



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 434/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...
(hier: Antrag auf Verfahrenskostenhilfe)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Lokys und Dipl.-Phys. Brandt

beschlossen:

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 8. März 1994 hat die Beschwerdegegnerin unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 43 19 965 vom 14. Juni 1993 das Streitgebrauchsmuster 94 04 291 mit der Bezeichnung "Gehäuse, das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischen Strahlen abschirmt" angemeldet. Das Gebrauchsmuster ist am 16. Juni 1994 mit 17 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Durch rechtskräftigen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 30. September 1998 (*Az.: 5 W (pat) 425/97*) ist das Streitgebrauchsmuster insoweit teilweise gelöscht worden, als es über die im damaligen Beschwerdeverfahren als einzigem weiterverteidigten Hauptantrag II am 30. September 1998 eingereichten Schutzansprüche 1 bis 12 hinausging.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat u. a. der Antragsteller am 21. November 2003 einen weiteren Löschungsantrag gestellt, den er nach Ablauf der

Höchstlaufdauer umgestellt hat auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit. Die Antragsteller stützten ihre Löschanträge auf insbesondere 31 Druckschriften:

- 1) Paul Ivanfi: "Verarbeitung von Ein- und Mehrkomponenten-Kleb- und Dichtstoffen." In: Adhäsion 1988, Heft 3, Seiten 10 bis 19,
- 2) Prof. Dr.-Ing. E. Steinmetz: "Zukunftsorientierte Klebstoffe für Metall- und Nichtmetallverbindungen", Haus der Technik, Fachbuchreihe, Vulkan-Verlag-Essen (1991) Seiten 102 bis 105,
- 3) CHO-Bond and CHO-SHIELD, Firma Chomerics, 1988,
- 4) US 4 011 360,
- 5) Technical Bulletin 46, CHO-Bond 1038, Firma Chomerics, 1987,
- 6) Freiprogrammierbare Auftrags- und Vergussysteme, Firma Hilger und Kern, Mannheim, 1986,
- 7) DE 39 36 534 A1,
- 8) JP 5-7177 A mit beglaubigter deutscher Übersetzung,
- 9) DE 39 34 845 A1,
- 10) JP 5-86198 U mit beglaubigter deutscher Übersetzung,
- 11) Geoffrey D. King: "Improved Foam in Place Gasketing Material", SAE Technical Paper Series 900201, 1990,
- 12) Takeuchi: "Neueste Silikon Technologie", CMC-Verlag (1986) Seite 195 mit englischer Übersetzung,
- 13) JP 61-149399 U mit beglaubigter deutscher Übersetzung,
- 14) Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, 5. Auflage 1993, Vol. A24, Seiten 68 bis 80,
- 15) Römpp Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Silicone, Seiten 4168 bis 4172,
- 16) Römpp Chemie Lexikon, Band 2, 1990, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Elektrisch leitfähige Polymere, Seiten 1110 bis 1112,
- 17) Römpp Chemie Lexikon, Band 3, 1990, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Kunststoffe, Seiten 2398 bis 2403,

