

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 410/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Dezember 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen des Gebrauchsmusters 297 22 227**

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richter Dipl.-Ing. Köhn und Dr. Ing. Pösentrup

beschlossen:

Auf die Beschwerden des Antragstellers und der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 10. November 1999 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 297 22 227 wird gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 3 bis 9 in der Fassung vom 7. Januar 1999 hinausgeht.

Im übrigen werden der Löschantrag und die Beschwerden zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge werden gegeneinander aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 16. Dezember 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt mit 11 Schutzansprüchen angemeldeten Gebrauchsmusters 297 22 227 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis".

Der mit der Anmeldung eingereichte Schutzanspruch 1 lautet:

1. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis aus einer gefrierbaren Flüssigkeit, insbesondere Wasser, mit einer die gefrierbare Flüssigkeit aufnehmenden Wanne (2), einer in die Flüssigkeit eintauchenden, rotierbaren Kältetrommel (3), einer Ablösevorrichtung (5) zum Ablösen des an der Mantelfläche (4) der Trommel (3) gebildeten Eises und einer Ausgabevorrichtung (6) für das Scherbeneis (12), dadurch gekennzeichnet, daß Mittel (9, 15) zur Bestrahlung des produzierten Scherbeneises (12) mit keimtötenden und/oder ozonisierenden Strahlen, insbesondere mindestens eine kurzwellige UV-Strahlungslampe, vorgesehen sind.

Wegen des Wortlauts der auf den Schutzanspruch 1 zumindest mittelbar rückbezogenen eingetragenen Schutzansprüche 2 bis 11 wird auf die Registerakte verwiesen.

Der Antragsteller hat am 5. November 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt.

Er hat geltend gemacht, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters im Hinblick auf das

## Gebrauchsmuster 297 21 426

nicht mehr neu sei, zumindest aber nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Er hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zum Stand der Technik außerdem noch folgende Druckschriften genannt:

DE 94 12 825 U1,  
Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Aufl. 252 (Stichwort "Ozon"),  
Lexikon-Institut Bertelsmann (Wasser, Eis und Ozon betreffende Abschnitte) und  
Grundwerk-Kuhnert (Stichwort "Ozon").

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Löschantrag im Umfang der am 7. Januar 1999 neuen Schutzansprüche 1 bis 9 widersprochen.

Diese Schutzansprüche lauten:

1. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis aus einer gefrierbaren Flüssigkeit, insbesondere Wasser, mit einer die gefrierbare Flüssigkeit aufnehmenden Wanne (2), einer in die Flüssigkeit eintauchenden, rotierbaren Kältetrommel (3), einer Ablösevorrichtung (5) zum Ablösen des an der Mantelfläche (4) der Trommel (3) gebildeten Eises und einer Ausgabevorrichtung (6) für das Scherbeneis (12), dadurch gekennzeichnet, daß Mittel (9) zur Bestrahlung des produzierten Scherbeneises (12) mit keimtötenden und/oder ozonisierenden Strahlen, insbesondere mindestens eine kurzwellige UV-Strahlungslampe, vorgesehen sind, wobei die Bestrahlungsmittel (9) im Bereich der Ausgabevorrichtung (6) vorgesehen sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestrahlungsmittel (9) von einer Abschirmung (11) umgeben sind, die einen Strahlungsaustritt nach außen verhindert.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestrahlungsmittel (9) an einem Auswurfschacht (6) angeordnet sind, welcher die insbesondere als Schabermesser (5) ausgebildete Ablösevorrichtung umgibt und zu den Bestrahlungsmitteln (9) hin strahlungsdurchlässig ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestrahlungsmittel (9) von einer Haube (11), insbesondere aus Blech, umgeben sind, die zum Auswurfschacht (6) hin offen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß alle zu den Bestrahlungsmitteln (9) gehörigen Bauteile einschließlich elektrischer Anschlußteile und elektronischer Funktionselemente innerhalb der Haube (11) angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Sicherheitsschalter vorgesehen ist, der bei Entfernung der Haube (11) die Bestrahlungsmittel (9) abschaltet.

7. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis aus einer gefrierbaren Flüssigkeit, insbesondere Wasser, mit einer die gefrierbare Flüssigkeit aufnehmenden Wanne (2), einer in die Flüssigkeit eintauchenden, rotierbaren Kältetrommel (3), einer Ablösevorrichtung (5) zum Ablösen des an der Mantelfläche (4) der Trommel (3) gebildeten Eises und einer Ausgabevorrichtung (6) für das Scherbeneis (12), dadurch gekennzeichnet, daß Mittel (15) zur Bestrahlung des produzierten Scherbeneises (12) mit keimtötenden und/oder

ozonisierenden Strahlen, insbesondere mindestens eine kurzwellige UV-Strahlungslampe, vorgesehen sind, daß die Bestrahlungsmittel (15) in einem Vorratsbehälter (14) zur Bevorratung des hergestellten Scherbeneises (12) vorgesehen sind, wobei der Vorratsbehälter (14) eine mit einer Klappe (18) abdeckbare Entnahmeöffnung (17) aufweist und ein Sicherheitsschalter vorgesehen ist, der beim Öffnen der Klappe (18) die Bestrahlungsmittel (15) abschaltet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestrahlungsmittel (15) in einem oberen Eckbereich des Vorratsbehälters (14) vorgesehen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestrahlungsmittel (15) mit einer strahlungsdurchlässigen, insbesondere feuchtigkeitsdichten Haube (16), bevorzugt aus Acrylglas, umgeben sind.

Mit Schriftsatz vom 5. November 1999 hat die Antragsgegnerin Schutzansprüche 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag vorgelegt, für deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 10. November 1999 das Gebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 6 in der Fassung vom 7. Januar 1999 hinausgeht, und den weitergehenden Löschantrag zurückgewiesen. Sie hat die Kosten des Verfahrens den Beteiligten je zur Hälfte auferlegt.

Gegen diesen Beschluß haben der Antragsteller und die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Der Antragsteller macht ergänzend geltend, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits durch das Gebrauchsmuster 297 21 426 geschützt sei. Wenn es schon nicht zum schutzhindernden Stand der Technik gezählt werden könne, so gehe es doch als älteres Recht dem Streitgebrauchsmuster vor.

Er beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Gebrauchsmuster zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 9, eingereicht am 7. Januar 1999, zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters in der verteidigten Fassung nicht durch das ältere Gebrauchsmuster 297 21 426 geschützt sei.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Inhalt ihrer Schriftsätze verwiesen.

## II.

Die Beschwerden des Antragstellers und der Antragsgegnerin sind zulässig. Sie haben jedoch jeweils nur teilweise Erfolg.

Die Beschwerde des Antragstellers ist nur insoweit begründet, als der Löschungsantrag auch im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 in der Fassung vom 7. Januar 1999 sachlich gerechtfertigt ist. Sie ist insoweit nicht begründet, als

der weitergehende Löschantrag nicht gerechtfertigt ist. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist nur insoweit begründet, als der Löschantrag – über die Schutzansprüche 3 bis 6 hinaus – auch im Umfang der Schutzansprüche 7 bis 9 in der Fassung vom 7. Januar 1999 nicht gerechtfertigt ist. Ihr Antrag auf Zurückweisung des Löschantrags im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 in der Fassung vom 7. Januar 1999 ist nicht gerechtfertigt.

