



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 442/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 201 03 419

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. Bülskämper und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Beschwerdeführer.
3. Der Gegenstandswert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 75.000,-- € festgesetzt.

Gründe

I.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer ist Inhaber des am 27. Februar 2001 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 29. Februar 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Gebrauchsmusters 201 03 419. Das Gebrauchsmuster wurde am 11. April 2002 unter der Bezeichnung

"Plattenmaterial für die thermische Rohrisolierung"

mit 5 Schutzansprüchen in das Register eingetragen. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

Plattenmaterial für die thermische Isolierung von Rohren, das als bandartiges Gebilde aus Elastomerschaum mit konstanter Materialstärke gefertigt ist und dafür vorgesehen ist, um eine Rohrleitung (14) herumgelegt und durch Verklebung ihrer Längsränder miteinander an dem Rohr angeordnet zu werden,

wobei

- die Breite des Plattenmaterials an den Umfang (U) des zu isolierenden Rohres (14) angepasst ist,
- das Plattenmaterial senkrecht zu einer Längsachse (15) einen parallelogrammförmigen Querschnitt (3, 4) aufweist,
- die Projektionen der schrägen Flächen (5, 6) des Parallelogramms bzw. des Plattenmaterials auf die Horizontale jeweils die Breite A aufweist,
- die Breite des Plattenmaterials $U + A$ misst
- und wenigstens eine der beiden schrägen Flächen (5, 6) des Plattenmaterials mit einem Selbstklebestreifen mit Schutzfolie ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Plattenmaterial in einem Stück gefertigt ist und
- die von jeder Schräge des Plattenmaterials gebildete Fläche (5, 6) einen Neigungswinkel zur Horizontalen zwischen 170° und 150° einnimmt.

Zu den nachfolgenden Schutzansprüchen 2 bis 5 wird auf die Schrift des Streitgebrauchsmusters verwiesen.

1. Am 11. Mai 2005 hat die Antragstellerin einen Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gestellt. Sie führt zur Begründung aus, dass der Schutzanspruch 1 mehrere ein Verfahren betreffende Merkmale enthalte, die dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich seien. Daher sei die Unwirksamkeit der Eintragung des Gebrauchsmusters in das Register festzustellen. Außerdem verweist sie auf die Druckschriften

D1 DE 34 31 477 A1

D2 DE 84 27 762 U1

D3 EP 0 087 613 A1

D4 CH-PS 410 260

D5 DE 83 09 223 U1

D6 Lehrbuch: E.H. Schindel-Bidinelli ea, "Konstruktives Kleben"
VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1988, Abbildung 11.7 und Tabelle 11.1.

Die Druckschriften EP 0 087 613 A1 (D3) und DE 34 31 477 A1 (D1) zeigen nach Auffassung der Antragstellerin jeweils ein Plattenmaterial mit den Merkmalen des eingetragenen Schutzanspruchs 1. Außerdem werde dem Fachmann das beanspruchte Plattenmaterial durch eine Kombination der Lehre nach der DE 34 31 477 A1 (D1) mit der Lehre der CH-PS 410 260 (D4) oder der DE 83 09 223 U1 (D5) oder der DE 84 27 762 U1 (D2) sowie durch eine Kombination der Lehre der DE 83 09 223 U1 (D5) mit dem Lehrbuch "Konstruktives Kleben" (D6) nahe gelegt, so dass der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 nicht schutzfähig sei. Entsprechendes gelte für die Schutzansprüche 2 bis 5.

Die Antragstellerin beantragt,

das Gebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen.

Der Antragsgegner hat widersprochen und beantragt,

den Löschantrag zurückzuweisen.

Der Fachmann erhalte aus dem von der Antragstellerin angeführten Stand der Technik keine hilfreichen Anregungen oder Lösungsangebote in Richtung des beanspruchten Plattenmaterials, so dass der Gegenstand nach dem eingetragenen Schutzanspruch 1 schutzfähig sei.

2. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Gebrauchsmuster mit Beschluss vom 18. Juni 2007 gelöscht. Sie führt zur Begründung aus, dass der beanspruchte Gegenstand bereits aus der EP 0 087 613 A1 (D3) bekannt sei. Außerdem werde dem Fachmann dieser Gegenstand durch eine Zusammenschau der DE 34 31 477 A1 (D1) mit der EP 0 087 613 A1 (D3) nahe gelegt.

3. Hiergegen wendet sich der Gebrauchsmusterinhaber mit seiner Beschwerde. Der Gebrauchsmusterinhaber legt neue Schutzansprüche nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 vor.

