



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 422/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Juli 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 015 122.0**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2013 aufgehoben.
2. Das Streitgebrauchsmuster 20 2009 015 122 wird wie folgt teilweise gelöscht:

Schutzanspruch 1 enthält bei gleichzeitiger Löschung der Schutzansprüche 2, 3, 4 und 7 folgende Fassung:

„1. Vorrichtung zum Abstützen von Solarmodulen (10) auf einem Flachdach mit zumindest zwei, zu den einander gegenüberliegenden Kanten eines Solarmoduls (10) ausrichtbaren Stützeinrichtungen (1, 1'),

wobei jede der Stützeinrichtungen (1, 1') ein 4-Kantrohr (2) aufweist, an dem zumindest ein abgewinkeltes, aus einem gekanteten Blech hergestelltes Stützprofil (3, 11) angebracht ist,

wobei am 4-Kantrohr (2) mehrere sich in dieselbe Richtung erstreckende Stützprofile (3, 11) angebracht sind,

wobei das Stützprofil (3, 11) an seinen beiden Enden mit ersten Durchbrüchen versehene Befestigungslaschen (6) aufweist,

wobei die Befestigungslaschen (6) so ausgestaltet sind, dass das Stützprofil (3, 11) formschlüssig auf das 4-Kantrohr (2) aufsteckbar ist,

wobei zur Verbindung zweier mit den Stützprofilen (3, 11) parallel zueinander ausgerichteter Stützeinrichtungen (1, 1') eine Verbindungswand (7) vorgesehen ist, welche jeweils an einem zweiten Stützabschnitt (5, 13) der Stützprofile (3, 11) angebracht ist, und

wobei die Vorrichtung aus Aluminium hergestellt ist.“

Die Schutzansprüche 9 und 13 erhalten folgende Fassung:

„9. Vorrichtung nach neuem Schutzanspruch 1 vom 17. Juli 2014, wobei am Stützprofil (3, 11) eine Seitenwand (8) zum Abdecken eines vom Stützprofil (3, 11) und einem Abschnitt des 4-Kantrohrs (2) umgebenen zweiten Durchbruchs angebracht ist.“

„13. Vorrichtung nach neuem Schutzanspruch 1 vom 17. Juli 2014 und/oder neuem Schutzanspruch 9 vom 17. Juli 2014, hergestellt aus eloxiertem Aluminium.“

3. Der weitergehende Lösungsantrag und die weitergehende Beschwerde der Antragstellerin werden zurückgewiesen.

4. Von den Kosten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen trägt die Antragstellerin  $\frac{1}{4}$  und der Antragsgegner  $\frac{3}{4}$ .

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsgegner ist eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters 20 2009 015 122 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung

„Vorrichtung zum Abstützen von Solarmodulen“,

das am 6. November 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 25. März 2010 mit 18 Ansprüchen in das Register eingetragen worden ist.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

- „1. Vorrichtung zur Abstützung vom Solarmodulen (10) auf einem Flachdach mit zumindest zwei, zu den einander gegenüberliegenden Kanten eines Solarmoduls (10) ausrichtbaren Stützeinrichtungen (1, 1'),  
dadurch gekennzeichnet, dass jede der Stützeinrichtungen (1, 1') ein 4-Kantrohr (2) aufweist, an dem zumindest ein abgewinkeltes, aus einem gekanteten Blech hergestelltes Stützprofil (3, 11) angebracht ist.“

Für die nachgeordneten Schutzansprüche 2 bis 18 wird Bezug genommen auf die Gebrauchsmusterschrift 20 2009 015 122.

Die Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters wurde auf 6 Jahre verlängert. Es ist in Kraft.

Mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2011 hat die Antragstellerin eine Teil-Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Gelöscht werden sollen die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 und die Schutzansprüche 7, 9 und 13 und zwar, wie sich aus der weiteren Begründung des Löschungsantrages ergibt, soll die beantragte Löschung in dem Umfang erfolgen, in dem die angegriffenen Schutzansprüche auf einen oder mehrere der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4, 7 und 9 direkt rückbezogen sind. Als Löschungsgrund macht die Antragstellerin sinngemäß fehlende Schutzfähigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 bis 3 GebrMG geltend.

