



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 466/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Dezember 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 17 873

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw und Dipl.-Phys. Dr. Morawek

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 18. Oktober 2000 angemeldeten und am 28. Dezember 2000 eingetragenen Gebrauchsmusters 200 17 873 mit der Bezeichnung „Sockel für innenbeleuchtetes Dekoobjekt“. Der Eintragung liegen die mit den Anmeldeunterlagen eingereichten Schutzansprüche 1 bis 12, Beschreibung Seiten 1 bis 5 und Figuren 1 bis 17 zugrunde.

Mit Schriftsatz vom 3. November 2001 hat die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Als Löschantrag hat sie fehlende Neuheit und mangelnden erfinderischen Schritt geltend gemacht.

Die Antragsgegnerin hat diesem Antrag widersprochen.

Mit Beschluss vom 19. September 2003 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster wegen fehlender Schutzfähigkeit im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG in vollem Umfang gelöscht.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

In der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2005 hat die Antragsgegnerin ihr Gebrauchsmuster im Umfang der ursprünglich eingereichten Ansprüche verteidigt, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag I vom 3. Juli 2003, höchst hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag II vom 3. Juli 2003, weiter hilfsweise im Umfang der Ansprüche gemäß den Anträgen, wobei jeweils die Angabe „zumindest 40 %“ ersetzt wird durch die Angabe „40-50 %“.

Die ursprünglich eingereichten, eingetragenen Schutzanspruch 1 bis 12 - im Folgenden nach Hauptantrag bezeichnet - lauten:

1. Sockel für innenbeleuchtete Dekoobjekte, mit einer im äußeren Bereich des Sockels umlaufend vorgesehenen Aufstandsfläche (2), die durch eine Innenkontur (4) sowie eine Außenkontur (6) begrenzt ist, dadurch gekennzeichnet, daß in der Aufstandsfläche (2) sich über die gesamte Breite der Aufstandsfläche (2) erstreckende Ausnehmungen (8) vorgesehen sind, deren Gesamtbreite im Bereich der Innenkontur (4) zumindest 40 % der Innenkontur (4) der Aufstandsfläche (2) entspricht.

2. Sockel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (8) sich nach oben hin verjüngend ausgebildet sind.
3. Sockel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (8) eine dem Durchmesser herkömmlicher Stromkabel entsprechende Höhe, in der Regel von 8-10 mm, haben.
4. Sockel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß drei Ausnehmungen (8) vorgesehen sind.
5. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß vier Ausnehmungen (8) vorgesehen sind.
6. Sockel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Sockel eine runde Außenkontur aufweist.
7. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Sockel eine polygonale, insbesondere achteckige Außenkontur aufweist.
8. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Sockel eine halbkreisförmige Außenkontur aufweist.
9. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Sockel integral mit dem Dekoobjekt ausgebildet ist.

10. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Sockel separat vom Dekoobjekt vorgesehen ist.
11. Sockel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (8) über ihre gesamte Erstreckung eine kontinuierliche Breite aufweisen.
12. Sockel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (8) sich ausgehend von einer Durchgangsbohrung (10) in dem Sockel radial nach außen erstrecken.

Nach Hilfsantrag I lautet der Schutzanspruch 1:

Sockel für innenbeleuchtete Dekoobjekte, mit einer im äußeren Bereich des Sockels umlaufend vorgesehenen Aufstandsfläche (2), die durch eine Innenkontur (4) sowie eine Außenkontur (6) begrenzt ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufstandsfläche (2) sich über die gesamte Breite der Aufstandsfläche (2) erstreckende Ausnehmungen (8) vorgesehen sind, deren Gesamtbreite im Bereich der Innenkontur (4) zumindest 40 % der Innenkontur (4) der Aufstandsfläche (2) entspricht, wobei die Ausnehmungen (8) sich nach oben hin verjüngend ausgebildet sind.

