

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 459/98

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
1. März 2000

...

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 93 06 954

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihlen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patentamts - Gebrauchsmusterabteilung II - vom 23. Juli 1998 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 93 06 954 wird gelöscht, soweit es über den Schutzanspruch in der am 1. März 2000 eingereichten Fassung hinausgeht.

Im übrigen werden der Löschantrag und die Beschwerden zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens erster Instanz werden der Antragsgegnerin zu 9/10 und der Antragstellerin zu 1/10, die der zweiten Instanz beiden Beteiligten je zur Hälfte auferlegt.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 7. Mai 1993 angemeldeten und am 22. September 1994 in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 93 06 954 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung "Verpackungseinheit". Seine Schutzdauer ist auf acht Jahre verlängert.

Die am 29. Juni 1993 eingereichten und der Eintragung zugrundeliegenden Schutzansprüche 1 bis 6 lauten:

1. Verpackungseinheit mit zwei an einem Trägerblatt angeordneten Schutzhandschuhen, insbesondere AIDS-Schutzhandschuhe, **dadurch gekennzeichnet**, daß die beiden Schutzhandschuhe (12, 14) jeweils so an einer Seite (20) des Trägerblatts (16) und/oder an einer gegenüberliegenden Seite (22) des Trägerblatts befestigt werden, daß sich die Umrißkonturen der beiden Schutzhandschuhe (12, 14) zumindest teilweise überlappen.
2. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Umrißkonturen der beiden Schutzhandschuhe (12,14) in wesentlichen Teilen des gesamten Umrisses überdecken.
3. Verpackungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Schutzhandschuh (12) an der einen Seite (20) und der zweite Schutzhandschuh (14) an der gegenüberliegenden Seite (22) des Trägerblattes (16) befestigt werden.

4. Verpackungseinheit nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die beiden Schutzhandschuhe (12, 14) die gleichen Umrißkonturen aufweisen.

5. Verpackungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schutzhandschuhe (12, 14) beide auf der gleichen Seite (20 oder 22) des Trägerblattes (16) befestigt werden.

6. Verpackungseinheit nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß der weiter vom Trägerblatt (16) entfernte Schutzhandschuh (14) eine größere Umrißkontur aufweist als der am Trägerblatt (16) anliegende Schutzhandschuh (12).

Die Antragstellerin hat am 21. Juni 1997 beim Deutschen Patentamt die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt.

Zur Begründung ihres Antrags hat die Antragstellerin auf folgenden druckschriftlichen Stand der Technik verwiesen:

US-Patentschrift 4 278 693,
US-Patentschrift 3 966 045,
US-Patentschrift 3 923 577,
britische Offenlegungsschrift 2 164 540,
deutsche Offenlegungsschrift 26 51 519,
deutsches Gebrauchsmuster 19 24 240,
US-Patentschrift 4 844 293,
US-Patentschrift 4 773 532,
US-Patentschrift 4 034 853,
US-Patentschrift 3 870 150 und
deutsche Patentschrift 39 20 597.

Sie hat ferner die offenkundige Vorbenutzung einer Verpackungseinheit mit zwei Schutzhandschuhen anlässlich der Messe K'89 vom 2. bis 9. November 1989 in Düsseldorf geltend gemacht.

Die Antragstellerin hat vorgetragen, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei im Hinblick auf diesen Stand der Technik nicht schutzfähig.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen. In der mündlichen Verhandlung vom 23. Juli 1998 hat sie das Streitgebrauchsmuster vor der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts mit vier neugefaßten Schutzansprüchen verteidigt, die folgenden Wortlaut haben:

1. Verpackungseinheit mit zwei an einem Trägerblatt angeordneten Schutzhandschuhen, insbesondere AIDS-Schutzhandschuhe, die von jeweils zwei entlang der Umrißlinien der Schutzhandschuhe miteinander verbundenen Folien gebildet sind,

dadurch gekennzeichnet, daß die Schutzhandschuhe (12, 14) derart an einer (20) oder an beiden Seiten (20, 22) des Trägerblattes (16) befestigt sind, daß die wesentlichen Teile der Folien des einen Schutzhandschuhes die Umrißlinien der Folien des anderen Schutzhandschuhes überdecken.

2. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Schutzhandschuh (12) an der einen Seite (20) und der zweite Schutzhandschuh (14) an der anderen Seite (22) des Trägerblattes (16) befestigt ist und daß die beiden Schutzhandschuhe (12, 14) die gleichen Umrißlinien aufweisen.

3. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß beide Schutzhandschuhe (12, 14) auf derselben Seite (20 oder 22) des Trägerblattes (16) befestigt sind und daß der weiter

vom Trägerblatt (16) entfernte Schutzhandschuh (14) eine größere Kontur aufweist als der am Trägerblatt (16) anliegende Schutzhandschuh (12).

4. Verpackungseinheit nach einem der Ansprüche 1 - 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die obere Folie des dem Trägerblatt entfernt liegenden Schutzhandschuhs eine der äußeren Schichten der Verpackungseinheit bildet.

Hilfsweise hat die Antragsgegnerin vier neugefaßte Schutzansprüche vorgelegt.

Mit Beschluß vom 23. Juli 1998 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts das Streitgebrauchsmuster gelöscht, so weit es über die hilfsweise verteidigten Schutzansprüche hinausgeht, und den Löschungsantrag im übrigen abgewiesen.

Hiergegen wenden sich die Beschwerden der Beteiligten.

Die Antragsgegnerin verteidigt das Streitgebrauchsmuster mit einem einzigen Schutzanspruch, der wie folgt lautet:

Verpackungseinheit mit einem an einem Trägerblatt angeordneten Schutzhandschuhpaar, insbesondere Aids-Schutzhandschuhen, die von jeweils zwei entlang der Umrißlinien der Schutzhandschuhe miteinander verbundenen Folienschichten gebildet und im Bereich der Umrißlinien lösbar mit dem Trägerblatt verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß die beiden Schutzhandschuhe (12, 14) unterschiedliche Umrisse aufweisen und derart übereinanderliegend am Trägerblatt (16) angeordnet sind, daß der Schutzhandschuh (14) mit dem größeren Umriß den Schutzhandschuh (12) mit dem kleineren Umriß derart überdeckt, daß dessen Umrißlinie

innerhalb des Umrisses des Schutzhandschuhes (14) mit dem größeren Umriß liegt und beide Schutzhandschuhe (12, 14) auf ein und derselben Seite des Trägerblattes (16) angeordnet sind.

Sie ist der Meinung, dieser Anspruch sei zulässig und sein Gegenstand beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, den Löschantrag zurückzuweisen, soweit er sich gegen den zuletzt verteidigten Schutzanspruch richtet und die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen und die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Verwendung des Begriffs "Schutzhandschuhpaar" stelle eine unzulässige Erweiterung dar. Die Verpackungseinheit nach dem einzigen zuletzt verteidigten Schutzanspruch beruhe im Hinblick auf die deutsche Patentschrift 39 20 597, die US-Patentschrift 3 923 577, die britische Offenlegungsschrift 2 164 540 und die deutsche Offenlegungsschrift 26 51 519 nicht auf einem erfinderischen Schritt.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist teilweise begründet. Denn der Löschantrag ist zwar in weiterem Umfang, als im angefochtenen Beschluß entschieden worden ist, jedoch nicht in vollem Umfang begründet.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Denn der Löschantrag ist nicht in weiterem Umfang als im angefochtenen Beschluß entschieden unbegründet.

A) Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters geht in der Fassung des zuletzt verteidigten Schutzanspruchs - entgegen der Ansicht der Antragstellerin - nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Darin wird der Begriff "Schutzhandschuhpaar" zwar nicht erwähnt, es ist aber stets von zwei Schutzhandschuhen die Rede. Die Angabe "zwei Schutzhandschuhe" umfaßt drei Möglichkeiten, nämlich

- zwei rechte Schutzhandschuhe oder
- zwei linke Schutzhandschuhe oder
- einen rechten und einen linken Schutzhandschuh,
was einem Schutzhandschuhpaar entspricht.

Der Ersatz der Worte "zwei Schutzhandschuhe" durch "Schutzhandschuhpaar" stellt daher keine unzulässige Erweiterung, sondern eine zulässige Beschränkung auf eine der drei Verständnismöglichkeiten der Worte "zwei Schutzhandschuhe" dar.

Der zuletzt verteidigte Schutzanspruch 1 ist auch im übrigen zulässig. Er enthält sämtliche Merkmale des eingetragenen Schutzanspruchs und des vor der Gebrauchsmusterabteilung mit dem Hauptantrag verteidigten Anspruchs 1 in der fa-

kultativen Ausführung "an einer Seite". Sein Gegenstand entspricht dem des Ausführungsbeispiels nach den Figuren 1 und 2.