Der Löschungsantrag vom 31. Oktober 2011 wurde dem Antragsgegner am 23. November 2011 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2011, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 22. Dezember 2011, und damit rechtzeitig hat der Antragsgegner dem Löschungsantrag teilweise widersprochen. Mit diesem Schriftsatz hat der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster in beschränktem Umfang, nämlich in der Fassung des Hauptantrages vom 21. Dezember 2011, hilfsweise in der Fassung des Hilfsantrages vom selben Tage verteidigt. Diese Anträge hat der Antragsgegner später auch in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA am 11. April 2013 gestellt.

Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 21. Dezember 2011 lautet:

- „1. Vorrichtung zum Abstützen von Solarmodulen (10) auf einem Flachdach mit zumindest zwei, zu den einander gegenüberliegenden Kanten eines Solarmoduls (10) ausrichtbaren Stützeinrichtungen (1, 1'),

wobei jede der Stützeinrichtungen (1, 1') ein 4-Kantrohr (2) aufweist, an dem zumindest ein abgewinkeltes, aus einem gekanteten Blech hergestelltes Stützprofil (3, 11) angebracht ist,

wobei am 4-Kantrohr (2) mehrere sich in dieselbe Richtung erstreckende Stützprofile (3, 11) angebracht sind,

wobei das Stützprofil (3, 11) an seinen beiden Enden mit ersten Durchbrüchen versehene Befestigungsglaschen (6) aufweist,

wobei die Befestigungsglaschen (6) so ausgestaltet sind, dass das Stützprofil (3, 11) formschlüssig auf das 4-Kantrohr (2) aufsteckbar ist,

wobei zur Verbindung zweier mit den Stützprofilen (3, 11) parallel zueinander ausgerichteter Stützeinrichtungen (1, 1') eine Verbindungswand (7) vorgesehen ist, welche jeweils an einem zweiten Stützabschnitt (5, 13) der Stützprofile (3, 11) angebracht ist, und

wobei die Vorrichtung aus Aluminium hergestellt ist.“

Für die nachgeordneten Schutzansprüche 2 bis 14 wird Bezug genommen auf den Schriftsatz des Antragsgegners vom 21. Dezember 2011.

Mit Beschluss vom 11. April 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung angeordnet, dass die Schutzansprüche 1 bis 4, 7, 9, 13 des eingetragenen Streitgebrauchsmusters teilgelöscht werden, soweit sie über den Gegenstand nach dem Hauptantrag des Antragsgegners hinausgingen. Der weitergehende Löschungsantrag wurde zurückgewiesen. Die Verfahrenskosten wurden zu 1/5 der Antragstellerin und zu 4/5 dem Antragsgegner auferlegt.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Antragstellerin weiterhin eine Teillöschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang ihres ursprünglichen Löschungsantrages vom 31. Oktober 2011. Dazu beruft sie sich auf den folgenden Stand der Technik:

- D1: Prospekt "Klapp-Konsole" (Anlage 3)
- D2: DE 20 2008 000 528 U1 (Anlage 5)
- D3: DE 20 2006 019 837 U1 (Anlage 6)
- D4: DE 295 03 315 U1 (Anlage 10)
- D5: DE 20 2007 016 366 U1 (Anlage 11), Abzweigung aus D6)
- D6: DE 10 2007 050 977 A1 (Anlage 12)
- D7: DE 80 19 516 U1 (Anlage 13), in der D8 als Priorität beansprucht)
- D8: EP 0 044 379 A1 (Anlage 14)
- D9: DE 20 2009 003 123 U1 (Anlage 15)
- D10: US 6,809,251 B2 (Anlage 16)
- D11: WO 2007/076519 A2 (Anlage 17)
- D12: DE 20 2009 007 537 U1 (Anlage 18), Eintragungstag 29.10.2009, VÖ: 3.12.2009
- D13: WO 2010/0490016 A2 (Anlage 19), nachveröffentlicht, D12 ist Prioritätsschrift
- D14: DE 20 2008 014 274 U1 (Anlage 20)
- D15: DE 10 2008 052 662 A1 (Anlage 21), nachveröffentlicht.

