



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 425/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Juni 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 296 23 857**

wegen: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dr. agr. Huber und Dipl.-Ing. Kuhn

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden den Antragstellern zu gleichen Teilen auferlegt.

**G r ü n d e**

**I.**

Der Antragsgegner (E...) ist Inhaber der am 12. November 1996 angemeldeten Patentanmeldung 196 35 493.5, aus der das Gebrauchsmuster 296 23 857

mit Eintragungstag 16. März 2000, betreffend eine Ackerwalze im Wege der Abzweigung hervorgegangen ist. Das Gebrauchsmuster 296 23 857 ist mit 11 Schutzansprüchen in die Rolle eingetragen worden. Die Schutzdauer des Gebrauchsmusters ist auf 10 Jahre (ab Anmeldetag) verlängert worden..

Die eingetragenen Schutzansprüche lauten:

1. Ackerwalze mit einer in einem Rahmen gelagerten Welle (22), auf der mit Abstand nebeneinander Scheiben (24) befestigt sind, von denen jede an ihrem Außenumfang einen in der Draufsicht wellenförmigen, im Radius (R) im wesentlichen gleichbleibenden, als Schneide wirkenden Rand (30, 50) hat, dadurch gekennzeichnet, dass jede Scheibe (24) in der Nachbarschaft der Welle (22) parallele Seitenflächen (40) aufweist und im Bereich der alternierenden Wellentäler (28) eine radial nach außen abnehmende Breite derart hat, dass sich, im Querschnitt der Scheibe (24) durch das Wellental (28) gesehen, eine radial nach außen schräg zum Rand (30, 50) der Scheibe (24) hin im Wellental (28) ansteigende Fläche (44) der Scheibe (24) ergibt.
2. Ackerwalze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wellentäler (28) im Querschnitt keilförmige Mulden (48) bilden.
3. Ackerwalze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jede Scheibe (24) aus zwei spanlos geformten Halbschalen (26) zusammengesetzt ist, die an ihrem wellenförmigen Rand (30, 50) am Außenumfang verschweißt sind.

4. Ackerwalze nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Halbschalen (26) so geformt sind, dass die Wellentäler (28) der einen Halbschale (26) genau in die Wellentäler (28) der anderen Halbschale (26) der Scheibe (24) passen.
5. Ackerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die parallelen Seitenflächen (40) der Scheiben (24) innerhalb eines Radius (r) liegen, der etwa einem Drittel des Scheibenradius (R) entspricht.
6. Ackerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die schräg ansteigenden Flächen (44) zum Rand (30) der Scheibe (24) hin in radiale Flächenabschnitte (46) übergehen.
7. Ackerwalze nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen zwei nebeneinanderliegende Scheiben (24) ein Abstreifelement (52) eingreift.
8. Ackerwalze nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abstreifelement (52) aus einem plattenförmigen Finger (54) besteht, der entgegengesetzt zur Drehrichtung (v) der Scheiben (24) schräg nach unten geneigt ist und mit seinem freien Ende tangential an der Welle (22) anliegt.
9. Ackerwalze nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zueinander parallelen Ränder (62) der plattenförmigen Finger (54) in Berührung mit den zueinander parallelen Seitenflächen (40, 42) der Scheiben (24) kommen.

10. Ackerwalze nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die plattenförmigen Finger (54) radial zur Welle (22) verstellbar an jeweils einem Tragarm (58) befestigt sind.
11. Ackerwalze nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragarme (58) an einem Querbalken (16) des Rahmens (12) befestigt sind.

Die Antragsteller zu 1) und 2) haben am 27. August 2002 die Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt. Sie haben ferner beantragt, in der Begründung zur Löschung festzustellen, dass allein den Antragstellern der Anspruch auf das streitgegenständliche Gebrauchsmuster zusteht (Vorhalt der widerrechtlichen Entnahme).

Zum Lösungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit haben die Antragsteller die folgenden Dokumente vorgelegt:

- D1 US 1 782 201
- D2 US 809 888
- D3 EP 0 191 871 A1
- D6 EP 0 373 711 A1.

Weiterhin haben die Antragsteller offenkundige Vorbenutzung einer Ackerwalze aus den Jahren 1940 bis 1950 geltend gemacht, wozu mit Anlage D4 6 Photographien einer entsprechenden Ackerwalze (aufgenommen am 11. August 2002 in O..., Landkreis T..., DE) vorgelegt wurden.