Nach Hilfsantrag II lautet der Schutzanspruch 1:

Sockel für innenbeleuchtete Dekoobjekte, mit einer im äußeren Bereich des Sockels umlaufend vorgesehenen Aufstandsfläche (2), die durch eine Innenkontur (4) sowie eine Außenkontur (6) begrenzt ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufstandsfläche

che (2) sich über die gesamte Breite der Aufstandsfläche (2) erstreckende Ausnehmungen (8) vorgesehen sind, deren Gesamtbreite im Bereich der Innenkontur (4) zumindest 40 % der Innenkontur (4) der Aufstandsfläche (2) entspricht, wobei die Ausnehmungen (8) sich nach oben hin verjüngend ausgebildet sind, und wobei die Ausnehmungen (8) eine dem Durchmesser herkömmlicher Stromkabel entsprechende Höhe, in der Regel von 8-10 mm, haben.

Weiter hilfsweise lautet der Schutzanspruch 1 wie in den Anträgen angegeben, wobei jeweils die Angabe „zumindest 40 %“ ersetzt ist durch die Angabe „40-50 %“.

Im Verfahren ist u. a. folgende Entgeghaltung:

(D3) US 2 429 553

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Antragsgegnerin aus, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach allen gestellten Anträgen neu sei und gegenüber dem in Frage kommenden Stand der Technik auch auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Insbesondere unterscheide sich die Erfindung vom Stand der Technik dadurch, dass sie ausgehend von einem massiven Sockel eine anspruchsgemäße Ausnehmung von 40 % aufweise, wohingegen aus dem Stand der Technik hauptsächlich vorkragende Füße bekannt seien und dort keine Anregung dahingehend gefunden werden könne, den Fußbereich auf 40 % zu erhöhen. Die schutzgemäße Ausnehmung von 40 % grenze sich somit deutlich ab von einer Auskragung, von der man bei einem entsprechenden Anteil von mehr als 50 % spreche. Insgesamt zeige der Stand der Technik dem Fachmann lediglich die Möglichkeit auf, auskragende Füßchen vorzusehen oder das Kabel zu fixieren. Eine Anregung in Richtung auf die schutzgemäße Lösung finde sich nirgends.

Die Antragsgegnerin stellt sinngemäß den Antrag,

den angegriffenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2003 aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der ursprünglichen Ansprüche, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag I vom 3. Juli 2003, höchst hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag II vom 3. Juli 2003, weiter hilfsweise im Umfang der Ansprüche gemäß den Anträgen, wobei jeweils die Angabe „zumindest 40 %“ ersetzt wird durch die Angabe „40-50 %“, zurückzuweisen.

Die Antragstellerin stellt sinngemäß den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Sie hält den Gegenstand des Gebrauchsmusters nach wie vor für nicht schutzfähig

Für den Wortlaut der hilfsweise beantragten Unteransprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach sämtlichen gestellten Anträgen beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt im Sinne von § 1 Abs. 1 GebrMG. Damit besteht der geltend gemachte Löschungsgrund gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG.

1) Mit Gliederungspunkten versehen lautet der geltende Schutzanspruch 1 nach dem

Hauptantrag:

- M0 Sockel für innenbeleuchtete Dekoobjekte,
- M1 mit einer im äußeren Bereich des Sockels umlaufend vorgesehenen Aufstandsfläche (2),
- M2 die durch eine Innenkontur (4) sowie eine Außenkontur (6) begrenzt ist,
dadurch gekennzeichnet,
- M3 dass in der Aufstandsfläche (2) sich über die gesamte Breite der Aufstandsfläche (2) erstreckende Ausnehmungen (8) vorgesehen sind,
M4 deren Gesamtbreite im Bereich der Innenkontur (4) zumindest 40 % der Innenkontur (4) der Aufstandsfläche (2) entspricht.

