



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 409/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
3. Februar 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 201 03 092**

hier: Löschantrag

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 21. Februar 2001 angemeldeten und am 3. Mai 2001 in die Rolle eingetragenen, ein „System zur Rückgabe eines verlorenen Schlüssels und Schlüsselanhänger“ betreffenden Gebrauchsmusters.

Die Antragstellerin hat mit dem Schriftsatz vom 16. Dezember 2005 beim Deutschen Patentamt die Löschung des Gebrauchsmusters 201 03 092 beantragt.

In der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2007 vor der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Antragsgegnerin dem Löschantrag widersprochen und beantragt gemäß Hauptantrag, das

Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 11 (eingereicht wurden die Schutzansprüche 1 bis 4 und 8 bis 11), gemäß Hilfsantrag 1 im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 10 und gemäß Hilfsantrag 2 im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 9 aufrechtzuerhalten.

Der am 14. Juni 2007 vor der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts eingereichte Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag hat unter Einfügung der Gliederungsbuchstaben a) bis d) folgenden Wortlaut:

- „a) System zur Rückgabe eines verlorenen Schlüssels bzw. Schlüsselbundes (2) mit einem Schlüsselanhänger (1),
- b) der mit einer Codierung (4) zur Identifizierung des Eigentümers des Schlüsselanhängers (1) durch eine Schlüsselzentrale (3) versehen ist,
- c) wobei Daten zur Identifizierung einschließlich der Codierung (4) von dem Eigentümer an die Schlüsselzentrale (3) übermittelbar sind,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- d) die Daten zur Identifizierung per SMS in Form eines fortlaufenden Datenblocks (5) oder Datensatzes übermittelbar sind.“

Der am 14. Juni 2007 vor der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts eingereichte Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass an ihn, unter Streichung des Punktes, das mit dem Gliederungsbuchstaben e) versehene Merkmal

- „e) und die Daten zur Identifizierung in einen elektronischen Briefkasten (6) der Schlüsselzentrale (3) eingebbar sind.“

angehängt ist.

Der am 14. Juni 2007 vor der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts eingereichte Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass der kennzeichnende Teil gebildet ist durch die mit den Gliederungsbuchstaben d), e) und f) versehenen Merkmale

- „d) die Daten zur Identifizierung per SMS in Form eines fortlaufenden Datenblocks (5) oder Datensatzes
- e) in einen elektronischen Briefkasten (6) der Schlüsselzentrale (3) übermittelbar
- f) und die Daten zur Identifizierung in Form des fortlaufenden Datenblocks (5) in eine Datenbank (7) übertragbar sind.“

Wegen der auf den jeweiligen Schutzanspruch 1 gemäß den Anträgen vom 14. Juni 2007 rückbezogenen Unteransprüchen bzw. den auf einen Schlüsselanhänger gerichteten Schutzanspruch und die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche wird auf die Akte verwiesen.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2007 beschlossen:

- I. Das Gebrauchsmuster 201 03 092 wird gelöscht.
- II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie reicht am 20. Januar 2009, eingegangen am 21. Januar 2009 hilfsweise neue Ansprüche 1 bis 10 ein und teilt mit, dass sie die bisherigen Hilfsanträge 1 und 2 nicht mehr aufrechterhält.

Der Hauptantrag entspricht weiterhin dem in der Verhandlung vom 14. Juni 2007 vor der Gebrauchsmusterabteilung II eingereichten Hauptantrag und der mit Eingabe vom 20. Januar 2009 eingereichte (neue) Hilfsantrag 1 umfasst einen Schutzanspruch 1 der sich von dem des Hauptantrags dadurch unterscheidet, dass an ihn - unter Weglassen des Punktes - das mit dem Gliederungsbuchstaben g) versehene Merkmal

- g) und von der Schlüsselzentrale (3) eine automatische Rückmeldung bzw. Bestätigung nach der Registrierung der Daten zur Identifizierung an den Besitzer des Schlüsselanhängers (1) erfolgt.“

angehängt ist.