Zur widerrechtlichen Entnahme behaupten die Antragsteller, dass der Lösungsvorschlag zur Entwicklung einer vollkommen neuen, auf Halbschalentechnik beruhenden Walze allein auf den Antragsteller zu 2) zurückgehe, während der Antragsgegner und dessen Vater E1... ursprünglich lediglich eine Spiralwalze

entwickeln wollten und den Antragsteller zu 1) zu diesem Zweck in dessen Metallbaubetrieb im Dezember 1995 aufgesucht hätten. Anfang 1996 hätte dann der Antragsteller zu 1) dem Antragsgegner den auf den Antragsteller zu 2) zurückgehenden Lösungsvorschlag mitgeteilt. Nach Herstellung eines Prototypen im Betrieb des Antragstellers zu 1) sei dieser im August 1996 vom Antragsteller zu 1) gemeinsam mit dem Antragsgegner getestet worden, worauf ein Mitarbeiter des Antragstellers zu 1), Herr G..., erste technische Zeichnungen gefertigt habe, die als Anlagekonvolut D5 vorgelegt wurden (Beweis: Zeugnis G...). Diese Zeichnungen seien dann dem Antragsgegner in Kopie ausgehändigt worden, der sie, ohne dazu ermächtigt worden zu sein, als Grundlage für seine Gebrauchsmusteranmeldungen verwendet hätte, da sie mit den Figuren des im Streit stehenden Gebrauchsmusters weitgehend identisch seien.

Der Antragsgegner hat dem Löschantrag widersprochen und beantragt die Zurückweisung des Löschantrags.

Zu dem nächstkommenden Stand der Technik nach der US 1 782 201 und der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung führte er im wesentlichen aus, dass dort die Scheiben zumindest nicht im Abstand nebeneinander angebracht seien und keine parallelen Seitenflächen erkennen ließen, so dass die Gegenstände der Streitgebrauchsmuster nach seiner Auffassung schutzfähig seien.

Der Antragsgegner hat eine widerrechtliche Entnahme bestritten. Die Erfindung sei beim Antragsgegner in dessen Firma E... GmbH, deren Geschäftsführer bzw. Gesellschafter er und sein Vater E1... seien und die sich seit nahezu 25 Jahren auf dem Gebiet der Landmaschinenteknik einen Namen gemacht habe, entstanden.

Die Entstehung der vom Antragsgegner gemachten Erfindung nach dem Streitgebrauchsmuster wurde im einzelnen dargelegt (Beweis: insbesondere Zeugnis E1... und P...). Bereits am 12. August hätte der Antragsgegner

eine Patentanmeldung, allerdings noch ohne Beschreibung, vorbereitet (Beweis: Zeugnis E1...). Die Werkstattzeichnungen für die Herstellung der Walzen seien mit Zustimmung des Antragsgegners von G..., dem Schwager des Antragstellers zu 1) gefertigt und dem Antragsgegner am 31. August 1996 ausgehändigt worden. Die vom Antragsteller erfundenen Ackerwalzen seien so dann vom Antragsteller zu 1) exklusiv für den Antragsgegner hergestellt und geliefert worden. Wegen unzureichender Qualität der in Ungarn produzierten Walzen habe man die Geschäftsbeziehung beendet.

Nach mündlicher Verhandlung hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 14. Januar 2004 den Löschantrag gegen das Gebrauchsmuster 296 23 857 zurückgewiesen und die Kosten des Lösungsverfahrens den Antragstellern auferlegt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zur Begründung ausgeführt, dass die Entgegenhaltungen einem Fachmann keinen Hinweis auf geschlossene Ring-Seitenflächen bei deutlich beabstandeten Scheiben an Ackerwalzen vermitteln könne, so dass der Gegenstand des Schutzrechts die notwendige Schutzfähigkeit aufweisen würde und der diesbezügliche Lösungsgrund nicht gegeben sei.

Ein Lösungsgrund wegen widerrechtlicher Entnahme sei ebenfalls nicht gegeben, weil der diesbezügliche Vortrag der Antragsteller hierzu nicht ausreichend substantiiert sei. Ähnliches gelte auch für das Zeugenbeweisangebot.

Zu verneinen sei ein Lösungsanspruch wegen widerrechtlicher Entnahme schließlich auch deshalb, weil die Antragsteller in der mündlichen Verhandlung durch ihren Verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt Dr. B... ausdrücklich zugestanden hätten, der Antragsgegner sei am Zustandekommen der streitigen technischen Lösungen zumindest als Miterfinder beteiligt gewesen; eine alleinige Erfinderschaft des Antragstellers zu 2) werde nicht behauptet (Sitzungsniederschrift vom 14. Januar 2004, Seite 2).