Hilfsantrag I:

- M0 Sockel für innenbeleuchtete Dekoobjekte,
- M1 mit einer im äußeren Bereich des Sockels umlaufend vorgesehenen Aufstandsfläche (2),
- M2 die durch eine Innenkontur (4) sowie eine Außenkontur (6) begrenzt ist, dadurch gekennzeichnet,
- M3 dass in der Aufstandsfläche (2) sich über die gesamte Breite der Aufstandsfläche (2) erstreckende Ausnehmungen (8) vorgesehen sind,
M4 deren Gesamtbreite im Bereich der Innenkontur (4) zumindest 40 % der Innenkontur (4) der Aufstandsfläche (2) entspricht,
- M5 wobei die Ausnehmungen (8) sich nach oben hin verjüngend ausgebildet sind.

Hilfsantrag II:

- M0 Sockel für innenbeleuchtete Dekoobjekte,
- M1 mit einer im äußeren Bereich des Sockels umlaufend vorgesehenen Aufstandsfläche (2),
- M2 die durch eine Innenkontur (4) sowie eine Außenkontur (6) begrenzt ist, dadurch gekennzeichnet,
- M3 dass in der Aufstandsfläche (2) sich über die gesamte Breite der Aufstandsfläche (2) erstreckende Ausnehmungen (8) vorgesehen sind, M4 deren Gesamtbreite im Bereich der Innenkontur (4) zumindest 40 % der Innenkontur (4) der Aufstandsfläche (2) entspricht,
- M5 wobei die Ausnehmungen (8) sich nach oben hin verjüngend ausgebildet sind,
- M6 und wobei die Ausnehmungen (8) eine dem Durchmesser herkömmlicher Stromkabel entsprechende Höhe, in der Regel von 8-10 mm, haben.

Die weiter hilfsweise beantragten Schutzansprüche haben jeweils den gleichen Wortlaut wie in den vorgenannten Anträgen, wobei stets die Angabe „zumindest 40 %“ ersetzt ist durch die Angabe „40-50 %“.

2) Dem Gebrauchsmuster liegt objektiv die Aufgabe zugrunde, für innenbeleuchtete, freistehende Dekoobjekte, die über herkömmliche Kabel mit elektrischer Energie versorgt werden, eine Kabelführung durch den Sockel vorzunehmen, die einerseits die Standfestigkeit des Sockels nicht beeinträchtigt, die eine möglichst automatische lagerichtige Anordnung des Kabels bewirkt und die gleichzeitig ästhetisch akzeptabel ist (Streitgebrauchsmuster, Beschreibung, S. 1, Zn. 12 bis 16).

3) Als zuständiger Fachmann ist hier ein in der Entwicklung von innenbeleuchteten Dekoobjekten bzw. freistehenden Leuchten tätiger Fachhochschulingenieur

der Elektrotechnik anzusehen, der aufgrund seiner Tätigkeit auch über sicherheitstechnische Kenntnisse verfügt und mit ästhetischen Fragestellungen befasst ist.

4) Der Schutzanspruch 1 nach dem Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen I und II ist formal zulässig, denn er findet jeweils seine Stütze in den am Anmelde- tag eingereichten Unterlagen. So ist der Anspruch 1 laut Hauptantrag ohnehin der ursprünglich eingereichte Anspruch 1, laut Hilfsantrag I umfasst der Anspruch 1 die in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 angegebenen Merkmale, laut Hilfsantrag II umfasst der Anspruch 1 die in den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 3 angegebenen Merkmale. Dagegen ist es schon fraglich, ob die weiter hilfsweise beantragte Einschränkung auf jeweils „40-50 %“ ursprünglich offenbart ist. Im Einzelnen kann dies jedoch genauso unerörtert bleiben wie die Neuheit, denn der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nach keinem der gestellten Anträge auf einem erfinderischen Schritt.

In der D3 (Figuren 1 bis 5 i. V. m. Beschreibung Sp. 1, Z. 26 bis Sp. 2, Z. 32 und Anspruch 1) ist eine Lampe mit einem Metallsockel (metal base 10), einem Ständer (post 11) mit einem Lampenkopf (lamp head), der mit einem Schirm (shade 12) umgeben ist, beschrieben. Das bedeutet nichts anderes, als dass aus diesem Stand der Technik ein Sockel für ein innenbeleuchtetes Dekoobjekt bekannt ist (M0).

