



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 24/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Mai 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 106 600.6**

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneberger

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die von dem Anmelder am 11. Mai 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2014 106 600.6 mit der Bezeichnung

„Ziegelmaßband“

wurde durch die Prüfungsstelle für Klasse G 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 1. September 2016 gemäß § 48 PatG aus Gründen des Bescheids vom 14. Januar 2015 zurückgewiesen. In diesem Bescheid hatte die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Anspruch 1 nicht gewährbar sei, da sein Gegenstand gegenüber der Druckschrift

**D1: DE 33 34 835 A1**

nicht neu sei.

Gegen den o. g. Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Im Prüfungsverfahren waren ferner die folgenden Druckschriften genannt:

**D2: DE 10 2008 029 985 A1**

**D3: US 2001 / 0 034 954 A1**

Mit Anlage zur Ladung vom 24. April 2019 hat der Senat zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung auf folgende Druckschrift als Stand der Technik hingewiesen:

**D4: US 6 511 741 B1.**

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2016 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 7. Januar 2019, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1  
Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen am 15. Mai 2019, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 2  
Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 1 bis 13 vom 11. Mai 2014,
- Figur 1, eingegangen am 7. August 2014.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** entspricht dem ursprünglichen Anspruch 1 und lautet:

- M1** „Maßband mit einer Länge  $L$  zur Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln mit einer variablen mittleren Deckbreite  $D$ , deren Deckbreite mindestens  $D_{\min}$  und höchstens  $D_{\max}$  beträgt,
- M2** wobei das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M3** das Maßband weitere Markierungen bei

- M3.1**  $D(n)=n*D$ ,
- M3.2**  $D_{\min}(n)=n*D_{\min}$  und
- M3.3**  $D_{\max}(n)=n*D_{\max}$  aufweist,
- M4** wobei  $n$  eine ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich  $L/D_{\min}$  ist.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hauptantrag wird auf die Akte verwiesen.

Der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1** lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt, Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

- M1** „Maßband mit einer Länge  $L$  zur Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln mit einer variablen mittleren Deckbreite  $D$ , deren Deckbreite mindestens  $D_{\min}$  und höchstens  $D_{\max}$  beträgt,
- M2\*** wobei das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen jeweils bei einem Vielfachen  $n$  der mittleren Deckbreite  $D$  aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M3** das Maßband weitere Markierungen bei
- M3.1**  ~~$D(n)=n*D$ ,~~
- M3.2**  $D_{\min}(n)=n*D_{\min}$  und
- M3.3**  $D_{\max}(n)=n*D_{\max}$  aufweist,
- M4\*** wobei  $n$  ein ganzzahliges Vielfaches von Drei oder Vier ist ~~–eine ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich  $L/D_{\min}$  ist.“~~

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 9 nach Hilfsantrag 1 wird auf die Akte verwiesen.

Der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2** lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt, Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

- M1** „Maßband mit einer Länge L zur Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln mit einer variablen mittleren Deckbreite D, deren Deckbreite mindestens  $D_{\min}$  und höchstens  $D_{\max}$  beträgt,
- M2** wobei das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M3** das Maßband weitere Markierungen bei
- M3.1**  $D(n)=n \cdot D$ ,
- M3.2**  $D_{\min}(n)=n \cdot D_{\min}$  und
- M3.3**  $D_{\max}(n)=n \cdot D_{\max}$  aufweist,
- M4\*** wobei n ein ganzzahliges Vielfaches von Drei oder Vier ist ~~eine ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich  $L/D_{\min}$  ist.~~“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 9 nach Hilfsantrag 2 wird auf die Akte verwiesen.

Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, dass die geänderten Anspruchsfassungen jeweils zulässig seien und die Gegenstände der Ansprüche neu und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die rechtzeitig eingelegte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung beruhen die Gegenstände des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG). Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 38 PatG). Die Fragen der Zulässigkeit der

geltenden Ansprüche nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 sowie der Neuheit der Anspruchsgegenstände können somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, Abschnitt II. 1. – Elastische Bandage). Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist.