Im Verhältnis zwischen Miterfindern komme eine widerrechtliche Entnahme begrifflich nicht in Betracht. Bei Miterfinderschaft habe soweit der Gegenstand nur von einem Erfinder allein auf dessen eigenen Namen angemeldet worden ist, der übergangene Miterfinder nur die Möglichkeit, auf eine anteilige Übertragung des Schutzrechts zu klagen (Benkard/Rogge, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 21 PatG, Rdn. 11 mit Nachweisen). In der Beschlussbegründung ist noch vermerkt worden, dass Patentanwalt Dr. B... nach Schluss der mündlichen Verhandlung und im Protokollberichtigungsantrag vom 17. Februar 2004 versucht hätte, seine diesbezügliche Erklärung abzuschwächen. Er müsse sie jedoch, zumal sie zutreffend protokolliert wurde, in unveränderter und uneingeschränkter Form gegen sich gelten lassen. Auf den Beschluss vom 23. März 2004 zum Protokollberichtigungsantrag der Antragsteller wurde im übrigen verwiesen. In diesem Beschluss war festgestellt worden, dass die betreffende Protokoll-Passage richtig aufgenommen und der protokollierte Text umgehend verlesen worden sei. Patentanwalt Dr. B... habe zugestimmt und seine Angaben auf erneute Frage des Vorsitzenden sogar noch ausdrücklich bestätigt. Der Antrag der Antragsteller vom 17. Februar 2004, das Protokoll vom 14. Januar 2004 zu berichtigen, war daher abgelehnt worden.

Die Beschwerde der Antragsteller gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 23. März 2004 wurde vom Bundespatentgericht als unstatthaft verworfen (5 W (pat) 18/04), weil dem Beschwerdesenat die gesetzliche Kompetenz dafür fehle, die hier in Streit stehende sachliche Richtigkeit des über die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung geführten Protokolls zu überprüfen.

Gegen den sachlichen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts haben die Antragsteller ebenfalls Beschwerde eingelegt. Zur Frage der Schutzfähigkeit des in Streit stehenden Gebrauchsmusters tragen die Antragsteller zu 1) und 2) schriftsätzlich vor, dass die Gebrauchsmusterabteilung I in ihrer Begründung die in der US 1 782 201 (D1) vermittelte technische

Lehre nicht ausreichend gewürdigt hätte. Der Durchschnittsfachmann bekomme aufgrund seines Fachwissens beide Gestaltungsmöglichkeiten für Ackerwalzenscheiben mit Speichen oder mit geschlossener Ringfläche - durch die D1 vermittelt. Auch seien Walzentypen mit einer gewellten Schneidkante dem entgegengehaltenen Stand der Technik nach D1 zu entnehmen. Hierzu legen die Antragsteller eine deutsche Übersetzung der D1 vor und verweisen auf die entsprechenden Textstellen. Weiterhin verweisen die Antragsteller im schriftlichen Verfahren noch auf den Stand der Technik nach der DE 689 09 896 T2 (Übersetzung der bereits als Offenlegungsschrift im Verfahren befindlichen europäischen Patentschrift EP 0 373 711 B1) (Anlage D6a) und noch „Blätter für Landtechnik“, April 1982, Nr. 202, herausgegeben von der Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik, Tärikon, CH (Anlage AS 6).

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht tragen die Antragsteller zusammenfassend vor, dass der Inhalt der „Blätter für Landtechnik“ (AS 6) zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, den sie im Bereich eines erfahrenen Landmaschinenmechanikers bzw. eines Diplomingenieurs des allgemeinen Maschinenbaus mit Fachhochschulausbildung und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Bodenbearbeitungsmaschinen sehen, gehöre. Somit seien einem Fachmann alle Grundformen von Walzenscheiben (glatte Seitenflächen oder mit Speichen ausgeführt) aus der Anlage AS 6 (S 10, Abb. 9) bekannt. Mit Hilfe dieses Wissens sei es einem Fachmann ohne weiteres möglich, vor dem Hintergrund des Standes der Technik nach D1, einer Walze mit gewellter Schneidkante, deren vorteilhafte Wirkung im Sinne eines Erosionsschutzes bereits beschrieben sei (S. 1, Z. 25 ff.) und des Standes der Technik nach D6 bzw D6a (Walze mit beabstandeten Scheiben und Abstreifern dazwischen), unmittelbar und lediglich durch routinemäßiges Handeln zum Gegenstand nach Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters zu gelangen.