Soweit das Gebrauchsmuster nicht mehr verteidigt wird, verbleibt es bei der nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG ausgesprochenen und insoweit auch nicht angefochtenen Löschung. Im Umfang der Schutzansprüche 1 und 2 in der Fassung vom 7. Januar 1999 wie auch in der hilfsweise verteidigten Fassung vom 5. November 1999 ist der Löschananspruch aus § 15 Abs 1 Nr 2 GebrMG gegeben. Im Umfang der Schutzansprüche 3 bis 9 in der Fassung vom 7. Januar 1999 ist der geltend gemachte Löschananspruch aus § 15 Abs 1 Nr 2 und Nr 1 nicht gegeben.

1. Die nachträgliche Erweiterung des Löschanbegehrens um den Löschangrund gemäß § 15 Abs 1 Nr 2 GebrMG ist zulässig. Die Antragsgegnerin hat dazu in der mündlichen Verhandlung vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat ihre Einwilligung erklärt.

2. Die Verteidigung des angegriffenen Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 9 vom 7. Januar 1999 ist zulässig. Der verteidigte Schutzanspruch 1 enthält die Merkmale aus den eingetragenen Schutzansprüchen 1 und 3 und der verteidigte Schutzanspruch 7 die Merkmale aus den eingetragenen Schutzansprüchen 1, 8 und 11. Die verteidigten Schutzansprüche 2 bis 6 gehen zurück auf die eingetragenen Schutzansprüche 2 und 4 bis 7 und die verteidigten Schutzansprüche 8 und 9 auf die eingetragenen Schutzansprüche 9 und 10.

3. Der geltend gemachte Löschungsanspruch wegen eines älteren Rechtes (§ 15 Abs 1 Nr 2 GebrMG) ist bezüglich des Gegenstandes der verteidigten Schutzansprüche 1 und 2 gegeben.

a) Der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters im Umfang der verteidigten Schutzansprüche 1 und 2 ist bereits aufgrund der am 4. Dezember 1997 angemeldeten und somit älteren Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 geschützt. Jenes Gebrauchsmuster ist am 12. Februar 1998 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen worden und seither nicht gelöscht worden.

Die Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis gemäß dem verteidigten Schutzanspruch 1 des angegriffenen Gebrauchsmusters weist folgende Merkmale auf:

- a) eine eine gefrierbare Flüssigkeit aufnehmende Wanne (2),
  - a1) die gefrierbare Flüssigkeit ist insbesondere Wasser,
- b) eine in die Flüssigkeit eintauchende drehbare Kältetrommel (3),
- c) eine Ablösevorrichtung (5) zum Ablösen des an der Mantelfläche (4) der Kältetrommel (3) gebildeten Eises
- d) eine Ausgabevorrichtung (6) für das Scherbeneis,
- e) Mittel (9) zur Bestrahlung des produzierten Scherbeneises mit keimtötenden und/oder ozonisierenden Strahlen,
  - e1) insbesondere mindestens eine kurzwellige UV-Strahlen erzeugende UV-Strahlungslampe,
- f) die Bestrahlungsmittel (9) sind im Bereich der Ausgabevorrichtung (6) vorgesehen.

Die ältere Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 - im Folgenden wird auf die zugehörige Druckschrift DE 297 21 426 U1 Bezug genommen - betrifft eine Vorrichtung zur Herstellung von Scherben-, Flocken-, Würfel- und anderen Eissorten. Auf Seite 3 der Druckschrift finden sich die Überschrift "SCHUTZANSPRÜCHE" sowie mehrere Absätze von denen dem ersten die Ziffer "1." vorangestellt ist.

Weitere Ordnungszahlen sind indessen nicht vorhanden. Insgesamt sind unter dieser Überschrift im wesentlichen 4 Merkmale angegeben, nämlich:

- α) Eine UV-Lampe ist so angebracht, daß durch die Bestrahlung durch diese UV-Lampe das Eis beim Herausnehmen aus dem Vorratssilo keimfrei ist,
- β) Die UV-Lampe wird mittig an der Decke oder auch an den Seitenwänden des Vorratsbehälters installiert.
- γ) Ein Ein- und Ausschalter für die UV-Lampe wird durch das Öffnen oder Schließen des Klappdeckels des Vorratsbehälters betätigt.
- δ) Die UV-Lampe wird beim Öffnen des Klappdeckels des Vorratsbehälters angemacht und brennt nach dem Schließen des Klappdeckels noch 60 s nach.

