



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 403/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
5. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 295 21 219

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Jordan und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 2. Oktober 2002 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 295 21 219 wird im Umfang des Schutzanspruchs 1 gelöscht.

Im übrigen werden der Löschungsantrag und die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt mit 8 Schutzansprüchen unter der Bezeichnung "Leitungskanal" eingetragenen Gebrauchsmusters 295 21 219 (Streitgebrauchsmuster), dessen Schutzdauer verlängert worden ist.

Als Anmeldetag für das als Abzweigung auf die europäische Patentanmeldung 95 114 160.5 (EP 712 188) zurückgehende Streitschutzrecht wird der 9. September 1995 mit Priorität vom 8. November 1994 aus dem deutschen Gebrauchsmuster 94 17 832 in Anspruch genommen. In das Gebrauchsmusterregister wurde das Streitgebrauchsmuster am 19. Dezember 1996 eingetragen.

Die Antragstellerinnen haben 15. Februar 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Streitgebrauchsmusters bezüglich seiner Schutzansprüche 1, 4 und 7 beantragt. Zur Begründung haben sie vorgetragen, daß die Gegenstände des Gebrauchsmusters im Hinblick auf den Stand der Technik nicht schutzfähig seien.

Zum Stand der Technik haben die Antragstellerinnen folgende Druckschriften genannt:

DE 93 15 256 U1,
GB 22 33 731 A,
DE 91 15 442 U1,
GB 21 74 254 A,
DE 73 23 586 U,
EP 271 891 A2,
DE 39 08 310 A1.

Außerdem verweisen sie auf einen Prospekt der Firma TEHALIT (1993) und Aufsatz "Installationskanäle..." aus: Industrie-Elektrik+Elektronik (1967) Nr B3 Seite 37.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag widersprochen.

Die Schutzansprüche 1, 4 und 7 lauten:

1. Leitungskanal für die Verlegung von erwärmte Fließmedien führenden Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln für die Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei für jede Belegungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kanalbereiche (4, 5) für die verschiedenen Belegungsarten über wenigstens eine Hohlkammer (2, 6, 8) einstückig miteinander verbunden sind, und das wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemessen ist, daß die Temperatur im Kanalbereich (5) für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt den Wert von 30°C nicht übersteigt.
4. Leitungskanal nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß in die Hohlkammer (2) ein deren lichten Querschnitt ausfüllender Schaumstreifen (3) eingebracht ist.

7. Leitungskanal nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die wenigstens eine Hohlkammer (2, 6, 8) aus mehreren hintereinander geschalteten Teilhohlkammern (81, 82, 83) besteht.

Hilfsweise hat die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster mit einem weiteren Hauptanspruch verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 2. Oktober 2002 das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1, 4 und 7 gelöscht. Der Beschluß ist damit begründet, daß der Leitungskanal nach den eingetragenen Schutzansprüchen 1, 4 und 7 wie auch nach dem Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber einem Stand der Technik, wie er in DE 94 17 832 U1 beschrieben sei, nicht mehr neu sei. Mangels sachlicher Identität des Gegenstands von Ursprungsanmeldung und abgezwigter Gebrauchsmusteranmeldung sei die Abzweigung unwirksam, so daß das eigene frühere Gebrauchsmuster 94 17 832 U1 der Antragsgegnerin, das am 12. Januar 1995 eingetragen worden ist, als Stand der Technik berücksichtigt werden müsse. Dies müsse zur Löschung des Streitgebrauchsmusters führen.

Gegen diesen Beschluß hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Sie führt aus, der einzige Unterschied des Streitgebrauchsmusters zur ursprünglichen europäischen Patentanmeldung liege in der Obergrenze der zulässigen Temperatur für den Kanalbereich für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt von 30°C beim Streitgebrauchsmuster und 25°C bei der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung. Der Wert 30°C sei jedoch in der dortigen Beschreibung als günstig erwähnt. Der Fachmann sehe diesen Wert als sinnvolle Obergrenze an, ohne den ursprünglichen Erfindungsgedanken zu verlassen. Aufgrund der damit sachlichen Identität vom Abzweigungsunterlagen und europäischer Patentanmeldung sei der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung bzw die Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 94 17 832 zu recht in Anspruch genommen

worden. Die DE 94 17 832 U1 bilde somit keinen Stand der Technik für das Streitgebrauchsmuster; das Streitgebrauchsmuster sei daher gegenüber dieser DE 94 17 832 U1 rechtsbeständig.

Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2004 hat die Antragsgegnerin einen neuen Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I eingereicht. In der mündlichen Verhandlung hat sie das Gebrauchsmuster auch mit weiteren Schutzansprüchen 1, 4 und 7 gemäß Hilfsanträgen II bis V verteidigt.

