



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 411/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Februar 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 002 654

(hier: Löschantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2014 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Wiegele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2011 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 20 2008 002 654 wird im Umfang von Schutzanspruch 6 gelöscht.

Im Umfang von Schutzanspruch 7 wird das Gebrauchsmuster 20 2008 002 654 gelöscht, soweit es über die Fassung von Schutzanspruch 7 aus der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2014 hinausgeht.

Der weitergehende Löschantrag und die weitergehende Beschwerde werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des patentamtlichen Verfahrens tragen die Beschwerdeführerin $\frac{3}{4}$ und die Beschwerdegegnerin $\frac{1}{4}$.

Im Beschwerdeverfahren trägt jede Verfahrensbeteiligte ihre Kosten selbst.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2008 002 654 mit der Bezeichnung

"Filtereinsatz",

das am 26. Februar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 15. Mai 2008 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist.

Die eingetragenen Schutzansprüche lauten:

1. Filtereinsatz, insbesondere zur Herstellung eines Kaffee- oder Teefiltrats, mit wenigstens zwei Filterwänden (2a, 2b), wobei die Filterwände (2a, 2b) einander gegenüberliegend angeordnet sind, und die Filterwände (2a, 2b) bis auf eine Öffnungsseite (3) des Filtereinsatzes miteinander verbunden sind, wobei die Filterwände (2a, 2b) in einer ersten Konfiguration des Filtereinsatzes flach aneinanderlegbar sind und wobei die Filterwände (2a, 2b) in einer zweiten Konfiguration so voneinander beabstandbar sind, daß sie einen über die Öffnungsseite (3) befüllbaren Filtereinsatzraum (4) bilden, **dadurch gekennzeichnet**, daß wenigstens eine der den Filtereinsatzraum (4) begrenzenden Innenseiten (7a, 7b) der

Filterwände (2a, 2b) mit wenigstens einer Markierung (8) versehen ist.

2. Filtereinsatz nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Markierung (8) eine Füllstandskennzeichnung umfaßt, insbesondere eine für Schüttgut geeignete Füllstandskennzeichnung.
3. Filtereinsatz nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Markierung (8) Symbole und/oder Schriftzeichen umfaßt, die - zumindest teilweise - von der Öffnungsseite (3) her lesbar angeordnet sind, insbesondere seitenrichtig und aufrecht vorgesehen sind.
4. Filtereinsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Markierung (8) in einer Prägung wenigstens einer der Filterwände (2a, 2b) besteht, insbesondere jedoch in der Prägung der wenigstens beiden Filterwände (2a, 2b) besteht.
5. Filtereinsatz nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Prägung eine beidseitige Prägung ist, insbesondere eine in einem Prägeschritt vorgenommene beidseitige Prägung beider, übereinanderliegender Filterwände (2a, 2b).
6. Filtereinsatz nach Anspruch 3 und 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die geprägten Symbole und/oder Schriftzeichen - zumindest teilweise - sowohl seitenrichtig als auch spiegelverkehrt eingeprägt sind, so daß ein Teil (3a, 3b) der geprägten Symbole und/oder Schriftzeichen auf jeder

Seite der Filterwand (2a, 2b) bzw. der Filterwände (2a, 2b) seitenrichtig angeordnet ist.

7. Filtereinsatz nach einem der Ansprüche 4 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Prägung durch Matrize/Patrize-Prägung, bevorzugt jedoch durch eine Patrize und einer elastischen Gegenplatte erzeugt ist, insbesondere durch eine elastische Gegenplatte aus Silikon-Gummi, aus Natur-Gummi oder aus Holz.

Mit Schriftsatz vom 5. September 2008 hat die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 5 erklärt. Im Umfang dieser Verzichtserklärung ist das Streitgebrauchsmuster im September 2008 gelöscht worden.

Die Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters ist auf 6 Jahre verlängert worden.

Mit Schriftsatz vom 25. Juni 2009, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Juni 2009, hat die Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) zunächst die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, das heißt auch im Umfang der bereits durch Verzicht für die Zukunft erloschenen Schutzansprüche 1 bis 5. Ein individuelles Rechtsschutzinteresse an der Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 5 von Anfang an nichtig gewesen sei, hat die Beschwerdeführerin nicht dargelegt. Erst in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts am 22. August 2011 hat die Beschwerdeführerin ihren Löschungsantrag auf die eingetragenen Schutzansprüche 6 und 7 beschränkt.

