



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 466/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 18 178

(hier: Lösungsantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Sandkämper

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung II - vom 11. Oktober 2007 aufgehoben.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 12. Oktober 1998 angemeldeten und am 11. Februar 1999 unter der Bezeichnung „Saugfähige Faserstoffbahn“ mit 20 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 298 18 178 (Streitgebrauchsmuster). Dieses nimmt die Prioritäten der deutschen Patentanmeldungen 197 50 890.1 vom 18. November 1997 und 198 24 825.3 vom 4. Juni 1998 in Anspruch. Das Gebrauchsmuster ist nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer Ende Oktober 2008 erloschen.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1),

dadurch gekennzeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander verpresst und in den Prägebereichen (3) des Prägemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und/oder bindemittelfrei fusioniert sind.

Die Antragsstellerin hat mit ihrem Schriftsatz vom 11. März 2005 die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt. Nach Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters erklärt die Antragstellerin, dass sie den bisherigen Löschungsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit umstellt und verweist hinsichtlich des Feststellungsinteresses auf den zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsstreit.

Die Antragsstellerin stützt ihr Löschungsbegehren auf folgenden Stand der Technik:

US 5 128 193 (A3)

US 3 692 622 (A4)

US 3 762 750 (A5)

US 4 781 962 (A6)

US 4 111 744 (A7)

DE 23 33 732 A (A8)

Die Antragstellerin macht ferner eine offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet Zeugenbeweis dazu an. Sie verweist u. a. auf ein Gutachten des Instituts Centexbel vom 20. September 2007 in englischer Sprache (Bl. 471 bis 479 der Amtsakte) sowie deren Übersetzung ins Deutsche (Bl. 480 bis 488 der Amtsakte).

Die Antragstellerin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand nach dem eingetragenen Schutzanspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Entgegenhaltungen A3 bis A6 jeweils nicht neu sei.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag widersprochen. Er verweist u. a. auf ein Gutachten Nr. 000807 der PTS München vom 7. Juli 2005 (Anlage AG2, Bl. 314 bis 319 der Amtsakte).

Hinsichtlich der weiteren von den Beteiligten genannten Unterlagen wird auf die Akten verwiesen.

Die Gebrauchsmusterabteilung II hat durch Beschluss vom 11. Oktober 2007 das Gebrauchsmuster 298 18 178 gelöscht.

Gegen diesen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners.

Der Beschwerdeführer stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Feststellungsantrag im Rahmen des in der (heutigen) mündlichen Verhandlung übergebenen Hauptantrags, hilfsweise im Umfang der ebenfalls in der (heutigen) mündlichen Verhandlung übergebenen Hilfsanträge 1 bis 3 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Die Schutzansprüche 1 mit den Merkmalen des Hauptantrages sowie der Hilfsanträge I bis III haben folgenden Wortlaut:

Hauptantrag:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1),

dadurch gekennzeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Pragemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander verpresst und in den Prägebereichen (3) des Pragemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei dergestalt fusioniert sind, dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Feuchtigkeit nicht löst.

Hilfsantrag I:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1),

dadurch gekennzeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Pragemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander verpresst und in den Prägebereichen (3) des Pragemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei dergestalt fusioniert sind, dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden

sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht löst.

Hilfsantrag II:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1) und bestimmt für Hygieneartikel, z. B. Binden und Windeln,

dadurch gekennzeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander verpresst und in den Prägebereichen (3) des Prägemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei derartig fusioniert sind, dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Feuchtigkeit nicht löst, und dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Restfeuchte der Zellstofffasern (1) von 2 bis 7 % die Bruchdehnung 5 % bis 20 % und die Zugfestigkeit wenigstens 0,1 kN/m beträgt.

Hilfsantrag III:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1) und bestimmt für Hygieneartikel, z. B. Binden und Windeln,

dadurch gekennzeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander verpresst und in den Prägebereichen (3) des Prägemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei derartig fusioniert sind, dass benachbarte Zellstofffa-

sern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht löst, und dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Restfeuchte der Zellstofffasern (1) von 2 bis 7 % die Bruchdehnung 5 % bis 20 % und die Zugfestigkeit wenigstens 0,1 kN/m beträgt.

