



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 402/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
2. Juni 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 299 10 039

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 1. Oktober 2002 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 299 10 039 wird gelöscht.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge tragen die Antragsgegnerin und die Nebenintervenientin je zur Hälfte.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des mit 5 Schutzansprüchen in das Register eingetragenen Gebrauchsmusters 299 10 039 mit der Bezeichnung "Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn". Es ist aus der deutschen Patentanmeldung 199 18 765.7 mit Anmeldetag 24. April 1999 abgezweigt worden.

Die Aufrechterhaltungsgebühr bis zum Jahr 2005 ist entrichtet worden.

Der Schutzanspruch 1 lautet:

Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn, welche durch in Warenbahn-Längsrichtung eingebrachte Perforationslinien in mehrere nebeneinanderliegende und zusammenhängende Streifenlagen aufgeteilt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der perforierte, zur Standstabilitätsbildung in der Höhe (H) vorkomprimierte Block (MB) mit dem Streifenende (4a) und dem Streifenanfang (4b) seiner benachbarten Streifenlagen (3) seitengleich zu einem im gesamten Block (MB) durchgehenden Streifen (4) mit gleichen Streifenseiten (S) vernäht und in der Höhe (H1) fertigkomprimiert in einer die Blockkomprimierung aufrechterhaltenden verschweißten Kunststoffhülle (5) verpackt ist und einen selbststehenden Materialblock (MB) bildet.

Wegen des Wortlauts der Schutzansprüche 2 bis 5 wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen.

Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters wegen Schutzunfähigkeit beantragt. Sie macht mangelnde Neuheit, zumindest mangelnden erfindnerischen Schritt geltend. Dazu nennt sie die Entgegenhaltungen WO 98/58864 (EH1) und DE 91 13 215 U1 (EH2).

Zudem behauptet sie offenkundige Vorbenutzung des Streitgegenstands durch die Antragsgegnerin vor dem 24. Oktober 1998, also außerhalb der Neuheitsschonfrist.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag widersprochen. Sie hält das Streitgebrauchsmuster gegenüber dem genannten Stand der Technik für rechtsbeständig. Eine offenkundige Vorbenutzung habe nicht stattgefunden.

Die B... Corporation, Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Streitgebrauchsmuster, tritt als Nebenintervenientin auf und schließt sich dem Antrag der Antragsgegnerin an.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Oktober 2002 den Löschantrag mit der Begründung zurückgewiesen, der von der Antragstellerin herangezogene druckschriftliche Stand der Technik rechtfertige nicht die Löschung des Streitgebrauchsmusters. Der Streitgegenstand sei nicht offenkundig vorbenutzt, weil zwischen den Beteiligten Geheimhaltung vereinbart gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt und ergänzend auf die EH3 US 1 985 676 Bezug genommen. Außerdem macht sie geltend, der verteidigte Gegenstand sei in Wahrheit ein Verfahren und damit vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

Die Antragsgegnerin hat das Gebrauchsmuster zuletzt mit einer Anspruchsfassung verteidigt, bei der in Schutzanspruch 1 nach den Wörtern "Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn" die Wörter "aus flauschigem Material" eingefügt werden, hilfsweise mit einer Anspruchsfassung, bei der statt des Wortes "vorkomprimierte" das Wort "komprimierte" und statt des Wortes "fertigkomprimiert" das Wort "komprimiert" enthalten sind (Hilfsantrag).

Die Antragsstellerin macht hierzu geltend, der Anspruch 1 beschreibe mit den Begriffen "vorkomprimiert" und "fertigkomprimiert" ein spezielles, dem Endprodukt nicht anzusehendes Verfahren, das dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich sei.

Zur Verteidigung nach dem Hilfsantrag ist sie der Auffassung, der Schutzgegenstand sei durch Wegfall der temporalen Merkmale unzulässig erweitert, es liege nun ein Aliud vor.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Gebrauchsmuster zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet die offenkundige Vorbenutzung. Von der EH1 gelange der Fachmann nicht ohne erfinderischen Schritt zum Streitgegenstand, da diese keine Perforation nenne, welche nur aus anderen Gebieten wie der Papierverarbeitung bekannt sei. Die EH2 und EH3 beträfen Papier und kein - nun beanspruchtes - "flauschiges Material" im Sinne des Gebrauchsmusters, weshalb der Fachmann die EH2 und EH3 nicht in Betracht zöge, keinesfalls mit EH1 kombiniere.

