



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 414/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. März 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 202 17 344**

(hier: Löschantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2014 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Die Gebrauchsmusterinhaberin, Antrags- und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) ist Inhaberin des eingetragenen Gebrauchsmusters 202 17 344 (Streitgebrauchsmuster), das eine Hotmeltkleber-Verpackung bestehend aus einer Verbundfolie betrifft. Das Streitgebrauchsmuster mit der inneren Priorität 202 01 655.2 vom 4. Februar 2002 wurde am 11. November 2002 beim Deutschen Patent und Markenamt angemeldet und am 12. Juni 2003 mit 10 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Die Bekanntmachung im Patentblatt erfolgte am

17. Juli 2003. Das Streitgebrauchsmuster ist am 30. November 2012 nach Ablauf der maximalen Schutzdauer von 10 Jahren erloschen

Die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10 haben folgenden Wortlaut:

1. Hotmeltkleber-Verpackung zur Heißabfüllung von reaktivem Hotmeltkleber bestehend aus zumindest einer Verbundfolie, die aus einem dreilagigen Folienverbund besteht, der zwei Kunststofflagen (5, 6; 6, 8) als Außenseiten sowie eine dazwischenliegende, mit den beiden Kunststofflagen (5, 6; 6, 8) verbundene Metalllage (4) aufweist, wobei zumindest eine der beiden Kunststofflagen (6; 6, 8) aus einer Polypropylenfolie besteht, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Boden (2) aus einer Verbundfolie, deren beiden Kunststofflagen (6, 8) aus Polypropylenfolie bestehen, sowie einen mit dem Boden (2) verbundenen Mantel (3) aus einer Verbundfolie, deren beiden Kunststofflagen (5, 6) aus einer Polypropylenfolie (6) und einer Polyethylenterephthalat-Folie (5) bestehen, aufweist, wobei die Kunststofflage des Mantels (3) aus Polyethylenterephthalat-Folie (5) die Mantelaußenseite und die Kunststofflage des Mantels (3) aus Polypropylenfolie (6) die Mantelinnenseite bildet.
2. Verpackung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Polypropylen-Kunststofflagen (6) jeweils aus blockcopolymerisiertem cPP bestehen.
3. Verpackung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das cPP eine Vicat-Erweichungstemperatur im Bereich von 70° Celsius bis 80° Celsius und einen Kristallitschmelzpunkt im Bereich von 155° Celsius bis 170° Celsius aufweist.
4. Verpackung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Metalllage (4) aus einer Leichtmetallfolie, insbesondere Aluminiumfolie, besteht.
5. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Kunststofflagen (5, 6; 6, 8) mit der Metalllage (4) mittels eines Kaschierklebers auf PUR-Basis verklebt sind.

6. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die beiden Kunststofflagen (5, 6; 6, 8) eine größere Dicke als die Metalllage (4) besitzen.
7. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die oder jede Polypropylenkunststofflage (6, 8) eine um ein Vielfaches größere Dicke als die Polyethylenterephthalatkunststofflage (5) aufweist.
8. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die oder jede Polypropylenkunststofflage (6, 8) jeweils eine Dicke im Bereich von 50 bis 90  $\mu$ , vorzugsweise etwa 60 bis 80  $\mu$  besitzt, die PET-Kunststofflage (5) eine Dicke im Bereich von 5 bis 20  $\mu$ , vorzugsweise etwa 10 bis 15  $\mu$  besitzt und/oder die Metalllage (4) eine Dicke im Bereich von 5 bis 15  $\mu$ , vorzugsweise etwa 7 bis 11  $\mu$  besitzt.
9. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Folienverbund derart aufgebaut ist, dass die Verbundfolie ein Flächengewicht von 100 bis 200  $\text{g/m}^2$ , bei dem Polypropylen-Aluminium-Polypropylen-Verbund etwa 130 bis 170  $\text{g/m}^2$  und/oder bei dem Polypropylen-Aluminium-Polyethylenterephthalat-Verbund etwa 90 bis 130  $\text{g/m}^2$  besitzt.
10. Verpackung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Folienverbund derart aufgebaut ist, dass die Verbundfolie eine Gesamtdicke von etwa 50 bis 190  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise 80 bis 175  $\mu\text{m}$ , bei dem Polypropylen-Aluminium-Polypropylen-Verbund insbesondere etwa 140 bis 170  $\mu\text{m}$  sowie bei dem Polypropylen-Aluminium-Polyethylenterephthalat etwa 85 bis 115  $\mu\text{m}$  besitzt.