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (Unterschiede zum eingetragenen Schutzanspruch 1 (Hauptantrag) sind durch Fettschrift hervorgehoben):

Plattenmaterial für die thermische Isolierung von Rohren, das als bandartiges Gebilde aus Elastomerschaum mit konstanter Materialstärke gefertigt ist und dafür vorgesehen ist, um eine Rohrleitung (14) herumgelegt und durch Verklebung ihrer Längsränder miteinander an dem Rohr angeordnet zu werden,

wobei

- die Breite des Plattenmaterials an den Umfang (U) des zu isolierenden Rohres (14) angepasst ist,

- das Plattenmaterial senkrecht zu einer Längsachse (15) einen parallelogrammförmigen Querschnitt (3, 4) aufweist,
- die Projektionen der schrägen Flächen (5, 6) des Parallelogramms bzw. des Plattenmaterials auf die Horizontale jeweils die Breite A aufweist,
- die Breite des Plattenmaterials $U + A$ misst
- und wenigstens eine der beiden schrägen Flächen (5, 6) des Plattenmaterials mit einem Selbstklebestreifen mit Schutzfolie ausgerüstet ist,

wobei

- das Plattenmaterial in einem Stück gefertigt ist,
- die von jeder Schräge des Plattenmaterials gebildete Fläche (5, 6) einen Neigungswinkel zur Horizontalen zwischen 170° und 150° einnimmt, **und**
- **das Plattenmaterial einen Selbstklebestreifen (7) mit Schutzfolie entlang des Längsrandes des ebenen Teils derjenigen Oberfläche des Plattenmaterials aufweist, die für die Anlage am Rohr (14) vorgesehen ist.**

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet (Unterschiede zum Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch Fettschrift hervorgehoben):

Plattenmaterial für die thermische Isolierung von Rohren, das als bandartiges Gebilde aus Elastomerschaum mit konstanter Materialstärke gefertigt ist und dafür vorgesehen ist, um eine Rohrleitung (14) herumgelegt und durch Verklebung ihrer Längsränder miteinander an dem Rohr angeordnet zu werden,

wobei

- die Breite des Plattenmaterials an den Umfang (U) des zu isolierenden Rohres (14) angepasst ist,

- das Plattenmaterial senkrecht zu einer Längsachse (15) einen parallelogrammförmigen Querschnitt (3, 4) aufweist,
- die Projektionen der schrägen Flächen (5, 6) des Parallelogramms bzw. des Plattenmaterials auf die Horizontale jeweils die Breite A aufweist,
- die Breite des Plattenmaterials $U + A$ misst
- und wenigstens eine der beiden schrägen Flächen (5, 6) des Plattenmaterials mit einem Selbstklebestreifen mit Schutzfolie ausgerüstet ist,

wobei

- das Plattenmaterial in einem Stück gefertigt ist,
- die von jeder Schräge des Plattenmaterials gebildete Fläche (5, 6) einen Neigungswinkel zur Horizontalen zwischen 170° und 150° einnimmt,
- das Plattenmaterial einen Selbstklebestreifen (7) mit Schutzfolie entlang des Längsrandes des ebenen Teils derjenigen Oberfläche des Plattenmaterials aufweist, die für die Anlage am Rohr (14) vorgesehen ist, **und**
- **jede der schrägen Flächen (5, 6) an ihrem Längsrand mit einem Selbstklebestreifen (8, 9) ausgerüstet ist, dessen Breite die Hälfte der schrägen Flächen (5, 6) beträgt.**

Zu den jeweils nachfolgenden Schutzansprüchen 2 bis 4 nach Hilfsantrag 1 sowie 2 und 3 nach Hilfsantrag 2 wird auf die Akte verwiesen.

Nach Auffassung des Gebrauchsmusterinhabers ist der Gegenstand nach dem eingetragenen Schutzanspruch 1 schutzfähig. Zumindest gelte dies für die Schutzansprüche 1 nach den beiden Hilfsanträgen. Denn bei routinemäßiger Berücksichtigung des Standes der Technik erhalte der zuständige Fachmann vor allem keine Anregung zur erfindungsgemäßen Winkelvarianz von 170° bis 150° des Neigungswinkels des abgeschrägten Plattenmaterials zur Horizontalen.

Der Gebrauchsmusterinhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen,
hilfsweise das Gebrauchsmuster mit den Schutzansprüchen 1 bis 4 nach Hilfsantrag 1,
weiter hilfsweise das Gebrauchsmuster mit den Schutzansprüchen 1 bis 3 nach Hilfsantrag 2,
jeweils eingereicht mit Eingabe vom 9. Oktober 2008, aufrechtzuhalten.