Wie aus den Figuren 1 bis 3 ersichtlich, hat dieser Sockel eine in seinem äußeren Bereich umlaufend vorgesehene Aufstandsfläche, die sich aus mehreren Teilflächen zusammensetzt, mit der der Sockel auf dem Boden aufsteht und die voneinander durch längere Abschnitte getrennt sind, in denen der Sockel sichtbare Aussparungen, die nach Auffassung des Senats nichts anderes sind als Ausnehmungen, aufweist, durch die das Kabel 23 hindurchgeführt werden kann. Damit diese Stehlampe senkrecht und stabil stehen kann, ist klar, dass die Aufstandsfläche umlaufend vorgesehen sein muss. Somit ist M1 erfüllt.

Wie insbesondere aus der Schnittdarstellung in der Figur 3 eindeutig hervorgeht, ist diese umlaufend vorgesehene Aufstandsfläche aufgrund der für eine stabile Anordnung notwendige Wandstärke des kreisrunden Sockels selbstverständlich von einer Innenkontur und einer Außenkontur, nämlich dem inneren und dem äußeren Begrenzungskreis des Sockels im Aufstandsbereich, begrenzt, sodass auch M2 erfüllt ist.

Somit ist die D3 gattungsbildend. Darüber hinaus geht auch das erste kennzeichnende Merkmal M3 aus der D3 hervor. Denn wie oben bereits zum Merkmal M1 ausgeführt, kann durch die zwischen den umlaufend vorgesehenen Aufstandsflächen vorhandenen Ausnehmungen das Kabel 23 durchgeführt werden, wie dies in Figur 1 beispielsweise an der linken Aussparung eingezeichnet ist. Das kann nichts anderes bedeuten, als dass sich die Ausnehmungen durchgängig sind und sich im Sinne des Gebrauchsmusters somit über die gesamte Breite der Aufstandsfläche erstrecken, wie es im Merkmal M3 angegeben ist.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 lediglich dadurch, dass die Gesamtbreite der Ausnehmungen im Bereich der Innenkontur zumindest 40 % der Innenkontur der Aufstandsfläche entspricht (M4).

Dieser Unterschied begründet jedoch keinen erfinderischen Schritt. Denn der Fachmann wird die Gesamtbreite der Ausnehmungen im Verhältnis zur Aufstandsfläche je nach Anwendungsziel in geeigneter Weise auswählen oder zumindest in Abhängigkeit vom verwendeten Material und der Wandstärke des Sockels in zumutbarer Weise herausfinden, so dass im Hinblick auf die zugrunde liegende Aufgabe eine sichere und einfache Durchführung des Kabels nach allen Richtungen bei ausreichender Standfestigkeit und unter Berücksichtigung des ästhetischen Erscheinungsbildes der Stehlampe ermöglicht wird. Somit ergibt sich der im Schutzanspruch 1 angegebene Sockel, ohne dass der Fachmann erfinderisch tätig werden müsste.

Hilfsantrag I:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag I unterscheidet sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag dadurch, dass dieser das zusätzliche Merkmal M5 umfasst, wonach die Ausnehmungen sich nach oben hin verjüngend ausgebildet sind.

Dieser Unterschied kann die Schutzfähigkeit nicht begründen.

So wird der Fachmann Ecken und Kanten der Ausnehmungen fachgerecht aus Sicherheitsgründen abrunden, damit das durchgeführte Kabel nicht eingeklemmt oder seine Isolierung an scharfkantigen Begrenzungen verletzt werden kann. Dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als nach oben hin auch die Ecken zu den einzelnen Ausnehmungen hin abzurunden, so dass sich die Ausnehmungen zwangsläufig nach oben hin verjüngen. Somit ergibt sich i. V. m. den übrigen, bereits zum Hauptantrag abgehandelten Merkmalen der Gegenstand des Schutzanspruchs 1, ohne dass dazu ein erfinderischer Schritt nötig gewesen wäre.