Die Merkmale "vorkomprimiert" und "fertigkomprimiert" im Anspruch 1 nach Hauptantrag stellten keine Verfahrensmerkmale dar, sondern beschrieben Eigenschaften des flauschigen Materials. Der Fachmann erhalte mit Anspruch 1 keine Herstellungsanleitung, sondern eine Beschreibung des Erzeugnisses. Da diesem der Verfahrensschritt der Vorkomprimierung aufgrund der in Schlaufen gelegten Verbindungstreifen angesehen werde, handle es sich um einen zulässigen "product by process"-Anspruch.

Der Begriff "komprimiert" in der hilfsweise verteidigten Fassung beschreibe eine Eigenschaft des flauschigen Materials, aber kein Verfahren. Nur durch die Streichung der zeitlichen Komponenten "vor-" und "fertig-" vor dem Begriff "komprimiert" im Anspruch 1 ergäbe sich kein anderer Gegenstand im Sinne eines Aliud.

Die Nebenintervenientin schließt sich der Auffassung und dem Antrag der Antragsgegnerin an.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Denn der Löschantrag ist begründet. Der geltend gemachte Lösungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) liegt vor. Denn der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist nach den §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfähig.

1. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn, der für die spätere Weiterverarbeitung zu Hygieneartikeln bearbeitet und in verpacktem Zustand bereitgestellt wird. Nach seiner Beschreibung (S 1, 4. Abs) ist aus der US 1 985 676 (EH3) ein Materialblock mit durch Perforationslinien in nebeneinander angeordnete Streifenlagen aufgeteilte und abgetafelte Warenbahnen bekannt. Sie erlauben aber mangels Verbindung der Streifenenden keinen unterbrechungsfreien Betrieb bei der Weiterverarbeitung und sind wenig standfest. Nach der Streitschrift (S 2, 3. Abs) gilt letzteres insbesondere für einen

mittels Vakuumverdichtung kunststoffverpackten Materialblock aus abgetafelten Warenbahnen, die mangels Perforationsstegen zwischen den Streifenlagen beim Öffnen der Verpackung auseinanderfallen. Ein derartiger Materialblock ist aus der WO 98/58864 (EH1) bekannt, dessen in Streifenlagen aufgeteilte Warenbahn für die Endlosfertigung von Hygieneartikel miteinander verbundene Streifenenden aufweist.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfache und kostengünstige Alternative zum Stand der Technik zu schaffen, welche einen in sich standstabilen, raumsparend zu lagernden und zu versendenden sowie rationell zu bildenden Materialblock mit Endlosfertigung der Produktionsartikel ermöglicht (vgl Streitschrift, S 2, 4. Abs).

Die Lösung erfolgt mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1, wobei die Streifenlagen des Materialblocks seitlich durch die Perforationsstege verbunden sind, der Block in seiner Höhe vorkomprimiert ist, seine Streifenenden zu einem durchgehenden Streifen vernäht sind und der fertigkomprimierte Block in einer verschweißten Kunststoffhülle zu einem selbststehenden Materialblock verpackt ist.

Damit wird ein raumsparender, standstabiler Materialblock hergestellt, bei dem nach Entfernen der Hülle für die Weiterverarbeitung nach dem Entkomprimieren des Blocks auf seine frühere Höhe ein endloses Abziehen der an ihren Enden seitengleich verbundenen Streifen einer Streifenlage möglich ist, wobei durch die Zugkräfte beim Abziehen der Streifen die seitlichen Perforationsstege abreißen.

Der hier zuständige Fachmann ist ein Maschinenbau-Techniker für Fertigungstechnik mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in Produktionsabläufen, insbesondere in der Bereitstellung von streifenförmigem Material zur laufenden Weiterverarbeitung.

2. Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist zulässig. Er ist gegenüber dem eingetragenen Anspruch dadurch beschränkt, dass die Warenbahn nun aus "flauschigem Material" besteht. Dieses Merkmal ist offenbart in der Gebrauchsmusterschrift (S 1, 3. Abs), also nicht unzulässig erweiternd.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch nach § 2 Nr 3 GebrMG dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich, da er ein Verfahren betrifft.

a) Allerdings ist nicht schon das Vorhandensein verfahrenshafter Angaben - von "abgetafelt" und "eingebracht" bis "verschweißt" und "verpackt" - in dem Schutzanspruch Anlass, den Gegenstand von vornherein als vom Schutzausschluss erfasst zu betrachten. Nicht einzelne Verfahrensmerkmale einer Erfindung sind vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen (a.A. Bühring, GebrMG (6) § 2 Rdn 33), sondern nur eine bestimmte Kategorie von Erfindungen, nämlich solche, die "Verfahren" zum Gegenstand haben (§ 2 Nr 3 GebrMG). Also ist der Anmelder frei bei der Formulierung der Merkmale seiner Schutzansprüche sowie der Beschreibung und Bezeichnung, solange der Fachmann der Anmeldung ohne weiteres entnehmen kann, dass der als Erfindung unter Schutz gestellte Gegenstand ein Erzeugnis (und kein Verfahren) ist.