Zur Frage der widerrechtlichen Entnahme tragen die Antragsteller und Beschwerdeführer schriftsätzlich vor, dass sie bereits im Frühjahr 1996 von der Ackerwalze

mit den Merkmalen des streitgegenständlichen Gebrauchsmusters positive Kenntnis gehabt hätten. Der Antragsteller und Beschwerdeführer zu 2) habe einen Mitarbeiter des Antragstellers und Beschwerdeführers zu 1) bereits von Januar bis März 1996 über Merkmale und Dimensionierung der Scheiben der Ackerwalze sowie hinsichtlich des Herstellungsverfahrens in Kenntnis gesetzt (Beweis: Zeuge Stefan Soleder). Zum Zwecke der Herstellung dieser Scheiben sei am 25. März 1996 eine entsprechende Brennschneidemaschine angeschafft worden (Beweis: Zeuge S...). Somit habe der Beschwerdeführer zu 2) bereits 4 Monate vor dem Antragsgegner und Beschwerdegegner positive Kenntnis von dem Kern der Erfindung, denn der Antrags- und Beschwerdegegner habe auch seinem eigenen, mit Beweisantritt versehenen Vortrag erst in der ersten Juli-Hälfte 1996 an der Herstellung von Halbschalen gearbeitet.

In der mündlichen Verhandlung tragen sie hierzu noch zusammenfassend vor, dass die Anschaffung der Brennschneidemaschine im Hause des Beschwerdeführers zu 1) den Erfindungsbesitz seitens der Beschwerdeführer belege, denn zwischen diesem Zeitpunkt und der Fertigstellung der ersten Walze liege eine zeitliche Diskrepanz von mehreren Monaten.

Die Beschwerdeführer beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts  
- Gebrauchsmusterabteilung I - aufzuheben und das Gebrauchsmuster zu löschen.

Der Antragsgegner und Beschwerdegegner widerspricht den Ausführungen der Beschwerdeführer. Zur Schutzfähigkeit der Streitgebrauchsmuster trägt er schriftsätzlich vor, dass die dicht gepackten Scheiben einer Walze nach der D1 im Falle eines Auseinanderrückens in gegenseitigem Abstand zu einem Gerät mit gänzlich anderen Arbeitsbedingungen führen würde. Erst infolge des gegenseitigen Scheibenabstandes, wie in den Lehren der Streitgebrauchsmuster dargestellt, komme

der Ausbildung der Seitenflächen maßgebliche Bedeutung im Hinblick auf die Selbstreinigung der Walze zu.

In der mündlichen Verhandlung führt er noch ergänzend aus, dass die Anlage AS 6 nicht erkennen lasse, dass bei Walzen mit beabstandeten Scheiben zwangsläufig solche Scheiben einzusetzen seien, die keine Speichen sondern glatte Seitenflächen aufweisen. Die D1 zeige nach Auffassung des Beschwerdegegners lediglich Walzenscheiben mit Speichen, wobei diese in Figur 4 lediglich aus zeichentechnischen Gründen weggelassen worden seien. Die Scheibenreinigung als solche sei nicht Gegenstand der D1, sondern die Wirkung der gewellten Schneidkante im Hinblick auf einen verbesserten Erosionsschutz. Zum Stand der Technik nach der D6a führt er aus, dass dort ein radialer Austrag der Erdanhftung an den dafür speziell ausgestalteten Seitenwänden der Walzenscheiben stattfindet, so dass hier ein anderes Prinzip der Selbstreinigung vorliege als beim Schutzgegenstand.

Zur Frage der widerrechtlichen Entnahme führt der Beschwerdegegner schriftsätzlich aus, dass der Beschwerdeführer gemäß Protokoll vom 14. Januar 2004 eine Miterfinderschaft des Antragsgegners eingeräumt hätten. Dadurch könne eine widerrechtliche Entnahme bereits nicht mehr gegeben sein. In der mündlichen Verhandlung kommt er zu dem Schluss, dass seitens der Beschwerdeführer in der Gesamtheit ihrer diesbezüglichen Ausführungen allenfalls eine Miterfinderschaft substantiiert vorgetragen werde. Daraus lasse sich aber kein Ansatz für den Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme ableiten.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist sachlich nicht gerechtfertigt, denn der Löschantrag ist insgesamt unbegründet.

