



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 409/11

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. April 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 014 774

(hier: Löschantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 2010 aufgehoben und das Gebrauchsmuster 20 2008 014 774 gelöscht.
2. Die Beschwerde der Löschantragsgegnerin und Gebrauchsmusterinhaberin wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Lösungsverfahrens beider Instanzen trägt die Gebrauchsmusterinhaberin und Löschantragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Löschantragsgegnerin, Beschwerdeführerin 1 und Beschwerdegegnerin zu 2 (im Folgenden: Löschantragsgegnerin) ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2008 014 774, das am 6. November 2008 als Abzweigung aus der PCT-Anmeldung DE2008/001300 vom 12. August 2008 von Herrn M... angemeldet und am 5. März 2009 unter der Bezeichnung

„Steckerstift“

mit 20 Schutzansprüchen in das Register eingetragen worden ist. Es ist in Kraft. Das Streitgebrauchsmuster ist mit Übertragungserklärung vom 23. März 2009 auf die Löschantragsgegnerin übertragen worden. Die Umschreibung ist am 13. Mai 2009 erfolgt und am 16. Juli 2009 veröffentlicht worden.

Mit Schriftsatz vom 9. September 2009 hat die Antragstellerin, Beschwerdeführerin zu 1 und Beschwerdegegnerin zu 2 (im Folgenden: Antragstellerin) Löschantrag in vollem Umfang gegen M... als „eingetragenen Inhaber“ des Streitgebrauchsmusters gestellt.

Der Löschantrag ist den Verfahrensbevollmächtigten der Löschantragsgegnerin mit der Beteiligtenbezeichnung T2... GmbH/G... Ltd., M... ... laut Empfangsbekanntnis am 8. Oktober 2009 zugestellt worden. Am 6. November 2009 hat die Löschantragsgegnerin dem Löschantrag widersprochen.

Die Löschantragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zuletzt mit einem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptantrag mit 18 Schutzansprüchen sowie einem Hilfsantrag 1 mit 14 Schutzansprüchen verteidigt.

Im patentamtlichen Lösungsverfahren ist folgender Stand der Technik berücksichtigt worden:

- E1 EP 0 128 990 A1
- E2 GB 2 083 716 A
- E3 DE 101 51 990
- E4 EP 1 182 739 A2
- E5 DE 89 12 290 U1
- E6 DE 102 03 171 A1
- E7 DE 1 118 303 A
- E8 DE 31 23 850 C2
- E9 EP 0 677 901 A1
- E10 EP 1 071 176 A1
- E11 US 2006 / 0102375 A1
- E12 US 4 597 281 A
- E13 DE 86 33 492 U1
- E14 DE 196 27 335 C1
- E15 Lueger „Lexikon der Technik“, Band 8, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 1967, Seiten 267 - 269.

In der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember 2010 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes die Teillöschung des Streitpatentmusters beschlossen, soweit es über die Fassung nach dem in der Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag der Lösungsantragsgegnerin hinausgeht und im Übrigen den Lösungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, dass der Gegenstand des Hauptantrags zulässig sei. Das gegenüber dem eingetragenen Anspruch einzige Unterscheidungsmerkmal f), wonach das Kontaktende einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist, sei in den Absätzen [0023] und [0040] ursprungsoffenbart. Diesen Gegenstand hat die Gebrauchsmusterabteilung durch den Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen E5 in Kombination mit der E8 oder mit der E4 als nahe

gelegt angesehen. Dies gelte aber nicht für den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag, der noch das weitere Merkmal g) aufweise, wonach eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart zu dem Kontaktende (3) dünner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet ist. Die Ursprungsoffenbarung hat die Gebrauchsmusterabteilung in Abschnitt [0041 und Fig. 1b] als gegeben angesehen. Eine derartige Ausgestaltung sei aber aus keiner der Entgegenhaltungen bekannt und könne daher auch nicht als dem Fachmann nahe gelegt angesehen werden.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung entsprechend der Merkmalsanalyse der Antragstellerin):

- „a Steckerstift (1)
 - b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
 - c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
 - e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und
 - f das Kontaktende einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung entsprechend der Merkmalsanalyse der Antragstellerin):

- „a Steckerstift (1)
 - b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
 - c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass

- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
- e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und
- f das Kontaktende einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist,
- g eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart zu dem Kontaktende (3) dünner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet ist.“

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Antragstellerin als auch die Lösungsantragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, das Gebrauchsmuster sei auch in seiner verteidigten Fassung nicht neu und beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt. Außerdem sei der Gegenstand des von der Gebrauchsmusterabteilung für bestandsfähig erachteten Anspruchs in den ursprünglichen Unterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart.

