



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 405/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. September 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 012 318

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2012 wird aufgehoben.

Das Streitgebrauchsmuster 20 2008 012 318 wird gelöscht.

Der Antragsgegner und Beschwerdegegner trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen.

Gründe

I.

Der Beschwerdegegner und Antragsgegner (im Folgenden: Antragsgegner) ist Inhaber des Gebrauchsmusters 20 2008 012 318.6 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung

„Höhenverstellbare Straßenkappe“

das am 12. September 2008 angemeldet und am 8. Januar 2009 in das Register eingetragen worden ist.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

- „1. Höhenverstellbare Straßenkappe (10), mit einem eine wenigstens weitgehend zylindrische Mantelfläche (24) aufweisenden Oberteil (14) und einem eine Öffnung (28) zum Einführen des Oberteils (14) aufweisenden Unterteil (12), wobei das Oberteil (14) zwischen einer unteren und einer oberen Endlage relativ zum Unterteil (12) axial verstellbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Bereich der oberen Kante des Unterteils (12) am Unterteil (12) eine nach radial innen in die Öffnung (28) ragende umlaufende Lippe (30) vorgesehen ist, die bei in die Öffnung (28) eingeführtem Oberteil (14) entlang des gesamten Umfangs des Oberteils (14) wenigstens weitgehend spaltfrei unter Vorspannung an der Mantelfläche (24) des Oberteils (14) derart anliegt, dass das Oberteil (14) zum Unterteil (12) axial verstellbar ist und in der jeweils eingestellten axialen Lage gehalten wird.“

Die Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters ist auf sechs Jahre verlängert worden. Das Streitgebrauchsmuster war im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vom 11. September 2014 in Kraft.

Mit Schriftsatz vom 8. Mai 2009. hat die Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Antragstellerin) die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Der Löschantrag ist ausweislich des bei den patentamtlichen Akten befindlichen Empfangsbekennnisses den Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners am 2. Juni 2009 zugestellt worden. Der Widerspruch des Antragsgegners gegen den Löschantrag ist am 1. Juli 2009 und damit rechtzeitig beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA am 26. September 2012 hat die Antragstellerin ihren Löschungsantrag vertreten. Der Antragsgegner hat das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 12 nach Hauptantrag vom 26. September 2012 und hilfsweise im Umfang seiner Hilfsanträge 1 und 2 vom selben Tage verteidigt.

Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 26. September 2012 lautet:

- „1. Höhenverstellbare Straßenkappe (10), mit einem eine wenigstens weitgehend zylindrische Mantelfläche (24) aufweisenden Oberteil (14) und einem eine Öffnung (28) zum Einführen des Oberteils (14) aufweisenden Unterteil (12), wobei das Oberteil (14) zwischen einer unteren und einer oberen Endlage relativ zum Unterteil (12) axial verstellbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Bereich der oberen Kante des Unterteils (12) am Unterteil (12) eine nach radial innen in die Öffnung (28) ragende umlaufende Lippe (30) vorgesehen ist, die bei in die Öffnung (28) eingeführtem Oberteil (14) entlang des gesamten Umfangs des Oberteils (14) wenigstens weitgehend spaltfrei unter Vorspannung an der Mantelfläche (24) des Oberteils (14) derart anliegt, dass das Oberteil (14) zum Unterteil (12) axial verstellbar ist und in der jeweils eingestellten axialen Lage gehalten wird und dass keine Materialien wie Sand, Steine oder Asphalt in einen Zwischenraum zwischen dem Oberteil (14) und dem Unterteil (12) gelangen können, so dass beim Einbau der Straßenkappe (10) ein leichtgängiges Verstellen gewährleistet ist.“

Das gegenüber der eingetragenen Fassung hinzugenommene Merkmal ist unterstrichen. Für die nachfolgenden Schutzansprüche 2 bis 12 wird Bezug genommen

auf die Anlage zum Sitzungsprotokoll der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. September 2012.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vom 26. September 2012 lautet:

