



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 464/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
...6. Oktober 2004

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 298 07 292**

(hier: Löschantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Riegler und Sperling

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 29. Juli 2003 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 298 07 292 wird gelöscht, soweit es über den Schutzanspruch in der Fassung vom 6. Oktober 2004 hinausgeht.

Im übrigen wird der Löschantrag zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt die Antragstellerin zu 1/5 und der Antragsgegner zu 4/5.

**Gründe**

**I**

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 26. August 1999 eingetragenen, einen „Bausatz mit Pflastersteinen aus Betonwerkstoff“ betreffenden Gebrauchsmusters 298 07 292, dessen Schutzdauer auf 6 Jahre verlängert ist. Die mit der Anmeldung am 22. April 1998 eingereichten Schutzansprüche 1 bis 5 liegen auch der Eintragung zugrunde. Sie lauten:

1. Bausatz mit Pflastersteinen aus Betonwerkstoff mit im wesentlichen prismatischen Steinkörpern mit gleichen Höhen und mit aufrechten Seitenflächen, gekennzeichnet durch eine Anzahl in Reihe angeordnete Pflastersteine (2) gleicher Breite mit gleichen oder verschiedenen großen Längen, mit zur Bildung eines rechteckigen oder quadratischen maschinell erfassbaren Verlegepakets einer Anzahl parallel nebeneinander angeordneten Pflastersteinreihen und mit Pflastersteinen (2), deren Seitenflächen (4) über Teilhöhen, insbesondere wellenlinienförmig begrenzte Kopfteile (2') und abschnittsweise mit seitlich quer über die Kopfteile (2') vorstehende Auswölbungen (5) oder Ansätze versehene, über eine weitere Teilhöhe sich erstreckende Fußteile (2''), aufweisen und bei dem die Verlegepakete im Verlegeverbund im Bereich der Endsteine der Pflastersteinreihen linienförmig durchgehende Fugen bilden oder wahlweise durch Austauschen von einander zugenäherten, unterschiedlich langen Reihenendsteinen benachbarter Verlegepakete die Bildung von im wesentlichen mäanderförmige Fugen (7) erzielbar sind.
  
2. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf- (2') und/oder Fußteile (2'') der Pflastersteine (2) gebrochene oder gerundete Ecken und/oder Kanten aufweisen.
  
3. Bausatz nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die obere Begrenzungsfläche der Kopfteile (2') der Pflastersteine bogenförmig nach außen gewölbt sind.

4. Bausatz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Wölbungsbögen von in Draufsicht großflächigen Pflastersteinen (2) flach und die Wölbungsbögen von in Draufsicht kleinflächigen Pflastersteinen (2) mit größerer Krümmung ausgebildet sind.
  
5. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die an den Fußteilen (2'') der Steinkörper angeordneten Auswölbungen (5) oder Ansätze mit Abständen zueinander an den Seitenflächen der Fußteile (2'') angeordnet sind, dass die Auswölbungen (5) oder Ansätze Stützkörper zu benachbarten Steinkörpern bilden und dass die Auswölbungen (5) oder Ansätze gemeinsam mit Auswölbungen (5) oder Ansätzen benachbarter Steinkörper in den Fugenbereichen als Wasserdurchlassöffnungen (6) dienende Zwischenräume entstehen lassen.

Die Antragstellerin hat am 14. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters wegen fehlender Schutzfähigkeit beantragt. Zur Begründung ihres Antrags hat sie folgenden Stand der Technik benannt:

- (E1) EP 0 274 344 A1
- (E2) EP 0 060 961 A1
- (E3) EP 0 227 144 B1
- (E4) DE 33 26 109 C2
- (E5) US 47 92 257 A
- (E6) DE 91 06 183 U1
- (E7) DE 33 15 843 C2
- (E8) DE 35 07 226 C2.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag widersprochen und das Streitgebrauchsmuster später mit neuen Schutzansprüchen verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat Bedenken gegen die Zulässigkeit des neuen Schutzanspruchs 1 geäußert und ergänzend auf die

(E9) DE 37 16 344 A1

verwiesen.

Die Antragstellerin hat vorsorglich noch auf den gegenüber der parallelen Patentanmeldung im vor dem US-Patentamt entgegengehaltenen Stand der Technik (E10 – E24) verwiesen, ohne diese Schriften näher zu erläutern.

Ferner hat sie sich auf die

(E25) EP 0 622 493 B1

berufen.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Gebrauchsmuster mit Beschluss vom 29. Juli 2003 gelöscht. In den Gründen des Beschlusses hat sie ausgeführt, dass die Schutzansprüche gemäß dem Hauptantrag und den vier gestellten Hilfsanträgen jeweils unzulässig seien, weil sie unzulässig erweitert seien, und dass keiner von ihnen folglich an die Stelle des eingetragenen Schutzanspruchs 1 treten könne. Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sei im Hinblick auf die DE 35 07 226 C2 (E8) nicht mehr neu. Gleiches gelte für den Schutzanspruch 2. Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 3 beruhe im Hinblick auf die E8 und die DE 37 16 344 A1 (E9) nicht auf einem erfinderischen Schritt. Der eingetragene Anspruch 4 betreffe eine technische Notwendigkeit, die sich für den Fachmann aus seinem Fachwissen und seinen handwerklichen Fähigkeiten er-

gebe. Der eingetragene Schutzanspruch 5 beruhe im Hinblick auf die (E8) und die EP 0 274 344 A1 (E1) wiederum nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners.