1. Der geltend gemachte Löschananspruch mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist nicht gegeben.
- 1.1 Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters ist eine Ackerwalze mit den folgenden Merkmalen:
  1. Die Ackerwalze weist eine in einem Rahmen gelagerte Welle auf.
  2. Auf der Welle sind mit Abstand nebeneinander Scheiben befestigt.
    - 2.1 Jede Scheibe hat an ihrem Außenumfang einen in der Draufsicht wellenförmigen, im Radius im wesentlichen gleichbleibenden, als Schneide wirkenden Rand.
    - 2.2 Jede Scheibe weist in der Nachbarschaft der Welle parallele Seitenflächen auf.
    - 2.3 Jede Scheibe hat im Bereich der alternierenden Wellentäler eine nach außen abnehmende Breite derart, dass sich, im Querschnitt der Scheibe durch das Wellental gesehen, eine radial nach außen schräg zum Rand der Scheibe hin im Wellental ansteigende Fläche der Scheibe ergibt.

In den Merkmalen dieses Schutzanspruchs ist die äußere Geometrie von Walzenscheiben beschrieben, die auf einer Welle beabstandet zueinander befestigt, zu einer Ackerwalze zusammengefasst werden sollen. Die äußere Geometrie der beschriebenen Walzenscheiben trägt dabei der aufgabengemäßen Forderung (vgl. Streitgebrauchsmuster S. 1, 4. Abs.) Rechnung, wonach auch bei nasser Erde eine einwandfreie und störungsfreie Bodenbearbeitung gewährleistet werden

soll, ohne dass der Bodenantrieb der Walze durch anhaftendes Erdreich eine Bremsung oder gar einen Stillstand erfährt. Hierzu werden Scheiben vorgeschlagen, deren Schneidkante nicht einen in Draufsicht geraden, sondern einen wellenförmigen Verlauf nimmt. Dies führt neben einem besseren Traktionsverhalten der Walze, welche einer Stillsetzung auf nassen, schweren Böden entgegenwirkt, auch zu einer verbesserten Bodenbearbeitung, z.B. hinsichtlich der Krümelung und Rückverfestigung (S. 2, 2. Abs. des Streitgebrauchsmusters). Der wellenförmige Verlauf des Scheiben-Schneidrandes führt ferner zur Einarbeitung zickzackartig verlaufender Furchen in das Erdreich, was einer Bodenerosion bei starkem Regen entgegenwirkt (S. 2, 3. Abs.).

Die Scheiben sind hinsichtlich ihrer äußeren Geometrie gemäß Merkmal 2.3 nach obiger Merkmalsgliederung so beschaffen, dass sich im Querschnitt der Scheibe durch das Wellental gesehen, eine radial nach außen schräg zum Rand der Scheibe im Wellental ansteigende Fläche der Scheibe ergibt. Dieser konstruktive Zusammenhang ist in Fig. 5 des Streitgebrauchsmusters, welche einen schematischen Querschnitt durch eine Scheibe in der Ebene V der Fig. 4 erkennen lässt, dargestellt. Die Ebene V in Fig. 4 verläuft - wie an der dort gestrichelt vorgenommenen Andeutung der Wellentäler erkennbar - mittig durch das Wellental. Somit lassen die einschlägigen Zeichnungen, welche zur Auslegung des Anspruchswortlauts heranzuziehen sind, zweifelsfrei erkennen, dass zumindest inmitten des Wellentales nur eine einzige radial nach außen ansteigende Fläche (diese trägt in Fig. 5 die Bezugsziffer 44) vorliegt, welche in einen Schneidrand (30) mündet, der letztlich auch in fluchtender Linie zu der der ansteigenden Fläche (44) gegenüberliegenden vertikalen Seitenfläche (42) liegt und eine Fortsetzung auch dieser Fläche bildet. Diese auch dem Wortlaut des Anspruchs exakt entsprechende Ausgestaltung der Scheibe ist mit anderen Worten so beschaffen, dass der in Draufsicht wellenförmige Schneidrand der Scheibe über die gesamte Breite des Scheibenkörpers verläuft und nicht etwa nur in einem mittigen Bereich des Scheibenkörpers. Der wellenförmige Schneidrand nimmt also seine jeweilige Richtungsänderung erst am axialen Scheibenrand wieder ein, so dass es dort - also im Wellental - keine weitere, der ansteigenden Fläche im Wellental gegenüberliegende

ansteigende Fläche jenseits des Scheiben-Schneidrandes geben kann. Diese Zusammenhänge geben dem Senat Anlass, den Anspruchswortlaut an der Stelle „eine radial nach außen ... ansteigende Fläche ...“ derart auszulegen, dass der Ausdruck „eine“ in diesem Kontext als Zahlwort zu verstehen ist.

1.2 Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 ist gegenüber dem berücksichtigten Stand der Technik neu (§ 3 GebrMG).

