



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 25/02

vom

14. September 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 297 10 175

Nachschlagewerk : ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Fußbodenbelag

GebrMG § 17

Für die beschränkte Verteidigung des Gebrauchsmusters im Lösungsverfahren gelten die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur beschränkten Verteidigung des erteilten Patents entsprechend. Deshalb darf der Gegenstand der Anmeldung bei der Aufstellung neuer Schutzansprüche beschränkt werden, solange dadurch das Gebrauchsmuster nicht auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfaßt ist und von dem der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, daß er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaßt sein sollte

BGH, Beschluß vom 14. September 2004 - X ZB 25/02 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterinnen Ambrosius und Mühlens und den Richter Asendorf beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerden der Antragsgegnerin, der Antragstellerin und der Nebenintervenientinnen wird der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. März 2002 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Beschwerdewert: 100.000,- €

Gründe:

I.

Die Antragsgegnerin und Rechtsbeschwerdeführerin zu 1 ist Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 297 10 175 (Streitgebrauchsmuster), für das die Prioritäten der belgischen Patentanmeldungen 096 00 527 vom 10. Juni 1996 und 097 00 344 vom 15. April 1997 in Anspruch genommen worden sind, das am 11. Juni 1997 angemeldet, am 14. August 1997 eingetragen worden ist, einen Fußbodenbelag aus harten Fußbodenpaneelen betrifft und 24 Schutzansprüche umfaßt. Die Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters ist auf 6 Jahre

verlängert worden. Die Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung lauten wie folgt:

"1. Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fußbodenpaneelen (1), die zumindest an den Kanten zweier gegenüberliegender Seiten (2-3, 26-27) mit, wenn zwei solche Paneele zusammengefügt werden, miteinander zusammenwirkenden Kupplungsteilen (4-5, 28-29) versehen sind, hauptsächlich in Form einer Feder (9-31) und einer Nut (10-32), dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen sind, die das Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fußbodenpaneele in eine Richtung (R) senkrecht zu den betreffenden Kanten (2-3, 26-27) und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) verhindern.

2. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit Mitteln versehen sind, die spezieller geformt werden durch die vorgenannten Verriegelungsmittel (6), die im gekoppelten Zustand von zwei oder mehr derartiger Fußbodenpaneele (1) eine Spannkraft aufeinander ausüben, die die Fußbodenpaneele (1) aufeinander zu zwingt.

3. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eines der Kupplungsteile (5) einen elastisch verbiegbaren Teil aufweist, der im gekoppelten Zustand zumindest teilweise verbogen ist und damit die vorgenannte Spannkraft liefert.

4. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der elastisch verbiegbare Teil aus einer Lippe besteht, vorzugsweise der Lippe (43), die die Unterseite der vorgenannten Nut (10) begrenzt.

5. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der verbiegbare Teil mit einer nach innen schräg nach unten gerichteten Kontaktfläche (39-73) versehen ist.

6. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) einteilig mit dem Kern (8) der Fußbodenpaneele (1) ausgeführt sind.

7. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Fußbodenbelag weiter die folgende Kombination von Merkmalen aufweist: daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) einteilig mit dem Kern (8) der Fußbodenpaneele (1) ausgeführt sind; daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) eine solche Form aufweisen, daß zwei aufeinanderfolgende Fußbodenpaneele (1) ausschließlich durch Klicken und/oder Drehen ineinandergefügt werden können, wobei jedes folgende Fußbodenpaneel (1) seitlich in das vorige einfügbar ist; daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) für ein spielfreies Einhaken gemäß allen Richtungen in der Ebene senkrecht zu den vorgenannten Kanten sorgen; daß die eventuelle Differenz (E) zwischen der oberen und unteren Lippe der Lippen (22-23, 42-43), die die vorgenannte Nut (10) begrenzen, gemessen in der Ebene des Fußbodenpaneels (1) und senkrecht zur Längsrichtung der Nut (10, 32), kleiner ist als einmal die gesamte Dicke (F) des Fußbodenpaneels (1); daß die gesamte Dicke (F) jedes betreffenden Fußbodenpaneels (1)

größer oder gleich 5 mm ist; und daß das Basismaterial der Fußbodenpaneele (1), woraus der vorgenannte Kern (8) und die Verriegelungsmittel (6) geformt sind, aus einem gemahlten und mittels eines Bindemittels oder durch Verschmelzen zu einer Masse zusammengefügt Produkt und/oder aus einem Produkt auf Basis von Kunststoff und/oder aus einer Spanplatte mit feinen Spänen besteht.

8. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Basismaterial der Fußbodenpaneele (1), mit anderen Worten, das Material des Kerns (8), aus HDF-Platte oder MDF-Platte besteht, wobei die Kupplungsteile (4-5-28-29) und die Verriegelungsmittel (6) aus dieser Platte geformt sind.

9. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fußbodenpaneele (1) aus länglichen Paneelen bestehen und daß sie zumindest an ihren längsgerichteten Seiten (2-3) mit den vorgenannten Kupplungsteilen (4-5) versehen sind.

10. Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Fußbodenpaneele (1) rechteckig oder quadratisch sind und daß sie an allen vier Seiten (2-3-26-27), spezieller zwei zu zwei, mit den vorgenannten Kupplungsteilen (4-5-28-29) versehen sind.

11. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5 und/oder 28-29) von zumindest zwei gegenüberliegenden Seiten (2-3, 26-27) derart ausgeführt sind, daß die Fußbodenpaneele (1) sowohl mittels eines

Verschiebens aufeinander zu, als auch mittels einer Drehbewegung ineinandergehakt werden können, wobei beim Ineinanderrücken mittels der Drehbewegung ein Verbiegen in den Kupplungsteilen (4-5 und/oder 28-29) auftritt, das weniger ausdrücklich ist, wenn nicht nicht-existent ist, in Vergleich zu dem Verbiegen, das auftritt, wenn die Fußbodenpaneele (1) mittels eines Verschiebens aufeinander zu ineinandergefügt werden.

12. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsmittel (6) hauptsächlich bestehen aus einem an der Unterseite (12) der Feder (9, 31) angebrachten Verriegelungselement (11-33-46) in Form eines Vorsprungs und einem in der Lippe, die die Unterseite der Nut (10) begrenzt, spezieller in der unteren Wand (14) der Nut (10, 32), geformten Verriegelungselement (13-34-47) in Form einer Aussparung (36) und/oder eines aufrecht stehenden Teils, das durch diese Aussparung (36) begrenzt wird.

13. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterseite des vorgenannten Vorsprungs begrenzt ist durch zumindest zwei Teile (50-51, 75-76), beziehungsweise einen Teil (50-75) mit einer starken Neigung, der für die Verriegelung sorgt, und einen Teil (51-76) mit einer schwächeren Neigung, der das Ineinanderrücken der Kupplungsteile (4-5) erleichtert.

14. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit Verriegelungselementen (33-34-46-47) versehen sind, die eine Klickverbindung gestatten.

15. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsmittel (6) mit Verriegelungselementen (33-34-46-47) versehen sind, die derart ausgeführt sind, daß die Kontaktlinie (L), die durch ihre Kontaktflächen bestimmt wird, einen Winkel (A) mit der Unterseite (7) der Fußbodenpaneele beschreibt, der 30 bis 70 Grad beträgt.

16. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5-28-29) in Form einer Feder (9-31) und einer Nut (10-32) ausgeführt sind und daß die Lippe (23-43), die die Unterseite der Nut (11-32) begrenzt, sich weiter erstreckt als die Lippe (22-42), die die Oberseite der Nut (10-32) begrenzt.

17. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsmittel (6) unter anderem durch Verriegelungselemente (34) geformt werden, die sich in dem Teil der unteren Lippe (23-43) befinden, das sich über die obere Lippe (22-42) hinaus erstreckt, spezieller, daß der tiefste Punkt (87) des Eingreifens der Verriegelungselemente (34) unter der Oberschicht des Fußbodenpaneels (1), das die betreffende Feder (9) trägt, gelegen ist.

18. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5) eine der folgenden oder die Kombination von zwei oder mehr der folgenden Eigenschaften aufweisen:

- ein Gefälle (77) an der Unterseite der Feder (9) und/oder ein Gefälle (78) an der Lippe (43), die eine Führung bilden beim Ineinanderdrehen von zwei Fußbodenpaneelen (1);

