hauptfläche der Platten bzw zur Fassadenfläche oder senkrecht dazu. Im zweiten Fall spricht der Fachmann von sogenannten Lamellenplatten.

In der Streitgebrauchsmusterschrift, Seite 3 Absatz 1 und 2, werden den bisher bekannten Gebinden eine Reihe von Nachteilen zugeschrieben. Dem Streitgebrauchsmuster ist daher die Aufgabe zugrunde gelegt worden, ein Gebinde zur Verfügung zu stellen, das diese Nachteile im wesentlichen vermeidet.

Als Lösung schlägt das Streitgebrauchsmuster ein Gebinde mit den Merkmalen des verteidigten Anspruchs 1 vor. Nach dessen Lehre sind eine Mehrzahl von Mineralwolle-Lamellenplatten zu einem Paket, dem sogenannten Dämmstoffpaket zusammengefasst. Das Paket ist mit einer Umhüllung aus Kunststoffolie versehen. Mehrere (zwei bis zehn) dieser Pakete sind fluchtend übereinander gestapelt und jeweils im Bereich ihrer gegenseitigen Berührungsflächen partiell mit einem Haftklebstoff versehen. Das Streitgebrauchsmuster bezeichnet den so gebildeten Stapel als „Transporteinheit“. Mehrere (mindestens zwei) dieser Stapel sind fluchtend nebeneinander auf einer Euro-Pool-Palette (im Streitgebrauchsmuster u.a. als „Europapalette“ bezeichnet) angeordnet und darauf nicht fixiert, jedoch mit einer Umhüllung aus Schrumpffolie oder Umwicklung aus Stretchfolie versehen. Nach dem Entfernen der Umhüllung oder Umwicklung können die Stapel ohne zusätzliche Arbeitsschritte einzeln entnommen und jeweils in einem Lagerkorb angeordnet werden.

Als nächstkommenden Stand der Technik sieht der Senat ein Gebinde, wie es in dem Prospekt „R...“ abgebildet ist. Die offenkundige Vorbenutzung eines derartigen Gebindes hat die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausdrücklich eingeräumt. In Übereinstimmung mit der

Lehre des verteidigten Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters ist bei dem offenkundig vorbenutzten Gebinde eine Mehrzahl von Mineralwolle-Dämmstoffplatten zu einem Paket mit einer Umhüllung aus Kunststoffolie zusammengefasst. Mehrere (vier) dieser Pakete sind fluchtend übereinander gestapelt. Mehrere (vier) dieser Stapel sind fluchtend nebeneinander auf einer Palette angeordnet und mit einer Schrumpffolienhaube versehen.

Von diesem vorbekannten Gebinde unterscheidet sich das Gebinde nach dem verteidigten Hauptanspruch des Streitgebrauchsmusters lediglich dadurch,

- a) a) dass es sich bei den Mineralwolle-Dämmstoffplatten um sogenannte Lamellenplatten handelt,
- b) b) dass es sich bei der Palette um eine sogenannte Europa-Palette handelt und
- c) c) dass die Dämmstoffpakete in jedem Stapel im Bereich ihrer gegenseitigen Berührungsflächen partiell mit einem Haftklebstoff zu einer Transporteinheit verbunden sind.

Diese Unterschiedsmerkmale betreffen Maßnahmen, die der Fachmann nach Ansicht des Senats am Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters im Bedarfsfall allein aufgrund seines vorauszusetzenden Fachwissens treffen konnte.

Bei dem Unterschiedsmerkmal a) geht der Senat zugunsten der Antragsgegnerin davon aus, dass in dem vorbenutzten Gebinde ausschließlich Dämmstoffplatten mit parallel zur Plattenoberfläche verlaufender Faserrichtung angeordnet waren, weil anderenfalls das Merkmal a) ohnehin bereits verwirklicht wäre. Nun war es aber für den Fachmann eine nahezu selbstverständliche Maßnahme, anstelle von Dämmstoffplatten mit parallel zur Oberfläche ausgerichteten Fasern solche mit senkrechter Faserausrichtung in gleicher Weise zu verpacken, weil er dazu die selben Verpackungsvorrichtungen benutzen konnte. Schwierigkeiten oder techni-

sche Fehlvorstellungen, die dem hätten entgegenstehen können, sind für den Senat nicht ersichtlich und von der Antragsgegnerin auch nicht vorgetragen worden.