B) Soweit die Antragsgegnerin die angegriffenen Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters nicht mehr verteidigt, ist das Streitgebrauchsmuster wegen teilweiser Rücknahme des Widerspruchs ohne weiteres zu löschen (§ 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG). Im Umfang des zuletzt verteidigten Schutzanspruchs ist der auf § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG gestützte Löschantrag unbegründet.

1. Für die Verpackungseinheit gemäß dem Schutzanspruch kann nicht festgestellt werden, daß der geltend gemachte Lösungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit vorliegt.

a) Sie ist gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik der neu. Von der Verpackung mit einem Handschuhpaar aus Kunststoff nach der deutschen Offenlegungsschrift 26 51 519 unterscheidet sie sich zumindest durch die unterschiedliche Umrißgröße der beiden Handschuhe. Bei der Verpackungseinheit mit einem Handschuhpaar aus Polyäthylen nach der britischen Offenlegungsschrift 2 164 540 sind die beiden Handschuhe auf gegenüberliegenden Seiten des Trägerblattes angeordnet, aber nicht auf der ein und derselben Seite wie beim Streitgebrauchsmuster. Bei der Verpackung nach der US-Patentschrift 3 923 577 liegen die einzelnen Handschuhe des verpackten Handschuhpaares nebeneinander auf der Trägerbahn, aber - anders als beim Streitgebrauchsmuster - nicht übereinander. Gleiches gilt für die doppelwandigen Handschuhe nach der deutschen Patentschrift 39 20 597, sofern sie paarweise verpackt sind, wie in Spalte 6 Zeile 35 dieser Schrift erwähnt.

Die übrigen Schriften und die offenkundig vorbenutzte Verpackung liegen von der Verpackungseinheit nach dem zuletzt verteidigten Schutzanspruch weiter ab. Sie könne ebenfalls deren Neuheit nicht in Frage stellen, was auch die Antragstellerin nicht behauptet hat.

b) Die offensichtlich gewerblich anwendbare Verpackungseinheit nach dem Schutzanspruch beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Sie geht aus von einer Verpackungseinheit, die aus einem Trägerblatt mit einem daran angeordneten Schutzhandschuhpaar besteht. Die Schutzhandschuhe sind aus zwei Folienschichten gebildet, die jeweils entlang der Umrißlinien der Handschuhe miteinander verbunden sind. Im Bereich der Umrißlinien sind die Handschuhe lösbar mit dem Trägerblatt verbunden. Eine derartige Verpackungseinheit, bei der sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Schutzanspruchs verwirklicht sind, ist beispielsweise mit der US-Patentschrift 3 923 577 bekanntgeworden. In weiterer Übereinstimmung mit dem letzten Merkmal des Kennzeichens sind bei dieser bekannten Verpackungseinheit auch beide Schutzhandschuhe (14a, 14b) auf ein und derselben Seite des Trägerblattes (12) angeordnet. In der Streitgebrauchsmusterschrift ist der hohe Materialbedarf für das Trägerblatt als nachteilig empfunden worden. Deshalb soll aufgabengemäß mit dem Streitgebrauchsmuster eine Verpackungseinheit mit geringerem Materialbedarf für das Trägerblatt geschaffen werden.

Es ist nun gefunden worden, daß diese Aufgabe lösbar ist, wenn

1. die beiden Schutzhandschuhe unterschiedlich große Umrisse aufweisen und
2. die Schutzhandschuhe übereinanderliegend am Trägerblatt angeordnet sind derart, daß
3. der größere Schutzhandschuh den kleineren überdeckt und
4. die Umrißlinie des kleineren Handschuhs innerhalb der Umrißlinie des größeren Handschuhs liegt.

Einen Hinweis in Richtung dieser Lösung enthält die US-Patentschrift 3 923 577 nicht. Dort wird zwar vorgeschlagen, unterschiedlich große Gegenstände, bei-

spielsweise die Kunststoffhaube (16) und die Handschuhe (14a, 14b) übereinanderliegend und auf derselben Seite des Trägerblatts (12) derart anzuordnen, daß die Umrißlinien der kleineren Gegenstände (14a, 14b) innerhalb der Umrißlinie des größeren Gegenstandes (16) liegen. Eine Anregung, die beiden Handschuhe eines Handschuhpaares unterschiedlich groß zu gestalten - und das ist nach Ansicht des Senats der entscheidende Gedanke, der erst die weiteren Schritte ermöglicht - enthält diese Schrift nicht. Die Ansicht der Antragstellerin, der Fachmann könne anstelle der Haube (16) bei der Verpackung nach der US-Patentschrift 3 923 577 auch einen entsprechend größeren Handschuh nehmen, womit der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters verwirklicht sei, hält der Senat für eine rückschauende und damit unzulässige Betrachtungsweise dieser Schrift in Kenntnis des Streitgebrauchsmusters.