- Abrundungen (79-80) an den Kanten der Verriegelungselemente (33-34);
- Staubkammern oder dergleichen (21-44-81) zwischen allen seitlich aufeinander zu gekehrten Seiten der gekoppelten Fußbodenpaneele (1);
- eine Formgebung der Feder (9), die derart ist, daß die Oberseite der Feder (9) bereits beim ersten Kontakt unter der Unterseite der oberen Lippe (42) zu sitzen kommt, wenn die Fußbodenpaneele (1) auf derselben Ebene aufeinander zu geschoben werden;
- eine am freien Ende der unteren Lippe (43) geformte Auf-
lauffläche (41-83);
- in der Zusammendrückrichtung nur ein wesentlicher Kontaktpunkt, der durch einen Bereich (84) an der Stelle der Oberseite der Fußbodenpaneele (1) gebildet wird;
- Kontaktflächen (85-86), spezieller Anschlagflächen, geformt durch die Oberseite der Feder (9) und die Oberseite der Nut (10), die über den größten Teil ihrer Länge parallel zu der Fläche, die durch die Fußbodenpaneele (1) bestimmt wird, verlaufen.

19. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Lippe (23-43), die die Unterseite der Nut (10) begrenzt, sich weiter erstreckt als die obere Lippe (22-42); daß die Verriegelungsmittel (6) zumindest durch einen nach innen und nach unten gerichteten Teil gebildet werden; und daß dieser Teil zumindest teilweise in dem Teil der unteren Lippe (23-43) angeordnet ist, das sich bis über die obere Lippe (22-42) hinaus erstreckt.

20. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß der vorgenannte Teil (39-73) derart verläuft, daß sich der Abstand (X1-X2) bis zur Oberkante (16) des Fußbodenpaneels (1) von unten nach oben zu verringert.

21. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fußbodenpaneele (1) als Laminatparkett ausgeführt sind, wobei auf dem Kern (8) eine oder mehr Lagen, darunter eine Dessinlage (55), angebracht sind und wobei an der Unterseite (7) eine Unterlage (58) angebracht ist.

22. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile an ihrer Oberfläche, mit anderen Worten, den Seiten der Fußbodenpaneele (1), mit einem Oberflächenverdichter, spezieller einem Oberflächenhärter, behandelt sind.

23. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fußbodenpaneele (1) leimfrei ineinandersitzen, derart, daß sie wieder auseinandergenommen und neu benutzt werden können.

24. Fußbodenpaneel für das Verwirklichen eines Fußbodenbelags gemäß einem der Ansprüche 1 bis 23."

Die Antragstellerin und Rechtsbeschwerdeführerin zu 2 hat die Löschung des Gebrauchsmusters begehrt und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei nicht neu und beruhe jedenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster in der Fassung der in der Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung überreichten Schutzansprüche 1 bis 23 vom 19. Juni 2000 verteidigt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die verteidigten Schutzansprüche 1 bis 23 in der Fassung vom 19. Juni 2000 hinausgeht und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen. Schutzanspruch 1 in dieser Fassung lautet wie folgt:

"Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fußboden-Paneelen (1) mit einem Kern (8) aus verleimtem feingemahlenem Holz oder MDF-Platten oder HDF-Platten, und mit an den Kanten zumindest zweier gegenüberliegender Seiten eines Paneels (1) und einstückig mit dessen Kern (8) ausgebildeten Kupplungsteilen (28, 29) die beim Zusammenfügen zweier Paneele (1) im wesentlichen in Art einer Nut (10, 32) und einer Feder (9, 31) zusammenwirken, wobei

- die Nut (10, 32) durch eine Oberlippe (42) und durch eine Unterlippe (43) begrenzt ist, welche sich über das Ende (16) der Oberlippe (42) hinaus erstreckt,
- die Unterlippe (43) elastisch verbiegbar ist,
- die Kupplungsteile (28, 29) mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6, 30) versehen sind, die einstückig mit dem Kern des Paneels (1) ausgebildet sind und das Auseinanderschieben zweier zusammengefügter Paneele (1) in einer Richtung (R) rechtwinklig zu den zusammengefügten Seiten (2, 3) und parallel zu der Paneelebene des Fußbodenbelages verhindern,

- die integrierten mechanischen Verriegelungsmittel (6, 30) als Verriegelungselemente einerseits einen Vorsprung (33) an der Unterseite der Feder (9, 31) aufweisen, der eine erste Kontaktfläche (38, 74) aufweist,

und

andererseits eine Aussparung (36) in der Unterlippe (43) zur Aufnahme des Vorsprungs (33), welche eine zweite Kontaktfläche (39, 73) aufweist, die mit der ersten Kontaktfläche (38, 74) derart zusammenwirkt, daß eine Kontaktlinie L (Fig. 7) im Berührungsbereich der Kontaktflächen (38, 39; 73, 74) gegenüber der Paneel-ebene in einem spitzen Winkel A (Fig. 23, Fig. 7) geneigt ist,