Zusätzlich dazu hat die Antragstellerin im patentamtlichen Verfahren mit Schriftsatz vom 10. April 2013 gesonderte Anlagen 5 bis 9 vorgelegt, mit denen verschiedene Ausführungsbeispiele von vorbenutzten Montagesystemen belegt werden sollen, u. a. solche des Systems Knubix® 100. Im Beschwerdeverfahren hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 28. März 2014 weitere Anlagen B1 bis B21

mit Unterlagen eingereicht, die nach Auffassung der Antragstellerin neuheits-schädliche Vorbenutzungen, u. a. durch die Firma K..., belegen.

Im Laufe der mündlichen Verhandlung am 17. Juli 2014 erklärte die Antragstellerin, die angebliche Vorbenutzung durch das Flachdach-Montagesystem Knubix® 100 nicht weiter geltend machen zu wollen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2013 aufzuheben und

das Streitgebrauchsmuster teilweise zu löschen, nämlich die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4 zu löschen und die eingetragenen Schutzansprüche 7, 9 und 13 zu löschen, soweit diese Schutzansprüche auf einen oder mehrere der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 4, 7 und 9 direkt rückbezogen sind.

Der Antragsgegner beantragt,

den Löschungsantrag und die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen, soweit der Löschungsantrag auch gegen das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach dem Hauptantrag des Antragsgegners vom 17. Juli 2014 gerichtet ist.

Mit seinem Hauptantrag vom 17. Juli 2014 verteidigt der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster nur noch mit den jeweils beschränkten Schutzansprüchen 1, 9 und 13. Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 17. Juli 2014 ist identisch mit Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 21. Dezember 2011, wie ihn der Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I



am 11. April 2013 vertreten hat. Die beschränkten Schutzansprüche 9 und 13 nach Hauptantrag vom 17. Juli 2014 lauten:

- „9. Vorrichtung nach neuem Schutzansprüche 1 vom 17. Juli 2014, wobei am Stützprofil (3, 11) eine Seitenwand (8) zum Abdecken eines vom Stützprofil (3, 11) und einem Abschnitt des 4-Kantrohrs (2) umgebenen zweiten Durchbruchs angebracht ist.
  
- 13. Vorrichtung nach neuem Schutzanspruch 1 vom 17. Juli 2014 und/oder neuem Schutzanspruch 9 vom 17. Juli 2014, hergestellt aus eloxiertem Aluminium.“

Für die weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

1. Der angegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung war bereits deswegen aufzuheben, weil darin eine Neugestaltung des Streitgebrauchsmusters in einem Umfang angeordnet worden ist, der über den Löschantrag der Antragstellerin hinausging, was unzulässig ist. Insoweit wird Bezug genommen auf den richterlichen Hinweis vom 20. August 2013, Blatt 20 ff. der Gerichtsakte.

Daher war im Beschwerdeverfahren von den eingetragenen Schutzansprüchen des Streitgebrauchsmusters auszugehen.

2. Soweit der Antragsgegner mit seinem Hauptantrag vom 17. Juli 2014 die angegriffenen Schutzansprüche 1 bis 4, 7, 9 und 13 nur in einer beschränkten Fassung verteidigt hat, war die Löschung der angegriffenen Schutzansprüche in entsprechender Anwendung von § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne Sachprüfung anzuordnen, soweit die angegriffenen eingetragenen Schutzansprüche über die verteidigte Fassung nach dem Hauptantrag des Antragsgegners hinausgehen.

3. Dagegen waren der Löschungsantrag und die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen, soweit sie auch gegen das Streitgebrauchsmuster in der Fassung mit den Schutzansprüchen 1, 9 und 13 nach dem Hauptantrag des Antragsgegners vom 17. Juli 2014 gerichtet sind. In diesem Umfang ist das Gebrauchsmuster schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG.