Zudem sei das über den Hauptantrag hinaus im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag genannte Merkmal g unklar, so dass dieser schon deshalb nicht zulässig sei. Im Übrigen ergäbe sich die darin behauptete Wirkung in der Praxis von selbst.

Zur Stützung ihres Vortrags legt die Beschwerdeführerin 1 zwei Privatgutachten vor:

- A5 Gutachten des Instituts für Umformtechnik, Universität Stuttgart
- A6 Gutachten des Instituts für Produktionstechnik und Umformmaschinen, Technische Universität Darmstadt.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 2010 aufzuheben und das Gebrauchsmuster 20 2008 014 774 zu löschen, sowie die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin zurückzuweisen.

Die Löschantragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin und den Löschantrag zurückzuweisen,

hilfsweise,

die Beschwerde der Antragstellerin und den Löschantrag zurückzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitgebrauchsmuster in einer der Fassungen nach Ziffer 2 des mit Anträgen überschriebenen in der mündlichen Verhandlung überreichten Schreibens vom 17. April 2013 der Beschwerdeführerin zu 2) richten, wobei nach dessen Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 sich der in der mündlichen Verhandlung überreichte Hilfsantrag 2' anschließen soll.

Des Weiteren regt die Löschantragsgegnerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Antrags wird auf die Anlagen 1 und 3 zum Protokoll vom 17. April 2013 verwiesen.

Der eingetragene Schutzanspruch 1, mit dem die Löschantragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster mit ihrem Hauptantrag verteidigt, lautet unter Einfügung einer Merkmalsgliederung:

- „a Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
- e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 4. August 2011 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a₁ Einteiliger Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2)
- d₁ als Crimpende (2a)
- b zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden
- e hohlen
- c Mittelbereich (4).“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a Steckerstift (1)
 - b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
 - c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass

- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
- e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,
- h₆ das Verbindungsende (2) netzanschlusseitig eine trichterförmige Erweiterung (2b) aufweist,
- i₆ der Steckerstift (1) einen Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer Steckerbrücken-Kunststoffmasse aufweist, der als Rändelung, Eintiefung und/oder Einprägung ausgebildet ist,
- k wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt, und
- j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterförmigen Erweiterung (2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2' vom 17. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
- e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,
- h₆ das Verbindungsende (2) netzanschlusseitig eine trichterförmige Erweiterung (2b) aufweist,
- f₆ und eine lichte Weite des Steckerstiftes (1) über seine Länge variabel ist,
- i₆ der Steckerstift (1) einen Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer Steckerbrücken-Kunststoffmasse aufweist, der als Rändelung, Eintiefung und/oder Einprägung ausgebildet ist,

- k wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 40 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt, und
- j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterförmigen Erweiterung (2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 8. April 2013 lautet unter Fortführung der Merkmalsgliederung:

- „a Steckerstift (1)
 - b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
 - c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
 - e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und
 - f das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 8. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a₁ Einteiliger Steckerstift (1)
 - b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
 - c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
 - e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und

- f das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 vom 8. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a₁ Einteiliger Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2)
- d₁ als Crimpende (2a)
- b zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einer mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden
- e hohlen
- c Mittelbereich (4),
- f wobei das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist, und
- g eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart zu dem Kontaktende (3) dünner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet ist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 vom 8. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2)
- d₁ als Crimpende (2a)
- b zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einer mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden
- e hohlen
- c Mittelbereich (4),

- k dessen Gewicht maximal 40 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt,
- f wobei das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist, und
- g eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart zu dem Kontaktende (3) dünner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet ist,
- h das Verbindungsende eine trichterförmige Erweiterung (2b) aufweist,
- i der Steckerstift (1) eine Rändelung, Eintiefung und/oder Einprägung als Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer Steckerbrücken-Kunststoffmasse aufweist und
- j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterförmigen Erweiterung (2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) ausgebildet ist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 vom 16. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a₇₁ Steckerbrücke und/oder elektrischer Stecker mit
- a₇₂ mindestens einem in eine Steckerbrückengrundplatte (5) aus Kunststoffmaterial eingegossenen
- a Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
- e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,
- k ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt,

