



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 417/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 203 03 040

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2007 durch ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 6. Februar 2006 in Punkt II dahingehend abgeändert, dass die Kosten des Löschanfahrens in erster Instanz zu $\frac{3}{4}$ dem Antragsteller und zu $\frac{1}{4}$ dem Antragsgegner auferlegt werden.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt zu $\frac{1}{4}$ der Antragsteller und zu $\frac{3}{4}$ der Antragsgegner.

Gründe

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 24. Februar 2003 angemeldeten und am 15. April 2004 in das Register eingetragenen Gebrauchsmusters 203 03 040 mit der Bezeichnung „Kühlvorrichtung für Flüssigkeiten in Behältern“ (Streitgebrauchsmuster). Das Streitgebrauchsmuster umfasst neun Schutzansprüche, für deren Wortlaut auf die Streitgebrauchsmusterschrift verwiesen wird. Seine Schutzdauer ist auf sechs Jahre verlängert.

Der Antragsteller hat am 22. Juni 2004 die Löschung des Streitgebrauchsmusters mit der Begründung beantragt, dass er im Juli 2002 bei einer Dreherei des Antragsgegners einige Muster für sich habe fertigen lassen und dazu dem Antragsgegner ein Modell übergeben habe und dass der Antragsgegner auf der Basis dieses Modells das Streitgebrauchsmuster angemeldet habe.

Der Antragsgegner hat dem Löschantrag teilweise, nämlich im Umfang der mit Schriftsatz vom 4. November 2004 vorgelegten sieben Schutzansprüche widersprochen. Diese Schutzansprüche, von denen der Schutzanspruch 1 die Merkmale aus den eingetragenen Schutzansprüchen 1, 3 und 5 umfasst und die Schutzansprüche 2 bis 7 den eingetragenen Schutzansprüchen 2, 4 und 6 bis 9 entsprechen, haben folgenden Wortlaut:

- „1. Kühlvorrichtung für eine Flüssigkeit in einem Behälter, insbesondere für ein Getränk in einer Flasche, wobei die Kühlvorrichtung (1) einen Hohlkörper (10) aufweist, der mit einem Kühlmittel gefüllt ist und der in den Behälter einführbar ist, sowie ein Schenkkegel (50) vorgesehen ist, der in einer Öffnung des Behälters fixierbar ist und der Öffnungen (52) und eine Abgabeöffnung (58) aufweist, so dass durch diese die Flüssigkeit dem Behälter entnehmbar ist, und ein Belüftungsrohr (30) vorgesehen ist, das in den Schenkkegel (50) einbringbar ist und eine Öffnung (31) und eine Luftzuführöffnung (33) vorgesehen ist, über die dem Behälter Luft zuführbar ist.
2. Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1) stabförmig ist.
3. Kühlvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schenkkegel (50) konisch ist.

4. Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Deckel (40) vorgesehen ist, mit dem die Abgabeöffnung (58) und/oder die Luftzuführöffnung (33) verschließbar ist.
5. Kühlvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verschlusskappe (20) vorgesehen ist, mit der der Hohlkörper (10) verschließbar ist.
6. Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass am Schenkkegel (50) reibungserhöhende Mittel (51) vorgesehen sind.
7. Kühlvorrichtung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlvorrichtung (1) aus Metall, Glas, Porzellan oder Keramik gefertigt ist.“

Der Antragsgegner macht geltend, dass sich der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der verteidigten Fassung erheblich von dem unterscheidet, was der Antragsteller ihm bei der Auftragsvergabe mitgeteilt und in Form eines Modells übergeben habe. Der Gebrauchsmustergegenstand (hier und im Folgenden ist damit stets die verteidigte Fassung des Streitgebrauchsmusters gemeint) beruhe vielmehr im Wesentlichen auf seiner eigenen Weiterentwicklung. Eine widerrechtliche Entnahme komme auch deshalb nicht in Betracht, weil das, was vom Gegenstand des Streitgebrauchsmusters eventuell auf den Antragsteller zurückgehe, nicht schutzfähig sei und daher auch nicht widerrechtlich entnommen werden könne.