1. Die Patentanmeldung betrifft ein Maßband zur horizontalen Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln mit Nut-Feder Verbindungen mit einer variablen mittleren Deckbreite (vgl. Offenlegungsschrift DE 10 2014 106 600 A1, Abs. 0001). Gemäß der Beschreibungseinleitung werden beim Eindecken eines Daches mit Ziegeln die Ziegel auf vorher angebrachten Dachlatten montiert, welche ihrerseits auf Dachsparren montiert sind; in der Regel erfolge dies durch Einhängen der Ziegel in die Dachlatten. Beim Verlegen werde an einer Seite des Daches angefangen, und die Ziegel würden der Reihe nach über das gesamte Dach bis zur anderen Seite verlegt. An den Außenkanten könnten spezielle Ziegel, sogenannte Ortgangziegel, welche den Giebel teilweise überdecken, verlegt werden. Die letzte Ziegelreihe werde notfalls gekürzt, falls es nicht möglich sei, die Ziegel so zu verlegen, dass eine ganzzahlige Anzahl von Ziegeln pro Reihe verlegt werden kann (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0002 - 0004).

Um kleine Abweichungen in der horizontalen Position ausgleichen zu können, könnten viele Ziegel mit etwas horizontalem Spiel verlegt werden. Bei einer mittleren Deckbreite eines Ziegels zwischen 200 mm und 300 mm sei etwa ein Spiel von 1 bis 2 mm in jede Richtung vorhanden. Als maximale Deckbreite sei dabei  $D_{\max}$ , als minimale Deckbreite  $D_{\min}$  definiert. Dieses Spiel könne auch genutzt werden, um möglichst eine ganzzahlige Anzahl von Ziegeln pro Reihe zu verlegen, was eine genaue Berechnung erfordere. Dazu sei die Gesamtbreite des Dachs  $B_G$  zu bestimmen, die Breite der an beiden Seiten befindlichen Ortgangziegel (sofern vorhanden) abzuziehen und die sich daraus ergebende effektive Breite  $B_E$  durch die mittlere Deckbreite der Ziegel zu teilen. Der Quotient sollte eine

ganze Zahl ergeben, was bei älteren Dächern oder bei Ungenauigkeiten beim Dachaufbau aber nicht immer der Fall sei (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0005 - 0008).

Notwendig sei eine genaue Berechnung. Zur Vermeidung von Fehlern beim Verlegen der Ziegel, könnten die Dachlatten an mehreren Stellen vor Verlegung markiert werden, diese Markierungsstellen müssten aber ebenfalls vorab berechnet werden, was den Rechenaufwand weiter erhöhe (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0006, 0015). Aus Druckschrift D1 sei ein Dachdeckerlattmaßband bekannt, mit welchem der Abstand von Dachlatten festgelegt werden könne, welches das bei der Verlegung von Ziegeln mit variabler Deckbreite beschriebene Problem aber nicht lösen könne (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0018).

Der Erfinder habe sich der Aufgabe gestellt, eine einfache, zuverlässige, günstige und genaue Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, welche die oben genannten Probleme löse. Die Aufgabe soll durch ein Maßband nach Anspruch 1 gelöst werden (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0019).

Diese Aufgabe richtet sich an einen **Fachmann**, der nach Überzeugung des Senats beruflich mit der Konstruktion und Entwicklung von Werkzeugen für Dachdecker befasst ist. Der Auffassung des Vertreters des Anmelders, der relevante Fachmann sei, wie auch der Erfinder selbst, ein Dachdecker mit Berufserfahrung, kann der Senat nicht beitreten. Entsprechend der BGH-Entscheidung Xa ZR 138/05 vom 18. Juni 2009 – Fischbissanzeiger (vgl. Leitsatz und Abs. III. 1.) ist für die Entwicklung eines Ziegelmaßbands nicht auf den Benutzer eines solchen Maßbands, sondern auf einen Konstrukteur oder Entwickler eines solchen Hilfswerkzeugs für Dachdecker abzustellen. Auch wenn im Einzelfall ein besonders befähigter Dachdeckermeister ein solches Maßband entwickeln kann, so ist als Fachmann, der regelmäßig solches Handwerkszeug für Dachdecker entwickelt, bspw. aber nicht zwingend ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Werkzeugtechnik oder ein Meister im Bereich Messwerkzeugbau mit

mehrfähriger Berufserfahrung anzusehen, welcher sich über die Bedürfnisse der Dachdecker erforderlichenfalls bei diesen informiert.

## 2. Einige Merkmale der Patentansprüche bedürfen der Auslegung.

Anspruch 1 nach Hauptantrag ist auf ein Maßband gerichtet, das gemäß Merkmal M1 eine Länge L aufweist, und geeignet sein soll zur Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln. Die weiteren Angaben in Merkmal M1, betreffend die variable mittlere Deckbreite mit Mindest- und Höchstwert, kennzeichnen das Maßband selbst nur insoweit, als dass sie die Eignung des Maßbands auf eine Verwendung beim Verlegen von Ziegeln mit einer variablen mittleren Deckbreite einschränken.