- h₇ das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig erweitert ist und eine trichterförmige Erweiterung (2b) aufweist,
- i₇ der Steckerstift (1) im Bereich seiner Eingießverbindung mit der Steckerbrückengrundplatte (5) eine vergrößerte, profilierte Oberfläche mit einer Rändelung, Eintiefung und/oder Einprägung als Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer Steckerbrücken-Kunststoffmasse aufweist, und
- j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterförmigen Erweiterung (2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.“

Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 8 vom 16. April 2013 lautet unter Fortführung der Gliederung:

- „a₇₁ Steckerbrücke und/oder elektrischer Stecker mit
- a₇₂ mindestens einem in eine Steckerbrückengrundplatte (5) aus Kunststoffmaterial eingegossenen
- a Steckerstift (1)
- b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und
- c einem mit Fließpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) führenden Mittelbereich (4),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
- e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,
- k ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt,
- h₇ das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig erweitert ist und eine trichterförmige Erweiterung (2b) aufweist,
- f₆ und eine lichte Weite des Steckerstiftes (1) über seine Länge variabel ist,

- i₇ der Steckerstift (1) im Bereich seiner Eingießverbindung mit der Steckerbrückengrundplatte (5) eine vergrößerte, profilierte Oberfläche mit einer Rändelung, Eintiefung und/oder Einprägung als Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer Steckerbrücken-Kunststoffmasse aufweist, und
- j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterförmigen Erweiterung (2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.
- g₈ wobei eine Ringwand im dünnwandigen Bereich des hohlen Mittelbereiches zwischen dem Kontaktende (3) und einer steckdosenseitigen Oberfläche (5b) der Steckerbrückengrundplatte (5) dünner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet ist.“

Die Löschantragsgegnerin ist der Auffassung, dass keine unzulässige Erweiterung vorliege und der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neu sei und auf einem erfinderischen Schritt beruhe, jedenfalls in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen. Die Löschantragsgegnerin führt aus, den Figuren 1a und 1b der Streitgebrauchsmusterschrift sei zweifelsfrei zu entnehmen was unter dem verdickten Endbereich des Kontaktendes aus Vollmaterial zu verstehen sei; die Figur 2 sei dagegen diesbezüglich unbeachtlich, da sie etwas anderes zeige. Bei dem Gegenstand der E5: DE 89 12 290 U1 handele es sich nicht um einen gattungsgemäßen Steckerstift für Netzspannungsstecker sondern um einen Leitungsverbinder für Hochstromanwendungen. Bei letzteren wären die im Netzspannungsbereich geltenden Normen und Sicherheitsprüfvorschriften nicht zu beachten, außerdem lägen völlig andere Längen/Durchverhältnisse vor, die bei hohlen Steckerstiften eine besondere Herausforderung darstellen würden. Im Übrigen sei gemäß der E5: DE 89 12 290 U1 lediglich der Crimpbereich durch Fließpressumformung als hohler Bereich hergestellt, nicht aber der vollständig vom Crimpende bis zum steckdosenkontaktseitigen Kontaktende reichende Mittelbereich. Daher sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegenüber dem aus der E5: DE 89 12 290 U1 Bekannten neu und sei durch dieses Entgegenhaltung auch

nicht nahe gelegt. Dies gelte gleichermaßen auch für die anderen von der Antragstellerin genannten Entgegenhaltungen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden sind auch im Übrigen zulässig, insbesondere waren beide Beschwerdeführerinnen im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung beteiligt (§§ 18 Abs. 2 GebrMG, 74 Abs. 1 PatG).

Die Beschwerde der Löschantragsgegnerin ist aber nicht begründet. Die Beschwerde der Antragstellerin hat dagegen Erfolg, da sie antragsgemäß zur Löschung des Gebrauchsmusters führt.