In der mündlichen Verhandlung bei der Gebrauchsmusterabteilung hat der Antragsgegner drei Modelle einer Kühlvorrichtung vorgelegt, nämlich das ihm vom Antragsteller im Juli 2002 übergebene Modell, das Ergebnis einer Weiterentwicklung des Antragsgegners im Auftrag des Antragstellers, das ca. einen Monat nach Erhalt des Musters an den Antragsteller übergeben worden sei, und eine vom Antragsteller Anfang 2006 produzierte Ausführung. Diese Modelle wurden vom Deutschen Patent- und Markenamt als Modelle 1, 3 und 4 zur Akte asserviert.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Sie hat dazu ausgeführt, dass der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 weitgehend auf eine Entwicklung des Antragstellers zurückgehe und dass der verbleibende Unterschied, nämlich das Belüftungsrohr, keine Wirkung und gegenüber der Erfindung des Antragstellers keinen Vorzug habe und somit nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Der Einwand des Antragsgegners, der Gegenstand des Entnommenen sei nicht schutzfähig, greife nicht durch. Keine der in den Rechercheberichten zu den Schutzrechtsanmeldungen des Antragstellers genannten Entgeghaltungen könne als schutzhindernd angesehen werden.

Gegen diesen Beschluss hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt. Er macht geltend, dass der Teil des verteidigten Gegenstands des Streitgebrauchsmusters, der auf den Antragsteller zurückgehe, keine Erfindung darstelle und daher nicht im Sinne des Gesetzes widerrechtlich entnommen worden sei. Er verweist hierzu auf die US-PS 5 456 090 und die japanischen Anmeldungen JP 03-156 292 A und JP 2001-048 244 A. Er bestreitet die Auffassung der Gebrauchsmusterteilung, dass das beim verteidigten Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vorgesehene Belüftungsrohr keine Verbesserung darstelle und daher kein Ergebnis einer erfinderischen Maßnahme sei. Die Kosten für das Verfahren im Umfang des nicht verteidigten Teils des Streitgebrauchsmusters seien dem Antragsteller aufzuerlegen,

da der Antragsgegner keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrags gegeben und ihm nur teilweise widersprochen habe.

Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 7 vom 4. November 2004 zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen des Antragsgegners bezüglich des Vorliegens einer widerrechtlichen Entnahme entgegen und vertritt die Auffassung, dass die von der Gebrauchsmusterabteilung angegebenen Gründe für die Löschung des Gebrauchsmusters zutreffend seien.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat hat der Antragsgegner Versuche mit zwei von ihm mitgebrachten Vorrichtungen demonstriert. Die eine Vorrichtung entsprach der Darstellung in Figur 1 des Streitgebrauchsmusters und dem verteidigten Schutzanspruch 1, wies also ein Belüftungsrohr auf. Die zweite Vorrichtung unterschied sich von der ersten Vorrichtung nur dadurch, dass sie kein Belüftungsrohr aufwies. Die Vorrichtungen wurden in zwei aus klarem farblosem Glas bestehende Flaschen mit zylindrischen, über eine Schulter in den Hals übergehenden Körpern eingebracht. Die Flaschen waren nebeneinander auf einem schwenkbaren Brett befestigt, so dass sie durch eine Verschwenkung des Bretts gleichzeitig mit dem gleichen Neigungswinkel entleert werden konnten. Die Vorrichtungen wurden (abgesehen von zwei Vorversuchen) jeweils so in die Flaschen eingebracht, dass die Öffnungen 52 (vgl. Fig. 1 des Streitgebrauchsmusters) in Umfangsrichtung gleich ausgerichtet waren). Bei den Versuchen zeigte

sich, dass eine der Flaschen unabhängig davon, welche Vorrichtung in welcher Flasche angebracht war, eine deutlich kürzere Ausgießzeit hatte als die andere Flasche, obwohl die Flaschen keinen erkennbaren Unterschied aufwiesen. Unterschiede des Gießverhaltens der Vorrichtungen mit und ohne Belüftungsrohr konnte der Senat ebenso wenig feststellen wie einen Unterschied der durch den durchsichtigen Hals der Flasche beobachtbaren Luftzufuhr in die sich leerenden Flaschen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses, begründet. Im Übrigen ist sie unbegründet.

1. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist auch in dessen verteidigter Fassung ohne Einwilligung des Antragstellers dem Modell entnommen, das dieser im Juli 2002 dem Antragsgegner im Zusammenhang mit einem Auftrag zur Herstellung von Mustern übergeben hat.