- 18) Römpf Chemie Lexikon, Band 5, 1991, Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York, Stichwort: Polymere, Seiten 3545 bis 3548,
- 19) Dr. Eckhart Louis: "Dichtungstechniken mit Siliconkautschuken" In: Die Chemische Produktion (1979) Seiten 24 bis 26,
- 20) H. J. Mair und S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser Verlag München Wien, "Vorwort" Seiten XXI und XXII,
- 21) D. Wolfer: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser Verlag München Wien, "Elektrisch leitfähiger Siliconkautschuk und seine Anwendung", Seiten 215 bis 236,
- 22) S. Roth: "Elektrisch leitende Kunststoffe" (1989) Carl Hanser Verlag München Wien, "Selbstleitende Kunststoffe, Einleitung",
- 23) W. Hechtl: "Silicone Chemie und Technologie" (1989) Vulkan-Verlag Essen, "Chemie und Technologie des kalthärtenden Siliconkautschuks", Seiten 49 bis 51,
- 24) H. Lucke: "Dichtungsmassen-Dichtungsprobleme", In: Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH, Berlin (1973) Seiten 10 bis 13,
- 25) Technische Richtlinie des Glashandwerks Nr. 1, 4. erweiterte Ausgabe 1986, "Dichtstoffe für Verglasungen und Anschlussfugen", Verlag Karl Hofmann Schorndorf, Seite 26, Punkt 8.5.3,
- 26) W. Endlich: "Opto-elektronische Sensoren". In: "kleben & dichten Adhäsion", Jahrgang 36, 12/92, Seiten 24 und 25,
- 27) "Rationelles Dosieren". In: Adhäsion (1989) Heft 12, Seite 38,
- 28) Paul Ivanfi: "Kleb- und Dichtstoffverarbeitung: Geräte und Anlagen für punkt- und linienförmige Auftragung". In: Adhäsion (1985) Heft 1 - 2, Seiten 17 bis 20,
- 29) US 5 121 329 A,
- 30) Beglaubigte deutsche Übersetzung von JP 1-171092 U,
- 31) M. Keck: "Dosieren von Flüssigkeiten und Pasten". In: Adhäsion 6/92.

Mit Beschluss vom 21. März 2005 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Feststellungsanträge zurückgewiesen. In der

Begründung wird ausgeführt, dass das Streitgebrauchsmuster die innere Priorität der Patentanmeldung 43 19 965 zu Recht in Anspruch nehme. Damit gehöre die Entgegenhaltung JP 5-86198 U nicht zum Stand der Technik. Gegenüber dem berücksichtigungsfähigen Stand der Technik sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neu und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Begründung des Beschlusses vom 21. März 2005 verwiesen.

Gegen den ihm am 9. Juni 2006 zugestellten Beschluss hat der Antragsteller mit Schreiben vom 7. Juli 2006, eingegangen am 8. Juli 2006, Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt er sinngemäß vor, dass das prioritätsbegründende Patent durch das Bundespatentgericht durch Urteil vom 21. April 2005 (AZ 2 Ni 47/03) für nichtig erklärt worden sei, weshalb auch die Lehre des Streitgebrauchsmusters nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen könne. Mit der Beschwerde hat er Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Vertreters beantragt. Hierzu hat er auf dem amtlichen Vordruck Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen gemacht.

Der geltende Schutzanspruch 1 hat laut dem Beschluss vom 30. September 1998 des Bundespatentgerichts (AZ.: 5 W (pat) 425/97) folgenden Wortlaut:

"Gehäuse (1, 4), insbesondere für elektronische Funktionselemente (2), das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischer Strahlung abschirmt, mit einer in einem vorbestimmten Abschnitt (3a), mindestens eines Gehäuseteils (1) angeordneten Abschirmdichtung (8), die elastisches sowie leitfähiges Material aufweist,

wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil (8; 180) aus einem elastischen und leitfähigen Material direkt auf dem Abschnitt (3a) eines Gehäuseteils (1) und nur mit diesem festhaftend verbunden gebildet ist,

derart, dass das Abschirmprofil auch nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Abschirmprofil (180) mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, wobei jeder Strang (181 bis 184) an Ort und Stelle mit dem Gehäuseteil (1) und/oder einem anderen Strang festhaftend verbunden gebildet ist."

Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 12 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ist zurückzuweisen, da die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet (§ 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 132 Abs 1 Satz 1 und Abs 2 PatG, § 114 ZPO).

Nach § 21 Abs. 2 GebrMG richtet sich die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe nach den §§ 129 bis 138 PatG. Danach erhält ein Beteiligter Verfahrenskostenhilfe, wenn er aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, die Verfahrenskosten ganz oder teilweise aufzubringen und die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

1. Der Antragsteller erfüllt die persönlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe. Denn er ist nicht in der Lage, die Verfahrenskosten aus eigenen Mitteln aufzubringen, wie sich aus seinen Angaben in der "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse" zweifelsfrei ergibt (§ 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 132 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 PatG, §§ 117, 114, 119 Abs. 1 ZPO).