- die Kontaktfläche (73) der Unterlippe (43) zumindest teilweise in demjenigen Bereich der Unterlippe (43) liegt, der sich über das Ende der Oberlippe (42) hinaus erstreckt,

und

- die Kupplungsteile (4, 5, 28, 29) eine solche Form aufweisen, daß zwei aufeinanderfolgende Fußbodenpaneele (1) mittels eines Verschiebens aufeinander zu ineinandergefügt werden können, wobei jedes folgende Fußbodenpaneel seitlich in das vorherige einfügbar ist und die Kupplungsteile so ausgebildet sind, daß sie eine Klickverbindung gestatten."

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin, der sich die Nebenintervenientinnen zu 1 und 2 (Rechtsbeschwerdeführerinnen zu 3 und 4) angeschlossen haben, hatte teilweise Erfolg. Das Bundespatentgericht, das die Rechtsbeschwerde für alle Beteiligten zugelassen hat, hat den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juni 2000 unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde aufgehoben und das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die beim Be-

schwerdegerichtet eingereichten neuen Schutzansprüche 1 bis 5 in der Fassung des Hilfsantrags I der Antragsgegnerin vom 13. März 2002 hinausgeht. Die zu dem Hilfsantrag I der Antragsgegnerin überreichten Schutzansprüche lauten wie folgt:

"1. Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fußbodenpaneelen (1) die zumindest an den Kanten zweier gegenüberliegender Seiten (2-3, 26-27) mit, wenn zwei solche Paneele zusammengefügt werden, miteinander zusammenwirkenden Kupplungsteilen (4-5, 28-29) versehen sind, hauptsächlich in Form einer Feder (9-31) und einer Nut (10-32), dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen sind, die das Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fußbodenpaneele in eine Richtung (R) senkrecht zu den betreffenden Kanten (2-3, 26-27) und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) verhindern, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) einteilig mit dem Kern (8) der Fußbodenpaneele (1) ausgeführt sind, daß das Basismaterial der Fußbodenpaneele (1) mit anderen Worten das Material des Kerns (8) aus HDF-Platte oder MDF-Platte besteht, wobei die Kupplungsteile (4-5-28-29) und die Verriegelungsmittel (6) aus dieser Platte geformt sind, daß die Kupplungsteile (4-5 und/oder 28-29) von zumindest zwei gegenüberliegenden Seiten (2-3, 26-27) derart ausgeführt sind, daß die Fußbodenpaneele (1) sowohl mittels eines Verschiebens aufeinander zu, als auch mittels einer Drehbewegung ineinandergehakt werden können, wobei beim Ineinanderfügen mittels der Drehbewegung ein Verbiegen in den Kupplungsteilen (4-5

und/oder 28-29) auftritt, das weniger ausdrücklich ist, wenn nicht nicht-existent ist, in Vergleich zu dem Verbiegen, das auftritt, wenn die Fußbodenpaneele (1) mittels eines Verschiebens (Fig. 6, 25) aufeinander zu ineinandergefügt werden,

wobei der verbiegbare Teil mit einer nach innen schräg nach unten gerichteten Kontaktfläche (35-73) versehen ist,

daß die Verriegelungsmittel (6) hauptsächlich bestehen aus einem an der Unterseite (12) der Feder (9, 31) angebrachten Verriegelungselement (11-33-46) in Form eines Vorsprungs und einem in der Lippe, die die Unterseite der Nut (10) begrenzt, spezieller in der unteren Wand (14) der Nut (10; 32), geformten Verriegelungselement (13-34-47) in Form einer Aussparung (36) und/oder eines aufrecht stehenden Teils, das durch diese Aussparung (36) begrenzt wird,

daß die Kupplungsteile (4-5; 28-29) mit Verriegelungselementen (33-34-46-47) versehen sind, die eine spielfreie Klickverbindung gestatten,

daß die Kupplungsteile (4-5-28-29) in Form einer Feder (9-31) und einer Nut (10-32) ausgeführt sind und daß die Lippe (23-43), die die Unterseite der Nut (11-32) begrenzt, sich weiter erstreckt als die Lippe (22-42), die die Oberseite der Nut (10-32) begrenzt,

daß die untere Lippe (23-43), die die Unterseite der Nut (10) begrenzt, sich weiter erstreckt als die obere Lippe (22-42);

daß die Verriegelungsmittel (6) zumindest durch einen nach innen und nach unten gerichteten Teil gebildet werden; und daß dieser Teil zumindest teilweise in dem Teil der unteren Lippe (23-43) angeordnet ist, das sich bis über die obere Lippe (22-42) hinaus erstreckt.

2. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit Mitteln versehen sind, die spezieller geformt werden durch die vorgenannten Verriegelungsmittel (6), die im gekoppelten Zustand von zwei oder mehr derartiger Fußbodenpaneele (1) eine Spannkraft aufeinander ausüben, die die Fußbodenpaneele (1) aufeinander zu zwingt.

3. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eines der Kupplungsteile (5) einen elastisch verbiegbaren Teil aufweist, der im gekoppelten Zustand zumindest teilweise verbogen ist und damit die vorgenannte Spannkraft liefert.

4. Fußbodenbelag gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet daß der elastisch verbiegbare Teil aus einer Lippe besteht, vorzugsweise der Lippe (43), die die Unterseite der vorgenannten Nut (10) begrenzt.

5. Fußbodenbelag gemäß einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsmittel (6) mit Verriegelungselementen (33-34-46-47) versehen sind, die derart ausgeführt sind, daß die Kontaktlinie (L), die durch ihre Kontaktflächen bestimmt wird, einen Winkel (A) mit der Unterseite (7) der Fußbodenpaneele beschreibt, der 30 bis 70 Grad beträgt.

Mit ihrer Rechtsbeschwerde erstrebt die Antragsgegnerin die Aufhebung des Beschlusses des Bundespatentgerichts, soweit das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 23 in der Fassung vom 19. Juni 2000 gelöscht worden ist, und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespa-

tentgericht zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung. Die Antragstellerin und die Nebenintervenientinnen erstreben mit ihren Rechtsbeschwerden die Aufhebung des Beschlusses des Bundespatentgerichts und die Zurückverweisung der Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung entsprechend ihren in der Vorinstanz gestellten Anträgen.

II.

1. Die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht.

a) Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen aus Fußbodenpaneelen zusammengesetzten Fußbodenbelag. Der Beschreibung zufolge war es bekannt, die Fußbodenpaneele, aus denen der Belag zusammengesetzt wird, an dem darunter liegenden Boden zu befestigen oder lose auf den Untergrund zu legen, wobei die Paneele mittels einer Nut- und Federverbindung ineinander passen und zumeist in der Nut und Feder verleimt oder durch Metall miteinander verbunden werden. Daneben waren Kupplungen bekannt, die es gestatten, die Fußbodenpaneele ineinander zu klicken. Demgegenüber soll ein verbesserter Fußbodenbelag geschaffen werden, dessen Fußbodenpaneele auf optimale Weise aneinandergesekoppelt werden können und/oder dessen Fußbodenpaneele auf zügige Weise gefertigt und ohne Fehler wie Spalten und dergleichen verlegt werden können (Beschreibung Seite 3, Zeilen 1-16).

b) Nach Schutzanspruch 1 in der von der Gebrauchsmusterinhaberin im erstinstanzlichen Lösungsverfahren allein verteidigten Fassung soll der Fußbodenbelag mit folgenden Merkmalen ausgebildet werden:

1. Die Fußbodenpaneele haben einen Kern

- a) aus verleimtem, feingemahlenem Holz oder
 - b) aus MDF-Platten oder HDF-Platten;
2. es sind Kupplungsteile (28, 29) an den Kanten zumindest zweier gegenüberliegender Seiten eines Paneels (1) vorgesehen,
- a) die Kupplungsteile sind einstückig mit dem Kern (8) des Paneels ausgebildet und
 - b) die Kupplungsteile wirken beim Zusammenfügen zweier Paneele (1) im wesentlichen in Art einer Nut (10, 32) und einer Feder (9, 31) zusammen;
3. die Nut (10, 32) ist begrenzt durch eine Oberlippe (42) und eine Unterlippe (43);
- a) die Unterlippe (43) erstreckt sich über das Ende (16) der Oberlippe (42) hinaus
 - b) die Unterlippe (43) ist elastisch verbiegbar;
4. es sind mechanische Verriegelungsmittel (6, 30) vorgesehen,
- a) die mechanischen Verriegelungsmittel (6, 30) sind in die Kupplungsteile (28, 29) integriert
 - b) die mechanischen Verriegelungsmittel (6, 30) sind einstückig mit dem Kern (8) des Paneels (1) ausgebildet;
 - c) sie verhindern das Auseinanderschieben zweier zusammengefügter Paneele (1) in einer Richtung (R) rechtwinklig zu den zusammengefügten Seiten (2, 3) und parallel zu der Paneelebene des Fußbodenbelages;
 - d) die integrierten mechanischen Verriegelungsmittel (6, 30) weisen als Verriegelungselemente einerseits einen Vorsprung (33) und andererseits eine Aussparung (36) zur Aufnahme des Vorsprungs (33) auf;