Dies wird bestätigt durch die Praxis, die belegt, dass in den seltensten Fällen Erzeugnisse zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet werden und ihn genießen, ohne dass dabei auf durchgeführte (und gelegentlich sogar auf noch durchzuführende) Verfahrensschritte Bezug genommen wird. Entscheidend für die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit solcher Merkmale ist nicht die formelle Eigenschaft, ein Verfahren - einen zeitbezogenen Vorgang - zu schildern; entscheidend ist vielmehr, dass sie in der Sache dazu beitragen, ein Erzeugnis - also einen Gegenstand, der durch seine Gestalt, Struktur, Konstruktion oder sonstigen, nicht von zeitgebundenen Abläufen geprägte Beschaffenheit charakterisiert ist - zu definieren, also nach seinem Inhalt als Erzeugnis eindeutig festzulegen.

b) Eine solche Umschreibung eines Erzeugnisses kann in der durch Schutzanspruch 1 angegebenen Lehre jedoch nicht gesehen werden. Denn der Erfindungsgedanke betrifft unmittelbar nicht das Erzeugnis "Materialblock", sondern das Verfahren zur Herstellung eines solchen Blocks.

Dies wird deutlich aus der Abfolge der hierfür im Schutzanspruch angegebenen Verfahrensschritte, dass

- nach dem Einbringen von Perforationslinien in die Warenbahn
- zunächst der Block aus flauschigem Material in der Höhe vorkomprimiert wird,
- bevor seine Streifenenden zu einem durchgehenden Streifen vernäht werden, und
- anschließend der Block in der Höhe fertigkomprimiert wird,
- bevor er in einer die Blockkomprimierung aufrechterhaltenden Kunststoffhülle verschweißt und somit platzsparend verpackt wird.

Diese Abfolge von Verfahrensschritten ist wesentlich für die unter Schutz gestellte Lehre. Sie erschöpft sich in der Angabe der an einem näher bestimmten Ausgangsprodukt vorzunehmenden Verfahrensmaßnahmen zur Erzielung eines Endprodukts, indem dieses Endprodukt - der Materialblock - zunächst genannt und dann der Herstellungsweg vom Ausgangsprodukt - der abgetafelten Warenbahn - zu ihm hin in seinen verschiedenen Bearbeitungsabschnitten geschildert wird.

Dass sich die erfinderische Lehre darin erschöpft, wird durch einen Vergleich mit den Verfahrensansprüchen (Schutzansprüche 6 bis 8) bestätigt, die zu der abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung gehörten, bevor der Antragsgegner auf sie verzichtet hat. Sie waren mit den Patentansprüchen 6 bis 8 der Patentanmeldung, aus der die Abzweigung erklärt worden ist, identisch. Schutzanspruch 6 lautet:

6. Verfahren zur Herstellung eines Materialblocks aus einer abgetafelten Warenbahn, insbesondere nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der abgetafelte und perforierte Block (MB) unter Standstabilitätsbildung in Höhenrichtung (H) vorkomprimiert wird, dann das Streifenende (4a) und der Streifenanfang (4b) der benachbarten Streifenlagen (3) seitengleich miteinander zu einem im gesamten Block (MB) durchgehenden Streifen (4) mit gleichen (nicht wechselnden) Streifenseiten (S) vernäht werden, danach der Block (MB) auf eine Verpackungs- und Transporthöhe (H1) fertigkomprimiert wird und anschließend der Block (MB) in einer die Blockkomprimierung aufrechterhaltenden verschweißten Kunststoffhülle (5) verpackt wird.

In jenem Schutzanspruch (= Patentanspruch) 6 finden sich alle Merkmale wieder, die den Herstellungsweg für das Endprodukt Materialblock, beginnend mit dem Ausgangsprodukt der abgetafelten Warenbahn, bereits in dem "Erzeugnisanspruch" 1 (und durch die Rückbeziehung auch in den weiteren Ansprüchen 2 bis 5) schildern. Schutzanspruch 1 enthält keine darüber hinausgehenden Merkmale.