1. Die Beschwerde der Löschantragsgegnerin ist nicht schon deshalb begründet, weil sich der Löschantrag entgegen § 8 Abs. 4 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 GebrMG nicht gegen die zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits im Register eingetragene Gebrauchsmusterinhaberin, sondern gegen ihren Rechtsvorgänger gerichtet hat. Allgemein wird zwar angenommen, dass ein Antrag, der sich nicht gegen den im Register Eingetragenen richtet, unzulässig ist (vgl. Bühring GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 16 Rn. 61; § 17 Rn. 6; Benkard, PatG GebrMG 10. Aufl. 2006, § 15 GebrMG Rn. 17, § 81 PatG Rn. 6). Der Ansicht der Antragstellerin, dass § 16 S. 3 GebrMG nur auf § 81 Abs. 6 PatG und nicht auf § 81 Abs. 1 PatG verweise, kommt nach Auffassung des Senats für die Frage der Zulässigkeit keine Bedeutung zu, da die Formulierungen in § 13 Abs. 1 GebrMG und in § 15 Abs. 1 GebrMG der Formulierung in § 81 Abs. 1 S. 2 PatG entsprechen. Die Auffassung, dass ein gegen eine nicht eingetragene Person gerichteter Antrag (bzw. eine Nichtigkeitsklage) stets unzulässig ist, wird allerdings auch in Zweifel gezogen, da die Frage der Passivlegitimation grundsätzlich zur Begründetheit gehört (Thomas-Putzo, ZPO, 32. Aufl. 2011, Vorbem. zu § 253 Rn. 39, § 51 Rn. 20 f.; zweifelnd insofern auch Busse, PatG, 7. Aufl. 2012, § 81 Rn. 108).

Dies kann vorliegend aber offen bleiben, da aufgrund des Verfahrensverlaufs von einem einvernehmlichen stillschweigenden Wechsel auf Seiten der Löschantragsgegnerin ausgegangen werden muss, den die Gebrauchsmusterabteilung - ebenfalls konkludent- als sachdienlich angesehen hat, was grundsätzlich zulässig ist und durch eine rügelose Einlassung erfolgen kann (vgl. BGH NJW-RR 2011, 1441 ff.; MDR 2003, 1054 f.).

Seitens des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Löschantrag den Verfahrensbevollmächtigten sowohl des früheren Gebrauchsmusterinhabers als auch der jetzt eingetragenen Löschantragsgegnerin zugestellt worden. Nachdem die Löschantragsgegnerin dem Löschantrag widersprochen und der frühere Gebrauchsmusterinhaber weder zu Beginn noch zu einem späteren Zeitpunkt während des Lösungsverfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung seine mangelnde Passivlegitimation gerügt hat, sowie in den gesamten zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen von beiden Beteiligten nur die Antragstellerin und die Löschantragsgegnerin erwähnt wurden, muss von einem einvernehmlichen stillschweigenden Beteiligtenwechsel ausgegangen werden. Der frühere Gebrauchsmusterinhaber ist aus dem Verfahren dadurch „ausgeschlossen“, dass er sich nicht am Lösungsverfahren beteiligt hat, die Löschantragsgegnerin hat das Verfahren erkennbar als (richtige) Beteiligte betrieben, die Antragstellerin hat sich rügelos (entsprechend §§ 282 Abs. 3, 295 Abs. 1 ZPO) eingelassen.

Die Frage, ob es nach dem gesamten Verhalten der Löschantragsgegnerin nicht treuwidrig wäre, sich in der zweiten Instanz auf die Unzulässigkeit zu berufen, kann daher dahinstehen.

2. Gegenstand des Verfahrens ist vorliegend das Streitgebrauchsmuster in seiner eingetragenen Form. Denn die in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 7. Dezember 2010 überreichten jeweiligen Ansprüche 1 des Haupt- sowie des Hilfsantrags gehen über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Aus diesem Grund konnte die Löschantragsgegnerin mit diesen Ansprüchen das Streitgebrauchsmuster nicht wirksam beschränken (vgl. BGH GRUR 1998, 210 ff. - Scherbeneis).

Die Ansprüche 1 nach beiden Anträgen umfassen nämlich das Merkmal f, wonach „das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist“. Dieser Wortlaut besagt, dass die äußere Kontur des Kontaktendes in einer beliebigen Raumrichtung dicker sein soll als in anderen Bereichen des Steckerstiftes, also einen größeren Außendurchmesser aufweist.