Durch die US 1 782 201 (D1) ist eine Ackerwalze bekannt geworden, deren Scheiben anders als beim Gegenstand nach Schutzanspruch 1 ohne Abstand nebeneinander liegen und nicht an einer in einem Rahmen gelagerten Welle befestigt sind. Zwar hat jede Scheibe einer entsprechenden Walze an ihrem Außenumfang einen in Draufsicht wellenförmigen, als Schneide wirkenden Rand, der jedoch so auf dem Scheiben-Außenumfang geführt ist, dass sich im Querschnitt der Scheibe durch das Wellental gesehen - anders als beim Gegenstand nach dem Streitgebrauchsmuster - nicht nur eine radial nach außen schräg zum Rand der Scheibe hin im Wellental ansteigende Fläche der Scheibe ergibt.

Beim Gegenstand nach der US 809 888 (D2) handelt es sich nicht um eine Ackerwalze, sondern um ein Bodenrad für eine Pflanzmaschine. Der in Draufsicht wellenförmige als Schneide wirkende Rand am Außenumfang dieses Rades ist dabei so geführt, dass sich im Querschnitt der Scheibe durch das Wellental gesehen nicht nur eine radial nach außen schräg zum Rand der Scheibe hin im Wellental ansteigende Fläche der Bodenrad-Scheibe ergibt. Auch weist die Bodenrad-Scheibe im Unterschied zum Gegenstand des Gebrauchsmusters keine parallelen Seitenflächen in der Nachbarschaft der Welle auf.

Die übrigen im Verfahren befindlichen relevanten Druckschriften sowie der Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (bildlich dokumentiert durch 6 Fotos einer Ackerwalze aus der Zeit um 1940 bis 1950 gemäß Anlage D4) - die offenkundige Vorbenutzung einer derartigen Ackerwalze innerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland einmal angenommen - lassen Ackerwalzen unterschiedlicher Bauart erkennen, von denen sich der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters schon in der in der Draufsicht wellenförmigen Ausgestaltung des als Schneide wirkenden Randes (Merkmal 2.1 gemäß Merkmalsgliederung) sowie in der Bildung alternierender Wellentäler (Merkmal 2.3) unterscheidet.

1.3 Es lässt sich nicht feststellen, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht (§ 1 GebrMG).

Durch die US 1 782 201 (D1) war einem Fachmann zwar die Ausgestaltung einer Scheibe für eine Ackerwalze derart, dass jede Scheibe an ihrem Außenumfang einen in der Draufsicht wellenförmigen, im Radius im wesentlichen gleichbleibenden als Schneide wirkenden Rand aufweist, bereits nahegelegt. Als Fachmann ist hier der in der landtechnischen Industrie mit der Konzeption von Bodenbearbeitungsmaschinen befasste Fachhochschulingenieur des allgemeinen Maschinenbaus anzusehen. Der wellenförmige Schneidrand ist jedoch bei den Walzenscheiben nach der D1 - wie aus allen entsprechenden bildlichen Darstellungen (vgl. Fig. 2, 3, 5, 6) ersichtlich - stets in einem der Längsmittenebene der Walzenscheibe nahen Bereich angeordnet. Der Übergang von einem ringförmigen, in Draufsicht gerade verlaufenden Schneidrand zu einem wellenförmigen Schneidrand wie in der D1 beschrieben und dargestellt, führt für den einschlägigen Fachmann erkennbar zu einer verbesserten Traktionswirkung sowie einer verbesserten Bodenbearbeitungsqualität bis hin zum Erosionsschutz, wie im Text der D1 auf S. 1, Z. 25 bis 41 ausgeführt ist. Eine Anregung diese Walzenscheibe hinsichtlich des gewellten Verlaufs des Schneidrandes noch weiter zu verbessern derart, dass die Schneidkante bis an den Rand des Walzenkörpers führt und erst dort ihre Richtung ändert, so dass - wie beim Gegenstand nach Schutzanspruch 1 - im Schnitt durch das entsprechende Wellental nur eine zum Scheibenrand hin ansteigende Fläche entsteht, gibt diese Entgegenhaltung indes nicht. Auch erschließt sich an keiner Stelle dieser Entgegenhaltung ein Hinweis darauf, dass eine weitere Ver-

änderung der „Wellenführung“ zu anderen und besseren Arbeitsergebnissen führen könne. Ebenso vermag auch die gewellte Schneidkante des zu einer anderen technischen Gattung als Walzenscheiben gehörenden Bodenrades nach der US 809 888 einen Fachmann - so er diese ferner liegende Druckschrift überhaupt in Betracht zieht - nicht dazu anzuregen, bei der Wellenführung sich von der Längsmittenebene sehr weit zu entfernen, denn auch hier wird die wellenförmige Schneidkante nahe diesem mittigen Bereich geführt (vgl. Fig. 2). Nach alledem konnte der maßgebliche Stand der Technik einem Fachmann bereits die in Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters beschriebene spezielle Führung der gewellten Schneidkante praktisch über die gesamte Scheibenbreite hinweg (Merkmal 2.3 gemäß Merkmalsgliederung) nicht nahe legen.