Die gemäß den Hilfsanträgen I bis V verteidigten Schutzansprüche 1 haben folgenden Wortlaut:

Hilfsantrag I:

1. Leitungskanal für die Verlegung von erwärmte Fließmedien führende Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln für die Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei für jede Belegungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kanalbereiche (4, 5) für die verschiedenen Belegungsarten über wenigstens eine Hohlkammer (2, 6, 8) einstückig miteinander verbunden sind, und daß wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemessen ist, daß die Temperatur im Kanalbereich (5) für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt den Wert von 25°C nicht übersteigt.

Hilfsantrag II:

1. Leitungskanal für die Verlegung von erwärmte Fließmedien führende Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln für die Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei für jede Bele-

gungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, wobei die Kanalbereiche übereinander angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kanalbereiche (4, 5) für die verschiedenen Belegungsarten über wenigstens eine Hohlkammer (2, 6, 8) einstückig miteinander verbunden sind, und daß wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemessen ist, daß die Temperatur im Kanalbereich (5) für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt den Wert von 30°C nicht übersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanalbereichen angeordnet ist.

Hilfsantrag III:

1. Leitungskanal für die Verlegung von erwärmte Fließmedien führende Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln für die Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei für jede Belegungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, wobei die Kanalbereiche übereinander angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kanalbereiche (4, 5) für die verschiedenen Belegungsarten über wenigstens eine Hohlkammer (2, 6, 8) einstückig miteinander verbunden sind, und daß wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemessen ist, daß die Temperatur im Kanalbereich (5) für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt den Wert von 25°C nicht übersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanalbereichen angeordnet ist.

Hilfsantrag IV:

1. Kombinationskanalanordnung mit einem Heizungsrohrleitungen aufweisenden ersten Kanalbereich und einem Kabel für

die Elektroversorgung von Verbrauchern aufweisenden zweiten Kanalbereich, wobei die Kanalbereiche übereinander angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß in dem ersten Kanalbereich nicht isolierte Heizungsrohrleitungen (41, 42) angeordnet sind, und daß der erste Kanalbereich (4) über wenigstens eine thermisch isolierende Hohlkammer (2, 6, 8) mit dem die Kabel (51, 52, 53) für die Elektroversorgung aufweisenden zweiten Kanalbereich (5) einstückig verbunden ist, und daß wenigstens eine dieser Hohlkammern so bemessen ist, daß die Temperatur im Kanalbereich (5) für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt den Wert von 30°C nicht übersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanalbereichen angeordnet ist.

Hilfsantrag V:

1. Kombinationskanalanordnung mit einem Heizungsrohrleitungen aufweisenden ersten Kanalbereich und einem Kabel für die Elektroversorgung von Verbrauchern aufweisenden zweiten Kanalbereich, wobei die Kanalbereiche übereinander angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß in dem ersten Kanalbereich nicht isolierte Heizungsrohrleitungen (41, 42) angeordnet sind, und daß der erste Kanalbereich (4) über wenigstens eine thermisch isolierte Hohlkammer (2, 6, 8) mit dem die Kabel (51, 52, 53) für die Elektroversorgung aufweisenden zweiten Kanalbereich (5) einstückig verbunden ist, und daß wenigstens eine dieser Hohlkammern so bemessen ist, daß die Temperatur im Kanalbereich (5) für Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt den Wert von 25°C nicht übersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanalbereichen angeordnet ist.

Die jeweiligen Schutzansprüche 4 und 7 entsprechen den eingetragenen Schutzansprüchen 4 und 7.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen; hilfsweise, ihn im Umfang der Schutzansprüche 1, 4 und 7 gemäß den Hilfsanträgen I bis V zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie treten dem Vorbringen der Antragsgegnerin entgegen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nur teilweise begründet. Denn der Löschungsantrag der Beschwerdegegnerinnen ist nur teilweise – nämlich soweit er sich gegen die Schutzansprüche 4 und 7 richtet - unbegründet. Dagegen ist er im Umfang des angegriffenen Schutzanspruchs 1 begründet. Denn insoweit ist der geltend gemachte Löschungsanspruch wegen mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) gegeben.

A.

Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung des Streitgebrauchsmusters ist der durch Abzweigung und Prioritätsbeanspruchung bestimmte Altersrang.