Die Kühlvorrichtung gemäß dem verteidigten Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters weist folgende Merkmale auf:

- a) sie ist zur Kühlung einer Flüssigkeit in einem Behälter in den Behälter einführbar;
- b) sie weist einen Hohlkörper (10) auf, der mit einem Kühlmittel gefüllt ist;
- c) es ist ein Schenkkegel (50) vorgesehen;
- d) der Schenkkegel ist in einer Öffnung des Behälters fixierbar;
- e) der Schenkkegel weist Öffnungen (52) und eine Abgabeöffnung (58) auf, so dass durch diese Flüssigkeit aus dem Behälter entnehmbar ist;
- f) es ist ein Belüftungsrohr (30) vorgesehen mit einer Öffnung (31) und einer Luftzufuhröffnung (33), über die dem Behälter Luft zuführbar ist;
- g) das Belüftungsrohr (30) ist in den Schenkkegel (50) einführbar.

Die Merkmale a) bis e) sind als auf eine Ausarbeitung des Antragstellers und sein dem Antragsgegner übergebenes Modell zurückgehend anzusehen. Das ist grundsätzlich unstrittig und demzufolge wird das Gebrauchsmuster insofern (eingetragene Schutzansprüche 1 und 3) auch nicht verteidigt.

Zwar weist das Modell selber anscheinend keinen mit einem Kühlmittel gefüllten Hohlkörper auf (Merkmal b). Der Antragsteller hatte eine solche Ausbildung aber bereits vor der Auftragsvergabe an den Antragsgegner vorgesehen, wie seine im Löschantrag angesprochene französische Anmeldung 006200 vom 22. Mai 2005 belegt (FR 2 840 061 A1 Ansprüche 3 und 5), und nach Überzeugung des Senats in die Zusammenarbeit mit dem Antragsgegner eingebracht. Das dem Antragsgegner übergebene Modell wies zudem nahe dem unteren, in die Flasche einzuführendem Ende, eine Ringnut auf, wie sie bei einer dort angeschraubten Verschlusskappe auftreten könnte (vergl. Fig. 1 und 10 bis 13 des Streitgebrauchsmusters).

Wie die Demonstration in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat gezeigt hat, bewirkt das in den Schenkkegel eingeführte Belüftungsrohr keinen merkbaren Unterschied beim Ausgießen von Flüssigkeit aus dem Behälter. Die Tatsache, dass bei der Demonstration die eine Flasche stets etwa um das gleiche Maß schneller entleert war als die andere Flasche unabhängig davon, in welcher Flasche jeweils die Vorrichtung mit einem Belüftungsrohr angebracht war, zeigt, dass der Einfluss des Belüftungsrohrs vernachlässigbar ist und durch andere Einflüsse, offenbar Toleranzen der Flaschenabmessungen, überlagert ist. Auch hinsichtlich des Ausgießstrahls und der durch den Schenkkegel in die Flasche eintretenden, die ausfließende Flüssigkeit ersetzenden Luftblasen hat der Senat keinen Unterschied feststellen können.

Der vom Antragsgegner geltend gemachte Einfluss des Belüftungsrohrs auf die „Blume“ eines Weines, der aus einer mit der Vorrichtung versehenen Weinflasche ausgegossen wird, ist im Streitgebrauchsmuster nirgends erwähnt und auch nicht belegt. Ein solcher Einfluss ist auch nicht zu erwarten. Wenn durch das Belüftungsrohr aus der Öffnung 31 (Figuren 2 und 6 des Streitgebrauchsmusters) überhaupt Luft in die Flasche eintritt - das war bei der Demonstration nicht festzustellen - ist diese Luftmenge aufgrund der Größenverhältnisse der Öffnungen so gering, dass der Einfluss vernachlässigbar sein wird. Der Senat hat daher keine Veranlassung gesehen, diesem Vorbringen weiter nachzugehen.

Das Belüftungsrohr gemäß den Merkmalen f) und g) hat somit keinen merkbaren Einfluss auf die Funktion der Kühlvorrichtung und ihres Schenkkegels. Die Kühlvorrichtung mit Schenkkegel wird daher durch die zusätzliche Anordnung des Belüftungsrohrs in technischer Hinsicht in ihrem Wesen nicht verändert. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters beruht daher auch in der verteidigten Fassung im Wesentlichen auf der Ausarbeitung des Antragstellers, die sich in dem dem Antragsgegner im Juli 2002 anlässlich der Auftragserteilung übergebenen Modell manifestiert.

2. Der aus der Ausarbeitung des Antragstellers entnommene Gegenstand gemäß den Merkmalen a) bis e) der vorstehenden Merkmalsgliederung ergab sich nicht in für den Fachmann unmittelbar naheliegender Weise aus dem Stand der Technik am Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters.