Den ursprünglichen Unterlagen ist dagegen allenfalls zu entnehmen, dass das Kontaktende ein Bereich mit einer dickeren Wandstärke aufweist, so im die Seiten 8 und 9 übergreifenden Absatz in der PCT-Anmeldung sowie in Absatz [0023] der Streitgebrauchsmusterschrift: „Durch das Belassen eines verdickten Endbereiches zur Steckdose hin [...]“. Dieser Formulierung entnimmt der Fachmann aber nur, dass der Endbereich nicht vollständig hohl ist.

Aus der Formulierung in der Mitte des zweiten vollständigen Absatzes auf Seite 14 der PCT-Anmeldung und der Mitte des Absatzes [0040] „Die Dicke des nicht hohl umgeformten Spitzenbereiches kann je nach Geometrie der Steckdosen-Steckerstift-Paarungen, die in einem jeweiligen Land vorgeschrieben sind, variieren“, könnte man zwar bei aus dem Zusammenhang gerissener Betrachtung ableiten, dass der Spitzenbereich, entweder gleich groß, dünner oder dicker sein könnte, als die übrigen Bereiche des Steckerstiftes. Dies würde den geltenden Wortlaut des Merkmals f einschließen, wonach der Steckerstift in diesem Bereich einen größeren Durchmesser aufweist als in anderen Bereichen. Diese Lesart wird aber durch den unmittelbar darauf folgenden Satz ad absurdum geführt, wonach in Figur 1a „Eine hinreichend große Dicke des Vorderendes“ dargestellt sei. In Figur 1a ist aber der Steckerstift nur in seinem mittleren Bereich 4b mit einem verdickten Außendurchmesser dargestellt und auch so beschrieben (Absatz [0042] = S. 15 2. Absatz der PCT-Anmeldung). In seinem Endbereich bleibt der Außendurchmesser des Steckerstiftes jedoch überall gleich bzw. nimmt sogar ab. An der Spitze selbst ist eine etwas verdickte Wandstärke dargestellt. Ein Hinweis, dass die Wandstärke des Steckerstiftes in seiner axialer Richtung mit den Dimensionen des anfänglichen Vollmaterials korreliert, aus dem der Steckerstift gemäß Merkmal c durch Fließpressumformung hergestellt ist, ist dagegen weder durch den Wortlaut des Merkmals f beansprucht, noch dem Text oder der zeichnerischen Darstellung der Streitgebrauchsmusterschrift zu entnehmen.

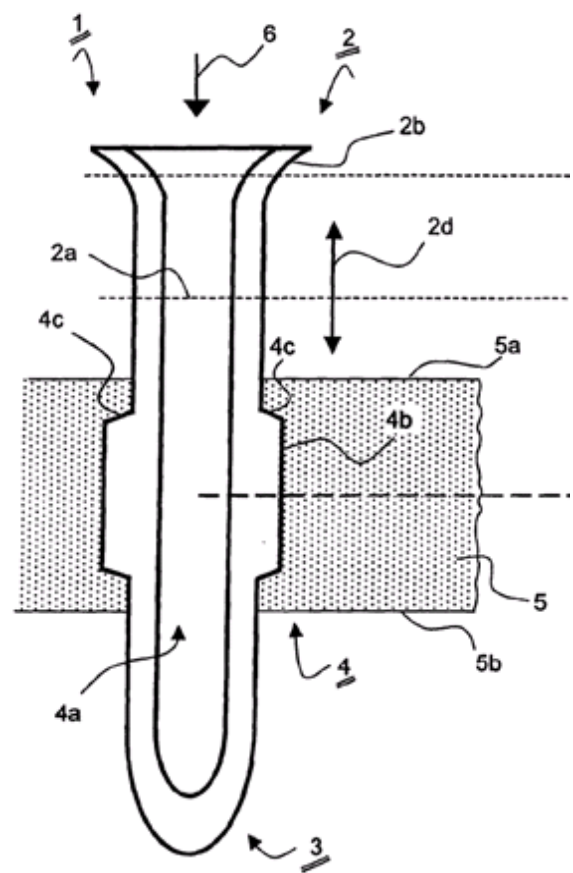


Fig. 1a

Somit waren der Haupt- und der Hilfsantrag vom 7. Dezember 2010 unzulässig. Schon deshalb ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I aufzuheben.

3. Da der Haupt- und der Hilfsantrag vom 7. Dezember 2010 unzulässig waren, kann die Löschantragsgegnerin ihr Gebrauchsmuster auch im Umfang der am 5. März 2009 eingetragenen Fassung der Schutzansprüche verteidigen.