2. Die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte mangelnde Zulässigkeit der Beschwerde steht den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung nicht entgegen. Denn der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I ist dem Antragsteller erst 9. Juni 2006 zugestellt worden, so dass die Beschwerde vom 7. Juli 2006 rechtzeitig erhoben wurde. Aufgrund des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe ist derzeit die Gebührenzahlung nicht erforderlich (§ 134 PatG).

3. Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe hat aber vorliegend deshalb keinen Erfolg, weil sich bei der gebotenen vorläufigen Beurteilung das Streitgebrauchsmuster gegenüber dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik als schutzfähig erweist. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat daher den Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters zu Recht zurückgewiesen.

a) Die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 12 des Streitgebrauchsmusters sind zulässig. Sie stellen gegenüber dem eingetragenen Schutzrecht eine zulässige Beschränkung des Gegenstandes dar.

Solche Beschränkungen sind jedenfalls dann zulässig, wenn der Gegenstand der verteidigten Ansprüche hinter dem der eingetragenen Ansprüche zurückbleibt (vgl. *Bundespatentgericht GRUR 1988, 530, 532 – "Schalung für Betonbehälterwände"*). Ein solcher Fall liegt hier vor.

Der verteidigte Anspruch 1 stützt sich seinem technischen Inhalt nach auf die eingetragenen Ansprüche 1, 3 und 5. Im Unterschied zum eingetragenen Anspruch 4, der sinngemäß auf eine Verklebung von Gehäuseteilen gerichtet ist, soll nach dem eingetragenen Anspruch 5 das Gehäuse leicht zu öffnen und zu schließen sein, was nur dann möglich ist, wenn das jeweilige Abschirmprofil nur mit einem Gehäuseteil festhaftend verbunden ist. Die über den eingetragenen Anspruch 5 hinausgehende Einschränkung des Gegenstandes nach Anspruch 1, derzufolge das Abschirmprofil auch nach wiederholten Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist, findet ihre Offenbarungsstütze in der auf Seite 4, 1e. Abs. der Beschreibung angegebenen Aufgabenstellung.

Auch die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 sind zulässig, da sie den ursprünglich eingetragenen Ansprüchen 2, 5, 7 bis 9, 11, 12 und 14 bis 17 entsprechen.

b) Die innere Priorität vom 14. Juni 1993 aus der Stammanmeldung DE 43 19 965.8 wurde zu Recht in Anspruch genommen, weil die Gegenstände der Schutzansprüche 1 bis 12 bereits in der Stammanmeldung offenbart sind.

Bei der Beurteilung der sachlichen Identität der Gegenstände des Stammpatents und des Streitgebrauchsmusters in geltender Fassung sind die Maßstäbe der Neuheitsprüfung heranzuziehen (*vgl. BGH GRUR 2004, 133 – "Elektronische Funktionseinheit"*).

Abschirmprofile aus mehreren Materialsträngen sind in der Stammanmeldung in den Ansprüchen 3, 13 bis 15 sowie 18 und 20 offenbart. Das Abschirmprofil aus mehreren Materialsträngen übereinander oder neben- und übereinander aufzubauen, ist in den Beschreibungsteilen zu den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k offenbart, insbesondere die Anordnung von Materialsträngen übereinander oder aufeinander.

Somit geht die Lehre des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters zurück auf die ursprüngliche Stammanmeldung, und zwar auf den Anspruch 7, ursprüngliche Aufgabenstellung gemäß Seite 4, Z. 25 bis Seite 5, Z. 6, auf die ursprünglichen Ansprüche 13 und 14 i. V. m. der Beschreibung Seite 6, Abs. 1 und den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k sowie der jeweiligen zugehörigen Beschreibung, der zufolge auch eine Anordnung von Materialsträngen übereinander oder neben- und übereinander explizit genannt ist.