Außerdem regt der Gebrauchsmusterinhaber an, den Gegenstandswert des Verfahrens auf nicht mehr als 100.000,-- € anzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Außerdem regt sie an, den Gegenstandswert des Verfahrens auf 150.000,-- € festzusetzen.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Gebrauchsmusterinhabers ist nicht begründet. Die mit den Schutzansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und den beiden Hilfsanträgen jeweils beanspruchte Vorrichtung ist nicht schutzfähig, da sie nicht das Ergebnis eines erfinderischen Schrittes ist.

1. Nach den Ausführungen im Streitgebrauchsmuster (Seite 7, Zeilen 4 bis 21) geht es beim Streitgegenstand darum, eine Plattenware zur Rohrisolierung zur Verfügung zu stellen, welche die Vorteile der bekannten Schläuche und Platten kombiniert und gewisse Nachteile des Standes der Technik ausschaltet oder minimiert. Die zu übernehmenden Vorteile sind die Verfügbarkeit von Plattenmaterial mit einer an die Normumfänge von Rohrleitungen angepassten Breite und die Ausrüstung des Plattenmaterials mit Selbstklebeflächen; Nachteile, die vermieden werden sollen, sind insbesondere Schwierigkeiten, vorbereitete Klebezonen mit ihrer vorgesehenen Gegenfläche passgenau in Deckung zu bringen. Außerdem wird besonders angestrebt, bei der Verklebung der Längsränder der Platte (zur rohrachsparellen Längsnaht der Isolierung) die Klebefläche auf ein vergrößertes Ausmaß zu bringen (etwa entsprechend dem in Fig. 9 des Streitgebrauchsmusters beschriebenen Tangentialschnitt eines Isolierschlauches).

Zu diesem Zweck wird ein Plattenmaterial mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 vorgeschlagen.

2. Zum Hauptantrag:

Es kann dahinstehen, ob das beanspruchte Plattenmaterial neu ist. Denn zur beanspruchten Lösung wird der zuständige Fachmann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik so weitgehend angeregt, dass der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 nicht das Ergebnis eines erfinderischen Schrittes ist.

Zuständiger Fachmann ist ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Kunststofftechnik, der mit der Entwicklung und dem Einsatz von Kunststoffisoliermaterialien für die Isolierung von Rohrleitungen vertraut ist.

Der Gebrauchsmusterinhaber ist bei der Formulierung des Schutzanspruchs 1 von der DE 34 31 477 A1 (D1) ausgegangen, aus der ein Plattenmaterial mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 bekannt ist (Seite 7, Zeilen 23 bis 28, des Streitgebrauchsmusters).

Das daraus bekannte Plattenmaterial wird für die thermische Isolierung von Rohren verwendet (Titel der D1). Es ist als bandartiges Gebilde aus Elastomerschaum mit konstanter Materialstärke gefertigt und dafür vorgesehen, um eine Rohrleitung herumgelegt und durch Verklebung ihrer Längsränder miteinander an dem Rohr angeordnet zu werden (Seite 4, Absatz 1, Seite 13, letzter Absatz bis Seite 14, Absatz 1, mit Figuren 8, 9 der D1, wobei in Figur 9 die verklebte Fuge 6 gezeigt ist). Das Plattenmaterial 18, 19, 20 ist in seiner Breite an den Umfang des zu isolierenden Rohres angepasst ist (Anspruch 9, Figur 9 und beschrieben zu Figur 5, 6 auf Seite 13, Absatz 1, der D1). Es weist senkrecht zu seiner Längsachse einen parallelogrammförmigen Querschnitt auf (Figur 8 der D1), wobei die Breite des Plattenmaterials dem Umfang des zu isolierenden Rohres zuzüglich der Projektion der schrägen Fläche des Plattenmaterials auf die Horizontale entspricht, so dass nach der Definition des Streitgebrauchsmusters die Breite des Plattenmaterials insgesamt $U + A$ misst (Figur 8, 9 der D1). Wenigstens eine der beiden schrägen Flächen der Fuge 6 des Plattenmaterials ist mit einem Selbstklebestreifen 37 mit Schutzfolie 38 ausgerüstet (Figur 15 und Seite 16, Absatz 3, der D1). Zwar ist diese Art der Verklebung dort für eine rohrförmige Isolierschale gezeigt, der Fachmann wird diese Art der Verbindung jedoch unmittelbar auch für die Verbindung des Plattenmaterials in Figur 8, 9 in Betracht ziehen.

Die DE 34 31 477 A1 (D1) lehrt den Fachmann weiter, dass er die Profilierung am Ende des Plattenmaterials entweder durch Ankleben oder Anschweißen entsprechend profilierter Ansätze (Ansätze 19, 20 in Figur 9, beschrieben auf Seite 14, Absatz 1, der D1) oder einstückig mit dem Plattenmaterial ausbilden kann (Figur 5 und Seite 13, Absatz 1, der D1), so dass sich das erste Merkmal des kennzeich-

nenden Teils des Schutzanspruchs 1 bereits durch eine fachmännische Betrachtung der technischen Lehre der D1 ergibt.