Die Antragsstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden Antragsstellerin) hat mit Schriftsatz vom 5. September 2008 die Löschung des Streitgebrauchsmusters mit der Begründung beantragt, dass das Streitgebrauchsmuster nicht i.S.v. §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig sei. Dieser Antrag ist der Antragsgegnerin am 6. Oktober 2008 zugestellt worden und sie hat ihm mit Eingabe vom

24. Oktober 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 27. Oktober 2008, widersprochen. In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts am 18. Februar 2010 hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster u.a. in der Fassung der eingetragenen Schutzansprüche verteidigt.

Auf diese Verhandlung hin hat die Gebrauchsmusterabteilung den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Diesen Beschluss hat die Antragstellerin mit der Beschwerde angegriffen mit der unveränderten Begründung, dass der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters nicht i.S.v. §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig sei.

Dazu beruft sich die Antragstellerin auf die folgenden Entgegnungen:

- D3 Angebot der Antragstellerin an die Fa. Sika Tivoli GmbH v.  
4. Dezember 2001
- D4 Telefax der Fa. Sika Tivoli GmbH v. 25.1.2002
- D5 US 5 968 663 A
- D6 WO 97/02139 A1
- D7 US 4 291 085
- D8 Rechnungskopie der Fa. Nittel Raunheim vom 28. September 1994
- D9 DE 1 761 419 A
- D10 Saechtling - Kunststoff Taschenbuch, 29. Ausgabe, 2004, S. 422-425,  
S. 496-499
- D11 Internetauszug der Homepage der Fa. Nittel Raunheim, Druckdatum  
„15.02.2010“
- D12 EP 1 048 455 A1
- D13 US 4 654 240
- D14 Saechtling - Kunststoff Taschenbuch, 28. Ausgabe 2001, S. 420 - 424,  
504-507
- D15 WO 95/21767 A1

- D16 WO 01/34478 A2
- D17 Römpf-Lexikon Chemie, 10. Auflage, 1999, S. 4505 und 4506
- D18 EP 1 048 438 A1
- D19 Saechtling - Kunststoff Taschenbuch, 26. Ausgabe 1995, S. 304 – 307
- D20 DE 21 37 143 A
- D21 DE 88 12 012 U1
- D22 DE 91 16 662 U1
- D23 Saechtling - Kunststoff Taschenbuch, 28. Ausgabe 2001, S. 430
- D24 Editorial Archive: Sika erwirbt Mehrheit an Tivoli Klebstoff, Tuesday, 1. August 2000;URL: <http://www.european-coatings.com/Editorial-Archive/Sika-erwirbt-Mehrheit-an-Tivoli-Klebstoff>; ausgedruckt am 7.3.2014
- D25 Medienmitteilung der Sika AG vom 15. November 2002: „Sika AG übernimmt die Tivoli Klebstoffe GmbH zu hundert Prozent“
- D26 „Heiss. Flüssig. Schnell. SikaMelt Schmelzklebstoff-Technologie“, Druckvermerk 10/2002.

Nach dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters nach Ablauf der Schutzdauer Ende 2012 hat die Antragsstellerin ihre Absicht mitgeteilt, das Lösungsverfahren fortzusetzen. Als individuelles Rechtsschutzinteresse macht sie die – zwischen den Verfahrensbeteiligten unstrittige – Tatsache geltend, dass die Antragsgegnerin sich vorbehält, die Antragsstellerin wegen vergangener Verletzungen des Streitgebrauchsmusters in Anspruch zu nehmen.

Dementsprechend hat die Antragsstellerin nunmehr beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2010 aufzuheben und festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster 202 17 344 von Anfang an nichtig gewesen ist.

Die Antragsgegnerin hat den Antrag gestellt,

die Beschwerde der Antragsstellerin zurückzuweisen.

Wegen der Einzelheiten wird im Übrigen auf den Inhalt der Akte verwiesen.

## II.

Die Beschwerde und der Feststellungsantrag der Antragsstellerin sind jeweils zulässig, sie sind jedoch nicht begründet, denn das Streitgebrauchsmuster ist im Sinne von §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig.

1. Der auf die Vergangenheit gerichtete Feststellungsantrag der Antragsstellerin ist zulässig, weil die Antragsstellerin ein individuelles Rechtsschutzinteresse an der Fortsetzung des ursprünglichen Lösungsverfahrens hat. Das ergibt sich daraus, dass sich die Antragsgegnerin vorbehalten hat, die Antragsstellerin für vergangene Verletzungen des Streitgebrauchsmusters in Anspruch zu nehmen.

2. Der Feststellungsantrag der Antragstellerin ist jedoch nicht begründet, weil das Streitgebrauchsmuster im Sinne von §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig ist.

