

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 437/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Oktober 2000

...

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 296 01 419

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. agr. Huber und Dipl.-Ing. Dehne

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsteller und die Anschlußbeschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung II - vom 22. April 1999 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 296 01 419 wird im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 3, 6 bis 11 und 13 gelöscht.

Die Anschlußbeschwerde wird im übrigen zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens des ersten Rechtszuges trägt die Antragsgegnerin. Die Kosten des Verfahrens des zweiten Rechtszuges tragen die Antragsgegnerin zu 9/10 und die Antragsteller zu 1/10.

G r ü n d e

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 27. Januar 1996 angemeldeten und am 5. Juni 1997 mit 13 Schutzansprüchen in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 296 01 419 betreffend eine "Taubenabwehrvorrichtung", dessen Schutzdauer verlängert ist.

Die eingetragenen Schutzansprüche lauten:

1. Taubenabwehrvorrichtung mit einer an Bauwerken befestigbaren Grundplatte (10; 10'), von der Dorne (20, 20') emporragen.

dadurch gekennzeichnet,

daß die Grundplatte (10; 10') aus mindestens zwei Teilplatten (11, 12, 13) besteht, die mit einem Gelenk (14) miteinander verbunden sind.

2. Taubenabwehrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilplatten (11, 12, 13) einstückig miteinander verbunden sind und das Gelenk (14) als Filmgelenk ausgebildet ist, das eine Sollbruchstelle bildet.

3. Taubenabwehrvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens drei rechteckige Teilplatten (11, 12, 13) in einer Reihe hintereinander liegend angeordnet sind.
4. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundplatte (10') aus mindestens zwei nebeneinanderliegenden Reihen mehrerer Teilplatten (11a-13a; 11b-13b) besteht, wobei die Reihen (11a-13a; 11b-13b) ebenfalls gelenkig und trennbar miteinander verbunden sind.
5. Taubenabwehrvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß von jeder Teilplatte (11-13, 11a-13a, 11b-13b) jeder Reihe mindestens ein Dorn emporragt.
6. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Dorne (20; 20') einstückig mit der Teilplatte (11, 12, 13) ausgebildet sind.
7. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß die stiftartigen Dorne (20; 20') jeweils senkrecht von der Teilplatte (11, 12, 13) abstehen.
8. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Dornenden (18) der Dorne (20; 20') abgestumpft sind.
9. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß Dorne (20a, 20b, 20c)

einer Grundplatte (10; 10') in einer Linie hintereinander angeordnet sind.

10. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, daß benachbarte Dorne (20a, 20b, 20c) unterschiedliche Höhen haben und die Dorne (20a, 20b, 20c) entlang einer wellenförmigen Linie (19) höhenmäßig in Seitenansicht gestaffelt sind.
11. Taubenabwehrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die wellenförmige Linie (19) von jeweils einem konvexen Bogen (19') jeder Teilplatte (11, 12, 13) gebildet wird.
12. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Dorne (20a, 20b, 20c, 20d) einer Teilplatte (11, 12, 13) kreuzförmig zueinander angeordnet sind.
13. Taubenabwehrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 12, dadurch gekennzeichnet, daß in jeder Teilplatte (11, 12, 13) mindestens eine Befestigungsöffnung (16) vorgesehen ist.

Der Lehre der angefochtenen Schutzansprüche liegt die Aufgabe zugrunde (vgl S 2, Abs 3), eine Taubenabwehrvorrichtung zu schaffen, die einfach und vielseitig montierbar ist.

Die Antragsteller zu 1) bis 4) haben am 24. Oktober 1997 die kostenpflichtige Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang seiner Ansprüche 1 bis 3, 6 bis 11 und 13 beantragt. Zur Begründung haben die Antragsteller im wesentlichen gel-

tend gemacht, daß der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters im Hinblick auf den Stand der Technik nicht schutzfähig sei. Sie haben zur Begründung ihres Teillöschungsbegehrens u.a. auf die DE 35 01 333 C2 verwiesen.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag innerhalb der gesetzlichen Frist widersprochen und das Gebrauchsmuster hilfsweise mit einer beschränkten Fassung der Schutzansprüche 1 bis 12 verteidigt.

Schutzanspruch 1 lautet:

Taubenabwehrvorrichtung mit einer an Bauwerken befestigbaren Grundplatte (10; 10'), von der Dorne (20, 20') emporragen,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Grundplatte (10; 10') aus mindestens zwei einstückig miteinander verbundenen Teilplatten (11, 12, 13) besteht, die mit einem Filmgelenk (14) mit einer Gelenknut (15) mit ebenem Nutboden miteinander verbunden sind.