Die Beschwerdegegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen. In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I am 22. August 2011 hat

sie im Hauptantrag die Zurückweisung des Löschungsantrages beantragt und hilfsweise die Zurückweisung des Löschungsantrages, soweit er gegen die Schutzansprüche 6 und 7 in der Fassung vom 22. August 2011 gerichtet war.

Mit Beschluss vom 22. August 2011 hat die Gebrauchsmusterabteilung I die Schutzansprüche 6 und 7 des Streitgebrauchsmusters „teilgelöscht, soweit sie über den Gegenstand nach dem Hilfsantrag der Antragsgegnerin“ hinausgingen. Der weitergehende Löschungsantrag wurde zurückgewiesen. Nach diesem Beschluss hatte die Beschwerdeführerin $\frac{3}{4}$ des patentamtlichen Löschungsverfahrens zu tragen und die Beschwerdegegnerin $\frac{1}{4}$.

Mit ihrer Beschwerde gegen diesen Beschluss verfolgt die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf vollständige Löschung der eingetragenen Schutzansprüche 6 und 7 des Streitgebrauchsmusters weiter. Die Beschwerdeführerin hält das Streitgebrauchsmuster insoweit für nicht schutzfähig und nennt dazu folgende Entgegenhaltungen:

- D1** DE 296 07 368 U1
- D2** DE 196 27 526 A1
- D3** DE 299 19 609 U1
- D4** DE 80 21 424U1
- D5** DE 9103 831 U1
- D6** DE 75 10 852 U
- D7** WO 00/08987 A1
- D8** EP 1 172 054 A1
- D9** BE 710 532
- D10** DE 31 13 951 A1.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht am 13. Februar 2014 hat die Beschwerdegegnerin das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang des Schutzanspruches 7 verteidigt und zwar in der beschränkten Fassung vom selben

Tage. In seiner weitesten Fassung (mit Rückbezug auf die Ansprüche 1 und 4) lautet dieser Anspruch in gegliederter Fassung:

7.1	Filtereinsatz, insbesondere zur Herstellung eines Kaffee- oder Teefiltrats, mit wenigstens zwei Filterwänden (2a,2b),
7.2	wobei die Filterwände (2a, 2b) einander gegenüberliegend angeordnet sind, und
7.3	die Filterwände (2a, 2b) bis auf eine Öffnungsseite (3) des Filtereinsatzes miteinander verbunden sind,
7.4	wobei die Filterwände (2a, 2b) in einer ersten Konfiguration des Filtereinsatzes flach aneinanderlegbar sind und
7.5	wobei die Filterwände (2a, 2b) in einer zweiten Konfiguration so voneinander beabstandbar sind, daß sie einen über die Öffnungsseite (3) befüllbaren Filtereinsatzraum (4) bilden, dadurch gekennzeichnet, daß
7.6	wenigstens eine der den Filtereinsatzraum (4) begrenzenden Innenseiten (7a, 7b) der Filterwände (2a, 2b) mit wenigstens einer Markierung (8) versehen ist
7.7	daß die Markierung (8) in einer Prägung wenigstens einer der Filterwände (2a,2b) besteht, insbesondere jedoch in der Prägung der wenigstens beiden Filterwände (2a, 2b) besteht
7.8	daß die Prägung durch Matrize/Patrize-Prägung, durch eine Patrize und einer elastischen Gegenplatte erzeugt ist, insbesondere durch eine elastische Gegenplatte aus Silikon-Gummi oder aus Natur-Gummi.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2011 aufzuheben,
das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 6 und 7 zu löschen
und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aus beiden Instanzen aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

den Löschantrag der Beschwerdeführerin im Umfang des Schutzanspruchs 7 in der Fassung vom 13. Februar 2014 zurückzuweisen,
und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aus beiden Instanzen aufzuerlegen, soweit der Löschantrag der Beschwerdeführerin erfolglos bleibt.

Zum Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist schon deswegen in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang teilweise begründet, weil die Beschwerdegegnerin die angegriffenen Schutzansprüche 6 und 7 zuletzt im Umfang der angeordneten Löschung nicht mehr verteidigt hat. Die weitergehende Beschwerde und der weitergehende Löschantrag waren dagegen zurückzuweisen, weil Schutzanspruch 7 in der

Fassung vom 13. Februar 2014 i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG neu und erfinderisch ist.