- „1. Höhenverstellbare Straßenkappe (10), mit einem eine wenigstens weitgehend zylindrische Mantelfläche (24) aufweisenden Oberteil (14) und einem eine Öffnung (28) zum Einführen des Oberteils (14) aufweisenden Unterteil (12), wobei das Oberteil (14) zwischen einer unteren und einer oberen Endlage relativ zum Unterteil (12) axial verstellbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Bereich der oberen Kante des Unterteils (12) am Unterteil (12) eine nach radial innen in die Öffnung (28) ragende umlaufende Lippe (30) vorgesehen ist, die aus dem gleichen Material wie das Unterteil (12) besteht und die bei in die Öffnung (28) eingeführtem Oberteil (14) entlang des gesamten Umfangs des Oberteils (14) wenigstens weitgehend spaltfrei unter Vorspannung an der Mantelfläche (24) des Oberteils (14) derart anliegt, dass das Oberteil (14) zum Unterteil (12) axial verstellbar ist und in der jeweils eingestellten axialen Lage gehalten wird.“

Das gegenüber der eingetragenen Fassung hinzugenommene Merkmal ist unterstrichen. Für die nachfolgenden Schutzansprüche 2 bis 11 wird Bezug genommen auf die Anlage zum Sitzungsprotokoll der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. September 2012.

Mit Beschluss vom 26. September 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA die Teillöschung des Streitgebrauchsmusters angeordnet, nämlich soweit es über die Fassung des Hilfsantrages 1 des Antragsgegners aus der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2012 hinausgeht. Der weitergehende Lö-

schungsantrag wurde zurückgewiesen. Die Kosten des patentamtlichen Verfahrens wurden der Antragstellerin zu $\frac{1}{4}$ und dem Antragsgegner zu $\frac{3}{4}$ auferlegt.

Zur Begründung führte die Gebrauchsmusterabteilung I aus, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei nicht schutzfähig, da er gegenüber einer Zusammenschau der Druckschriften DE 691 00 040 T2 (D9) und FR 2 811 690 A1 (D7) nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Dem hier zuständigen Fachmann, einem Bauingenieur (FH) mit speziellen Kenntnissen bei der Entwicklung von Straßenkappen, sei aus ersterer Entgegenhaltung eine Straßenkappe bekannt, welche mit Ausnahme der Ausbildung der Dichtung als nach radial innen ragende, umlaufende Lippe sämtliche Merkmale des Schutzanspruchs 1 aufweise. Um den bei dieser Konstruktion als nachteilig empfundenen hohen Aufwand zur korrekten Verstellung des Oberteils gegenüber dem Unterteil zu minimieren, habe sich der Fachmann im einschlägigen Stand der Technik umgesehen und sei dabei auf die Druckschrift D7 gestoßen, welche diese erstrebte Verbesserung durch den Einsatz einer radial nach innen ragenden umlaufenden Lippe erreicht. Er habe hierdurch die Anregung dazu erfahren, diese Lösung auf die aus D9 bekannte Straßenkappe zu übertragen und sei so ohne weiteres zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelangt.

Die gemäß dem damaligen Hilfsantrag 1 erfolgte Einschränkung des Schutzanspruchs 1 dahingehend, dass die besagte umlaufende Lippe aus dem gleichen Material wie das Unterteil bestehen soll, schaffe hingegen einen schutzfähigen Gegenstand, da der gesamte aufgezeigte Stand der Technik dem Fachmann keine Veranlassung zu dieser Materialbestimmung gegeben habe. Somit beruhe der Schutzgegenstand nach dem Hilfsantrag 1 auf einem erfinderischen Schritt und sei damit bestandsfähig.

Mit ihrer Beschwerde möchte die Antragstellerin ihrem anfänglichen Löschantrag zum vollen Erfolg verhelfen.

Die Antragstellerin hat (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2012 insoweit aufzuheben, als darin der Löschungsantrag der Antragstellerin vom 8. Mai 2009 teilweise zurückgewiesen worden ist, und das Streitgebrauchsmuster vollständig zu löschen.

Der Antragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und hat auch keine Anträge gestellt.