3.1 Der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters zufolge soll eine Vorrichtung zum Abstützen von Solarmodulen auf einem Flachdach unter Schutz gestellt werden, die möglichst einfach und kostengünstig herstellbar und schnell und einfach montierbar ist.

3.2 Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters in der Fassung nach Hauptantrag eine Vorrichtung vorgeschlagen mit

- zumindest zwei, zu den einander gegenüberliegenden Kanten eines Solarmoduls (10) ausrichtbaren Stützeinrichtungen (1, 1'),
- wobei jede der Stützeinrichtungen (1, 1') ein 4-Kantrohr (2) aufweist, an dem zumindest ein abgewinkeltes, aus einem gekanteten Blech hergestelltes Stützprofil (3, 11) angebracht ist,

- wobei am 4-Kantrohr (2) mehrere sich in dieselbe Richtung erstreckende Stützprofile (3, 11) angebracht sind,
- wobei das Stützprofil (3, 11) an seinen beiden Enden mit ersten Durchbrüchen versehene Befestigungslaschen (6) aufweist,
- wobei die Befestigungslaschen (6) so ausgestaltet sind, dass das Stützprofil (3, 11) formschlüssig auf das 4-Kantrohr (2) aufsteckbar ist,
- wobei zur Verbindung zweier mit den Stützprofilen (3, 11) parallel zueinander ausgerichteter Stützeinrichtungen (1, 1') eine Verbindungswand (7) vorgesehen ist, welche jeweils an einem zweiten Stützabschnitt (5, 13) der Stützprofile (3, 11) angebracht ist, und
- wobei die Vorrichtung aus Aluminium hergestellt ist.

3.3 Als zuständiger Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurteilung des Standes der Technik ankommt, ist nach Meinung des Senats ein Techniker oder Ingenieur mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrung in der Konstruktion von Montagesystemen anzusehen.

3.4 Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag vom 17. Juli 2014 ist gegenüber der eingetragenen Fassung der angegriffenen Schutzansprüche 1 bis 4, 7, 9 und 13 zulässig.

Der neue Schutzanspruch 1 umfasst Merkmale, die ursprünglich in den Ansprüchen 1 bis 4, 7 und teilweise 13 angegeben waren. Im Anspruch 13 entfällt das in

den Anspruch 1 aufgenommene Merkmal und die Ansprüche 9 und 13 erhalten jeweils eine angepasste Rückbeziehung.

### 3.5 Zur Neuheit i. S. v. § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 GebrMG:

Die Neuheit der Vorrichtung nach Schutzanspruch 1 ist gegeben, da keine der entgegengehaltenen Druckschriften ein 4-Kantrohr zeigt, auf das ein abgewinkeltes, aus einem abgekanteten Blech hergestelltes Stützprofil aufgesteckt ist.

Die in den Vorrichtungen nach den Druckschriften D2 bis D8 und D10 bis D14 eingesetzten Stützeinrichtungen bestehen aus offenen Profilen mit U- oder C-Querschnitt, die Vorrichtung zum Abstützen nach der D9 hat keine abgewinkelten Stützprofile aus abgekantetem Blech und am 4-Kantrohr sind nicht mehrere, sich in dieselbe Richtung erstreckende Stützprofile angebracht.

### 3.6 Zum erfinderischen Schritt i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG:

Die aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zum Abstützen von Solarmodulen werden überwiegend mit Stützeinrichtungen ausgeführt, die im Querschnitt ein U- oder C-Profil aufweisen. Diese Profile werden vorwiegend so eingebaut, dass die offene Seite oben liegt, damit Kabel einfach im Schutz des Profils verlegt werden können. Mit diesen Profilen wird auch erreicht, dass die Last aus den Solarmodulen auf der Dachfläche verteilt wird.