In der mündlichen Verhandlung vom 6. Oktober 2004 hat der Antragsgegner zuletzt das Gebrauchsmuster mit einem Schutzanspruch verteidigt, der aus einer Zusammenfassung der Schutzansprüche 1 bis 5 in der eingetragenen Fassung besteht, wobei die beiden alternativ verwendeten Wörter "oder" des Schutzanspruchs 2 gestrichen werden.

Der Wortlaut dieses neuen Schutzanspruchs 1 ist demnach wie folgt:

Bausatz mit Pflastersteinen aus Betonwerkstoff mit im wesentlichen prismatischen Steinkörpern mit gleichen Höhen und mit aufrechten Seitenflächen, gekennzeichnet durch eine Anzahl in Reihe angeordnete Pflastersteine (2) gleicher Breite mit gleichen oder verschieden großen Längen, mit zur Bildung eines rechteckigen oder quadratischen maschinell erfassbaren Verlegepakets einer Anzahl parallel nebeneinander angeordneten Pflastersteinreihen und mit Pflastersteinen (2), deren Seitenflächen (4) über Teilhöhen, insbesondere wellenlinienförmig begrenzte Kopfteile (2') und abschnittsweise mit seitlich quer über die Kopfteile (2') vorstehende Auswölbungen (5) oder Ansätze versehene, über eine weitere Teilhöhe sich erstreckende Fußteile (2''), aufweisen und bei dem die Verlegepakete im Verlegeverbund im Bereich der Endsteine der Pflastersteinreihen linienförmig durchgehende Fugen bilden oder wahlweise durch Austauschen von einander zugenäherten, unterschiedlich langen Reihenendsteinen benachbarter Verlegepakete die Bildung von im wesentlichen mäanderförmige Fugen (7) erzielbar sind, wobei

die Kopf- (2') und Fußteile (2'') der Pflastersteine (2) gebrochene oder gerundete Ecken und Kanten aufweisen, wobei die obere Begrenzungsfläche der Kopfteile (2') der Pflastersteine bogenförmig nach außen gewölbt sind, wobei die Wölbungsbögen von in Draufsicht großflächigen Pflastersteinen (2) flach und die Wölbungsbögen von in Draufsicht kleinflächigen Pflastersteinen (2) mit größerer Krümmung ausgebildet sind, und wobei die an den Fußteilen (2'') der Steinkörper angeordneten Auswölbungen (5) oder Ansätze mit Abständen zueinander an den Seitenflächen der Fußteile (2'') angeordnet sind, die Auswölbungen (5) oder Ansätze Stützkörper zu benachbarten Steinkörpern bilden und die Auswölbungen (5) oder Ansätze gemeinsam mit Auswölbungen (5) oder Ansätzen benachbarter Steinkörper in den Fugenbereichen als Wasserdurchlassöffnungen (6) dienende Zwischenräume entstehen lassen.

Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschantrag im Umfang des vorgenannten Schutzanspruchs zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung zum Stand der Technik die

(E26) DE-GM 87 01 270

überreicht und vorgetragen, dass der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs im Hinblick auf die E8 und die E26 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist teilweise begründet. Der Löschantrag ist nur begründet, soweit er über den Schutzanspruch in der Fassung vom 6. Oktober 2004 hinausgeht und zwar gemäß § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG, da der Antragsgegner der Löschung insoweit nicht mehr widerspricht. Der weitergehende Löschantrag ist unbegründet. Denn insoweit ist der geltend gemachte Löschantrag aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht gegeben.

1. Der Antragsgegner kann das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Schutzanspruchs vom 6. Oktober 2004 verteidigen.

Der verteidigte Schutzanspruch stellt eine Zusammenfassung der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 5 dar. Zwar ist der eingetragene Schutzanspruch 5 lediglich auf den eingetragenen Schutzanspruch 1 zurückbezogen. Gleichwohl ist im vorliegenden Fall von der Offenbarungsgrundlage her eine Kombination der im Schutzanspruch 5 angegebenen Merkmale auch mit den in den Schutzansprüchen 2, 3 und 4 aufgeführten Merkmalen möglich. Auf Seite 9, Absatz 2 der Gebrauchsmusterschrift ist nämlich unter Hinweis auf die Figuren 4 und 5 ausgeführt, dass die Fußteile im verlegten Zustand „zur Schaffung von Wasserdurchlassöffnungen 6“ in den Umfangsflächen 4 Ansätze 5 aufweisen sollen. Die Figuren 4 und 5 betreffen jedoch die im Schutzanspruch 2 beanspruchten gebrochenen oder gerundeten Ecken der Pflastersteine sowie die bogenförmig nach außen gewölbten Begrenzungsflächen der Kopfteile, die Gegenstand der Schutzansprü-

che 3 und 4 sind, so dass durch diese Textstelle für den Fachmann erkennbar ist, dass die Merkmale im eingetragenen Schutzanspruch 5 auch in Verbindung mit den eingetragenen Schutzansprüchen 2, 3 und 4 als zur Erfindung gehörig anzusehen sind.