Die sich anschließenden Unteransprüche 2 bis 12 entsprechen den eingetragenen Unteransprüchen 3 bis 13.

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 22. April 1999 das Gebrauchsmuster teilweise gelöscht, weil die Lehre des eingetragenen Hauptanspruchs 1 nicht auf dem erforderlichen erfinderischen Schritt beruhe. Dagegen sei der Gegenstand gemäß der hilfsweise verteidigten Fassung der Ansprüche 1 bis 12 schutzfähig, wobei der hilfsweise verteidigte Anspruch 1 im Zuge der mündlichen Verhandlung ergänzend gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik abgegrenzt worden war.

Dieser abgegrenzte Schutzanspruch 1 lautet:

Taubenabwehrvorrichtung mit einer an Bauwerken befestigbaren Grundplatte (10; 10'), von der Dorne (20, 20') emporragen, wobei die Grundplatte (10, 10') aus mindestens zwei einstückig miteinander verbundenen Teilplatten (11, 12, 13) besteht,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Teilplatten (11, 12, 13) mit einem Filmgelenk (14) mit einer Gelenknut (15) mit ebenem Nutboden miteinander verbunden sind.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Antragsteller. Sie vertreten die Auffassung, der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 sei nicht ursprünglich offenbart und außerdem - soweit zulässig - nicht mehr neu gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik nach der DE 35 01 333 C2.

Ergänzend tragen die Antragsteller vor, daß der hier in Frage kommende Fachmann im Bereich der Kunststofftechnik zu suchen sei und führen als fachlichen Hintergrund noch die DE 31 28 038 A1 in das Verfahren ein.

Die Antragsgegnerin verteidigt das Gebrauchsmuster nur noch in dem durch den angefochtenen Beschluß beschränkten Umfang. Sie vertritt die Auffassung, daß der Gegenstand dieses Anspruchs 1 durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen sei noch nahegelegt werde. Sie trägt hierzu vor, daß im entgegengehaltenen Stand der Technik lediglich Sollbruchstellen, die durch V-förmige Nuten vorgegeben seien, beschrieben und dargestellt seien, während das von ihr beanspruchte Filmgelenk im Gegensatz dazu

einen flächigen Nutgrund aufweise, der sich bei Biegebeanspruchungen günstiger verhalte als der Nutgrund einer V-förmigen Nut.

Zur Klarstellung regt die Antragsgegnerin hilfsweise an,

1. die Bezeichnung "ebenem Nutboden" im Schutzanspruch 1 durch den Ausdruck "flächigem Nutboden" zu ersetzen oder alternativ
2. den Ausdruck "mit ebenem Nutboden" zu streichen.

Sie erhebt des weiteren Anschlußbeschwerde, weil die nicht angegriffenen Ansprüche 4, 5 und 12 von der Löschung durch den angefochtenen Beschluß erfaßt worden seien.

Die Antragsteller beantragen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 3, 6 bis 11 und 13 in der eingetragenen Fassung zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und im Wege der Anschlußbeschwerde die Zurückweisung des Löschantrages im Umfang der am 22. April 1999 mit dem dortigen Hilfsantrag eingereichten Schutzansprüche 1 - 12 sowie im übrigen die Zurückweisung der Beschwerde.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsteller ist begründet, denn der Löschantrag ist begründet.

Die Anschlußbeschwerde ist nur teilweise begründet, weil durch den angefochtenen Beschluß das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 4, 5 und 12 zu Unrecht gelöscht worden ist.

Soweit das Gebrauchsmuster hinsichtlich der Schutzansprüche 1 bis 3, 6 bis 11 und 13 nicht mehr verteidigt, der Löschung also nicht mehr widersprochen wird, ist es nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG zu löschen; aber auch soweit es im Umfang dieser Schutzansprüche noch verteidigt wird, ist es zu löschen, und zwar weil der geltend gemachte Löschungsanspruch mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) insoweit gegeben ist.

1. Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der verteidigten Fassung ist eine Taubenabwehrvorrichtung mit einer an Bauwerken befestigbaren Grundplatte mit folgenden Merkmalen:

1. Von der Grundplatte ragen Dorne empor.
2. Die Grundplatte besteht aus mindestens zwei Teilplatten.
 - 2.1 Die Teilplatten sind einstückig miteinander verbunden.
 - 2.2 Die Teilplatten sind mit einem Filmgelenk miteinander verbunden.
 - 2.2.1 Das Filmgelenk weist eine Gelenknut mit ebenem Nutboden auf.