Es wurde auch schon eine Vorrichtung aus Rechteckrohren vorgeschlagen (D8), bei der sowohl die Stützeinrichtung als auch die Stützprofile mit den gleichen Profilen ausgeführt werden, die mittels spezieller Eckverbinder zu einem Dreieck-Rahmen zusammengesetzt werden, wozu für jede Ecke ein anders gestalteter Verbinder erforderlich ist. Eine Lastverteilung über die Aufstandsfläche unmittelbar unter den Solarmodulen hinaus und eine Kabelführung im Schutze der Stützeinrichtung ist bei dieser Ausführungsform nicht vorgesehen.

Dem Durchschnittsfachmann standen somit brauchbare und vorteilhafte Vorrichtungen zum Abstützen von Solarmodulen auf einem Flachdach zur Verfügung. Solche Vorrichtungen sollten dahingehend verbessert werden, dass sie möglichst einfach und kostengünstig herstellbar und schnell und einfach montierbar sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, als Stützeinrichtung ein 4-Kantrohr zu verwenden. Solche 4-Kantrohre sind als Standardprofile verfügbar und haben gegenüber einem U-Profil den Vorteil, dass ein geschlossener Querschnitt bei gleichem Gewicht eine höhere Tragfähigkeit hat als ein offener und dass in ihrem Inneren Kabel geschützt geführt werden können. Erfindungsgemäß wird weiterhin vorgeschlagen, die Stützprofile durch Abwinkeln eines gekanteten Blechs herzustellen. Kanten und Knicken (abwinkeln) von Blechen sind technisch einfache Verfahrensschritte, die sich kostengünstig realisieren lassen. Bei diesen Umformprozessen lassen sich auch ohne großen Aufwand Befestigungslaschen ausbilden, die so gestaltet sind, dass damit das Stützprofil formschlüssig auf die Stützeinrichtung aufgesteckt werden kann. Für den Montagezustand hat das den Vorteil, dass das Stützprofil zunächst auf die Stützeinrichtung aufgesteckt werden kann und bereits darauf hält, bevor es kraftschlüssig (z. B. durch Verschrauben oder Verbolzen) mit ihr verbunden wird.

Den entgegengehaltenen Druckschriften sind derart gestaltete Stützprofile nicht zu entnehmen. Die D2, D4 bis D8 und D10 zeigen zwar Stützprofile aus geknickten Blechen, geben aber keine Hinweise, gekantete Bleche zu verwenden. Diese Bleche sind auch nicht so ausgebildet, dass sie sich durch Formschluss mit dem Stützprofil verbinden lassen. Die D3 und die D9 zeigen anders gestaltete Stützprofile.

Als weiteres Merkmal, durch das die Montage sowohl der Vorrichtung selbst als auch der Solarmodule vereinfacht wird, wird vorgeschlagen, eine Verbindungswand vorzusehen, die an einem Stützabschnitt der Stützprofile angebracht ist. Eine solche Verbindungswand zeigen lediglich die D2 und die D5. In der D2 wird vorgeschlagen, ein Multifunktionsblech vorzusehen, das die Aufgabe eines Firstprofilelements zur Befestigung der Solarmodule übernimmt. Gemäß der D5 wird

ein Windableitblech angebracht, das an einem Firstprofilelement befestigt ist. Diese Druckschriften können daher keine Anregung geben, Bleche an den Stützprofilen anzubringen, um dadurch die Montage der Vorrichtung zu erleichtern.

Die D1 betrifft eine Klappkonsole, also einen weiter abliegenden Stand der Technik. Ihre Ausgestaltung gibt keine Anregungen zur Konstruktion einer Vorrichtung zum Abstützen von Solarmodulen.

### 3.7 Zu Schutzansprüchen 9 und 13:

Als mittelbar und unmittelbar auf den schutzfähigen Anspruch 1 in der Fassung vom 17. Juli 2014 rückbezogene Ansprüche sind auch die Ansprüche 9 und 13 schutzfähig.

Bei dieser Sachlage war das Gebrauchsmuster lediglich so weit zu löschen, wie es über den Umfang der verteidigten Ansprüche hinausgeht.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG und i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

## III.

### Rechtsmittelbelehrung

*Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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

Richter Rudolf Richter ist erkrankt und deshalb an der Unterschrift verhindert.

Dr. Großmann

Werner