Bezüglich der eingetragenen Ansprüche 2 bis 20 wird auf das Streitgebrauchsmuster sowie bezüglich weiterer Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Entscheidungsgründe

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung II - vom 11. Oktober 2007.

A) Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine saugfähige Faserstoffbahn, bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern.

Die Erfindung geht von einem Stand der Technik (vgl. Beschreibung Seite 1, Abs. 2) aus, bei dem aus trockenen Zellulosefasern und Zusatzstoffen unter Druck absorbierende Bahnenware hergestellt werden, in dem aus einem Material mit einem Flächengewicht von 30 bis 2000 g/cm² ein absorbierendes Produkt mit einer spezifischen Dichte von 0,2 bis 1,0 g/cm komprimiert wird. Das Komprimieren geschieht zwischen glatten Kalandervalzen. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, dass zwar einer Erhöhung der Dichte eintritt, jedoch das Material in sich wenig Reißfestigkeit besitzt. Um die Reißfestigkeit zu erhöhen, müssen synthetische Zusatzstoffe hinzugefügt werden, insbesondere Thermoplaste.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Faserstoffbahn anzugeben, deren Recyclingfähigkeit verbessert ist und die eine erhöhte Reißfestigkeit aufweist, vgl. Beschreibung Seite 1, Abs. 3.

Die Lösung ist durch die Merkmale der Schutzansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen im Einzelnen angegeben.

B) Die Gebrauchsmusterabteilung hat angenommen, die im Streitgebrauchsmuster offenbarte Lehre sei nicht ausführbar.

Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, eine Fusionierung von Fasern bedeute im fachgebräuchlichen Sinn eine Verschmelzung der Fasern miteinander. Eine derartige Fusion sei bei Zellstofffasern nicht realisierbar. Es sei daher festzustellen, dass der beanspruchte Gegenstand zwar, wie in der Beschreibung angegeben, durch eine feste innige Verbindung der Fasern eine gewisse Nassfestigkeit in den Prägebereichen aufweise, diese Nassfestigkeit aber nicht durch Verschmelzen der Zellstofffasern entstehen könne. Sollte demnach unter der Fusionierung von Fasern eine andere Verbindungsart als Verschmelzen zu verstehen sein, könne aus dem gesamten Offenbarungsgehalt des Gebrauchsmusters keinerlei Angaben entnommen werden, welche Verbindungsart nun gemeint sei oder auf welche Weise es dem Fachmann ermöglicht werde, zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Auch die zusätzlich in den Hilfsanträgen aufgenommenen Merkmale könnten den Mangel an der Ausführbarkeit der unter Schutz zu stellenden Lehren nicht abhelfen. Die Schutzansprüche 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 4 seien daher nicht gewährbar.

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Gemäß der Beschreibung sollen die Zellstofffasern im Prägebereich in einer innigen Verbindung mit benachbarten Fasern stehen (Seite 2, Abs. 2 und 5), die im Streitgebrauchsmuster Fusion genannt wird. Dass hierbei eine Verschmelzung der Fasern erfolgt, ist der Gebrauchsmusterschrift nicht zu entnehmen, offenbart ist lediglich eine innige Verbindung. Der Gebrauchsmusterinhaber mag zwar eine Vermutung hin-

sichtlich dieser Verbindung äußern, muss aber den Erfolg seiner Erfindung wissenschaftlich nicht erklären können. Maßgeblich ist, dass die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale geeignet sind, die beanspruchte „fusionierte“ Verbindung so darzustellen, dass für die Öffentlichkeit hinsichtlich des Schutzbereiches des beanspruchten Gegenstandes Rechtsicherheit besteht.

Dieses ist nicht eine Frage der Ausführbarkeit der Erfindung, sondern der Zulässigkeit des Anspruchs, dessen eingetragene Fassung keinerlei Angaben umfasst, die die äußere oder innere Beschaffenheit der Faserbahn kennzeichnen. Dieser Schutzgegenstand ist daher völlig unbestimmt.