Wegen der auf den jeweiligen Schutzanspruch 1 gemäß (neuem) Hilfsantrag 1 rückbezogenen Unteransprüchen bzw. den auf einen Schlüsselanhänger gerichteten Schutzanspruch und die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche wird auf die Akte verwiesen.

Die Antragsgegnerin trägt bezüglich des Hauptantrags vor, dass eine Postkarte gegenüber einer SMS mehrere Nachteile, wie unleserliche Handschrift, Fehler beim Ablesen, Kosten durch Datenübernahme aufweisen würde. Der Erfinder habe sich hier ein Übermittlungsverfahren ausgedacht, welches diese Nachteile nicht enthalte. Darüberhinaus enthalte der per SMS übermittelte fortlaufende Datenblock die Daten zur Identifizierung in Form einer Adresse und einer Codierungsnummer. Würden diese Daten von einer Postkarte auf eine SMS übertragen, so würde ein Fachmann - bei dem es sich um einen in der Werbebranche Tätigen handele, der einen Computerfachmann zu Rate ziehen würde - an eine Kommunikation in Form eines Dialogs denken, nicht aber an per SMS in Form eines fortlaufenden Datenblocks oder Datensatzes übertragene Daten.

Zum Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 meint sie, dass es auch nicht nahegelegen habe, eine automatische Rückmeldung nach der Registrierung zu erhalten. Zu dem anspruchsgemäßen „System zur Rückgabe eines verlorenen Schlüssels“ gehört nach den Ausführungen der Antragsgegnerin auch die Registrierung eines Nutzers bei einer Schlüsselzentrale, die beim Stand der Technik in nachteiliger Weise über eine Postkarte erfolgt.

Weiterhin kündigt sie an, auch einen Schutzanspruch 1 weiterverfolgen wollen, der die Merkmale „Übertragung des Datensatzes in einen elektronischen Briefkasten“ und „automatische Übertragung des Datensatzes in eine Datenbank“ enthalten würde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

das deutsche Gebrauchsmuster 201 03 092.6

1. im Umfang der Ansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag vom 14.06.2007,
2. hilfsweise im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1 vom 19. Januar 2009 - mit der Klarstellung, dass der Hilfsantrag 1 dem Schriftsatz vom 20. Januar 2009 beigefügt ist - aufrechtzuerhalten.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde vom 14. Januar 2008 zurückzuweisen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde verweist sie auf die im bisherigen Verfahren befindliche Druckschrift:

Inserat im Deutschen Postleitzahlenbuch von 1993 betreffend ROLF-Sicherheitsanhänger der KEYMAIL INTERNATIONAL Schlüssel-Fundzentrale, 7000 Stuttgart, Postfach 10 26 33, vor 1994 (4-stellige Postleitzahl)

Die Antragstellerin führt dazu aus, dass kein Unterschied bestehe zwischen der Verwendung einer Postkarte oder einer SMS. Auch bei einer SMS werde ein fortlaufender Datensatz übermittelt; dies sei systemimmanent.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vortrags der Beteiligten wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Denn der Löschungsantrag ist sachlich gerechtfertigt. Die Antragstellerin hat den geltend gemachten Anspruch auf Löschung, weil der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht schutzfähig ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG).

Dem Gegenstand des jeweiligen Schutzanspruches nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 liegt jeweils die Aufgabe zugrunde, ein System zur Rückgabe eines verlorenen Schlüssels bzw. Schlüsselbundes derart auszubilden, dass das System kostengünstiger wird und die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert wird (Streit-Gbm. S. 7 le. Abs)

Als Durchschnittsfachmann ist ein in der Werbebranche Tätiger anzusehen, der sich Rat von einem Computerfachmann holt.