Der der Abzweigung zugrunde liegende Patentanspruch 1 stellt sich damit als auf ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis gerichteter Anspruch iSd § 9 Satz 2 Nr 3 PatG dar. Inwieweit die Anspruchsmerkmale dieses Erzeugnis nach seiner Gestalt, Struktur, Konstruktion oder sonstigen Beschaffenheit definieren, ist in solchen Fällen nicht weiter von Bedeutung, weil die geschützte Lehre nicht in dem Erzeug-

nis, sondern in dem Verfahren besteht (vgl Benkard-Bruchhausen (9) PatG § 9 Rdn 52 unter Hinweis auf BGH GRUR 1969, 672, 674 - Rote Taube).

Dem entspricht es, dass für den Gebrauchsmusterschutz solcher Erfindungen - also für den Schutz als Erzeugnis - auch verlangt wird, der Erfindungsgedanke müsse unmittelbar das Erzeugnis betreffen (vgl RG GRUR 1933, 307 - (Lockennadel), BPatGE 20, 142 - (Membran)). Dies läßt sich aber von dem Gegenstand des vorliegenden Schutzanspruchs 1, der sich in der Lehre eines Herstellungsverfahrens für das Erzeugnis "Materialblock" erschöpft, nicht sagen.

Ob und in welchem Umfang die verfahrenshaften Merkmale, insbesondere dass das Komprimieren des Blocks seine Endform in zwei zeitlich voneinander getrennten Schritten erfolgt, dem fertigen Produkt anzusehen sind, ist demgegenüber nicht erheblich. Bei Vorliegen solcher Merkmale ist der den Erzeugniserfindungen vorbehaltene Gebrauchsmusterschutz nicht etwa eröffnet, wenn das Verfahren aus dem Erzeugnis erkennbar ist (so wohl Bühring (6) § 2 Rdn 46), sondern vielmehr wenn als Schutzbegehren zweifelsfrei das Erzeugnis in seiner erzeugnishafte n Ausgestaltung aus den Verfahrensangaben erkennbar ist (vgl BPatG aaO; OLG Karlsruhe, Mitt 2001, 124 - Elektrischer Durchlauferhitzer).

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist gegenüber demjenigen nach Hauptantrag in der Weise geändert, dass er in unzulässiger Weise (§ 4 Abs 5 Satz 2 GebrMG) über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich angemeldet worden ist. Hieraus können Rechte nicht hergeleitet werden.

Diese Änderung besteht darin, dass im Anspruch 1 nach Hilfsantrag nun statt des Wortes "vorkomprimierte" das Wort "komprimierte" und statt des Wortes "fertigkomprimiert" das Wort "komprimiert" enthalten sind. Durch die Streichung der temporalen Präfixe "vor" und "fertig" bei den beiden Verfahrensschritten des Kompri-

mierens vor und nach dem Vernähen der Streifenenden gibt es im Anspruch 1 nach Hilfsantrag nur noch den Begriff "komprimiert".

Damit handelt es sich gegenüber demjenigen nach Hauptantrag um einen Materialblock, der durch ein in seinem Ablauf zeitlich nicht definiertes Komprimieren hergestellt ist. Den Anmeldeunterlagen ist ein derartiger Materialblock nicht zu entnehmen. In der Streitschrift (S 3, 3. Abs, S 6, Z 3, S 7, 2. Abs von unten, S 8, 5. Abs, S 9, 1. Abs und S 10, 1. Abs) sind ausdrücklich die zeitlich aufeinander folgenden, seiner Herstellung dienenden Verfahrensschritte "vorkomprimiert" und "fertigkomprimiert" angegeben. Die Erweiterung des Verfahrensablaufs um die Möglichkeit des Komprimierens in nur einem Schritt oder in mehr als zwei Schritten und der entsprechend hieraus abgeleiteten unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse lässt sich aus der ursprünglichen erfindungswesentlichen Offenbarung nicht rechtfertigen.

Eine Bereinigung des Anspruchs 1 um die unzulässige Erweiterung aber führt wieder zu dem nicht schutzfähigen Gegenstand nach dem Hauptantrag.

5. Da die Ansprüche 2 bis 5 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht auf schutzfähige Ansprüche 1 rückbezogen sind und keine selbständigen Erzeugnisgegenstände erkennen lassen, sind sie gleichfalls vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

6. Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine rechtliche Grundlage. Die von der Antragsgegnerin aufgeworfene Rechtsfrage: "Führt die Streichung der zeitlichen Komponente in verfahrenshaften Merkmalen in Erzeugnisansprüchen zu einem nicht schutzfähigen Aliud?" ist keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 18 Abs 4 GebrMG iVm § 100 Abs 2 PatG), sondern eine je nach der im Einzelfall gegebenen Offenbarungsgrundlage zu beantwortende Auslegungsfrage.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 92 Abs 1, § 101 Abs 1, § 100 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Skribanowitz

Harrer

Be