Gemäß Merkmal M2 weist das Maßband eine von „vorn nach hinten“ linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen auf, worunter bspw. eine Zentimeterskala fällt (vgl. Offenlegungsschrift, Fig. 1, jeweils Skala 2; Abs. 0024), aber auch jegliche andere Maßeinteilungs-Markierung, welche nicht über die gesamte Länge des Maßbands ausgeführt sein muss. Das Maßband weist gemäß der Merkmalsgruppe M3 weitere Markierungen auf, welche den Angaben in den Merkmalen M3.1, M3.2 und M3.3 genügen sollen. Die Bedingung gemäß Merkmal M4, wonach  $n$  eine ganze Zahl kleiner oder gleich der Länge des Maßbands geteilt durch die Mindest-Deckbreite ( $L/D_{\min}$ ) sein soll, ist beispielsweise auch für  $n = 1$  erfüllt, was bedeutet, dass als weitere Markierungen bereits eine einzelne Gruppe von drei Markierungen, welche als  $D$ ,  $D_{\min}$  und  $D_{\max}$  anzusehen sind, die Merkmalsgruppe M3 erfüllt.

Die Eigenschaften des zu verlegenden Dachziegels spielen für das Maßband somit insoweit eine Rolle, als die Markierungen gemäß den Merkmalen M3.1 bis M3.3 solche sind, die als mittlere Deckbreite  $D$ , Mindestdeckbreite  $D_{\min}$  und Höchstdeckbreite  $D_{\max}$  angesehen werden können. Wie groß in absoluter Abmessung diese Werte sind, hängt von der Art der zu verlegenden Ziegel ab. Die An-



meldung gibt für Ziegel mit einer mittleren Deckbreite zwischen 200 und 300 mm ein Spiel von 1 bis 2 mm pro Richtung an (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0005). Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch nicht auf solche Maßangaben beschränkt, weder in absoluten Abmessungen noch in relativen, da sich weder in Anspruch 1 noch in den Unteransprüchen nach Hauptantrag etwas zu konkreten Abmessungen der Länge des Maßbands oder der darauf angebrachten Markierungen findet.

Die in der Figur 1 der Anmeldung ebenfalls dargestellte zweite Maßeinteilung 3 ist ebenso wenig Gegenstand des Anspruchs 1 wie die in der Figur abgebildeten Angaben zur Ziegelzahl (vgl. Abs. 0027, Zahl im Kreis in Figur 1, mit Bezugszeichen 30; vgl. die Unteransprüche 4, 5, 7 und 8 nach Hauptantrag).

**3.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hauptantrag** ist durch den Stand der Technik nahegelegt und somit nicht patentfähig (§ 4 PatG).

Die vorveröffentlichte **Druckschrift D4** offenbart ein Maßband mit einer Länge L (von *first edge 7* bis *second edge 9*), das Dachdeckern die Einteilung von Dachlatten bei der Verlegung von Dachziegeln mit variablen Größen erleichtern soll (vgl. Abstract, Fig. 1, Claim 1 / **teilweise Merkmal M1**, jedoch betreffend die Höhe anstatt der Breite der Ziegel). Die Druckschrift befasst sich – wie die vorliegende Anmeldung – damit, dass es bei einer geeignet gewählten Überdeckung der Ziegel erreicht werden kann, ohne das Schneiden von Ziegeln auszukommen, wobei auf komplizierte Berechnungen verzichtet werden soll (vgl. Sp. 1, Z. 9 - 20, Z. 50 - 67). Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass das Maßband verschiedene Markierungen aufweist, welche jeweils nebeneinander angebracht sind. Dabei entspricht bspw. die Markierung *RS3* einer Ziegelabmessung von 5 Inch (*nominal reveal space requirement*), und die Markierungen *RS1*, *RS2*, *RS4* und *RS5* markieren hierzu die erlaubten Toleranzbereiche von  $4 \frac{3}{4}$  Inch bis zu  $5 \frac{1}{4}$  Inch (vgl. Sp. 3, Z. 58 - Sp. 4, Z. 22). Die behandelte Abmessung (*reveal space*) stellt dabei den Bereich eines Ziegels dar, welcher ohne Überstand anderer Ziegel