In der Streitgebrauchsmusterschrift (Absatz [0011]) ist die Aufgabe angegeben, einen Steckerstift sowie mit diesem versehene elektrische Anschlusselemente, wie Steckerbrücke, Netzstecker, Netzanschlussleitung oder auch elektrisches Gerät zu schaffen, der sich durch große Funktionssicherheit bei hoher Gewichtseffizienz und geringen Herstellungskosten auszeichnet.

3.1 Der zur Lösung dieser Aufgabe beanspruchte Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 (Hauptantrag) beruht jedoch nicht auf einem erfinderschen Schritt und ist damit nicht bestandsfähig (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 GebrMG).

In Worten des Streitgebrauchsmusters ausgedrückt, ist aus der E5: DE 89 12 290 U1 Folgendes bekannt ist: ein

- a) Steckerstift (Seite 3, Absatz 2, Zeile 5 ff: Kontaktstift für ein Steckerteil)
- b) mit einem Verbindungsende 3 zur Verbindung mit einer (in der dortigen Figur 2 dargestellten) Litze und
- c) einem mit Fließpressumformung geformten (Seite 5, vorletzter Absatz, letzter Satz), vom Verbindungsende 3 zu einem Kontaktende 1 führenden Mittelbereich 4,

wobei

- d) das Verbindungsende 3 als Crimpende (z. B. Anspruch 4) und

- e) der Mittelbereich 4 ausweislich der zeichnerischen Darstellung in der Figur 2, hohl gebildet ist.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Steckerstift allein durch die Verwendungsangaben „steckdosenkontaktseitig“ sowie „Netzanschlusslitze“ neu ist. Selbst wenn man der Löschantragsgegnerin zugutehalten wollte, dass der Fachmann, der hier als FH-Ingenieur oder Techniker der Fachrichtung Fertigungs- oder Feinwerktechnik anzunehmen ist, der Fertigungsverfahren für elektrische Verbindungskomponenten sowie die dafür erforderlichen Werkzeuge entwickelt, mit den Angaben „Netzanschlusslitze“ sowie „steckdosenkontaktseitig“ ein bestimmtes Durchmesser/Längen - Verhältnis bei dem Steckerstift mitliest, ist vom diesem zu erwarten, dass er erkennt, dass es wünschenswert wäre, das in der DE 89 12 290 U1 vorgeschlagene Verfahren zur Herstellung eines Kontaktstiftes für einen Steckverbinder auch bei einem Steckerstift für einen Netzstecker anzuwenden. Allein durch diesen Wunsch gelangt er bereits zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, dass es bei der fertigungstechnischen Umsetzung dieses Wunsches noch zu erheblichen Problemen kommt, ist dagegen unbeachtlich.

Die Vorbehalte der Löschantragsgegnerin gegen die Relevanz der E5: DE 89 12 290 U1 gehen fehl, da diese Druckschrift keinerlei Hinweise auf bestimmte Strom- oder Spannungsbereiche enthält, in denen die dortigen Kontaktstifte bevorzugt eingesetzt werden sollen oder umgekehrt nicht eingesetzt werden könnten. Auch die von der Löschantragsgegnerin vorgetragene Meinung, der Fachmann verbinde mit Begriff „Leitungsverbinder“ ausschließlich Hochstromanwendungen, entbehrt jeder Grundlage.

Vielmehr steht gemäß Beschreibungseinleitung der E5: DE 89 12 290 U1 (Seite 3, Absatz 1, erster Satz) der Begriff Leitungsverbinder für beliebige Kontaktteile „zur Herstellung von Steckverbindungen oder auch ganz einfach zur Herstellung von Verbindungen zwischen einzelnen Abschnitten eines elektrischen Leiters“.

Weiter besagt der Wortlaut des Merkmals c nicht, wie die Löschantragsgegnerin meint, dass der (hohle) Mittelbereich vollständig vom Crimpbereich zur Kontaktspitze reicht. Nach Überzeugung des Senats geht der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag inhaltlich nicht über die Aussage hinaus, dass zwischen dem Bereich, in dem eine Litze angecrimpt ist und der Steckkontaktspitze ein hohler Bereich angeordnet ist. Die Bezeichnung dieses Bereiches als „Mittelbereich“ ergibt sich allein aus der Anordnung zwischen den beiden anderen Bereichen, Crimpbereich sowie Kontaktende, ohne dass daraus darüber hinausgehende Schlüsse über die Ausdehnung des hohlen Bereiches gezogen werden könnten. Im Übrigen zeigt auch die Streitgebrauchsmusterschrift in ihrer Figur 2 einen Mittelbereich 4, der zweifellos nicht bis zum Kontaktende reicht. Nachvollziehbare Gründe, weshalb die Figur 2 nicht zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gehört, konnte die Löschantragsgegnerin nicht vorbringen; dies geht zu ihren Lasten.

