

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 439/99

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. Juli 2000

...

BESCHLUSS

In Sachen

...

wegen des Gebrauchsmusters G 297 16 665

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Schade als Vorsitzenden sowie der Richter Dipl.-Ing. Dehne und Dr. agr. Huber

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung II - vom 24. Juni 1999 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin ist Inhaberin des am 17. September 1997 angemeldeten und am 30. Oktober 1997 in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters G 297 16 665 mit der Bezeichnung "Dachziegel, insbesondere Falzdachziegel."

Wegen der mit der Anmeldung am Anmeldetag eingereichten Schutzansprüche 1 bis 6, die der Eintragung zugrundeliegen, wird auf die Gebrauchsmusterakte verwiesen.

Die Antragstellerin hat am 17. März 1999 die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt, da dessen Gegenstand nicht schutzfähig sei.

Zur Begründung ihres Löschantrags hat die Antragstellerin auf die deutsche Gebrauchsmusterschrift 295 04 404 hingewiesen und eine offenkundige Vorbenutzung eines Falzdachziegels "R15" der Fa. N... geltend gemacht. Zu dieser hat sie Kopien von drei Werkstattzeichnungen (Ast 4 bis 6) des Ziegels "R15" von der italienischen Fa. B... sowie zum Nachweis der Auslieferung solcher Ziegel Kopien eines Lieferscheins und einer Rechnung an die Fa. A...
... GmbH in O..., vorgelegt.

Die zur Glaubhaftmachung der Benutzungshandlung dargelegten Umstände sind von der Antragsgegnerin nicht bestritten worden, so daß die Werkstattzeichnungen des Nelskamp-Ziegels "R15" wie eine vorveröffentlichte Druckschrift gewertet werden kann.

Die Antragsgegnerin hat dem Antrag auf Löschung rechtzeitig widersprochen.

Sie hat das Gebrauchsmuster vor der Gebrauchsmusterabteilung im Umfang von am 11. März 1999 eingereichten Ansprüchen 1 bis 3 verteidigt, zu deren Inhalt auf die Akte verwiesen wird.

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts hat das Gebrauchsmuster am 24. Juni 1999 gelöscht.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Sie trägt vor, daß der im Verfahren befindliche Stand der Technik nicht geeignet sei, den Gegenstand nach dem verteidigten Schutzanspruch 1 vorwegzunehmen oder nahezulegen. Zur Erläuterung des Begriffs "Formschluß" legt sie in der mündlichen Verhandlung einen Auszug aus "Lueger, Lexikon der Technik" vor.

Sie verteidigt das Gebrauchsmuster zuletzt mit am 23. Mai 2000 eingereichten mit "Hauptantrag" bzw. "Hilfsantrag" überschriebenen Fassungen von Schutzansprüchen 1 bis 3.

Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Falzdachziegel mit einem im eingedeckten Zustand von einem anschließend eingedeckten Falzdachziegel übergriffenen Kopffalzbereich seiner Oberseite (2, 2') und mit mindestens einer von der Unterseite des Falzdachziegels vorspringenden Einhängenase (51, 51'), bei dem durch Falzrippen (11, 12, 14; 4', 11', 22, 32') des Kopffalzbereichs und durch einen Formkörper (18, 18'), der in einer von den Falzrippen eingegrenzten Falzrille (13, 21') angeordnet ist, eine allseitig eingegrenzte, auf die Breite (52) der Einhängenase abgestimmte Formschluß-Ausnehmung (19, 19') gebildet ist, mit der die Einhängenase eines weiteren Falzdachziegels, der den ersten Falzdachziegel im gestapelten Zustand zumindest weitgehend bedeckt, in einem rutschsicheren Formschluß steht, indem die **Formschluß-Ausnehmung (19, 19')** und die **Einhängenase (51, 51')** zueinander komplementär konisch oder pyramidenförmig geformt sind und mit ihren Flanken weitgehend flächig aneinander anliegen."