5. der Vorsprung (33)
 - a) befindet sich an der Unterseite der Feder (9) und
 - b) weist eine erste Kontaktfläche (38, 74) auf;
6. die Aussparung (36)
 - a) befindet sich in der Unterlippe (43) der Nut (10) und
 - b) weist eine zweite Kontaktfläche (39, 73) auf, die zumindest teilweise in demjenigen Bereich der Unterlippe (43) liegt, der sich über das Ende (16) der Oberlippe (42) hinaus erstreckt;
7. die zweite Kontaktfläche (39, 73) wirkt mit der ersten Kontaktfläche (38, 74) derart zusammen,
 - a) daß eine Kontaktlinie (L) Fig. 7 im Berührungsbereich der Kontaktflächen (38, 39; 73, 74) besteht, wobei die Kontaktlinie (L) gegenüber der Paneelebene in einem spitzen Winkel (A) Fig. 7; Fig. 23 geneigt ist;
8. die Kupplungsteile (4, 5; 28, 29) weisen eine solche Gestalt auf bzw. sind derart ausgebildet, daß
 - a) zwei aufeinander folgende Fußbodenpaneele (1) mittels eines Verschiebens aufeinander zu ineinander gefügt werden können, wobei jedes folgende Fußbodenpaneel seitlich in das vorherige einfügbar ist und
 - b) die Kupplungsteile gestatten eine Klickverbindung.

b) Das Bundespatentgericht hat den Löschungsantrag für begründet gehalten, soweit das Streitgebrauchsmuster über die Schutzansprüche 1 bis 5 nach dem im Löschungsbeschwerdeverfahren von der Antragsgegnerin gestellten Hilfsantrag I hinausgeht. Es hat die Auffassung vertreten, die Schutzansprüche nach dem Hauptantrag der Antragsgegnerin im Löschungsbeschwerdeverfahren (Fassung der Schutzansprüche 1 bis 23 vom 19. Juni 2000) ließen sich aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht herleiten. Dazu hat es

ausgeführt, nach dem Schutzanspruch 1 in der Fassung vom 19. Juni 2000 (Hauptantrag) wiesen die Verriegelungsmittel als Verriegelungselemente einerseits einen Vorsprung an der Unterseite der Feder und andererseits eine Aussparung in der Unterlippe zur Aufnahme des Vorsprungs auf. Nach dem eingetragenen Schutzanspruch 12 bestünden die Verriegelungselemente jedoch hauptsächlich aus einem an der Unterseite der Feder angebrachten Verriegelungselement in Form eines Vorsprungs und einem in der Lippe, die die Unterseite der Nut begrenzt, spezieller in der unteren Wand der Nut geformten Verriegelungselement in Form einer Aussparung und/oder eines aufrecht stehenden Teils, das durch diese Aussparung begrenzt wird.

Weiter hat es ausgeführt, nach dem letzten Teil des Schutzanspruchs 1 nach dem Hauptantrag der Antragsgegnerin seien die Kupplungsteile so ausgebildet, daß sie eine Klickverbindung gestatten. Nach dem eingetragenen Schutzanspruch 14 seien jedoch die Kupplungsteile mit Verriegelungselementen versehen, die eine Klickverbindung gestatteten. Diese Veränderungen der die Ausgestaltung der Aussparung und/oder des aufrecht stehenden Teils sowie der Klickverbindung betreffenden Merkmale seien auch aus dem Gesamteinhalt der eingereichten Unterlagen nicht herleitbar.

c) Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist materiell wie im Patentinichtigkeitsverfahren eine Verteidigung des Gebrauchsmusters mit beschränkten Schutzansprüchen möglich (BGHZ 135, 58, 63 - Einkaufswagen; vgl. auch Keukenschrijver in Busse, PatG 6. Aufl., § 17 GebrMG Rdn. 16; Bühring, GebrMG 6. Aufl., § 15 Rdn. 72 ff.). Insoweit gelten für die beschränkte Verteidigung des Gebrauchsmusters im Löschungsverfahren die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur beschränkten Verteidigung des erteilten Patents ent-

sprechend. Deshalb darf der Gegenstand der Anmeldung bei der Aufstellung neuer Schutzansprüche beschränkt werden, solange dadurch das Gebrauchsmuster nicht auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfaßt ist und von dem der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, daß er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaßt sein sollte. Begehrt der Schutzrechtsinhaber unter Beachtung dieser der beschränkten Verteidigung materiell gesetzten Grenzen nur noch für eine bestimmte Ausführungsform der Erfindung Schutz, so ist er nicht genötigt, sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den neuen Schutzanspruch aufzunehmen. Vielmehr kann er sich darauf beschränken, ein oder auch mehrere Merkmale aus der Beschreibung in den Schutzanspruch aufzunehmen, wenn dadurch die zunächst weiter gefaßte Lehre eingeschränkt wird und der so bestimmte Gegenstand des neu gefaßten Schutzanspruchs in der Beschreibung für den Fachmann als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen war. Deshalb hat es der Schutzrechtsinhaber in der Hand, sein Schutzrecht durch die Aufnahme einzelner oder mehrerer Merkmale, die in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannt werden, zu beschränken, wenn und soweit diese Merkmale jedes für sich oder auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg befördern (vgl. Senat BGHZ 110, 123 - Spleißkammer; Beschl. v. 1.9.2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung m.w.N.).

bb) Feststellungen, auf die sich die Annahme des Beschwerdegerichts stützt, das Schutzbegehren in der Fassung des mit dem Hauptantrag von der Antragsgegnerin verteidigten Schutzanspruchs 1 sei von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfaßt und in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart, lassen sich den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses nicht entnehmen.

Der vom Beschwerdegericht in Bezug genommene eingetragene Schutzanspruch 12 betrifft nach seinem Wortlaut Verriegelungselemente, die hauptsächlich aus an einem an der Unterseite der Feder angebrachten Verriegelungselement bestehen, das die Form eines Vorsprungs aufweist. Das deckt sich mit dem nach dem Hauptantrag verteidigten Schutzanspruch 1, demzufolge die integrierten mechanischen Verriegelungsmittel einerseits einen Vorsprung an der Unterseite der Feder aufweisen. Dem eingetragenen Schutzanspruch 12 zufolge soll in der Lippe, die die Unterseite der Nut begrenzt, ein Verriegelungselement in Form einer Aussparung vorhanden sein. Dies deckt sich mit dem Merkmal des nach dem Hauptantrag verteidigten Schutzanspruchs 1, wonach in der Unterlippe eine Aussparung vorhanden ist. Die Aussparung weist nach dem eingetragenen Schutzanspruch 12 einen aufrecht stehenden Teil auf, der durch die Aussparung begrenzt wird. Das deckt sich mit dem Merkmal der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung des Schutzanspruchs 1, wonach die Aussparung in der Unterlippe den Vorsprung aufnimmt. Die Beschreibung erläutert das Zusammenwirken dieser Merkmale unter Bezugnahme auf die Figuren 5 bis 7 dahingehend, daß ein Verriegelungselement vorzugsweise aus einem Vorsprung an der Unterseite der Feder besteht, der in einer Aussparung in der unteren Wand der Nut Platz nehmen kann und das andere Verriegelungselement durch das aufrecht stehende Teil, das die Aussparung begrenzt, gebildet wird (Beschreibung Seite 12, Zeilen 17-23). Ferner erläutert die Beschreibung das Zusammenwirken der so ausgebildeten Verriegelungselemente dahin, daß sie beim Ineinanderfügen von zwei Fußbodenpaneelen vorzugsweise mit Abschrägungen so zusammenwirken, daß die Verriegelungselemente leicht übereinandergedrückt werden können, bis sie mittels eines Klickeffektes hintereinander greifen (Beschreibung Seite 12, Zeile 33, bis Seite 13, Zeile 2). Wie sich aus dem Rückbezug des eingetragenen Schutzanspruchs 12 auf die vorhergehenden Schutzansprüche und damit auch auf die Schutzansprüche 2 bis 5 ergibt, betrifft diese Ausgestaltung auch solche Aus-

führungsformen der Lehre nach dem Streitgebrauchsmuster, bei denen die Verriegelungsmittel die zusammengefügte Paneele unter Spannkraft zusammenhalten und die dazu erforderliche Spannkraft dadurch geliefert wird, daß mindestens ein Kupplungsteil elastisch verbiegbar und in gekoppeltem Zustand verbogen ist.