C) Zum Hauptantrag

Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgende, nach Merkmalen gegliederte Fassung (ohne Bezugsziffern):

1. Saugfähige Faserstoffbahn
- 1.1 bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern,
- 1.2 wobei die Zellstofffasern in einem Pragemuster aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen miteinander verpresst und
- 1.3 in den Prägebereichen des Pragemusters in Folge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei dergestalt fusioniert sind,
- 1.4 dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Feuchtigkeit nicht löst.

Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag erscheint nicht schutzfähig.

a) Schutzanspruch 1 ist formal zulässig. Er kann in dieser Fassung verteidigt werden.

Er stützt sich auf den eingetragenen Anspruch 1 in Verbindung mit dem letzten Absatz auf Seite 2 (Merkmal 1.4) der Gebrauchsmusterschrift. Dass sich der Bezug von „diese“ in Zeile 29 auf die Verbindung bezieht, ergibt sich dem sachverständigen fachmännischen Leser der Gebrauchsmusterschrift - einem Dipl.-Ing. Maschinenbau der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit Kenntnissen in der Zellstoffchemie und in der Verarbeitung von Zellstoff - aus dem vorhergehenden Satz, nach dem durch eine mittels Prägeelementen ausgeübte hohe Druckbeaufschlagung erreicht wird, dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind. Der maßgebliche Fachmann wird bestrebt sein, der Anmeldung einen technisch sinnvollen Gehalt zu entnehmen. Er wird daher nicht davon ausgehen, dass die gesamte Faserstoffbahn durch Einwirkung von Feuchtigkeit nicht gelöst wird, wie dieses die Antragstellerin vorträgt, sondern lediglich die im Prägebereich verbundenen Fasern.

b) Schutzanspruch 1 erscheint mangels Bestimmtheit seines Gegenstandes nicht zulässig.

Ein Sachanspruch ist in der Regel durch die körperlichen Merkmale der Sache zu beschreiben. Es gibt aber auch Fälle, in denen das nicht möglich ist. Die Kennzeichnung eines chemischen Stoffs durch das Verfahren zu seiner Herstellung (Product-by-Process) ist jedenfalls dann zulässig, wenn die vollständige Strukturformel nicht bekannt ist und eindeutige Parameter nicht angegeben werden können (BGH GRUR 1972, 80 - Trioxan). Gleiches gilt auch außerhalb der Chemie, wenn die Gegenstände nicht durch ihre körperlichen Merkmale beschrieben werden können. Im Interesse der Rechtssicherheit muss die andere Beschreibung aber geeignet sein, den Anmeldungsgegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzugrenzen (BGH GRUR 1979, 461 - Farbbildröhre).

Diese Voraussetzungen erfüllt der hauptantragungsgemäße Anspruch 1 nicht, da er nicht nur nassfeste Verbindungen beinhaltet. Die Beteiligten haben in der mündliche Verhandlung übereinstimmend erklärt, dass eine auf einer Wasserstoffbrückenbindung beruhende Verbindung von miteinander verpressten Zellstofffasern

nicht nassfest ist. Die Angabe im Merkmal 1.4, dass sich die Verbindungen durch Feuchtigkeit nicht lösen, umfasst z. B. auch die Einwirkung von Wasserdampf, wie er in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit auch bei normalen Umgebungstemperaturen (=Gebrauchstemperatur) auftreten kann. Derartigen Bedingungen halten aber auch Wasserstoffbrückenbindungen stand, da nicht von einer vollständigen Durchnässung ausgegangen werden kann.

D) Zum Hilfsantrag I

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unterscheidet sich hinsichtlich des Merkmals 1.4 vom Anspruch 1 des Hauptantrags. Dieses Merkmal lautet nun (Änderung unterstrichen):

1.5 dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht löst.

a) Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist ursprünglich offenbart und auch ansonsten zulässig.