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag und die Ansprüche 2 und 3 nach beiden Anträgen lauten:

"1. Falzdachziegel mit einem im eingedeckten Zustand von einem anschließend eingedeckten Falzdachziegel übergriffenen Kopffalzbereich seiner Oberseite (2, 2') und mit mindestens einer von der Unterseite de Falzdachziegels vorspringenden Einhängenase (51, 51'), bei dem durch Falzrippen (11, 12, 14; 4', 11', 22, 32') des Kopffalzbereichs und durch einen Formkörper (18, 18'), der in einer von den Falzrippen eingegrenzten Falzrille (13, 21') angeordnet ist, eine allseitig eingegrenzte Formschluß-Ausnehmung

(19, 19') gebildet ist, deren Länge der Breite (52) der Einhängenase (51) entspricht, wobei **die Formschluß-Ausnehmung und die Einhängenase zueinander komplementär konisch oder pyramidenförmig geformt sind und** die Einhängenase eines weiteren Falzdachziegels, der den ersten Falzdachziegel im gestapelten Zustand weitgehend überdeckt, mit ihren seitlichen Flanken flächig an den Flanken des Formkörpers (18) und einer Falzrippe (14) anliegt derart, daß die Falzdachziegel gegenseitig unbeweglich sind."

"2. Falzdachziegel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Formschluß-Ausnehmung (19, 19') überwiegend durch Falzrippen (11, 12, 14) und durch nur einen Formkörper (18, 18') eingegrenzt ist.

3. Falzdachziegel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Formkörper (18, 18') niedriger als die die Formschluß-Ausnehmung eingrenzenden Falzrippen ist."

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Gebrauchsmuster mit den am 23. Mai 2000 eingereichten Schutzansprüchen 1 bis 3, hilfsweise mit den gleichzeitig eingereichten Schutzansprüchen 1 bis 3 nach Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

Im übrigen beantragt sie, die Kosten beider Verfahren der Beschwerdegegnerin anteilig aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Merkmale des Gegenstands nach Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung seien durch den im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik in Verbindung mit der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nahegelegt.

Außerdem gingen einzelne Merkmale der verteidigten Anspruchsfassung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet, denn der Löschantrag ist begründet. Der Löschananspruch ist in dem Umfang des Schutzanspruchs 1 in der verteidigten Fassung aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG gegeben.

1. Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist ein Falzdachziegel, mit folgenden Merkmalen:

- 1 Der Falzdachziegel hat eine Oberseite;
 - 1.1 die Oberseite hat einen im eingedeckten Zustand von einem anschließend eingedeckten Dachziegel übergriffenen Kopffalzbereich;
 - 1.1.1 der Kopffalzbereich hat Falzrippen;
 - 1.1.1.1 die Falzrippen grenzen eine Falzrille ein;
 - 1.2 die Oberseite hat eine Formschluß-Ausnehmung;
 - 1.2.1 die Formschluß-Ausnehmung ist allseitig eingegrenzt;
 - 1.2.2 die Formschluß-Ausnehmung ist durch die Falzrippen und durch mindestens einen zusätzlichen Formkörper gebildet;
 - 1.2.2.1 der Formkörper ist in der Falzrille angeordnet;

- 2 Der Falzdachziegel hat eine Unterseite;
 - 2.1 von der Unterseite springt mindestens eine Einhängenase vor;
 - 2.1.1 die Breite der Einhängenase ist auf die Formschluß-Ausnehmung abgestimmt.

- 3 Im gestapelten Zustand stehen die Formschluß-Ausnehmung eines ersten Dachziegels und die Einhängenase eines weiteren Dachziegels, der den ersten Dachziegel zumindest weitgehend bedeckt, in einem rutschsichernden Formschluß;
 - 3.1 die Flanken von Einhängenase und Formschluß-Ausnehmung liegen weitgehend flächig aneinander an;
 - 3.2 die Formschluß-Ausnehmung und die Einhängenase sind zueinander komplementär konisch geformt;
 - 3.3 die Formschluß-Ausnehmung und die Einhängenase sind zueinander komplementär pyramidenförmig geformt.

2. Der Schutzanspruch 1 ist zulässig. Er beruht auf den eingetragenen Schutzansprüchen 1 und 5 bis 11 unter Hinzunahme von weiteren Merkmalen aus der eingetragenen Beschreibung, insbesondere S. 2, Abs. 3, S. 3, Abs. 3, S. 5, letzter

Abs. bis S. 6, Abs. 2 und S. 8, Abs. 1. Alle dort aufgeführten und in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale sind als zur Erfindung gehörig zu erkennen.

Der Senat neigt zwar dazu, daß die von der Antragstellerin zuletzt noch als unzulässig bezeichneten beiden Merkmale 1.2.1 und 2.1.1 zulässig sind. Angesichts der nachfolgenden Feststellung der fehlenden Schutzfähigkeit des beanspruchten Gegenstands kann dies jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

3. Der mit Hauptantrag verteidigte Gegenstand nach Schutzanspruch 1 ist nicht schutzfähig, weil er den erforderlichen erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG) nicht aufweist.