Auch laut Seite 2, Zeile 1, ist die UV-Lampe im Vorratssilo anzubringen. Dagegen wird in dem mit "BESCHREIBUNG" überschriebenen Kapitel der Gebrauchsmusterschrift im 2. Absatz auch auf eine andere Anordnung der UV-Lampe(n) eingegangen. Demnach kann man nämlich die UV-Lampe(n) "auch an der Produktionsstätte, sprich direkt an der Eisgewinnung installieren". Bei der Anbringung im Vorratssilo habe man aber die Gewähr, daß das Eis im Endzustand bestrahlt werde und somit ein keimfreies Eis zur Verfügung stehe. Auch im letzten Absatz auf Seite 3 ist als wichtig betont, daß die UV-Lampe auf das Endprodukt strahlt. Der Fachmann, als welcher hier ein Maschinenbauingenieur (FH) oder auch ein qualifizierter Meister mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Eismaschinen anzusehen ist, wird daher die ältere Gebrauchsmusteranmeldung so verstehen, daß eine Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis (oder anderen Eissorten) unter Schutz gestellt ist, die dadurch gekennzeichnet ist, daß eine (oder mehrere) UV-Lampe so angebracht ist, daß durch die Bestrahlung dieser UV-Lampe das Eis beim Herausnehmen aus dem Vorratssilo keimfrei ist. Der Fachmann wird also die ersten beiden Absätze unter der Überschrift "SCHUTZANSPRÜCHE" bzw das Merkmal α gemäß der vorstehenden Merkmalsgliederung als Hauptanspruch der älteren

Gebrauchsmusteranmeldung verstehen. Die UV-Lampe kann im Vorratssilo oder an der Produktionsstätte des Eises angebracht sein - diese beiden Möglichkeiten sind in dem Gebrauchsmuster ausdrücklich erwähnt. Der Fachmann versteht danach den Hauptanspruch nach Auffassung des Senats so, daß auch eine Vorrichtung umfaßt wird, bei der die UV-Lampe im Bereich zwischen der Produktionsstätte des Eises und einem Vorratssilo, dh im Bereich einer Ausgabevorrichtung, angeordnet ist, denn auch dann wird das Ziel, ein keimfreies Eis zur Verfügung zu stellen, erreicht.

Auch wenn in dem älteren Gebrauchsmuster weder eine Wanne noch eine Kältetrommel noch eine Ablösevorrichtung für das an der Kältetrommel gebildete Eis erwähnt sind (Merkmale a bis c des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters), weiß der Fachmann, daß solche Teile bei einer Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis vorhanden sind (vergl DE 94 12 826 U1). Das hat auch die Antragsgegnerin nicht bestritten.

Die Ausgabevorrichtung (Merkmal d des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters) ist weder im Schutzanspruch 1 noch in der Beschreibung näher erläutert. Ihr ist im Anspruch zwar das Bezugszeichen 6 zugeordnet, dieses gehört aber, wie sich aus der Beschreibung ergibt, zum Auswurfschacht, der erst im verteidigten Schutzanspruch 3 spezifiziert ist. Bei der im Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters aufgeführten Ausgabevorrichtung handelt es sich somit nicht um ein dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters Eigentümliches differenziertes Vorrichtungsteil, sondern ganz allgemein um den an die Ablösestelle des Eises anschließenden Teil der Vorrichtung, wie er selbstverständlich auch bei der durch das ältere Gebrauchsmuster geschützten Vorrichtung vorhanden ist.