Gemäß den von der Antragsgegnerin hilfsweise angeregten Klarstellungen würde das Merkmal 2.2.1 in einem Falle lauten:

- a) Das Filmgelenk weist eine Gelenknut mit flächigem Nutboden auf.

Im anderen Falle würde das Merkmal 2.2.1 gemäß einer alternativen Anregung der Antragsgegnerin zur Klarstellung lauten:

b) Das Filmgelenk weist eine Gelenknaht auf.

2. Der Schutzanspruch 1 in seiner verteidigten Fassung ist in zulässiger Weise beschränkt. Insoweit er auf den Ansprüchen 1 und 2 der eingetragenen Fassung beruht, ist die Zulässigkeit unbedenklich. Allerdings hegt der Senat gewisse Bedenken hinsichtlich des Merkmals 2.2.1 gemäß Merkmalsgliederung nach Abschnitt 1., weil ein "ebener" bzw gemäß der hilfsweise angeregten klarstellenden Fassung nach a) "flächiger Nutboden" lediglich aus der in diesem Bereich sehr klein gehaltenen Zeichnung erkennbar ist. Auch erscheint dem Senat das Weglassen der weiteren funktionalen Eigenschaft des Filmgelenks, wie sie im eingetragenen Anspruch 2 und auch in der ursprünglichen Beschreibung stets zusammen mit der Nennung des Filmgelenks angeführt worden war, nämlich, daß das Filmgelenk eine Sollbruchstelle bildet, nicht unbedenklich. Diese Erwägungen werden jedoch im Hinblick auf die nachfolgend genannten Gründe, mit denen die Schutzfähigkeit verneint wird, nicht weiter vertieft, sondern als letztlich nicht durchgreifend erachtet.

3. Der verteidigte Gegenstand ist nicht schutzfähig, da er nicht die erforderliche Neuheit aufweist.

Wie aus der Beschreibung auf Seite 8, 4. Absatz bereits ersichtlich ist, wird das vorrangige Material zumindest zur Herstellung der Grundplatte in (UV-beständigem) Kunststoff gesehen. Insbesondere im Hinblick auf das verwendbare Material für ein Filmgelenk ergeben sich zu Kunststoff kaum weitere denkbare, produktions- und anwendungstechnisch sinnvolle Alternativen in der Materialwahl. Somit ist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters im Hinblick auf die Frage nach dem Durchschnittsfachmann im Bereich der Kunststofftechnik anzusiedeln.

Zur Erhellung des technologischen Umfeldes und Hintergrundes betreffend Filmgelenke an Kunststoffteilen ist die DE 31 28 038 A1 geeignet. In dieser Druckschrift, die zwar ein Filmscharnier für eine Klappe an der Innenverkleidung eines Kraftfahrzeuges beschreibt und insoweit dem Schutzgegenstand des Streitge-

brauchsmusters fern liegt, wird jedoch auf Seite 4, 1. Absatz ein Filmscharnier - ein solches liegt auch beim Schutzgegenstand vor, das dort nur Filmgelenk genannt wird - als eine Querschnittverringerng bezeichnet. Somit wird beispielsweise durch diese Druckschrift das fachmännische Verständnis hinsichtlich der Beschaffenheit eines Filmscharniers bzw Filmgelenks definiert und dokumentiert.