Das Streitgebrauchsmuster nach geltendem Schutzanspruch 7 betrifft einen Filtereinsatz, insbesondere zur Herstellung eines Kaffee- oder Teefiltrats, mit wenigstens zwei Filterwänden, wobei die Filterwände einander gegenüberliegend angeordnet sind und die Filterwände bis auf eine Öffnungsseite des Filtereinsatzes miteinander verbunden sind, wobei die Filterwände in einer ersten Konfiguration des Filtereinsatzes flach aneinanderlegbar sind und wobei die Filtereinwände in einer zweiten Konfiguration so voneinander beabstandbar sind, dass sie einen über die Öffnungsseite befüllbaren Filtereinsatzraum bilden (Absatz [0001] der Gebrauchsmusterschrift).

Zum Stand der Technik heißt es in der Gebrauchsmusterschrift, dass die in den Filtereinsatz einzubringende Substratmenge abhängig sei von der gewünschten Menge des herzustellenden Filtrats. Eine häufig verwendete Methode zur Bemessung einer geeigneten Menge des Substrats bestehe in der Verwendung von Messlöffeln. Derartige Messlöffel seien jedoch teilweise unterschiedlich ausgeformt, so dass die Verwendung verschiedener Messlöffel zu verschiedenen Ergebnissen bei der Zubereitung des Filtrats führen könne. (Abs. [0003]).

Es sei auch bekannt, dass auf eine Außenseite einer Filterwand eine Markierung aufgebracht sei, die eine Füllstandshöhe anzeigen solle. Nachteilig sei hier jedoch, dass die auf der Außenseite der Filterwand vorgesehene Markierung für den Verwender des Filtereinsatzes beim Befüllen des Filtereinsatzes über die Öffnungsseite nicht erkennbar sei und daher keine Hilfe bei der Bemessung einer geeigneten Substratmenge darstelle (Abs. [0004]).

Hieraus ergibt sich die **Aufgabe**, die aufgezeigten Nachteile bei bekannten Filtereinsätzen - zumindest teilweise - zu vermeiden, insbesondere ein geeignetes Mit-

tel zur Substratbemessung bereitzustellen, das die vorgenannten Nachteile überwiegend nicht aufweist (Abs. [0006]).

Die **Lösung** der Aufgabe soll mit dem Gegenstand des Anspruchs 7 erfolgen.

Maßgeblicher **Fachmann** ist ein Ingenieur auf dem Fachgebiet der Papiertechnologie, der über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet Weiterverarbeitung von Papier verfügt.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 7 ist neu.

Das Merkmal 7.8 besagt, dass die Prägung durch Matrize/Patrize-Prägung, durch eine Patrize und einer elastischen Gegenplatte erzeugt ist, insbesondere durch eine elastische Gegenplatte aus Silikon-Gummi oder aus Natur-Gummi. Da der neue Schutzanspruch 7 ein Sachanspruch ist, kommt es darauf an, wie der angesprochene Fachmann das Merkmal 7.8 zum Herstellungsweg versteht und welche Schlussfolgerungen er daraus auf die Beschaffenheit des auf diese Weise hergestellten Filtereinsatzes zieht (vgl. BGH GRUR 2001, 1129 ff., 1133 re. Sp. - „Zipfel-freies Stahlband“). Eine Prägung mit einer elastischen Gegenplatte bewirkt eine flächige Pressung des Filterpapiers und zusätzlich eine Prägung entsprechend der Kontur der Patrize, wobei der geprägte Papierteil dreidimensional ist und aus der Papierebene heraussteht. Eine Prägung mit Patrize und Matrize führt dagegen nur zu einer Prägung entsprechend der Kontur von Patrize und Matrize, wobei nur die Ränder der Prägung verändert werden.

Die Entgegenhaltungen **D1** bis **D6** offenbaren zwar Prägungen im Filterpapier, die Markierungen darstellen, jedoch ist dort nicht beschrieben, wie diese Prägungen erzielt werden. Somit ist nicht offenbart, dass die Prägungen auch eine flächige Pressung des Filterpapiers aufweisen, wie es nach Merkmal 7.8 vorhanden sein müsste.

Die Druckschrift **D7** zeigt ein Einsatzteil, welches mit einer Skala versehen ist. Folglich weist das Einsatzteil und nicht der Filtereinsatz die Markierungen auf (Merkmal 7.6).

Die Schriften **D8** und **D10** beschreiben Verfahren zur Herstellung von Filterpapier-einsätzen, wobei Prägungen für Markierungen nicht erwähnt werden. Somit fehlt ebenfalls bereits das Merkmal 7.6.