Das Merkmal 1.5 ist gegenüber dem Hauptantrag dahingehend eingeschränkt, dass sich die Verbindung durch Einwirkung von Wasser nicht löst. Offenbart ist die Einwirkung von Wasser schon dadurch, dass die Verbindungen nassfest sein sollen (vgl. Gebrauchsmusterschrift Seite 3, Abs. 1 und Seite 5, Abs. 2). Der fachmännische Leser versteht den Begriff nassfest so: Während verpresste Zellstofffasern normalerweise durch die Einwirkung von Wasser zerfallen, da ihr Zusammenhalt auf Wasserstoffbrückenbindungen beruht, die sich beim Einwirken von Wasser auflösen, erhalten nassfeste verpresste Zellstofffasern einen mehr oder weniger hohen Anteil ihrer mechanischen Festigkeit. Dieses ist ein in der Papiertechnik übliches Verständnis, das auch dem hier zuständigen Fachmann geläufig ist.

Das eingeschränkte Merkmal 1.5 ist auch geeignet, den Gegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzugrenzen, da durch das Merkmal 1.5 eine nassfeste Verbindung beansprucht ist. Gegenüber den Faserstoffbahnen nach den Entgegenhaltungen A3 bis A6 ist eine eindeutige Identifizierung möglich, da diese ausschließlich Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Fasern offenbaren, die gerade nicht nassfest sind.

b) Die Erfindung ist so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung bedeutet nicht, dass die Lehre alle im Einzelnen zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels erforderlichen Schritte detailliert beschreiben müsste. Es reicht aus, wenn dem Fachmann ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Unschädlich ist, wenn er bei der Nacharbeitung auf Unvollkommenheiten stößt, die er als solche erkennen und mit Hilfe seines Wissens im Sinne der Erfindung überwinden kann, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen. Die Erforderlichkeit von Versuchen ist unschädlich, solange sie das übliche Maß nicht übersteigen.

Danach ist vorliegend unschädlich, dass der Fachmann einzelne, wenige Parameter wie den Druck und die Drehzahl der Prägewalzen erst nach Versuchen einstellen konnte, da dem Fachmann die üblichen Druckverhältnisse bei der Herstellung von Faserstoffbahnen bekannt sind (vgl. Druckschrift A4, Spalte 4, Zeile 69 bis 74). Die zur Ausführung der Erfindung benötigten Angaben müssen zudem nicht abschließend dem Hauptanspruch zu entnehmen sein. Es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt erschließen (vgl. BGH GRUR 2003, 223 - Kupplungsvorrichtung II). Ein vorzugsweise eingesetztes Material (fluff pulp) ist beispielsweise auf Seite 8 der Gebrauchsmusterschrift, letzter Absatz, beschrieben. Der danach noch erforderliche Versuchsaufwand übersteigt das dem Fachmann zumutbare Maß nicht.

c) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I ist gegenüber dem vom Antragsteller genannten druckschriftlichen Stand der Technik, wie er aus den Druckschriften A3 bis A8 bekannt ist, schutzfähig.

Den Druckschriften A3 bis A6 sind weder die Merkmale 1.3 und 1.5 zu entnehmen noch geben sie Hinweise in dieser Richtung. Soweit sie klebstoff- und bindemittelfrei geprägte Faserstoffbahnen zeigen, sind die Prägebereiche nicht nassfest. Die Druckschriften A7 und A8 liegen weiter ab.

d) Vorbenutzung

Die von der Antragstellerin geltend gemachte Vorbenutzung könnte dem Gegenstand des hilfsantragsgemäßen Anspruchs 1 entgegenstehen. Allerdings besteht noch Klärungsbedarf, was letztlich vorbenutzt wurde, welche Eigenschaften der vorbenutzte Gegenstand hatte und wie er offenkundig geworden sein soll. Dies wird im Rahmen der Sachprüfung zu beurteilen sein.

Die noch erforderlichen Ermittlungen durchzuführen, ist Aufgabe der Gebrauchsmusterabteilung, die sich im Beschluss lediglich mit der Ausführbarkeit der Erfindung gemäß den damals geltenden Anspruchsfassungen auseinandergesetzt hat.

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

Müllner

Dr. Frowein

Sandkämper

Be