### **1. Zum Hauptantrag**

Aus dem Inserat im Deutschen Postleitzahlenbuch a. a. O. ist bekannt ein

- a) System zur Rückgabe eines verlorenen Schlüssels bzw. Schlüsselbundes (Abb. Mitte rechts) mit einem Schlüsselanhänger (Abb. Mitte rechts),
- b) der mit einer Codierung (5273628) zur Identifizierung des Eigentümers des Schlüsselanhängers (Abb. Mitte rechts) durch eine Schlüsselzentrale (Schlüssel-Fundzentrale) versehen ist,
- c) wobei Daten zur Identifizierung einschließlich der Codierung (5273628) von dem Eigentümer an die Schlüsselzentrale (Schlüssel-Fundzentrale) übermittelbar sind (Der Eigentümer eines Schlüssels oder Schlüsselbundes meldet sich per Postkarte, die die Codierung 5273628 und seine Adresse enthält, bei der Schlüssel-Fundzentrale zwecks Registrierung an; vgl. auch Streit-Gbm. S. 6 Z. 30 bis S. 7 Z. 2, sowie Bestellabschnitt links unten „Register und Garantiekarte“),

**wobei,**

- d<sub>teilw</sub>) die Daten zur Identifizierung per Postkarte übermittelbar sind (bekanntes Registrierverfahren; vgl. auch Streit-Gbm. S. 6 Z. 30 bis S. 7 Z. 2).

Das System gemäß Schutzanspruch 1 unterscheidet sich von dem gemäß dem Inserat im deutschen Postleitzahlenbuch somit lediglich dadurch, dass anstelle der Postkarte eine SMS in Form eines fortlaufenden Datenblocks oder Datensatzes versendet wird.

In dieser Maßnahme erkennt der Senat aber nichts Schutzfähiges, weil die Ablösung der Postkarte durch die SMS im Zuge der Zeit liegt. Mit einer SMS ist sowohl das Senden von privaten oder beruflichen Nachrichten, als auch das Empfangen von S-Bahn-Störungen oder entgangenen Telefonanrufen ersichtlich schneller möglich als über den Postweg. Eine SMS stellt daher als - vom Nutzer gern ange-

nommenes - Medium zur Übertragung von Information in zwei Richtungen ein gleichwertiges Medium zum Ersatz des Postverkehrs dar.

Man würde die Kenntnisse und Fähigkeiten gerade eines auf dem Werbegebiet tätigen Fachmanns, der die aktuelle Entwicklung auf dem Gebiet der Informationsübertragung im Auge hat und dem die Zunahme des elektronischen Verkehrs, insbesondere auch des SMS-Verkehrs und die Abnahme des Postverkehrs bekannt ist, unterschätzen, würde man ihm nicht zutrauen, zu erkennen, dass sich in dem aus dem Inserat a.a.O. bekannten System die Datenübermittlung per Postkarte durch eine Datenübermittlung per SMS ersetzen ließe.

Da die Übertragung einer SMS stets in Form eines fortlaufenden Datenblocks stattfindet und eine SMS auch nur in Form eines fortlaufenden Datenblocks oder Datensatzes in ein Handy eingegeben werden kann (ein in das Display eines Handys eingegebener Text stellt per se bereits einen fortlaufenden Datenblock oder Datensatz dar), ergibt sich diese Maßnahme bereits dann, wenn eine SMS als Medium zur Übermittlung von Information vorgesehen wird.

Die Alternative eines Dialogverkehrs zur Abfrage der einzelnen Daten sieht der Senat sowohl gegenüber der Ermittlung per Postkarte als auch per SMS als wesensfremde und sehr umständliche Übertragungsart an, die der Fachmann überhaupt nicht in Betracht ziehen würde.

Es bedarf somit für den Fachmann keiner Überwindung eines erfinderischen Schritts, um zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag zu gelangen.

## **2. Zum Hilfsantrag 1**

Die im Merkmal g) des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 angegebene Maßnahme, dass von der Schlüsselzentrale eine automatische Rückmeldung bzw.