bleibt (vgl. Sp. 1, Z. 10 - 11) und ist somit als ein Maß für eine mittlere Deckhöhe anzusehen, welche einen gewissen Toleranzbereich hat. Die Merkmale M3.1 bis M4 sind daher in Druckschrift D4 offenbart, allerdings für eine variable Deckhöhe eines Dachziegels anstatt für eine variable Deckbreite eines Ziegels, wie beansprucht (**teilweise Merkmale M3.1 bis M4**). Das Maßband weist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Markierungen auch Markierungen auf, welche von einem Ende (*start indicator 12*) bis zum anderen Ende (*second edge 9*) ausgeführt sind und als eine erste Maßeinteilung mit Markierungen gemäß Merkmal **M2** anzusehen sind (vgl. Claim 11: ... *further comprising a plurality of eave adjustment hash marks on the front surface between the start indicator and the second edge*).

Aus Druckschrift D4 ist somit ein Maßband bekannt, das die Anforderungen der Merkmale M1 bis M4 erfüllt, mit dem einzigen Unterschied, dass es zur vertikalen Verlegung von Dachziegeln, also von der Traufe bis zum First, für Ziegel mit einer variablen mittleren Deckhöhe anstatt zur Einteilung von Dachlatten für die Verlegung von Dachziegeln mit einer variablen mittleren Deckbreite, also zur horizontalen Verlegung ausgestaltet ist.

Ausgehend von dieser Druckschrift ist es für den Fachmann naheliegend, ein solches Maßband nicht nur zur vertikalen Einteilung sondern auch bei der horizontalen Verlegung von Dachziegeln auszugestalten, welche in horizontaler Richtung eine variable Deckbreite aufweisen. Die Verwendung von Maßbändern zur horizontalen Verlegung von Dachziegeln ist dem Fachmann hinlänglich bekannt, was sich beispielsweise aus Druckschrift D2 ergibt, welche ein Eindeckmaßband für die Verlegung von Dachsteinen auf Dachlatten beschreibt, oder auch aus Druckschrift D3 (vgl. Zusammenfassung u. Fig. 1), in der die Verwendung ein und desselben Maßbands zur vertikalen als auch zur horizontalen Verlegung von Dachziegeln beschrieben wird (vgl. Fig. 2 - 7).

Der Senat vermag der Argumentation des Vertreters des Anmelders, dass ein Dach typischerweise breiter als hoch sei, was eine Verwendung eines Maßbands,

das für die vertikale Verwendung ausgelegt sei, für eine horizontale Verwendung erschwere, nicht zuzustimmen. Die in der vorliegenden Anmeldung erläuterte Aufgabe, möglichst eine ganzzahlige Anzahl von Ziegeln zu verlegen (vgl. Beschreibung, S. 2, dritter Abs.), stellt sich sowohl bei der Verlegung in vertikaler wie in horizontaler Richtung, unabhängig von den absoluten Maßen des Dachs. Ein Maßband, wie es aus Druckschrift D4 bekannt ist, nicht nur für die Verlegung von Dachziegeln in vertikaler Richtung zu verwenden, sondern auch für die Verlegung von Dachziegeln in horizontaler Richtung des Daches als geeignet zu erachten und demgemäß statt Maße zu Dachziegelhöhen, Maße zu Dachziegelbreiten anzubringen, erfordert vom Fachmann daher keine erfinderische Tätigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht somit in Kenntnis von Druckschrift D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Frage, ob mit dem aus Druckschrift D1 bekannten Maßband, welches ebenfalls mehrere Markierungen aufweist, allerdings für unterschiedliche fixe Breiten von Dachziegeln, dem Fachmann der Gegenstand von Anspruch 1 ebenfalls nahegelegt ist, kann daher dahingestellt bleiben.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

#### 4. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht zulässig (§ 38 PatG).

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hauptantrag – neben einer Einschränkung in Merkmal M4\* – darin, dass Merkmal M3.1 gestrichen wurde und gemäß Merkmal M2\* „das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen jeweils bei einem Vielfachen der mittleren Deckbreite D aufweist“. Der Begriff „Maßeinteilung mit Markierungen“ ist dabei so zu verstehen, dass die Markierungen gemäß Merkmal M2\* die erste Maßeinteilung darstellen. Diese Markierungen sollen jeweils bei einem Vielfachen der mittleren Deckbreite D angebracht sein. Im kenn-

zeichnenden Teil des Anspruchs ist angegeben, dass das Maßband weitere Markierungen (jeweils) bei einer minimalen Deckbreite  $D_{\min}$  und einer maximalen Deckbreite  $D_{\max}$  aufweist.