Die Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung 95 114 160.5 ist wirksam; damit wird auch die Priorität vom 8. November 1994 zu recht in Anspruch ge-

nommen. Die Antragsgegnerin macht zutreffend geltend, daß der einzige Unterschied des Streitgebrauchsmusters zur europäischen Patentanmeldung in der Obergrenze der zulässigen Temperatur für den Kanalbereich für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt von einerseits 30°C beim Streitgebrauchsmusters und andererseits 25°C bei der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung liegt. Diese Obergrenzen (30°C und 25°C) haben – bei den hier in Betracht kommenden Einsatzbereichen und den hier anfallenden Heizungsvorlauftemperaturen – für die Erzeugnism Merkmale keine Bedeutung. Denn bei Leitungskanälen, bei denen zwei Kanalbereiche für verschiedene Belegungsarten über einen Hohlraum einstückig verbunden sind, liegt die Festsetzung von thermischen Werten je nach dem Einsatzzweck im konkreten Fall, der u.a. auch die umgebende Raumtemperatur zu berücksichtigen hat, im Belieben des Fachmanns. Die unterschiedlichen Temperaturengaben beruhen auf einer willkürlichen Auswahl und sagen nichts aus zur Ausgestaltung der Erfindung.

B.

Die Gegenstände des Streitgebrauchsmusters nach den Schutzansprüchen 1 der verschiedenen verteidigten Fassungen sind nicht schutzfähig (§§ 1, 3 GebrMG).

1. Mit den verteidigten Gegenständen soll die Aufgabe gelöst werden, einen Leitungskanal für die Verlegung von erwärmte Fließmedien führenden Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln für die Elektroversorgung von Verbrauchern anzugeben, bei dem die Nachteile des Standes der Technik vermieden werden. Außerdem soll ein solcher Kanal montagefreundlich gestaltet werden, so daß insbesondere zeitraubende Montagearbeiten vor Ort entfallen können.

2. Zur Lösung wird nach Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein Leitungskanal mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

1. der Leitungskanal ist für die Verlegung von erwärmte Fließmedien führenden Rohrleitungen
2. in Kombination mit Kabeln für die Elektroversorgung von Verbrauchern vorgesehen;
3. für jede Belegungsart ist ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen;
4. die Kanalbereiche für die verschiedene Belegungsarten sind über wenigstens eine Hohlkammer verbunden,
5. und zwar einstückig;
6. wenigstens eine dieser Hohlkammern wird so bemessen, daß die Temperatur im Kanalbereich für die Elektroversorgung über dessen lichten Querschnitt von 30°C nicht übersteigt.

3. Der Durchschnittsfachmann, der die gebrauchsmustergemäße Aufgabe lösen soll, ist ein auf dem Gebiet der Haustechnik bewandeter Meister oder Ingenieur. Diesem ist auch der Stand der Technik bekannt, der in der GB 22 33 731 A beschrieben ist. Denn auch dort wird ein einstückiger Leitungskanal für Heißwasserrohre und Elektrokabel beschrieben, wobei für jede Belegungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist und diese Bereiche über eine Hohlkammer verbunden sind (Merkmale 1 bis 5; vgl GB 22 33 731 A Figur 6/7 iVm mit der Figurenbeschreibung sowie Seite 4 Absatz 2 und 3). Die Antragsgegnerin ist zwar der Auffassung, daß insbesondere in Figur 7 die Rohre nicht für Heißwasser gedacht seien. Jedoch ist für den Fachmann aus der Gesamtsicht dieser Entgegenhaltung erkennbar, daß die in Figur 7 gezeigten Rohre auch Heißwasserrohre einer Zentralheizung sein können. Dies ergibt sich aus der Beschreibung (Seite 11 Zeile 3 bis 7 von unten), wo bereits die Zusammenschau der Figuren 6 und 7 angespro-

chen ist, oder aus der Einleitung der britischen Anmeldungsschrift, wo generell die Installierung von Rohren für Zentralheizungen erwähnt ist (vgl Seite 1 Absatz 1).

Wie schon zur Frage der Wirksamkeit der Abzweigung ausgeführt, handelt es sich bei der Temperaturangabe (Merkmal 6) nicht um eine Definition des Erzeugnisses, sondern um eine willkürliche Auswahl einer der bei Temperaturstufen, die zur Ausgestaltung der Erfindung nichts aussagt und daher unberücksichtigt bleiben muß.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher mangels Neuheit nicht schutzfähig.

4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I unterscheidet sich von dem gemäß Hauptantrag nur in den Merkmal 6, wonach die Temperatur im Kanalbereich für die Elektroversorgung einen Wert von 25°C nicht übersteigen soll. Wie bereits zum Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag ausgeführt, muß dieses Merkmal aus den dort angegebenen Gründen unberücksichtigt bleiben. Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist daher wie der des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag mangels Neuheit nicht schutzfähig.

5. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag dadurch, daß die Kanalbereiche übereinander angeordnet sind und die Hohlkammer zwischen den Kanalbereichen angeordnet ist.

In der GB 22 33 731 A werden zwar die Kanalbereiche auf dem Boden liegend nebeneinander angeordnet. Aber daß es auch üblich ist, die Kammern übereinander anzuordnen, entnimmt der Fachmann ohne weiteres zB der DE 93 15 256 U1 (Figur 2 iVm Seite 4 Absatz 4). Daß es bekannt ist, zwischen den Kanalbereichen eine Hohlkammer anzuordnen, ist schon im Hinblick auf den Hauptantrag aufgezeigt worden (GB 22 33 731 A Figur 7). Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist daher mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfähig.

6. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III unterscheidet sich von dem nach Hilfsantrag II durch die Temperaturangabe 25°C anstelle von 30°C. Es wird wiederum auf die Ausführung zum Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag verwiesen, worin ausgeführt wird, daß dieses Merkmal keine Berücksichtigung finden kann. Der Gegenstand gemäß Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag III ist daher aus dem gleichen Gründen nicht schutzfähig wie der gemäß Hilfsantrag II.

7. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag IV unterscheidet sich von dem nach Hilfsantrag II dadurch, daß der Schutzanspruch nicht auf einen Leitungskanal gerichtet ist, sondern auf eine Kombinationskanalanordnung, wobei im ersten Kanalbereich nicht isolierte Heizungsrohre angeordnet sind und diese erste Kanalbereich über wenigstens eine thermische isolierende Hohlkammer mit dem zweiten Kanalbereich für die Elektrokabel verbunden ist. Auch wenn hier ein Unterschied in der Wortwahl zum Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag II besteht, sind auch diese Merkmale der GB 22 33 731 A zu entnehmen; denn auch dort werden unter anderem nicht isolierte Heizungsrohre als Belegung für den ersten Kanalbereich in Betracht gezogen. Ferner ist auch dort ein Hohlraum zwischen den Kanalbereichen vorgesehen, der als solcher schon thermisch isolierender Eigenschaften hat (vgl. britische Patentschrift Figuren 6 und 7 mit Figurenbeschreibungen). Dh, daß die Entwicklung des mit Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV beanspruchten Gegenstands auch mit den Merkmalen, die über den Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II hinausgehen, auf keinem erfinderischen Schritt beruht.

8. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag V unterscheidet sich von dem gemäß Hilfsantrag IV allein durch die Angabe der Temperatur, die im Kanalbereich für die Elektroversorgung nicht überschritten werden soll. Das dieses Merkmal bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht herangezogen werden kann, wurde bereits in Bezug auf den Hilfsantrag I ausgeführt. Die Entwicklung der mit Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag V beanspruchten Kombinations-

kanalanordnungen beruht daher aus den gleichen Gründen wie beim Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV auf keinem erfinderischen Schritt. Auch dieser Gegenstand ist daher nicht schutzfähig.

C.

Mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstands der jeweiligen Schutzansprüche 4 und 7 läßt sich dagegen nicht feststellen.

Der Gegenstand der Schutzansprüche 4 und 7 nach Hauptantrag unterscheidet sich von dem gemäß Schutzanspruch 1 durch das zusätzliche Merkmal, daß in die Hohlkammer ein deren lichten Querschnitt ausfüllender Schaumstreifen als Isoliermaterial eingebracht ist (Schutzanspruch 4) oder daß die Hohlkammer aus mehreren hintereinander geschalteten Teilkammern besteht (Schutzanspruch 7). Im entgegengehaltenen Stand der Technik sind keine Hinweise auf diese Merkmale zu finden. Die Vorrichtungen der in diesem Zusammenhang von den Antragstellerinnen angezogenen Druckschriften sind wegen ihres abweichenden Aufbaus zu weit entfernt von einem durch die Merkmale der Schutzansprüche 4 oder 7 ausgestalteten Leitungskanal, als daß der Fachmann aus diesen Druckschriften Anregungen für die Ausgestaltungen gemäß den verteidigten Ansprüchen erhalten konnte. Da dies auch keine selbstverständlichen Ausgestaltungen sind, läßt sich die Entwicklung eines Leitungskanals, sofern er durch zusätzliche Merkmale gemäß Schutzanspruch 4 oder Schutzanspruch 7 nach dem Hauptantrag gekennzeichnet ist, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend ansehen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG und § 92 ZPO. Daß die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Goebel

Dr. Jordan

Dr. Egerer

Pü/Fa