Die Angabe, dass das Profil aus mehreren übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, kann schon ihrem Wortsinn nach nicht auf Fälle beschränkt werden, dass die Stränge lotrecht (vertikal) übereinander angeordnet sind. Sie umfasst bereits ihrem Wortsinn entsprechend auch die Ausführungsformen, die in den Figuren 2g und 2k der Stammanmeldung wiedergegeben sind. Auch hier ist es trotz der leichten Schrägneigung nach der Wortbedeutung sachlich gerechtfertigt, von Materialsträngen zu sprechen, die übereinander angeordnet das Abschirmprofil bilden.

Daher ist die Priorität aus der Stammanmeldung wirksam in Anspruch genommen worden, so dass die Druckschrift 10) (= JP 5-86196 U) im vorliegenden Verfahren nicht zum Stand der Technik zählt (vgl. § 3 GebrMG).

c) Nach der Beschreibungseinleitung geht das Streitgebrauchsmuster von einem Gehäuse aus, wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben ist. Nach den Angaben in der Beschreibung werden in dem abgeschirmten Innenraum solcher Gehäuse elektronische Bauelemente eingesetzt, um deren störungsfreien Betrieb auch in elektromagnetischen Feldern zu gewährleisten. Öffnungen solcher Gehäuse werden mittels elastischer leitfähiger Dichtungen abgeschirmt.

Es hat sich als nachteilig erwiesen, dass für eine hinreichende Abschirmung die Fertigung und Anbringung solcher Dichtungen kompliziert und aufwändig ist.

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen Gehäuseaufbau der eingangs genannten Gattung anzugeben, welcher sich unterschiedlichsten Anforderungen auf einfache Weise – und auch bei miniaturisierter Bauweise – anpassen lässt; der Aufbau soll insbesondere auch bei einfach und preiswert in größeren Stückzahlen herzustellenden Gehäusen realisierbar sein; das Gehäuse soll mit einem den elektromagnetischen und mechanischen Anforderungen genügenden Abschirmprofil versehen sein, welches auch nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist (*vgl. die Beschreibung Seite 4, le. Abs.*).

Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Gehäuseaufbau mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 1. Es kommt hierbei wesentlich darauf an, dass das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist, die untereinander oder mit dem Gehäuseteil festhaftend verbunden sind, wobei die Materialstränge selbst sich durch Auftrag mit einer Nadel ergeben.

Hierbei muss hervorgehoben werden, dass in dem Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 47/03 das Streitpatent DE 43 19 965 C3 mit einem Anspruchssatz verteidigt wurde, demzufolge gemäß Anspruch 2 auch Abschirmprofile aus mehreren Materialsträngen aufgebaut sein konnten, d. h. auch eine bloße Nebeneinander-Anordnung von Materialsträngen war mitumfasst. Aufgrund der im Vergleich zum Streitgebrauchsmuster allgemeineren Fassung des damaligen Anspruchs 2 wurde das Stammpatent für nichtig erklärt.

Der Ausgang des genannten Nichtigkeitsverfahrens hat für das vorliegende Streitgebrauchsmuster somit keine Bedeutung.

d) Die anfängliche Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters kann gegenüber dem im Verfahren genannten Stand der Technik nicht festgestellt werden, so dass die vorliegende Beschwerde des Antragstellers keine hinreichende Aussicht auf

Erfolg hat und somit auch dessen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückzuweisen ist.

Der Schutzanspruch 1 dieses Streitgebrauchsmusters hat den gleichen Wortlaut wie der Patentanspruch 1 des deutschen Patents 43 45 582, das im Einspruchsverfahren durch Beschluss 23 W (pat) 323/05 vom 28. November 2006 mit den erteilten Patentansprüchen 1 bis 11 aufrechterhalten wurde, vgl. den zugehörigen Beschluss 23 W (pat) 323/05, auf dessen Begründung gemäß Abschnitt 5) auf Seiten 10 bis 12 Bezug genommen wird, um Wiederholungen zu vermeiden.