Weiter mögen zwar die Überlegungen der Löschantragsgegnerin zutreffen, die Wandstärke müsse im hohlen Bereich so dimensioniert werden, dass der damit ausgestattete Steckerstift den geltenden Normen genüge und den einschlägigen Sicherheitsprüfung standhalte. Diese Überlegungen haben jedoch keinen Eingang in eine konkrete konstruktive Formulierung des eingetragenen Anspruchs 1 gefunden. Im Übrigen ist auch in der Figur 2 der E5: DE 89 12 290 U1 zwischen dem Bereich 5 in dem die Litze 11 eingecrimpt ist und dem massiven Bereich 2, ein hohler Bereich 4 dargestellt. Der Fachmann muss die Wand dieses hohlen Bereiches so dimensionieren, dass der damit ausgestatteten Kontaktstift den Normen und Sicherheitsanforderungen des Verwendungsbereiches genügt, für den der Kontaktstift eingesetzt werden soll.

3.2 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 4. August 2011 beruht ebenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 GebrMG).

Abgesehen von rein sprachlichen Umstellungen, unterscheidet sich der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 4. August 2011 von der eingetragenen Fassung lediglich durch die Angabe, dass der Steckerstift einteilig sein soll. Es kann dahin gestellt bleiben, wie diese Angabe zu verstehen ist und ob diese Eigenschaft den ursprünglichen Unterlagen als zu Erfindung gehörend zu entnehmen war, da sowohl aus der E5: DE 89 12 290 U1 als auch E14: DE 196 27 335 C1 Steckerstifte bekannt sind, die im Sinne des Streitgebrauchsmusters einteilig sind.

3.3 Die jeweiligen Schutzansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 1, Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen 3 und 5, alle vom 8. April 2013, umfassen jeweils das Merkmal f wonach das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist. Diese Angabe geht, wie unter Absatz II. 2 ausgeführt, über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. (§ 15 Abs 1 Nr. 3 GebrMG). Deshalb sind diese Anträge nicht zulässig und führen deshalb nicht zu einer wirksamen Beschränkung des Streitgebrauchsmusters (BGH a. a. O. - Scherbeneis).

3.4 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 GebrMG), so dass die Löschantragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht erfolgreich verteidigen kann.

Über den des Hauptantrags hinaus sind im Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 die Merkmale genannt, dass

- h₆ das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig eine trichterförmige Erweiterung (2b) aufweist,
- i₆ der Steckerstift (1) einen Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer Steckerbrücken-Kunststoffmasse aufweist, der als Rändelung, Eintiefung und/oder Einprägung ausgebildet ist,

- k wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt, und
- j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterförmigen Erweiterung (2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.“

Abgesehen davon, dass auch der Steckerstift gemäß E5: DE 89 12 290 U1 an seinem Verbindungsende trichterförmig erweitert ist, handelt es bei den Merkmalen h_6 , i_6 , sowie j um Maßnahmen, die bei Steckerstiften die in Steckerbrücken für Netzstecker eingebaut werden sollen, gang und gäbe sind. Diese sind beispielsweise aus der E14: DE 196 27 335 C1 bekannt. Auch wenn der Fachmann einen derartigen Steckerstift, wie durch die E5: DE 89 12 290 U1 bereichsweise hohl ausbildet, muss er die Maßnahmen gemäß der Merkmale h_6 , i_6 , sowie j weiterhin ergreifen, um die einschlägigen Normen und Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können.