Die Druckschrift **D9** betrifft ebenfalls einen Filtereinsatz, welcher geprägte Markierungen aufweist. Die Prägungen werden ähnlich den Randprägungen erzeugt, jedoch mit weniger Kraft (vgl. S. 3, 2. Abs.). Dies entspricht einer üblichen Matrize/Patrize-Prägung, so dass wie bei den Entgegenhaltungen **D1** bis **D6** das Merkmal 7.8 fehlt. Eine zweite Ausführungsform erzeugt die Prägungen mittels einer glatten Gegenwalze (vgl. S. 3, 3. Abs.). Hierbei werden zwar Prägungen bewirkt mit flächigen Pressungen des Filterpapiere, die auch dreidimensional sind, jedoch nicht aus der Papierebene herausstehen. Folglich fehlt auch nach dieser Ausführungsform das Merkmal 7.8.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 7 beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Der dem Streitgegenstand nach Anspruch 7 am nächsten kommende Stand der Technik ergibt sich aus der Druckschrift **D9**. Bereits die Figur dieser Druckschrift zeigt i. V. m. dem „Résumé“ einen üblichen Filtereinsatz mit zwei Filterwänden, wobei die Filterwände einander gegenüberliegend angeordnet sind und die Filterwände bis auf eine Öffnungsseite des Filtereinsatzes miteinander verbunden sind, wobei die Filterwände in einer ersten Konfiguration des Filtereinsatzes flach aneinanderlegbar sind und wobei die Filterwände in einer zweiten Konfiguration so voneinander beabstandbar sind, dass sie einen über die Öffnungsseite befüllbaren Filtereinsatzraum bilden (Merkmale 7.1 bis 7.5).

Das „Résumé“ der Druckschrift 9 i. V. m. deren Seite 2, 1. und 2. Absatz, und der Figur offenbaren darüber hinaus, dass wenigstens eine der den Filtereinsatzraum begrenzenden Innenseiten der Filterwände mit wenigstens einer Markierung versehen ist und dass die Markierung in einer Prägung wenigstens einer der Filterwände besteht (Merkmale 7.6 bis 7.7).

Hiervon unterscheidet sich der Filtereinsatz nach Anspruch 7 durch das Merkmal 7.8, wonach eine flächige Pressung des Filterpapiers und zusätzlich eine Prägung entsprechend der Kontur der Patrize erzeugt wird und der geprägte Papierteil dreidimensional ist sowie aus der Papierebene heraussteht. Die dort beschriebenen beiden Verfahrensvarianten führen, wie zur Neuheit beschrieben, entweder zu einer üblichen Matrize/Patrize-Prägung oder zu Prägungen mit flächigen Pressungen des Filterpapiers, die auch dreidimensional sind, jedoch nicht aus der Papierebene herausstehen. Anregungen hiervon abzuweichen sind weder der Schrift zu entnehmen, noch können sie mit fachmännischem Handeln begründet werden. Auch die Ausführungen der Löschantragstellerin, wonach der Fachmann, um Beschädigungen des Papiers zu vermeiden, zwangsläufig eine elastische Walze als Gegenwalze wählen würde und das Papier für eine Prägung mit einer harten Walze als Gegenwalze zu dünn sei, konnten den Senat nicht überzeugen. Wäre eine elastische Walze unbedingt erforderlich, wäre dies ein entscheidender Verfahrensparameter, der in der Entgegenhaltung nicht unerwähnt geblieben wäre. Überdies ist auf S. 2, 1. und 2. Abs. beschrieben, dass sich die Markierungen, die vorteilhafterweise durch Kompression erzeugt werden, über die Höhe, also die Dicke, des Filtereinsatzes erstrecken ("Le cornet 1 présente des repères répartis sur la hauteur de celui-ci et avantageusement formés par compression") und somit keine Prägung über die Papierebene hinaus aufweisen.

Da die Entgegenhaltungen **D1** bis **D6** nicht beschreiben, wie die Prägungen im Filterpapier erzielt werden, ist hieraus auch kein Hinweis zu entnehmen, die Prägungen so zu gestalten, dass sie dem Merkmal 7.8 des Anspruchs 7 entsprechen würden.

Weil die Druckschriften **D7**, **D8** und **D10** Filterpapiereinsätze offenbaren, die keine Prägungen für Markierungen aufweisen, ist hieraus ebenfalls keine Anregung auf eine Ausgestaltung gemäß Merkmal 7.8 vorhanden.

Somit führt die Druckschrift **D9** weder für sich genommen noch in einer Zusammenschau mit dem übrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik zum Merkmal 7.8. Nach alledem war ein erfinderischer Schritt erforderlich, um zum Filtereinsatz nach Anspruch 7 zu gelangen.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO und berücksichtigt den Umfang des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens der Verfahrensbeteiligten in beiden Instanzen.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Werner

Rothe

Wiegele

CI