In diesem Einspruchsverfahren wurden als Stand der Technik die Druckschriften 1) bis 9) und 11) bis 14) und 30) gemäß dem Bescheid der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2005 berücksichtigt. Die Druckschrift 10) ist im Lösungsverfahren von anderen Beschwerdeführern genannt worden, während der übrige Stand der Technik gemäß den Druckschriften 15) bis 29) und 31) nach dem vorstehend genannten Bescheid der Gebrauchsmusterabteilung I auf die Eingabe von Herrn K... (Beschwerdeführer zu III und Antragssteller VI) vom 26. Februar 2004 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückgeht.

Nach den vorstehenden Ausführungen gehört die Druckschrift 10) (= *JP 5-86198 U*) nicht zum Stand der Technik und kann weder für sich noch in Kombination mit anderweitigem Stand der Technik berücksichtigt werden.

Von den zahlreichen vom Antragsteller und Beschwerdeführer genannten Druckschriften muss nur auf die Druckschriften 25) und 29) eingegangen werden, weil die übrigen Schriften, z. B. als Lexika, von dem Abschirmungsgehäuse gemäß Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters mit der speziellen Anordnung von mehreren Materialsträngen weiter wegliegen.

Die Druckschrift 25) betrifft Dichtstoffe für Verglasungen und Anschlussfugen, wobei nach Punkt 8.5.3. der Dichtstoff blasenfrei einzubringen ist, mit ausreichendem Anpreßdruck an die Kontaktflächen und bei überbreiten Fugen der Dichtstoff strangweise einzubringen ist, wobei der zugehörigen Figur nach diese Stränge in der überbreiten Fuge übereinander oder neben- und übereinander angeordnet sind.

Diese Druckschrift enthält keinen Hinweis darauf, auch Abschirmprofile gegen elektromagnetische Strahlung außerhalb einer Nut auf Gehäuseteilen in der gleichen Weise aufzubauen.

Die Druckschrift 29) (US 5 121 329) betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von dreidimensionalen Objekten aus Materialsträngen, deren Material bei Unterschreiten einer vorgegebenen Temperatur erstarrt oder sich verfestigt, wie z. B. Thermoplasten, *vgl. dort das Abstract, die Ansprüche 1 und 27, zur Materialauswahl Spalte 6, Abs. 2 und die Figuren 4 bzw. 10 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 11 bzw. Spalte 14, 1e. Abs.*

Materialien, die bei Raumtemperatur fest sind, wie Thermoplasten, sind für den Aufbau von Abschirmprofilen aus elastischen und elektrisch leitfähigen Materialsträngen ungeeignet, so dass diese Druckschrift dem Fachmann keinen Hinweis geben kann, auch Abschirmprofile gegen elektromagnetische Strahlung auf Gehäuseteilen aus mehreren elastischen und elektrisch leitfähigen, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

Somit wäre das durch Beschluss 5 W (pat) 425/97 teilgelöschte Streitgebrauchsmuster rechtsbeständig gewesen, so dass der Antrag des Antragstellers auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hätte zurückgewiesen werden müssen.

Daher muss wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg der Beschwerde des Antragstellers auch dessen Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe abgewiesen werden.

III

Nach Ablehnung der Verfahrenskostenhilfe wird der Antragssteller darauf hingewiesen, dass gemäß § 134 PatG mit Ablauf von einem Monat nach der Zustellung des vorstehenden Beschlusses die restliche Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 6 PatKostG i. V. m. § 73 Abs. 2 PatG wieder beginnt zu laufen. Wird die Gebühr innerhalb dieser Frist nicht bezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben.

Müllner

Lokys

Brandt

Me