Bestätigung nach der Registrierung der Daten zur Identifizierung an den Besitzer des Schlüsselanhängers erfolgt, entspricht nur dem üblichen Geschäftsgebaren einer Firma gegenüber einem sich bei ihr registrierenden Kunden, auch wenn das im Fall der bekannten Schlüsselzentrale - wie in der Gebrauchsmusterschrift (S. 7 Z. 23, 24) behauptet - aus Kostengründen unterbleiben sein mag. Ein solcher verwaltungsmäßiger Automatismus muss auch bei einer Registrierung per SMS - bei üblichem Geschäftsgebaren - selbstverständlich vorgesehen sein.

Auch wenn der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag gemäß Merkmal g) nicht auf eine Rückmeldung bzw. Bestätigung per SMS beschränkt ist (der Anspruchswortlaut ließe auch andere Übertragungsmöglichkeiten für die Rückmeldung bzw. Bestätigung zu), liegt diese Maßnahme doch für den Fachmann auf der Hand. Denn, da eine SMS die Übertragung von Information in zwei Richtungen ermöglicht, bietet sie sich für den Fachmann - wenn er sich bereits entschlossen hat, eine SMS zur Registrierung einzusetzen - auch für die Gegenrichtung an, nämlich für die Rückmeldung oder Bestätigung.

Damit bedarf es für den Fachmann auch keines erfinderischen Schrittes, um zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zu gelangen.

### **3. Zu angekündigten Anträgen**

In der mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin angekündigt, einen Schutzanspruch 1 einreichen zu wollen, der die Merkmale „Übertragung des Datensatzes in einen elektronischen Briefkasten“ und „Übertragung des Datensatzes in eine Datenbank“ enthalten würde. Dies würde den Merkmalen der bekanntgemachten Schutzansprüche 4 und 6 bzw. den Merkmalen e) und f) des in der Verhandlung vom 14. Juni 2007 vor der Gebrauchsmusterabteilung II eingereichten jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 oder 2 entsprechen.

Auch in diesen Maßnahmen wäre aber nichts Schutzzfähiges enthalten. Denn, wenn ein elektronisches Datenübermittlungsmedium, wie eine SMS vorgesehen

wird, ist es eine kausale Folge davon, dass die jetzt elektronisch vorliegende Information nicht in einen gegenständlichen Briefkasten, wie er für eine Postkarte im Hause der Schlüsselzentrale vorgesehen ist, sondern in einen hierfür geeigneten, nämlich elektronischen Briefkasten übermittelbar ist (Merkmal e)). Ebenso ergibt sich als Folge elektronisch vorliegender Daten deren automatische Übermittlung an eine elektronische Datenbank (Merkmal f)).

Damit wäre auch in einem Schutzanspruch 1 der gegenüber dem jeweiligen Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag oder Hilfsantrag 1 zusätzlich eines oder beide der Merkmale e) bzw. f) aufweisen würde, etwas Schutzfähiges nicht zu erkennen. Eine Verteidigung des Schutzrechts mit einem solchen Schutzanspruch 1 hätte daher ebenfalls nicht zum Erfolg geführt.

#### **4. Unteransprüche**

Mit dem jeweiligen Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 fallen auch die auf ihn jeweils rückbezogenen Unteransprüche. Da nicht teilweise entschieden werden kann (BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, BIPMZ 2008, S. 12) fallen mit dem jeweiligen Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag auch die auf einen Schlüsselanhänger gerichteten Schutzansprüche 8 bzw. 7. Die jeweils auf diese Schutzansprüche rückbezogenen Unteransprüche teilen deren Schicksal.

#### **5. Zur Frage Verfahren oder gedankliche Konzeption**

Bei dieser Sachlage kann auch dahingestellt bleiben, ob das Streitgebrauchsmuster ein Verfahren zur Rückgabe eines verlorenen Schlüssels oder als ausschließlich gedankliche Konzeption anzusehen ist, das bzw. die dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich ist, da der Gebrauchsmustergegenstand - wie ausgeführt - auf keinem erfinderischen Schritt beruht.

## **6. Kostenentscheidung**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, §§ 91, 97 Abs. 1 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Kostenentscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Müllner

Groß

Dr. Scholz

Pr