Das Verhältnis zwischen Wandstärke und Außendurchmesser, das de facto in Merkmal k genannt ist, ergibt sich in der Praxis von selbst, da der Außendurchmesser durch die Norm vorgegeben ist und die Wandstärke durch die Parameter: Material, Biegesteifigkeit und Stromtragfähigkeit bedingt ist. Aufgrund der zeichnerischen Darstellung in der E5: DE 89 12 290 U1 ist augenscheinlich auch dort ohne weiteres bei gängigen Kontaktwerkstoffen, wie Messing, Kupfer oder Edelstahl ein Gewichtsverhältnis im hohlen Bereich 4 von maximal 70 % bezogen auf ein in den Außendimensionen gleiches Vollmaterialstückes erreicht.

3.5 Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2' beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 GebrMG).

Über den des Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 hinaus ist im Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2' vom 17. April 2013 das Merkmal genannt, dass

f₆ eine lichte Weite des Steckerstiftes (1) über seine Länge variabel ist,

außerdem soll dem Merkmal k im Hilfsantrag 6 dieses Merkmal lauten:

k wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 40 % eines in den Außendimensionen gleichen Vollmaterialstückes beträgt.

Mit der lichten Weite ist offenbar der Innendurchmesser des im Crimp- und Mittelbereich hohlen Steckerstiftes gemeint. Mit variabel meint die Antragstellerin anders als der Wortlaut vermuten ließe, nicht dass der Steckstift gummielastisch sein soll, sondern dass er längs seine axialen Erstreckung unterschiedliche Innendurchmesser hat. Diese Eigenschaft ergibt sich aufgrund von technisch bedingten Fertigungstoleranzen bei der Herstellung des Steckerstiftes durch Fließpressumformung von selbst, da selbst in dem Fall, dass ein konstanter Innendurchmesser gewollt wäre, regelmäßig dünnere und dicker Bereiche entstehen.

Wie bereits vorstehend zum Hilfsantrag 6 ausgeführt, ergibt das Verhältnis zwischen Wandstärke und Außendurchmesser in der Praxis von selbst. Sollte ein Wert von 40 % bei vertretbarem Aufwand erreichbar sein, wird der Fachmann dies auch bei dem Steckerstift erreichen, der sich aus der Zusammenschau der E5 DE 89 12 290 U1 mit der E14: DE 196 27 335 C1 ergibt, da er schon aus Kostengründen bestrebt ist, möglichst wenig Ausgangsmaterial einzusetzen.

3.6 Die jeweiligen Schutzansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 1, Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen 3 und 5, alle vom 8. April 2013, umfassen jeweils das Merkmal f wonach das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist. Diese Angabe geht, wie unter Absatz II. 2 ausgeführt, über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG). Deshalb sind diese Anträge nicht zulässig und führen deshalb nicht zu einer wirksamen Beschränkung des Streitgebrauchsmusters (BGH a. a. O. - Scherbeneis).

3.7 Die jeweiligen Schutzansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 7 und 8 sind aus den Ansprüchen 15 sowie 18 eingetragener Fassung hervorgegangen, wobei nun Merkmale mehrerer Unteransprüche, die ursprünglich vom eingetragenen Patentanspruch 1 abhängig waren, nun in einen Rückbezug gestellt sind, der von den ursprünglich eingetragenen Schutzansprüchen nicht umfasst war (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Auflage, 2013, RN16 zu § 17 GebrMG).

Daher sind die Hilfsanträge 7 und 8 ebenfalls nicht zulässig.

3.8 Die weiteren auf den ursprünglichen Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche, die die Löschantragsgegnerin nicht zum Gegenstand von Hilfsanträgen gemacht hat, umfassen ebenfalls keine Maßnahmen, die eines erfinderischen Schrittes bedürften. Auch die Löschantragsgegnerin hat nicht geltend gemacht, dass in einem dieser Unteransprüche eine für sich erfinderische Maßnahme genannt wäre.

Somit ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster, wie von der Antragstellerin beantragt, zu löschen.

Die Beschwerde der Löschantragsgegnerin muss dementsprechend zurückgewiesen werden.

4. Der Senat hat keinen Anlass gesehen, die Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 S. 1 GebrMG zu den von der Löschantragsgegnerin formulierten Fragen zuzulassen, da sie keine Rechtsfragen i. S. v. § 100 Abs. 2 PatG betreffen. Die Frage des stillschweigenden Parteiwechsels ist höchstrichterlich ebenso geklärt wie die Wirkung einer unzulässigen Beschränkung eines Gebrauchsmusters mit nicht ursprungsoffenbarten Merkmalen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Baumgärtner

J. Müller

Arnoldi

Cl