Gleiches gilt, soweit das Beschwerdegericht die Auffassung vertreten hat, es stelle eine unzulässige Erweiterung des Schutzbegehrens dar, wenn in der nach dem Hauptantrag von der Antragsgegnerin verteidigten Fassung des Schutzanspruchs 1 die Kupplungsteile so ausgebildet sein sollen, daß sie eine Klickverbindung gestatten. Nach dem eingetragenen Schutzanspruch 14 gestatten die mit Verriegelungselementen versehenen Kupplungsteile eine Klickverbindung.

Nach dem Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung weisen die mit dem Kern einstückig ausgebildeten Kupplungsteile die Verriegelungsmittel auf, so daß die Klickverbindung mittels der Kupplungsteile und der an ihnen befindlichen Verriegelungsmittel erreicht wird. Dabei ist klar gestellt, daß nicht nur die Kupplungsteile einstückig mit dem Kern ausgebildet sind, sondern gleiches auch für die Verriegelungsmittel gilt. Auch insoweit fehlen Feststellungen, inwiefern Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag von der Antragsgegnerin verteidigten Fassung statt einer Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform eine unzulässige Erweiterung aufweisen soll.

2. Die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin ist daher begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung durch das Beschwerdegericht. Die Aufhebung des Beschlusses des Beschwerdegerichts auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin führt notwendig auch zum Erfolg

der gegenläufigen Rechtsbeschwerden der Antragstellerin und der Nebenintervenientinnen, da die Grundlage, auf der über diese Rechtsmittel entschieden worden ist, mit der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses aufgrund der Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin entfallen ist.

Das Bundespatentgericht wird zu klären haben, ob das Streitgebrauchsmuster noch in Kraft steht. Ist das Streitgebrauchsmuster erloschen, wird es zu prüfen haben, ob das Löschungsverfahren als Feststellungsverfahren fortzusetzen ist.

Soweit die Antragstellerin und die Nebenintervenientinnen geltend gemacht haben, das Streitgebrauchsmuster könne mit dem eingereichten neuen Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 13. März 2000 nicht in zulässiger Weise verteidigt werden, weil das Merkmal, demzufolge der verbiegbare Teil mit einer nach innen schräg nach unten gerichteten Kontaktfläche (35-73) versehen ist, nur in Kombination mit einem elastisch verbiegbaren Teil, das in gekoppeltem Zustand der Paneele eine Spannkraft liefere (Schutzansprüche 3 bis 5), als zur Erfindung gehörend offenbart sei, so daß der eingereichte neue Schutzanspruch 1 eine unzulässige Änderung des Schutzbegehrens beinhalte, wird, sofern bei der Verhandlung erneut über den Hilfsantrag I vom 13. März 2000 zu entscheiden sein sollte, zu klären sein, ob der Fachmann unter dem Merkmal des eingetragenen Schutzanspruchs 1, wonach die Kupplungsteile mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln versehen sind, die das Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fußbodenpaneele verhindern, Mittel versteht, die eine Verbindung der Paneele sowohl durch Verschieben oder Drehen als auch durch Klicken ermöglichen, und dies nach seinem Verständnis voraussetzt, daß die Kupplungsteile zur Verhinderung ihres Auseinanderschiebens in gekoppeltem Zustand eine Federwirkung entfalten müssen. Ferner wird zu klären sein, ob diese nur bei einer elastischen Verbiegbarkeit der Unterlippe ge-

währleistet ist, und welche Bedeutung dabei im Hinblick auf die Kontaktflächen insbesondere den eingetragenen Schutzansprüchen 14 und 15 sowie den Angaben der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters Seite 12, Zeilen 9 bis 31, und Seite 19, Zeile 31, bis Seite 20, Zeile 30, zukommt.

Melullis

Keukenschrijver

Ambrosius

Mühlens

Asendorf