**2.1** In einer gegliederten Fassung, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, lautet der eingetragene Schutzanspruch 1:

1.0 Hotmeltkleber-Verpackung zur Heißabfüllung von reaktivem Hotmeltkleber,  
bestehend aus

1.1 zumindest einer Verbundfolie,

1.1.1 die aus einem dreilagigen Folienvorbund besteht,

1.1.2 der zwei Kunststofflagen (5, 6; 6, 8) als Außenseiten sowie eine dazwischenliegende, mit den beiden Kunststofflagen (5, 6; 6, 8) verbundene Metalllage (4) aufweist,

1.2 wobei zumindest eine der beiden Kunststofflagen (6; 6, 8) aus Polypropylen besteht,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3 sie einen Boden (2) aus einer Verbundfolie, deren beiden Kunststofflagen

- (6, 8) aus Polypropylenfolie bestehen, sowie
- 1.4 einen mit dem Boden (2) verbundenen Mantel (3) aus einer Verbundfolie, deren beiden Kunststofflagen (5, 6)
  - 1.4.1 aus einer Polypropylenfolie (6) und
  - 1.4.2 einer Polyethylenterephthalat-Folie (5) bestehen, aufweist,
  - 1.5 wobei die Kunststofflage des Mantels (3) aus Polyethylenterephthalat-Folie (5) die Mantelaußenseite und
  - 1.6 die Kunststofflage des Mantels (3) aus Polypropylenfolie (6) die Mantelinnenseite bildet.

**2.2** Das Gebrauchsmuster betrifft eine Hotmeltkleber-Verpackung. Gemäß Merkmal 1 hat diese Hotmeltkleber-Verpackung die Zweckbestimmung „zur Heißabfüllung von reaktivem Hotmeltkleber“. Im Schutzanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben sind nicht schlechthin bedeutungslos, sondern können vielmehr als Bestandteile des Schutzanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (vgl. BGH GRUR 2006, 923 – „Luftabscheider für Milchsammelanlagen“). So verhält es sich hier; denn nach der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters auf Seite 1 Abs. 2, Zeile 2 bis 4 wird Hotmeltkleber „bei einer Temperatur von über 130°C abgefüllt. Insofern muß die Verpackung bzw. die Verbundfolie, aus der sie besteht, entsprechend hitzebeständig sein.“ Im dritten Absatz der Beschreibung, Seite 1 unten, Seite 2 oben heißt es zur Aufgabe des Streitgebrauchsmusters: „Vorzugsweise soll eine einfach zu fertigende Verpackung geschaffen werden, die ausreichende Hitzebeständigkeit, die das Abfüllen von Hot-Melt erlaubt, mit hoher Flexibilität verbindet“. Die Zweckbestimmung „zur Heißabfüllung von reaktivem Hotmeltkleber“ im Schutzanspruch 1 verlangt daher eine Beschaffenheit der beanspruchten Hotmeltkleber-Verpackung, die eine Befüllung der Verpackung mit Hotmeltkleber zuläßt, der im Zeitpunkt der Befüllung auf über 130°Grad erhitzt ist.

Die Merkmale 1.3 mit „Boden“ und 1.4 mit dortigem „mit Boden verbundener Mantel“ geben an, dass es sich um einen Hohlkörper handelt, der aus einer Grundfläche (Boden) und einer Mantelfläche besteht.

**2.3** Die D3 und die D4 stellen keinen Stand der Technik dar, weil sie zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt, hier dem 4. Februar 2002, nicht öffentlich zugänglich waren.

Bei dieser Beurteilung ist der Senat zugunsten der Antragstellerin – und ohne abschließende Entscheidung in diesen Punkten – davon ausgegangen, dass mit der D3 und der D4 ein Schriftwechsel zwischen der Antragstellerin und der S... GmbH belegt wird, der vor dem maßgeblichen Prioritätstag stattgefunden hat und mit den Angaben zu den technischen Merkmalen der angebotenen Rundbodensäcke in der D3 den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Schutzanspruch 1 offenbart. Diese Umstände – ihr tatsächliches Zutreffen unterstellt – wären jedoch, für sich genommen, noch kein Beleg dafür, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters i.S.v. § 3 Satz 2 GebrMG „der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden“ wäre. Dass die technischen Details der von der Antragstellerin angebotenen Rundbodensäcke im Zusammenhang mit dem Schreiben vom 4. Dezember 2001 (D3) nicht nur der S... GmbH, sondern darüber hinaus tatsächlich auch beliebigen Dritten bekannt geworden wären, hat die Antragstellerin nicht behauptet. Daher kommt es entscheidend darauf an, ob eine solche Weiterverbreitung an beliebige Dritte durch die S... GmbH nach der allgemeinen Lebenserfahrung nahegelegen hat (vgl. BGH GRUR 2013, 367 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; GRUR 2008, 885 – Schalungsteil; GRUR 1996, 747 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; GRUR 1962, 518 - Blitzlichtgerät). Das ist – entgegen der Auffassung der Antragstellerin – nicht der Fall. Zwar hat die Antragstellerin nicht behauptet, dass sie mit der S... GmbH die Geheimhaltung der technischen Details, die in der D3 offenbart worden sind, vereinbart hätte. Die näheren Umstände des mit den D3 und D4 belegten Schriftwechsels legen es jedoch nicht nahe, dass die S... GmbH diese Merkmalsangaben bis zum 4. Februar 2002, dem hier maßgeblichen Prioritätstag, an Dritte weitergeben hat. Die inhaltlichen Details des mit den D3 und D4 dokumentierten