b) Gemäß dem verteidigten Schutzanspruch 2 sind die Bestrahlungsmittel von einer Abschirmung umgeben, die einen Strahlungsausstritt nach außen verhindert. Eine so wirkende Abschirmung ergibt sich bereits durch das Gehäuse der Vorrichtung, in die die Bestrahlungsmittel eingebaut sind. So ist es auch bei der Vor-

richtung nach der älteren Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 (s S 2 Z 3 u 4). Auch der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 2 unterscheidet sich somit insoweit nicht von dem Schutzgegenstand der älteren Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8.

c) Da sich die Schutzansprüche 1 und 2 gemäß dem im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Hilfsantrag vom 5. November 1999, nur dadurch von den im Beschwerdeverfahren verteidigten Schutzansprüchen 1 und 2 unterscheiden, daß im Schutzanspruch 1 zwei lediglich fakultative Merkmale (a1 und e1 gemäß Merkmalsgliederung) entfallen sind, ergibt sich bei Zugrundelegung dieser Schutzansprüche nichts Anderes.

4. Gegenüber dem Gegenstand der verteidigten Schutzansprüche 3 bis 9 ist der Lösungsanspruch aus § 15 Abs 1 Nr 2 GebrMG nicht gegeben.

Im verteidigten Schutzanspruch 3 des angegriffenen Gebrauchsmusters - und wegen deren zumindest mittelbarer Rückbeziehung auf den Schutzanspruch 3 auch in den Schutzansprüchen 4 bis 6 - ist ein Auswurfschacht spezifiziert, der die Ablösevorrichtung für das Eis umgibt und zu den Bestrahlungsmitteln hin strahlungsdurchlässig ist. Ein solcher Auswurfschacht ist in der älteren Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 nicht erwähnt und stellt demgegenüber eine von diesem Gebrauchsmuster nicht geschützte Weiterbildung dar.

Die Vorrichtung nach den verteidigten Schutzansprüchen 7 bis 9 weist einen Sicherheitsschalter auf, der beim Öffnen der die Entnahmeöffnung für das Eis abdeckenden Klappe die Bestrahlungsmittel ausschaltet. Dieser ist nicht wesensgleich oder identisch mit dem gemäß dem älteren Gebrauchsmuster vorgesehenen Schalter, der beim Öffnen einer Klappe des Vorratsbehälters schaltet. Dieser Schalter schaltet nämlich die UV-Lampe beim Öffnen der Klappe ein und setzt beim Schließen der Klappe eine Verzögerungsschaltung für das Ausschalten der Lampe in Gang.

5. Der geltend gemachte Löschungsanspruch wegen mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist bezüglich des Gegenstandes der verteidigten Schutzansprüche 3 bis 9 nicht gegeben.

Die Gegenstände der verteidigten Schutzansprüche 3 bis 9 sind schutzfähig, denn sie sind neu und beruhen auch auf einem erfinderischen Schritt Dies hat der Antragsteller zuletzt auch nicht mehr bestritten. Die gewerbliche Anwendbarkeit steht nicht in Zweifel.

Die ältere Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 ist erst nach dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Ihr Inhalt gehört daher nicht zum Stand der Technik iSd § 3 Abs 1 GebrMG und bleibt daher bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit außer Betracht.

Im deutschen Gebrauchsmuster 94 12 825 ist eine Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis beschrieben, bei der zur Desinfektion des Wasserbehälters und der Oberfläche der Kältetrommel (Verdampferwalze) im Wasserbehälter eine UV-Lampe vorgesehen ist (Ansprüche 1 und 11). Hieraus entnimmt der Fachmann keinen Hinweis dafür, die UV-Lampe entsprechend der Lehre des Streitgebrauchsmusters im Bereich der Ausgabevorrichtung für das erzeugte Eis anzuordnen. Anregungen in dieser Richtung ergeben sich auch nicht aus den vom Antragsteller aufgezeigten Literaturstellen über Ozon und dessen Einsatz zur Desinfektion.

6. Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt aus § 18 Abs 3 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Köhn

Dr. Pösentrup

Pr