Angesichts des allgemeinen Fachwissens in der Kunststofftechnik ist der Gegenstand nach der DE 35 01 333 C2 gegenüber dem Schutzgegenstand neuheits-schädlich. So zeigt diese Entgegenhaltung eine Abwehrrichtung für Vögel, mit-hin auch für Tauben, mit einer an Bauwerken befestigbaren Grundplatte (12; Sp 2, Z 26 bis 28). Auch bei der entgegengehaltenen Vorrichtung ragen gemäß Merkmal 1. des Schutzgegenstandes von der Grundplatte (12) Dorne (10) empor, wobei die Grundplatte aus mindestens zwei Teilplatten (Merkmal 2.) besteht (vgl Fig 1, 2), welche einstückig miteinander verbunden sind (Merkmal 2.1). Die ein-stückige Verbindung der Teilplatten erfolgt hierbei über sog. Sollbruchstellen (22). Diese Sollbruchstellen (22), die textlich außer in dem Hinweis in Spalte 2, Zei-len 28 bis 31 hinsichtlich ihrer wesentlichen funktionalen Bedeutung nicht weiter beschrieben sind, stellen jedoch im Hinblick auf ihre Raumformgestaltung gemäß Figuren 1 und 2 eine - hier beispielhaft als V-förmige Nut angedeutete - Material-abschwächung, mithin angesichts der o.g. fachmännischen Sichtweise ein Film-scharnier bzw -gelenk (Merkmal 2.2) dar. Auch das Merkmal 2.2.1 ist durch diese Entgegenhaltung für einen fachkundigen Leser vorweggenommen. Eine derartige Materialabschwächung (Nut) weist nämlich aus produktionsbedingten Gründen immer einen ebenen und auch mehr oder weniger flächigen Nutboden auf. Hinzu kommt, daß bei der entgegengehaltenen Druckschrift die Querschnittsform der Nut nicht beschrieben und in der Zeichnung nur beispielhaft V-förmig dargestellt ist. Somit gehören auch Materialabschwächungen mit noch breiter und flächiger ausgebildetem Nutboden als die in der Druckschrift skizzenhaft als Ausführungs-beispiel dargestellten V-Nuten zum Umfang dessen, was ein Fachmann auf dem Gebiet der Kunststofftechnik in dieser Entgegenhaltung mitliest.

Nicht nur dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der verteidigten Fassung ermangelt es gegenüber dem Stand der Technik nach der DE 35 01 333 C2 an der erforderlichen Neuheit. Dies gilt vielmehr auch - wie aus dem vorher Dargestellten ersichtlich - im Falle der hilfsweise angeregten Klarstellung in Merkmal 2.2.1 gemäß Variante a), nach der der Nutboden flächig ausgebildet sein soll.

Ebenso ist auch ein Gegenstand gemäß der hilfsweise angeregten Klarstellung gemäß Variante b) durch den entgegengehaltenen Stand der Technik neuheits-schädlich getroffen, weil die Materialabschwächung (22) gemäß Figur 1 und 2 der DE 35 01 333 C2 aus fachmännischer Sicht bereits ein Filmgelenk mit einer Gelenknut darstellt.

Hinsichtlich der Wirkung des Filmgelenks als Sollbruchstelle - eine solche war beim Streitgebrauchsmuster ursprünglich ebenfalls angestrebt (vgl Anspruch 2; S 3, 1. Abs.; S 6, 3. Abs. usw) - ist darauf hinzuweisen, daß diese aus fachlicher Sicht wesentlich von der Art des zu verwendenden Kunststoffes abhängt und dem Fachmann daher Beispiele von permanent betätigbaren (vgl DE 31 28 038 A1) bis hin zu nach kürzerer oder längerer Zeit der Betätigung brechbaren Filmgelenken, sog. Sollbruchstellen (DE 35 01 333 C2), bekannt sind. Ein schutzbegründender Unterschied des verteidigten Gegenstands gegenüber dem nach der DE 35 01 333 C2 ergibt sich jedoch auch aus dem Weglassen der Sollbruch-Wirkung nicht, weil eine genaue Materialzusammensetzung, die eine präferentielle Einstufung innerhalb der gesamten bekannten Palette von "leicht brechbar" bis "häufig biegsam" hätte erkennen lassen, nicht Gegenstand des Beanspruchten war.

4. Die dem Schutzanspruch 1 zugeordneten Ansprüche - soweit angegriffen - teilen als echte Unteransprüche das Schicksal des Hauptanspruchs. Eigene erfindेरische Bedeutung dieser Ansprüche ist nicht geltend gemacht worden und auch für den Senat nicht erkennbar.

5. Die Anschlußbeschwerde ist insoweit teilweise begründet, als mit der Teillöschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche, wie sie am 22. April 1999 eingereicht wurden, das Streitgebrauchsmuster von der Gebrauchsmusterabteilung in einem weitergebenden Umfang gelöscht wurde, als es angegriffen worden war. Diese Schutzansprüche umfassen auch die nicht angegriffenen eingetragenen Schutzansprüche 4, 5 und 12, und zwar in veränderter Numerierung (3, 4 und 11). Diese sind zwar nicht mehr rückbezogen auf den eingetragenen, sondern auf den eingeschränkten Anspruch 1. Hinsichtlich dieser Schutzansprüche liegt aber kein Löschungsantrag vor, so daß die in diesem Umfang ohne den hierfür erforderlichen Antrag gemäß § 16 GebrMG vorgenommene Löschung ohne Rechtsgrundlage erfolgt ist.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 1 und 2 PatG, §§ 91, 92 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Dehne

Dr. Huber

CI/Be