Der offenkundig vorbenutzte Falzdachziegel "R15" weist ausweislich der drei Werkstattzeichnungen (Ast 4 bis 6) alle konkret körperlichen Merkmale der Merkmalsgruppen 1 bis 3 auf, mit der Ausnahme der in den Merkmalen 3 und 3.1 beanspruchten Forderungen, daß im gestapelten Zustand die Formschlußausnehmung des einen Ziegels mit der Einhängenase des nächsten Ziegels in einem rutschsicheren Formschluß steht (Merkmal 3) und dazu die Flanken der beiden genannten Teile weitgehend flächig aneinander liegen (Merkmal 3.1).

Wie die Antragsgegnerin nämlich insoweit unbestritten vorgetragen und anhand einer Schablone einleuchtend demonstriert hat, liegt beim waagrechten Aufeinanderstapeln der vorbenutzten Ziegel die bekannte Einhängenase mit nennenswertem Spiel zumindest in Querrichtung der Ziegel in der zugehörigen Formschlußausnehmung.

Dieses Spiel in Querrichtung zwischen den Ziegeln ist bei einem hochkantig auf den Wasserfalzkanten stehenden Ziegelstapel erst nach einer Neigung des Stapels von etwa 10° aufgehoben, so daß erst dann die Einhängenase an den dazu komplementären (d. h. im gleichen Winkel geneigten) Kanten der Formschlußausnehmung anliegt. Ein rutschsicherer Formschluß zwischen Einhängenase und Formschlußausnehmung stellt sich somit erst bei einer bestimmten Neigung des Ziegelstapels in einer Richtung ein.

Sollte der Fachmann, der sich mit der Gestaltung von Dachziegeln befassende Konstrukteur mit Ingenieurausbildung, aufgrund von Kundenreklamationen erken-

nen, daß es beim Transport aufgrund von möglicherweise lockeren oder fehlenden Spannbändern um den Ziegelstapel zu Verkratzungen der Sichtseite der Ziegel kommt, weil dann die Ziegel aufeinander reiben, wird er auf Abhilfe sinnen und nach Lösungen suchen, um ein solches Arbeiten der Ziegel gegeneinander im gestapelten Zustand zu verhindern. Als Ziegelfachmann kennt er aus der deutschen GM-Schrift 295 04 404 Dachziegel, bei denen ein Rutschen der Ziegeloberflächen im gestapelten Zustand, auch im geringen Umfang, nicht vorkommt. Dieser aus der GM-Schrift 295 04 404 bekannte Ziegel hat nämlich gemäß Fig. 5 und Beschreibung, S. 11, Abs. 2, kopfseitig eine **formschlüssige Arretierung** (Hervorhebung diesseits) der Ziegel im gestapelten Zustand, bestehend aus unterseitig am Ziegel angeformten Arretiernasen, die in entsprechend positionierte obere Arretierausnehmungen eingreifen. Der Fachmann entnimmt dem Abs. 2 der S. 11 den Hinweis, daß damit nicht nur eine größere Zahl von Einzelziegeln in einem Stapel von vorgegebener Höhe unterzubringen sind, sondern daß diese auch sehr sicher und ohne die Gefahr von Fehlansetzungen untergebracht sind. Dabei wird der Begriff "formschlüssig" in der genannten GM-Schrift an mehreren Stellen gebraucht (S. 4 Abs. 2, S. 9, Abs. 1 und S. 11, Abs. 2). Dem Fachmann erschließt sich aus Beschreibung und Zeichnung ohne weiteres, daß dieser Formschluß durch aufeinander winkelmäßig und größenmäßig angepaßte Flächen (= komplementär im Sinne des Streitgebrauchsmusters) der Ausnehmungen und der in die diese eingreifenden Einhängenasen entsteht und weitgehend spielfrei ist.

Da der Ziegelfachmann die Ursache für die Beschädigung, nämlich das Reiben der Ziegel aufeinander, ohne weiteres erkennt und ihm auch durch einfache Versuche am Ziegelstapel nicht verborgen bleibt, daß das Spiel zwischen der Einhängenase und der darin liegenden Ausnehmung bei den vorbenutzten Ziegeln eine Bewegung derselben gegeneinander und ein Reiben aufeinander ermöglicht, wird er zunächst eine Verringerung dieses Spiels zu erwägen haben. Das genannte Vorbild der "Arretierung" durch "Formschluß" vor Augen, wird er versuchen, diese Mittel auf die bekannte vorbenutzte Ziegelgestaltung zu übertragen,

um so zu einem rutschsicheren Ziegelstapel zu gelangen, bei dem nichts reiben kann und Beschädigungen ausbleiben.