Hinzu kommt, dass die D1 ausschließlich Walzentypen offenbart, deren einzelne Scheiben ohne Abstand zueinander, dafür aber frei drehbar an einer Achse gelagert sind (Fig. 3, 5, 6; Seite 1, Z. 81 bis 85), so dass diese Entgegenhaltung für sich genommen einen Fachmann nicht zu einem Walzentyp mit in axialem Abstand auf einer im Walzenrahmen gelagerten Welle befestigten Scheiben führen kann. Zwar sind dem einschlägigen Fachmann unterschiedliche Formen von Walzenscheiben mit geraden, parallelen und geschlossenen Seitenflächen ebenso wie mit (durch die Verwendung von Speichen) offenen Seitenflächen und deren Vor- und Nachteile hinsichtlich ihres Selbstreinigungsverhaltens usw. bei Walzen mit nicht beabstandeten Scheiben z.B. aus „Blätter für Landtechnik“ (AS 6) grundsätzlich bekannt. Allerdings reicht auch dieses Hintergrundwissen nicht aus, um durch einfache Übertragung der gewellten Schneidkanten nach D1 auf die mit beabstandeten Scheiben arbeitende Walze nach der EP 0 373 711 A1 (D6) bzw. der DE 689 09 896 T2 (D 6a) unmittelbar zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen.

Eine derartige Übertragungsmaßnahme würde aufgrund des in der D6 bzw. D6a offenbarten speziellen Austragungssystems von Erde, welche durch die besondere Ausgestaltung der Seitenwände in Form von spiralförmig in Richtung auf die Peripherie der Scheibe verlaufenden Vertiefungen (12) und Ausbuchtungen (13)

bereits von der im Streitgebrauchsmuster geforderten flächigen Ausgestaltung der Seitenwände wegführen, denn die Seitenflächen der Walzenscheiben nach D6 bzw. D6a sind aufgrund der o.g. Vertiefungen und Ausbuchtungen strukturiert (S. 5, Z. 21 ff. der D6a; Fig. 2, 3, 4 der D6 bzw. D6a). Auch hat der Senat Zweifel, ob sich bei den Walzenscheiben nach D 6 bzw. D 6a aufgrund ihrer stellenweise geringen Breite (vgl. Fig. 3 d. D6 bzw. D6a) eine gewellte Schneidkante anstatt der dort vorgesehenen gerade, aber gezackt verlaufenden Schneidkante anbringen ließe. Jedenfalls würde eine einfache Übertragung der gewellten Schneidkanten aus D1 auf die Walzenscheiben und damit den gesamten Walzenaufbau nach D6 bzw. D6a - so eine solche Übertragungsmaßnahme technisch überhaupt möglich wäre - nicht unmittelbar zum Gegenstand nach Schutzanspruch 1 führen, selbst wenn die gewellte Schneidkantenführung nach D1 überhaupt diejenige nach dem Streitgebrauchsmuster nahelegen könnte.

Schon aufgrund des speziellen Reinigungssystems an den Seitenflächen der Walzenscheiben nach D6 bzw. D6a verbietet sich ferner auch eine einfache Übertragung der mit Speichen versehenen Walzenscheiben nach D1 auf die Walzenanordnung nach D6 bzw. D6a, denn dies würde Überlegungen hinsichtlich der Reinigung der Walzenzwischenräume (Abstreifer sind nicht Gegenstand des Schutzanspruchs 1) erfordern, welche wiederum weit über routinemäßiges fachmännisches Handeln hinausgehen. Nachdem aufgrund der andersartigen Selbstreinigungswirkung der abstandslos und frei drehbar gelagerten Walzenscheiben bei der D1 nur solche mit Speichen offenbart sind - Fig. 4 verzichtet lediglich aus zeichentechnischen Gründen auf die nochmalige Darstellung von Speichen - bedürfte es wieder weitergehender fachlicher Überlegungen, um zu den nach Streitgebrauchsmuster geforderten geschlossenen flächigen und parallelen Seitenflächen zu gelangen, denn die z.B. aus AS 6 (Blätter für Landtechnik), Abb. 9 bekannten Walzenscheibentypen - auch mit geschlossenen parallelen Seitenwänden - gehören zu Walzentypen, deren einzelne Scheiben abstandslos, evtl. unter Einfügung anders gearteter Zwischenringe mit ähnlicher Wirkung wie Walzenscheiben, an einer Achse frei drehbar gelagert sind (vgl. hierzu auch Text auf S. 10 unter „Rauh- und Glatt-

walzen“), denn die Walzenscheiben nach AS 6 gehören zu einem ähnlichen Walzen- und damit auch Selbstreinigungstyp wie er auch in der D1 offenbart wird.