Schriftwechsels weisen darauf hin, dass es sich seitens der Antragstellerin um ein neues Produkt außerhalb des bestehenden Lieferumfangs und seitens der S... GmbH um eine Bestellung von Mustern für eine erste Erprobung handelte. Die Antragstellerin, die für die Zeit vor dem Prioritätstag nur dieses eine Angebot vorgetragen hat, hatte in der D3 einen Materialvorlauf von 12 Wochen mitgeteilt. Die S... GmbH hat nur 50 „Muster-Säcke“ bestellt (D4), was für eine Erprobungsphase spricht und für ein geschäftliches Interesse daran, die technischen Merkmale dieser – womöglich neuen – Variante eines Rundbodensackes nicht an Dritte weiterzugeben, um sich mögliche Wettbewerbsvorteile zu sichern. Diese Sachlage legt es nahe, dass die S... GmbH jedenfalls im unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Angebot vom 4. Dezember 2001 und ihrer Bestellung vom 25. Januar 2002 die technischen Details aus der D3 nicht an Dritte weitergeben würde. Damit ist der Zeitraum bis zum Prioritätstag abgedeckt, weil er genau zwei Monate nach dem Angebot der Antragstellerin und weniger als 2 Wochen nach der Bestellung vom 25. Januar 2002 liegt.

Die D24 führt in diesem Zusammenhang nicht weiter, weil ein etwaiger Vertrieb von Rundbodensäcken für Holtmelkleber durch die S... GmbH vor dem Prioritätstag noch keinen Aufschluß über die technischen Merkmale solcher Rundbodensäcke gibt.

Die D25 und D26 sind jeweils nachveröffentlicht und bereits aus diesem Grund nicht relevant.

**2.4** Die Neuheit wie auch der zugrundeliegende erfinderische Schritt der vorliegenden Verpackung gemäß Anspruch 1 ist gegeben. Denn weder zeigt der im Verfahren befindliche Stand der Technik eine Verpackung mit unterschiedlichen Verbundfolien des Mantels und des Bodens wie gemäß den Merkmalen 1.3 bis 1.6 auf (Neuheit), noch ist der Fachmann durch diesen Stand der Technik oder durch sein Wissen und Können dazu angeregt (erfinderischer Schritt). Als Fachmann ist ein Ingenieur des Maschinenbaus (FH) mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Verpackungen und Gebinden von Klebstoffen anzusehen.

Wohl bekannt sind zwar die anspruchsgemäßen Grundmaterialien (s. D10, D11, D14, D17, D19, D23) wie auch die Verbundfolien/-materialien (s. D5, D6, D7, D8, D9, D15, D16, D18) sowie entsprechende Verpackungen (s. D5, D7, D8, D16, D18, D20, D21, D22) die geeignet wären, mit Hotmeltkleber befüllt zu werden. Die D12 und die D13 liegen dabei weiter ab. Entscheidend ist jedoch, dass keine dieser Druckschriften Mantel und Boden aus unterschiedlichen Materialien *oder* hier zu verwendende Verbundfolien mit unterschiedlichem Aufbau zeigt oder hierzu anregt. Obwohl der erfindungsgemäße Aufbau - nachträglich betrachtet - offensichtliche Vorteile aufweist, z.B. einen palindromartigen Aufbau des Bodens und von daher eine beliebige Lage beim Verbinden mit dem Mantel, liegt dieser Aufbau nicht schon deswegen nahe, denn sonst hätten schon andere – gerade bei einem Massenartikel - sich zeitnah diesen Vorteil zu Nutze gemacht. Genau diese bessere Lösung einer bereits mehrfach gelösten Aufgabe begründet den zugrundeliegenden erfinderischen Schritt.

Nach alledem ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt, so dass dieser Anspruch Bestand hat.

Das gleiche gilt für die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10, die jeweils weitere, über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Ausführungsformen betreffen.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil sich die ergangene Entscheidung vollständig auf höchstrichtliche Rechtsprechung stützt.

4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG i.V.m § 97 Abs. 1 ZPO.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Werner

Sandkämper

Ausfelder

Hu