2. Es lässt sich nicht feststellen, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs in der Fassung vom 6. Oktober 2004 nicht schutzfähig wäre (§§ 1, 3 GebrMG).

a) Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs ist gegenüber dem aufgedeckten Stand der Technik neu. Wie sich im einzelnen aus den folgenden Ausführungen zum erfinderischen Schritt ergibt, zeigt keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen einen Bausatz mit allen im verteidigten Schutzanspruch angegebenen Merkmalen.

b) Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs beruht angesichts des erörterten Standes der Technik auf einem erfinderischen Schritt.

Wie vorstehend schon gesagt, betrifft der verteidigte Schutzanspruch einen Bausatz mit den in den eingetragenen Schutzansprüchen 1 bis 5 angegebenen Merkmalen. Auch vom Antragsgegner ist in der mündlichen Verhandlung nicht in Abrede gestellt worden, dass durch die E8 ein Bausatz mit den in den eingetragenen Schutzansprüchen 1, 2 und 5 angegebenen Merkmalen bereits bekannt ist.

Die weiteren, aus den eingetragenen Schutzansprüchen 3 und 4 stammenden Merkmale, dass die obere "Begrenzungsfläche" der Kopfteile der Pflastersteine bogenförmig nach außen gewölbt sind und dass die Wölbungsbögen von in Draufsicht großflächigen Pflastersteinen flach und die Wölbungsbögen von in Draufsicht kleinflächigen Pflastersteinen mit größerer Krümmung ausgebildet sind, sind jedoch dem gesamten im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht zu entnehmen. Dieser zeigt nämlich allenfalls Abschrägungen am Übergang von den Seitenflächen zur oberen Begrenzungsfläche.

Die von der Antragstellerin hierzu in der mündlichen Verhandlung angezogene E26 zeigt zwar in Figur 5 eine Abschrägung 3, von der auf Seite 9, Absatz 2 weiter gesagt ist, dass sie ua auch rund ausgebildet sein könne, eine bogenförmig nach außen gewölbte obere Begrenzungsfläche lehrt diese Entgegnung jedoch nicht und folglich auch nicht die weitergehende Ausgestaltung nach dem Schutzanspruch 4. Der Senat folgt hier der in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Auffassung des Antragsgegners, wonach die Schutzansprüche 3 und 4 eine durchgängig bogenförmige Auswölbung über die gesamte obere Begrenzungsfläche zum Inhalt haben, wie sich das auch aus Figur 5 und der zugehörigen Textstelle auf Seite 9 Absatz 3 ergibt. Die Angabe eines Radius von 1443 mm für die obere Begrenzungsfläche lässt die von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Interpretation der Schutzansprüche 3 und 4 wonach der Begriff „bogenförmig nach außen gewölbt“ auch einen ebenen Bereich in der Bogenfläche nicht ausschließen, mangels irgendeines diesbezüglichen Hinweises in der Gebrauchsmusterschrift nicht zu.

Da auch der E8 und auch den übrigen – im Zusammenhang mit dem verteidigten Schutzanspruch von der Antragstellerin zu Recht nicht mehr aufgegriffenen – Entgegnungen die Merkmale der Schutzansprüche 3 und 4 nicht zu entnehmen sind, kann der Fachmann auch nicht durch irgendeine Kombination dieser Entgegnungen ohne weiteres zu einem Bausatz nach dem verteidigten Schutzanspruch gelangen.

Er kann dies auch nicht aufgrund seines bei ihm zu erwartenden Fachwissens. Die Kombination einerseits der nach außen gewölbten oberen Begrenzungsflächen nach den Schutzansprüchen 3 und 4 mit den Wasserdurchflussöffnungen nach dem Schutzanspruch 5 sowie andererseits der Ausgestaltung nach dem Schutzanspruch 2, wodurch auch in den Ecken Wasserdurchflussöffnungen entstehen, stellt vielmehr eine hinsichtlich der Wasserableitung sehr effektive Maßnahme dar, deren Auffindung über das normale handwerkliche Können hinausgeht.

### III

Die Kostenentscheidung folgt für beide Instanzen aus § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG n.F. iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO, § 269 Abs 3 ZPO und berücksichtigt das Maß des Obsiegens bzw Unterliegens beider Verfahrensbeteiligten im Streit um die Löschung der Schutzansprüche. Die Antragstellerin hat sowohl im patentamtlichen Verfahren als auch im gerichtlichen Beschwerdeverfahren zunächst die vollständige Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters begehrt., zuletzt aber den Widerspruch gegen die Löschung teilweise fallen lassen. Damit hat sie die Beschwerde teilweise zurückgenommen und nur im zuletzt noch aufrechterhaltenen Umfang voll obsiegt.

Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung (vgl § 84 Abs 2 Satz 2 PatG).

Goebel

Riegler

Sperling

Pr