Von den bisher insgesamt zum Stand der Technik eingeführten Druckschriften wurden in dem vorangegangenen patentamtlichen Lösungsverfahren lediglich die Entgegenhaltungen

- (D1) EP 1 486 622 A2,
- (D6) DE 203 09 098 U1,
- (D7) FR 2 811 690 A1 und
- (D9) DE 691 00 040 T2

aufgegriffen, wobei die D6 im Wesentlichen denselben Gegenstand betrifft wie die D1, in ihrem Offenbarungsgehalt aber geringfügig weiter gehalten ist.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist auch begründet; denn das Streitgebrauchsmuster ist in seiner Fassung, die es durch den angegriffenen Beschluss erhalten hat, wegen fehlender Schutzfähigkeit im Sinne der §§ 1 bis 3

GebrMG vollständig zu löschen. Dabei kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in dieser Fassung neu ist, weil er jedenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt gemäß § 1 Abs. 1 GebrMG beruht.

2. Da nur die Antragstellerin den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 26. September 2012 angegriffen hat und der Antragsgegner auch keine Anschlussbeschwerde erhoben hat, richtet sich die Beschwerde gegen das Streitgebrauchsmuster in der Fassung, die es durch den angegriffenen Beschluss erhalten hat. Das ist die Fassung nach Hilfsantrag 1 des Antragsgegners aus der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. September 2012.

3. Die Erfindung betrifft eine Straßenkappe, wie sie zur Abdeckung von als Zugangs- bzw. Revisionsöffnungen dienenden Schächten insbesondere im Verkehrsbereich dient. Bei derartigen Straßenkappen besteht die Gefahr, dass infolge von im Laufe der Zeit ggf. auftretenden Niveauveränderungen der umgebenden Flächen (beispielsweise durch Setzung oder Erneuerung des Straßenbelags) störende bis gefährdende Stolperschwellen oder Absenkungen durch die i. d. R. auf konstantem Niveau verbleibenden Kappen entstehen. Um dem abzuwehren, werden Straßenkappen, wie sie seit geraumer Zeit zum Einsatz kommen, zweiteilig ausgeführt, wobei ein Oberteil zwischen einer unteren und einer oberen Endlage relativ zu einem Unterteil axial verstellbar ist.

Die hierauf aufbauende Lehre des vorliegenden Streitgebrauchsmusters zielt gemäß der zugrunde liegenden Aufgabenstellung darauf ab, bei einer derartigen höhenverstellbaren Straßenkappe mit einfachen Mitteln eine leicht zu handhabende stufenlose Verstellbarkeit zu erreichen.

Als hierzu wesentlicher Aspekt dürfte dabei das Merkmal einer radial nach innen in die Öffnung ragenden umlaufenden Lippe anzusehen sein, welche aufgrund ihrer Elastizität einerseits einen klemmenden Halt des Oberteils an der Wandung des Unterteils sicherstellt und andererseits das angestrebte teleskopartige Verschieben des Oberteils gegenüber dem Unterteil mit vertretbarem Kraftaufwand zulässt.

Dabei soll diese Lippe gemäß der geltenden Fassung des Schutzanspruchs 1 aus dem gleichen Material wie das Unterteil bestehen.

4. Als zuständiger Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurteilung des Standes der Technik ankommt, ist nach Auffassung des Senats ein Bauingenieur (FH) im Bereich Tiefbau mit einschlägiger Erfahrung in Konstruktion und Einsatz von Armaturen im Straßen- und Wegebau anzusetzen.

5. Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters in der Fassung, die es durch den angegriffenen Beschluss erhalten hat, das ist die Fassung nach Hilfsantrag 1 vom 26. September 2012, stellt eine zulässige Beschränkung des eingetragenen Schutzanspruches 1 des Streitgebrauchsmusters dar. Denn er beruht auf einer Zusammenfassung der Merkmale des eingetragenen Schutzanspruchs 1 mit dem (einzigem) Merkmal des eingetragenen Unteranspruchs 7. Dieses Merkmal ist somit ursprungsoffenbart und auch von einschränkender Art, da von der Menge der ursprünglich unter Schutz gestellten Straßenkappen mit einer umlaufenden Lippe nunmehr nur noch solche Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sind, bei welchen die Lippe aus dem gleichen Material besteht wie das Unterteil.

6. Die Frage, ob der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in seiner Fassung nach Hilfsantrag 1 vom 26. September 2012 i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 4 GebrMG neu ist, kann dahinstehen, denn es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der genannten Fassung nicht auf einem erfinderischen Schritt i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG beruht und deswegen nicht die Voraussetzungen nach §§ 1 bis 3 GebrMG für seine Schutzfähigkeit erfüllt.