Als Fachmann ist im vorliegenden Fall ein Maschinenbautechniker anzusehen, der z. B. von einem Betreiber eines Lokals oder einer Weinstube zu Rate gezogen wird.

Der im Schutzanspruch 1 verwendete Begriff „Schenkkegel“ ist kein feststehender Begriff. Seine Bedeutung ist vielmehr aus dem Inhalt des Gebrauchsmusters zu definieren. Danach handelt es sich um einen teils durchbrochenen (Öffnungen 52) rotationssymmetrischen Hohlkörper mit einem sich zu einer Abgabeöffnung (58) an seiner freien Stirnseite hin kegelförmig erweiternden Ausgieß- bzw. Abgabekanal für die aus dem Behälter zu entnehmende Flüssigkeit - dem eigentlichen Schenkkegel. Dass mit dem Wortteil „Kegel“ des Begriffs Schenkkegel nicht die konische Außengestalt des Schenkkegels gemeint ist, ergibt sich daraus, dass diese konische Ausbildung für sich spezifiziert und im Zusammenhang mit der Fixierung der Vorrichtung in der Öffnung des Behälters als vorteilhafte Weiterbildung erläutert wird (Abs. 0007 u. 0023, verteidigter Schutzanspruch 3).

Aus dem Inhalt des Gebrauchsmusters ergibt sich weiter, dass das Merkmal, dass der Schenkkegel in der Öffnung des Behälters fixierbar ist, bedeutet, dass er ähnlich wie ein Korken durch Reibung in der Öffnung gehalten ist. Die von den Beteiligten vorgelegten Modelle wiesen ringförmige, offensichtlich zum Einlegen von Gummiringen vorgesehene Nuten bzw. in einer Weiterentwicklung des Antragsgegners einen flächigen Gummibelag mit Ringrippen auf.

In der US-PS 5 456 090, deren Inhalt vom Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung als nächstkommender Stand der Technik geltend gemacht wurde, ist eine Vorrichtung zum Kühlhalten von Babynahrung in einer typischen Baby-Trinkflasche beschrieben. Zwar ist in der Druckschrift angegeben, dass mit einer solchen Vorrichtung auch andere Getränke für andere Anwendungen, z. B. für Sportler, gekühlt werden könnten (Sp. 2 Z. 21 bis 25 und Sp. 3 Z. 44 bis 55). Die Ausbildung der Kühlvorrichtung bleibt dabei aber abgesehen von einem Ersatz des Babyschnullers durch eine andere, z. B. für Sporttrinkflaschen geeignete Entnahmevorrichtung offensichtlich im Wesentlichen die gleiche. Die bekannte Kühlvorrichtung weist einen mit einem Kühlmittel gefüllten Hohlkörper auf, der zur Kühlung der Flüssigkeit in dem Behälter durch die Mündung des Behälters in den Behälter einführbar ist. Oberhalb des mit einem Kühlmittel gefüllten Hohlkörpers weist die

Vorrichtung einen Bereich mit einem radial abstehenden flachen Rand auf, dessen äußerer Umfang auf dem Rand der Öffnung des Behälters, in den die Vorrichtung eingesetzt ist, aufliegt. Die Kühlvorrichtung wird durch eine auf die Flasche aufgeschraubte Kappe in der Flasche gehalten, wobei die Kappe gleichzeitig zur Befestigung eines Schnullers (und/oder eines Stopfens) oberhalb der Kühlvorrichtung dient (Fig. 4a). Zur Entnahme von Flüssigkeit aus dem Behälter bei eingesetzter Kühlvorrichtung dienen Durchgangsöffnungen im radialen Rand (132, 134, 136, 138) und Durchlässe (142, 144, 146, 148), die oberhalb des Randes des Behälters nach außen in Richtung der Achse der Kühlvorrichtung münden und sich innerhalb des Behälters radial bezüglich der Kühlvorrichtung in den Behälter öffnen (Fig. 1, 2a und 4b). Diese Vorrichtung ist offensichtlich nicht dazu gedacht und geeignet, außer zum Kühlen gleichzeitig auch zum Ausschanken von Flüssigkeit aus dem Behälter zu dienen. Vielmehr soll die Flüssigkeit herausgesaugt werden, nämlich entweder durch den konkret beschriebenen Schnuller in der Anwendung bei einer Babyflasche oder durch eine ähnliche Vorrichtung in der Anwendung z. B. bei Sporttrinkflaschen. Der Fachmann gewinnt daher aus der Druckschrift keine Anregung dafür, eine Kühlvorrichtung mit einem in die Öffnung des die zu kühlende Flüssigkeit aufnehmenden Behälters einsetzbaren Schenkkegel auszustatten.