In der britischen Offenlegungsschrift 2 164 540 wird zur Verringerung des Materialbedarfs für das Trägerblatt (layer 3) vorgeschlagen, die beiden Handschuhe eines Handschuhpaares auf den gegenüberliegenden Seiten anzuordnen, eine Lösung, die in eine andere Richtung als die nach dem zuletzt verteidigten Schutzanspruch des Streitgebrauchsmusters führt.

Bei der aus einem Handschuhpaar (2a, 2b) und einem Trägerblatt (4) bestehenden Verpackung nach der deutschen Offenlegungsschrift 26 51 519 haben "die beiden Handschuhe 2a und 2b identische Form und Abmessungen" (vgl Abs 3 der Figurenbeschreibung). Zwar sind dort die beiden über eine Perforationslinie (3) miteinander verbundenen Handschuhe - teilweise dem 2. Lösungsmerkmal entsprechend - übereinanderliegend am Trägerblatt (4) angeordnet (vgl Figur 2). Einen Hinweis auf das entscheidende 1. Lösungsmerkmal, das die Voraussetzung für die Verwirklichung des 3. und 4. Lösungsmerkmals ist, enthält indes auch diese Schrift nicht.

Die deutsche Patentschrift 39 20 597 zeigt und beschreibt die Herstellung eines doppelwandigen Schutzhandschuhs (14) unter Verwendung von vier aufeinander-

liegenden Kunststoffolienlagen (2, 3, 4, 11), wobei die beiden inneren Lagen (3, 4) entlang der kleineren Umrißlinie des Innenhandschuhs (10) miteinander und die beiden äußeren Lagen (2, 11) entlang der größeren Umrißlinie des Außenhandschuhs (13) untereinander und mit einem Trägerblatt (17) verbunden sind. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin handelt es sich hier aber nicht um zwei Schutzhandschuhe mit unterschiedlich großen Umrissen, sondern um einen einzigen, der doppelwandig ausgebildet ist (vgl Patentanspruch 1). Im Falle einer paarweisen Verpackung, wie es in Spalte 5 Zeilen 33 bis 37 erwähnt wird, haben daher beide doppelwandigen Schutzhandschuhe auch identische Umrisse und sind auf der Trägerbahn nebeneinander angeordnet, wie bereits im Neuheitsvergleich dargelegt. Die Argumentation der Antragstellerin, es läge im Bereich fachmännischen Handelns, bei diesem bekannten Schutzhandschuh den Innenhandschuh nicht in, sondern unter den Außenhandschuh zu legen, womit die Verpackungseinheit nach dem Schutzanspruch vorliege, hält der Senat auch hier für eine rückschauende und damit unzulässige Betrachtungsweise dieser Schrift in Kenntnis des Gegenstandes nach dem verteidigten Schutzanspruch.

Die übrigen Schriften sind, wie bereits im Neuheitsvergleich erwähnt, von der Verpackungseinheit nach dem zuletzt verteidigten Schutzanspruch weiter entfernt und konnten dem Fachmann somit ebenfalls keine Anregung in Richtung auf die beanspruchte Lösung geben. Diese Schriften sind daher - ebenso wie der offenkundig vorbenutzte Gegenstand - in der mündlichen Verhandlung des Beschwerdeverfahrens nicht mehr aufgegriffen worden.

Der Senat hat zudem berücksichtigt, daß es sich bei der Verpackungseinheit nach dem Streitgebrauchsmuster um einen Massenartikel handelt, bei dem bereits kleine Einsparungen im Materialbedarf für eine schöpferische Leistung sprechen.

C. Die auf § 18 Abs 3 Satz 2, § 17 Abs 4 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs 1 ZPO in entsprechender Anwendung beruhende Kostenentscheidung berücksichtigt, daß das Streitgebrauchsmuster im ersten Rechtszug eine

erhebliche und im zweiten Rechtszug eine weitere Minderung seines gemeinen Wertes erfahren hat.

Daß die Billigkeit eine andere Kostenentscheidung erfordert (§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG), ist nicht ersichtlich.

Goebel

Frowein

Ihsen

Pr