Auch der verbleibende im Verfahren befindliche Stand der Technik nach der EP 0 191871 A1 (D3) und dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (Fotos nach Anlage D4) bezieht sich jeweils auf Ackerwalzen ohne eine gewellte Schneidkante die entweder aus einem geschlossenen Walzenkörper mit im Abstand aufgetragenen Verdichtungsstreifen (D3) oder aus einer aus einzelnen ohne Zwischenabstand aneinandergereihten Scheiben zusammengesetzten Walze bestehen. Auch dieser Stand der Technik war daher nicht geeignet, einem Fachmann einen Gegenstand mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 nahe-zulegen. Den Umständen der behaupteten Benutzungshandlung bezüglich eines Gegenstandes gemäß Anlage D4 brauchte daher mangels technischer Relevanz nicht mehr nachgegangen zu werden.

1.4 Da nicht die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes nach Schutzanspruch 1 festgestellt werden kann, lässt sie sich auch für den Gegenstand der Schutzansprüche 2 bis 11 nicht feststellen, denn es handelt sich hierbei um nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach dem Hauptanspruch.

2. Auch der weiter geltend gemachte Lösungsgrund der widerrechtlichen Entnahme ist nach Auffassung des Senats nicht gegeben bzw nicht ausreichend substantiiert und schlüssig dargetan.

Dabei kann der Senat die Frage dahingestellt lassen, ob die protokollierte Erklärung des anwaltlichen Vertreters der Antragsteller in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes als sachliches Zugeständnis einer Miterfindereigenschaft des Antragsgegners zu verstehen oder als Erklärung auszulegen ist, eine im Wege der Amtsermittlung durchzuführende Beweiserhebung durch die Gebrauchsmusterabteilung könnte

möglicherweise dazu führen, dass die Mitwirkung des Antragsgegners bei der Herstellung der streitgegenständlichen Prototypen rechtlich als Miterfindereigenschaft zu würdigen ist.

Wie im Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung haben die Antragsteller auch im Beschwerdeverfahren weder im schriftsätzlichen noch im mündlichen Vortrag schlüssig dargetan und unter Beweis gestellt, dass der Lösungsvorschlag für den streitgegenständlichen Erfindungsgedanken allein auf den Antragsteller zu 2 zurückgehe.

Die von den Antragstellern unter Beweis gestellten Tatsachen, die ersten Zeichnungen zum Erfindungsgegenstand seien von einem beim Antragsteller zu 1 beschäftigten Zeichner gefertigt worden, die zur Herstellung der erfindungsgemäßen Halbschalen erforderliche Brennschneidemaschine sei von dem Antragsteller zu 1 allein hierfür gekauft worden und die für die Fertigung der Halbschalen auf dieser Brennschneidemaschine erforderlichen technischen Angaben seien dem hierfür ausgewählten Mitarbeiter vom Antragsteller zu 1 mitgeteilt worden, hätten in keiner Hinsicht Aufschluss darüber geben können, wem konkret der Erfindungsgedanke zuzurechnen ist.

Demgegenüber widerspricht der Vortrag der Antragsteller, der Antragsgegner mit umfangreichen Erfahrungen im Landmaschinenbau habe sich zur Verbesserung einer Ackerwalze an den Antragsteller als Inhaber eines Metallbaubetriebes zur Herstellung von Fenstern, Türen und Wintergärten gewandt, ohne schon selbst eigene Vorstellungen über Lösungsmöglichkeiten zu haben, jeglicher Lebenserfahrung. Darüber hinaus haben die Antragsteller in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat weitgehend eingeräumt, dass sich der maßgebliche Beweis dafür, dass der Erfindungsgedanke nach dem ersten Gespräch zwischen dem Antragsgegner, seinem Vater und den Antragstellern im Dezember 1995 allein auf den Antragsteller zu 2 zurückzuführen sei, wohl kaum erbringen lasse.

**III.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG und §§ 97 Abs 1, 100 Abs 1 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Müllner

Dr. Huber

Kuhn

Cl