Diese Schrift lehrt den Fachmann weiter, dass die Fuge 6 mindestens abschnittsweise von der Radialrichtung **wesentlich** abweichen soll (Anspruch 1 der D1). Dargestellt ist in Figur 8 eine Winkelabweichung von der Horizontalrichtung von etwa 145°. Außerdem weiß der Fachmann auf Grund seines Fachwissens, dass mit zunehmendem Neigungswinkel zur Horizontalen bessere Festigkeitswerte im Vergleich zu einer radialen Nut erreichbar sind (Abb. 11.7 b) und Tabelle 11.1 f) der D6). Es liegt nun im Rahmen seiner fachüblichen Tätigkeit, zur Erhöhung der Festigkeitswerte den in der DE 34 31 477 A1 D1 im Ausführungsbeispiel dargestellten Neigungswinkel weiter zu erhöhen, wodurch er in den Bereich des mit dem 2. Merkmal des kennzeichnenden Teils beanspruchten Neigungswinkels gelangt.

3. Zum Hilfsantrag 1:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht schutzfähig.

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 weist zum Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zusätzlich das Merkmal auf, dass

das Plattenmaterial einen Selbstklebestreifen (7) mit Schutzfolie entlang des Längsrandes des ebenen Teils derjenigen Oberfläche des Plattenmaterials aufweist, die für die Anlage am Rohr (14) vorgesehen ist.

Soweit der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 mit dem nach Hauptantrag übereinstimmt, wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Das zum Hauptantrag unterschiedliche Merkmal enthält eine für den Fachmann naheliegende Maßnahme, da es fachüblich ist, Plattenmaterial mit einem Selbstklebestreifen auf dem zu isolierenden Rohr zu fixieren, um die anschließende Anbringung des Isolierma-

terials zu vereinfachen. Im Übrigen ist eine derartige Maßnahme auch aus der EP 0 087 613 A1 (D3) bekannt. Denn dort ist gezeigt, dass das Plattenmaterial zur leichteren Anbringung auf dem Rohr auf seiner Innenseite einen schmalen Klebestreifen 6 aufweist, mit dem es nach Abziehen einer Schutzfolie 7 am Rohr fixiert wird (Seite 15, Zeilen 31 bis 36, und Figur 1 der D3).

4. Zum Hilfsantrag 2:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist nicht schutzfähig.

Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist zum Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 zusätzlich das Merkmal auf, dass

jede der schrägen Flächen (5, 6) an ihrem Längsrand mit einem Selbstklebestreifen (8, 9) ausgerüstet ist, dessen Breite die Hälfte der schrägen Flächen (5, 6) beträgt.

Soweit der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 mit dem nach Hilfsantrag 1 übereinstimmt, wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Das zum Hilfsantrag 1 unterschiedliche Merkmal ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der DE 34 31 477 A1 (D1). Denn im Patentanspruch 6 dieser Schrift ist angegeben, dass die im Bereich der Fuge 6 einander gegenüberstehenden Flächenteile der Isolierwand an mindestens einem Flächenteil mit Selbstklebestreifen mit abziehbarer Schutzfolie versehen sind. Hierdurch ergibt sich für den Fachmann die Anregung, auch eine Ausrüstung jeder der beiden schrägen Flächen in Betracht zu ziehen und die Breiten der Selbstklebestreifen technisch sinnvoll aufeinander abzustimmen, so dass deren Anbringung jeweils auf der Hälfte der schrägen Flächen auf der Hand liegt.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

IV.

Ausgangspunkt der gemäß §§ 3, 4 ZPO nach freiem Ermessen erfolgenden Bemessung eines Gegenstandswertes im Löschungs-Beschwerdeverfahren ist der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters, wie er sich zu Beginn des Beschwerdeverfahrens für die restliche Laufzeit darstellt, und für den die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts einen Anhalt geben (vgl. Bühring, GbmG, 6. Auflage, § 17 Rdn. 96).

Die Festsetzung des Gegenstandswertes in der genannten Höhe erscheint dem Senat auf Grund seiner ständigen Rechtsprechung (vgl. BPatGE 38, 74) mangels näherer Angaben der Beteiligten angemessen und billig. Insbesondere vermögen die nicht näher belegten Umsatzangaben der Antragstellerin einen höheren Gegenstandswert nicht zu rechtfertigen, zumal ein etwaiger Umsatzbetrag nicht mit dem Gegenstandswert gleichgesetzt werden kann.

Müllner

Bülskämper

Reinhardt

Pr/Pü