Von dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist somit auch ein Maßband umfasst, welches keine durchgehende Maßeinteilung bspw. mit Zentimeterangaben aufweist, sondern als erste Maßeinteilung nur die Markierungen an Stellen der mittleren Deckbreite  $D$  aufweist sowie – als weitere Markierungen – die Markierungen an Vielfachen von  $D_{\min}$  und  $D_{\max}$  gemäß den Merkmalen M3.2, M3.3 und M4\*.

Ursprünglich offenbart ist jedoch nur ein Maßband, dass als erste Maßeinteilung eine linear ansteigende Maßeinteilung aufweist und als weitere Markierungen Markierungen hinsichtlich  $D$ ,  $D_{\min}$  und  $D_{\max}$  aufweist (vgl. ursprünglicher Anspruch 1, Fig. 1 und S. 5, Z. 29 - S. 6, Z. 19 der Anmeldeunterlagen entsprechend Absätzen 0020 und 0021 der Offenlegungsschrift). Insbesondere ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen kein Maßband offenbart, das als eine erste Maßeinteilung jeweils bei einem Vielfachen der mittleren Deckbreite Markierungen aufweist, und als weitere Markierungen lediglich für die  $D_{\min}$ - und  $D_{\max}$ -Markierung diese nur bei ganzzahligen Vielfachen von Drei oder Vier aufweist. Ursprünglich offenbart ist als weitere Markierung jeweils eine Gruppe von Markierungen, welche mindestens sowohl die mittlere Deckbreite  $D$ , wie auch  $D_{\min}$  und  $D_{\max}$  anzeigt (vgl. ursprünglicher Anspruch 2 i. V. m. ursprünglichem Anspruch 1, S. 6, zw. Abs. der Anmeldeunterlagen entsprechend Abs. 0021 der Offenlegungsschrift). Auch die vom Vertreter des Anmelders hierzu genannte Offenbarungsstelle in den Anmeldeunterlagen auf Seite 6, Zeile 10 der Beschreibung gibt keinen Hinweis darauf, die Markierung der mittleren Deckbreite über das Maßband hinweg durchgehend anzubringen, die Markierungen zu  $D_{\min}$  und  $D_{\max}$  jedoch nur für ganzzahlige Vielfache von Drei oder Vier, wie mit dem geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beansprucht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht somit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass dieser Anspruch nicht zulässig ist.

**5.** Die Präzisierung gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hauptantrag darin, dass gemäß Merkmal M4\* „n ein ganzzahliges Vielfaches von Drei oder Vier ist“.

Das aus Druckschrift D4 bekannte Maßband weist, wie zum Hauptantrag ausgeführt, für die mittlere Deckhöhe jeweils für jedes Vielfache von  $D$ ,  $D_{\min}$  und  $D_{\max}$  Markierungen auf. Wenn, wie der Vertreter des Anmelders in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, die Vielzahl von Markierungen auf dem Maßband für den Benutzer unübersichtlich ist, so ist es als Teil der dem Entwickler gestellten Aufgabe anzusehen, das Maßband übersichtlich zu gestalten. Dabei ist unmittelbar einsichtig, dass das Weglassen von einzelnen Markierungen dem Benutzer die Übersicht erleichtert. Das Weglassen von bestimmten Markierungen – hier jeweils der Markierungen, bei denen  $n$  kein ganzzahliges Vielfaches von Drei oder Vier ist – kann jedenfalls eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht für den Fachmann somit ebenfalls in Kenntnis von Druckschrift D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist daher nicht gewährbar.

**6.** Nachdem die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 gegenüber dem genannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen und der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 nicht zulässig ist, kann es dahin gestellt bleiben, ob ein Maßband, das durch seine Maßeinteilung charakterisiert ist, und damit bestimmte Skalen beansprucht, überhaupt dem Pa-

tenschutz zugänglich ist (vgl. Schulte, Patentgesetz 10. Auflage, § 1 Rdn. 94, 18 W 129/63 in BPatGE 6, 145; vgl. BGH, Urteil vom 15. Februar 2011 – X ZR 64/09, Rdn- 17 m. w. N.).

**7.** Mit dem jeweils nicht patentfähigen Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 und dem nicht zulässigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind auch die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet war (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 Abschnitt III. 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

**8.** Nachdem die jeweiligen Anspruchssätze nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht schutzfähig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dr. Otten-Dünneberger

prä