Nach Überzeugung des Senats offenbart die FR 2 811 690 A1 (Druckschrift D7) ausweislich der dortigen Figuren 1 bis 4 i. V. m. der diesbezüglichen Beschreibung

eine Straßenkappe mit folgenden insoweit mit dem angegriffenen Schutzanspruch 1 übereinstimmenden Merkmalen:

- ein eine weitgehend zylindrische Mantelfläche aufweisendes Oberteil (20) und ein eine Öffnung zum Einführen des Oberteils aufweisendes Unterteil (18),
- wobei das Oberteil zwischen einer unteren und einer oberen Endlage relativ zum Unterteil axial verstellbar ist,
- wobei im Bereich der oberen Kante des Unterteils am Unterteil eine nach radial innen in die Öffnung ragende umlaufende Lippe (30) vorgesehen ist,
- die bei in die Öffnung eingeführtem Oberteil entlang des gesamten Umfangs des Oberteils weitgehend spaltfrei unter Vorspannung an der Mantelfläche des Oberteils derart anliegt, dass das Oberteil zum Unterteil axial verstellbar ist und in der jeweils eingestellten axialen Lage gehalten wird.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Streitgebrauchsmustergegenstand somit lediglich durch das gegenüber der eingetragenen Fassung in den nunmehr geltenden Schutzanspruch 1 aufgenommene Merkmal,

- *dass die Lippe aus dem gleichen Material wie das Unterteil besteht.*

Dieses Merkmal kann nach Auffassung des Senats aber das Vorliegen eines erfinderischen Schritts, auf welchem der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 zu beruhen hätte, nicht begründen.

Zunächst ist der Begriff „gleiches Material“ nicht gleichzusetzen mit einer einstückigen Ausbildung von Unterteil und Lippe. Vielmehr stellt letztere lediglich einen Sonderfall der Materialeinheitlichkeit dar, nämlich die Ausbildung „aus einem Stück“. Unter den Wortlaut des Schutzanspruchs 1 fällt daher auch eine auf den Rand des Unterteils aufgesetzte Lippe wie in D7, sofern sie nur aus dem gleichen Material wie das Unterteil besteht.

Die Straßenkappe gemäß der D7 umfasst ein Unterteil, an dem im Bereich der oberen Kante eine nach radial innen in die Öffnung (28) ragende umlaufende Lippe (30) vorgesehen ist. Als Merkmal dieser Lippe ist angegeben, dass sie elastisch verformbar („*elastiquement deformable*“) ist, zum Material, aus dem sie besteht ist sonst nichts weiter ausgeführt. Dem Durchschnittsfachmann ist bekannt, dass die Eigenschaft „elastisch verformbar“ gleichbedeutend ist mit „federnd“. Federnde Elemente sind auch bei der Straßenkappe gemäß der D1 vorhanden, wo sie zur klemmenden Halterung eines Oberteils am Unterteil vorgesehen sind (Figur 7 und Beschreibung Absatz 0038, federndes Element 18). Wie aus der Figur 7 zu sehen ist, sind die federnden Elemente als Bestandteile der Wandung des Unterteils ausgeformt, sie bestehen also aus dem gleichen Material wie das Unterteil, konkret aus Kunststoff.

Durch die D1 wurde dem Durchschnittsfachmann also ein deutlicher Hinweis gegeben, eine im Bereich der oberen Kante eines Unterteils am Unterteil nach radial innen in die Öffnung ragende umlaufende Lippe aus dem gleichen Material wie das Unterteil herzustellen. Ohne dass weitere Änderungen an der Gestalt des Unterteils nach der D7 vorgenommen werden müssten, liegt auch eine solche umlaufende Lippe bei in die Öffnung eingeführtem Oberteil entlang des gesamten Umfangs des Oberteils wenigstens weitgehend spaltfrei unter Vorspannung an der Mantelfläche des Oberteils derart an, dass das Oberteil zum Unterteil axial verstellbar ist und in der jeweils eingestellten axialen Lage gehalten wird.

Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 ergibt sich somit in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen D7 und D1.

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

III.

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

Hildebrandt

Dr. Großmann

Bb