Auch die japanischen Offenlegungsschriften JP 03-156 292 A und JP 2001-048 244 A sowie die zugehörigen englischsprachigen Kurzfassungen (PAJ - Patent Abstracts of Japan), auf die der Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung zusätzlich hingewiesen hat, führen nicht weiter. Die Vorrichtung nach der JP 03-156 292 A ist offensichtlich nur zum Aufsetzen auf die Öffnung eines Behälters, z. B. einer Babyflasche, vorgesehen, ohne ein Ausgießen zu ermöglichen. Die Vorrichtung nach der JP 2001-048 244 A weist zwar oberhalb eines mit einem Kühlmittel gefüllten Hohlkörpers einen Stopfen auf, mit dem die Vorrichtung in der Öffnung einer Flasche fixierbar ist. Ein den Stopfen durchdringender Kanal weist aber weder einen Schenkkegel als Abgabeöffnung noch mehrere Öffnungen zur Entnahme von Flüssigkeit aus dem Behälter auf (Fig. 4).

Die übrigen in den Rechercheberichten zum Streitgebrauchsmuster und zu den einschlägigen Anmeldungen des Antragstellers und des Antragsgegners zum Stand der Technik aufgeführten Druckschriften liegen weiter ab. Sie können ebenfalls nicht belegen, dass der entnommene Teil des Streitgebrauchsmusters vom Fachmann ausgehend vom Stand der Technik ohne weiteres gefunden werden konnte.

Schließlich gibt auch der im Schriftsatz des Antragsgegners vom 23. Januar 2007 zitierte Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts zur europäischen Patentanmeldung EP 02 807 503.4 des Antragstellers keinen Anlass zu einer anderen Beurteilung. Dieser Prüfungsbescheid bezieht sich auf den ursprünglichen Patentanspruch 1 der europäischen Anmeldung, in dem weder ein Schenkkegel noch sonstige Öffnungen am oberen Ende der Vorrichtung angesprochen sind. Die Ausführungen des Prüfungsbescheides zu den Unteransprüchen beschränken sich auf summarische Äußerungen, die den weiteren Verlauf des europäischen Prüfungsverfahrens nicht vorwegnehmen.

Auch hinsichtlich der Weiterbildungen gemäß den verteidigten Schutzansprüchen besteht der Lösungsanspruch gemäß GebrMG § 15 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2. Die in den Schutzansprüchen 2, 3 und 7 angegebenen Merkmale wies auch das dem Antragsgegner vom Antragsteller übergebene Modell auf. Die an diesem Modell am Schenkkegel ausgebildeten Ringnuten sollten offensichtlich in die Behälteröffnung einführbare Gummiringe zum Halten der Vorrichtung und zum Abdichten aufnehmen, so dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch mit den reibungserhöhende Mitteln gemäß dem verteidigten Schutzanspruch 6 im Wesentlichen dem Modell des Antragstellers entnommen worden ist. Das Vorsehen von Deckeln oder Verschlusskappen gemäß den verteidigten Schutzansprüchen 4 und 5 hat mit dem Kühlen und Ausgießen der Flüssigkeit im Behälter nur wenig zu tun. Im Übrigen ist es allgemein üblich Getränkeflaschen zwischen Entnahmevorgängen zu schließen. Diese Merkmale bewirken somit keine wesentliche Änderung der beanspruchten Kühlvorrichtung.

III.

Der angefochtene Beschluss war im Kostenpunkt II. gemäß GebrMG § 17 Abs. 4, PatG §§ 62 Abs. 2, 84 Abs. 2 i. V. m. ZPO § 91 Abs. 1, 93 abzuändern, da der Antragsgegner mit seinem Teilwiderspruch den Löschungsantrag zu $\frac{3}{4}$ sofort anerkannt und - wie zwischen den Beteiligten unstreitig - für die Erhebung des Löschungsantrags keine Veranlassung gegeben hat.

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf GebrMG § 18 Abs. 2 Satz 2, PatG § 84 Abs. 2 i. V. m. ZPO §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 und berücksichtigt, dass der Antragsgegner mit seiner Beschwerde hinsichtlich der Kostenentscheidung im angefochtenen Beschluss teilweise erfolgreich war.

gez.

Unterschriften