Dieserart angeregt gelangt er so, ohne weitere Maßnahmen vornehmen zu müssen, zu der beanspruchten Lehre, daß im gestapelten Zustand die Formschlußausnehmung des einen Ziegels mit der Einhängenase des nächsten Ziegels in einem rutschsicheren Formschluß steht (Merkmal 3) und dazu die Flanken der beiden Teile weitgehend flächig aneinander anliegen (Merkmal 3.1).

4. Gegenstand des Schutzanspruchs nach Hilfsantrag ist ein Falzdachziegel, der sich von dem nach Hauptantrag in den Merkmalen 2.1.1, 3 und 3.1 der obigen Gliederung unterscheidet.

Die Unterschiedsmerkmale lauten:

- 2.1.1 die Breite der Einhängenase entspricht der Länge der Formschluß-Ausnehmung;
- 3 im gestapelten Zustand überdeckt ein weiterer Falzdachziegel den ersten Dachziegel weitgehend und die Falzdachziegel sind gegenseitig unbeweglich;
- 3.1 die seitlichen Flanken der Einhängenase des weiteren Falzdachziegels liegen an den Flanken des Formkörpers und einer Falzrippe flächig an.

In Merkmal 2.1.1 wird zwar präzisiert, daß die Abstimmung der Breite der Einhängenase im Hinblick auf die **Länge der** Formschlußausnehmung erfolgen soll (in Fig. 1 ist dies die Querlänge des Teilabschnitts 19), aber nur diese Abstimmung ist technisch sinnvoll, denn eine andere Breitenabstimmung der Nase 51 gäbe keinen Sinn. Ein technischer Unterschied ist darin nicht zu sehen.

Der Unterschied in Merkmal 3 liegt in dem Begriff "gegenseitig unbeweglich", der anstelle des "rutschsicheren Formschluß" gewählt wird. Da auch ein "rutschsicherer Formschluß" zu einer "gegenseitigen unbeweglichen" Lage der Ziegel führt, ändert sich auch bei diesem Merkmal der technische Aussagegehalt nicht.

In Merkmal 3.1 wird konsequent zur Änderung in Merkmal 2.1.1 lediglich präzisiert, daß nun nur für die **seitlichen** Flächen der Einhängenase ein Anliegen gefordert wird und zwar konsequent zu Merkmal 1.2.2 der obigen Gliederung des Schutzanspruchs nach Hauptantrag "an den Flanken des Formkörpers und einer Falzrippe". Die Beschränkung liegt in der Definition der Richtung, in der die gegenseitige Unbeweglichkeit gefordert wird, nämlich in der Richtung quer zur Ziegellänge.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich technisch von dem hauptanträglich beanspruchten Gegenstand somit nur im letztgenannten Merkmal 3.1.

5. Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist nicht schutzfähig, denn er weist nicht den erforderlichen erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG) auf.

Bei der obigen Betrachtung des erfinderischen Schrittes des Schutzgegenstands nach Hauptantrag wurde bereits festgestellt, daß es sich beim vorbenutzten Ziegel R15 um das seitliche Spiel in Ziegelquerrichtung gehandelt hat, welches durch eine geringere Breite der Einhängenase gegenüber der Länge der Ausnehmung entstanden war, und um deren Verringerung und letztliche Ausschaltung der Fachmann sich bemühen wird. Da somit alle Ausführungen dazu auch schon den im geänderten Merkmal 3.1 beanspruchten Sachverhalt berücksichtigt haben, muß für die Beurteilung des erfinderischen Schrittes des Schutzgegenstands nach Hilfsantrag sinngemäß das gleiche gelten.

6. Die dem Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils zugeordneten Ansprüche 2 und 3 teilen als echte Unteransprüche das Schicksal der Hauptansprüche. Eigene erfinderische Bedeutung dieser Ansprüche ist nicht geltend gemacht worden und auch seitens des Senats nicht erkennbar.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 1 und 2 PatG, § 97 Abs 1 ZPO.

Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Dr. Schade

Dehne

Dr. Huber

Pr/Bb