Hilfsantrag II:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag dadurch, dass dieser das zusätzliche Merkmal M6 umfasst, wonach die Ausnehmungen eine dem Durchmesser herkömmlicher Stromkabel entsprechende Höhe, in der Regel von 8-10 mm, haben.

Dieser weitere Unterschied kann die Schutzfähigkeit nicht begründen.

Denn aus den Figuren 1 und 3 der D3 geht hervor, dass die dort vorhandenen Ausnehmungen im Sockel 10 in ihrer Höhe so bemessen sein müssen, dass das Kabel 23, das in der Regel ein herkömmliches Stromkabel mit einem Durchmesser

von 8-10 mm ist, sicher durchgeführt werden kann. Da auch ein unerwartetes Zusammenwirken dieser fachgerechten Maßnahme mit den übrigen, bereits zum Hauptantrag und Hilfsantrag I abgehandelten Merkmalen nicht festgestellt werden kann und von der Antragsgegnerin auch nicht geltend gemacht worden ist, ergibt sich somit der Gegenstand des Schutzanspruchs 1, ohne dass dazu ein erfinderischer Schritt nötig gewesen wäre.

Weitere Hilfsanträge:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach den weiteren Hilfsanträgen unterscheidet sich vom jeweiligen Anspruchsgegenstand der vorhergehenden Anträge dadurch, dass die Angabe „zumindest 40 %“ ersetzt ist durch die Angabe „40-50 %“.

Auch dieser Unterschied führt nicht zur Schutzfähigkeit.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, wird der Fachmann die Gesamtbreite der Ausnehmungen im Verhältnis zur Aufstandsfläche je nach Anwendungsziel in geeigneter Weise auswählen. Wenn nötig wird er eine überschaubare Anzahl von Prototypen mit unterschiedlicher Gesamtbreite der Ausnehmungen herstellen und wird in zumutbarer Weise die optimale Breite in Abhängigkeit vom verwendeten Material und der Wandstärke des Sockels herausfinden, wobei sich bei derartigen Problemstellungen in der Regel nicht ein scharf abgegrenzter Wert, sondern ein passender Bereich ergibt. Da auch hier ein unerwartetes Zusammenwirken sämtlicher Merkmale nicht festgestellt werden kann und von der Antragsgegnerin auch nicht geltend gemacht worden ist, ergibt sich somit der im Schutzanspruch 1 angegebene Sockel, ohne dass der Fachmann erfinderisch tätig werden müsste.

An dieser Feststellung ändert auch nichts der Einwand der Antragsgegnerin, wonach sich der obere Wert von 50 % der Bereichsangabe für die Gesamtbreite der Ausnehmungen erfindungsgemäß daraus ergebe, dass bei einem Wert von über 50 % nicht mehr von Ausnehmungen gesprochen werden könne, sondern für größere Werte Auskragungen vorlägen, wie dies auch in der D3 der Fall sei. Dieser Argumentation kann der Senat nicht folgen, denn eine solche Unterscheidung von Ausnehmung und Auskragung ist in der Fachwelt nicht gebräuchlich. Darüber hinaus ist eine dementsprechende Definition auch nicht im Gebrauchsmuster selbst angegeben.

5) Rückbezogene Schutzansprüche:

Die jeweils mit dem Schutzanspruch 1 verteidigten auf diesen rückbezogenen Schutzansprüche sind nicht selbstständig schutzfähig, da sie, wie der Senat im Einzelnen überprüft hat, keinen eigenständigen erfinderischen Schritt erkennen lassen. Dabei führt auch eine gemeinsame Betrachtung sämtlicher in den Ansprüchen angegebenen Ausgestaltungen zu keinem anderen Ergebnis, da jede Maßnahme nur die ihr eigenen Wirkungen entfaltet und es zu keinem synergistischen Effekt kommt.

6) Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Müllner

Dr. Maksymiw

Dr. Morawek

Pr