Die Verwendung einer Euro-Pool-Palette, also einer Palette mit genormten Abmessungen, entsprechend Merkmal b) musste sich dem Fachmann geradezu aufdrängen, sofern eine Palette mit Sonderabmessungen nicht erforderlich war.

Bei dem Unterscheidungsmerkmal c) unterstellt der Senat zugunsten der Antragstellerin, dass die Dämmstoffpakete der einzelnen Paketstapel des vorbenutzten Gebindes nach dem Abnehmen der Schrumpffolienhaube nicht durch geeignete Maßnahmen an einem gegenseitigen Verrutschen gehindert waren. Der Fachmann war ohne weiteres in der Lage zu erkennen, dass dies beim Transport des Stapels von Nachteil sein konnte. Er war daher gehalten, Überlegungen zu treffen, wie dieser Nachteil mit verhältnismäßig einfachen Mitteln beseitigt werden konnte. Nun gehörte es am Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters zum Wissen des Fachmanns, dass man in einfacher Weise übereinanderliegende Dämmstoffpakete dadurch in ihrer Lage relativ zueinander fixieren und miteinander verbinden kann, indem man die gegenseitigen Berührungsflächen partiell mit einem Haftklebstoff versieht. Zum Nachweis dieses Fachwissens verweist der Senat auf die DE 196 27 776 A1. In dieser Schrift wird beschrieben, dass einzelne Pakete eines Stapels an ihren gegenseitigen Berührungsflächen mit einem Kleber versehen werden können, der eine haftende und zugleich lösbare Verbindung herstellt, vgl insbesondere die Zusammenfassung und Spalte 3 Zeile 26 ff dieser Schrift. Im Übrigen ist auch nicht nur dem Fachmann, sondern jeder verständigen Person geläufig, dass man übereinander liegende Pakete dadurch gegen Verrutschen sichern kann, indem man ihre gegenseitigen Berührungsflächen mit einem Haftklebstoff versieht.

Der Schutzanspruch 1 hat aus den vorstehenden Erwägungen keinen Bestand.

2. Die auf Anspruch 1 rückbezogenen verteidigten Schutzansprüche 2 bis 8 sind nicht selbstständig schutzfähig, da ihre kennzeichnenden Merkmale bekannte fachübliche Maßnahmen betreffen, die keinen erfinderischen Schritt begründen können. Gegenteiliges ist von der Antragsgegnerin nicht vorgetragen worden. Im Übrigen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen der Antragsstellerin im Schriftsatz vom 18. Juni 2001 verwiesen.

Auch eine zusammenfassende Betrachtung der kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 2 bis 8 führt zu keinem anderen Ergebnis, weil jedes Merkmal nur die ihm eigenen Wirkungen entfaltet und mit den anderen Merkmalen nicht zu einem neuen synergistischen Effekt führt.

Die Unteransprüche teilen deshalb das Schicksal des Hauptanspruchs und haben ebenfalls keinen Bestand.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG und §§ 91 ff ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

D. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist geboten, weil die Entscheidung über das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes im Wesentlichen durch die Erkenntnis bestimmt war, dass die in der Vergangenheit in der Spruchpraxis des Senats gelegentlich vertretene Rechtsauffassung, ein erfinderischer Schritt sei bereits zu bejahen, wenn der Fachmann den Rahmen seines routinemäßigen Handelns überschreitet, in vielen Fällen zu einem nicht überzeugenden Ergebnis führt. Da die Frage der Bestimmung des „erfinderischen Schrittes“ eines Gebrauchsmusters auch in der Kommentierung und in der Literatur unterschiedlich bewertet, teilweise sogar mit dem Begriff der „Erfindungshöhe des Patents“ gleichgesetzt

wird (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl. § 1 GebrMG Rdn 13 ff mwN) war für diese Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung durch die Zulassung der Weg zu einer höchst-richterlichen Entscheidung zu eröffnen.

Müllner

Barton

Ihsen

Pr