



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 402/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 395

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) am 14. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Ausfelder und der Richterin Schenk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 20. Oktober 2022 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 009 395 (i.F.: Streitgebrauchsmuster).

Das aus der am 26. Januar 2015 angemeldeten internationalen und als WO 2016/119819 A1 veröffentlichten Anmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/EP2015/051510 abgezwigte Streitgebrauchsmuster ist am 9. Juni 2017 mit der Bezeichnung „Hydraulisches Arbeitsgerät“ und den Schutzansprüchen 1 bis 17 eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Der Schutzanspruch 1 lautet – mit von der Gebrauchsmusterabteilung im Lösungsverfahren hinzugefügter Merkmalsgliederung – wie folgt:

- M1.0 Hydraulisches Arbeitsgerät (1) für den portablen Einsatz mit
- M1.1 einer Hydraulikpumpe (2),
- M1.2 einem Pumpengehäuse (10),
- M1.3 einem Hydraulikzylinder (3) mit Kolbenstange (11),
- M1.4 einem Hydrauliktank (4),
- M1.5 Hydraulikleitungen,
- M1.6 einer Ausgleichseinrichtung sowie
- M1.7 einem manuell bedienbarem, hydraulischen Steuerventil (8),
- M1.8 einem am Arbeitsgerät (1) untergebrachtem[sic!] Akku (9),
- M1.9 zwei mit der Kolbenstange (11) über Schwenkarme (12, 13) verbundene Werkzeughälften (16, 17; 18, 19),
- M1.10 wobei die Werkzeughälften Spreizwerkzeughälften (16, 17) umfassen,
- M1.11 jede Spreizwerkzeughälfte (16, 17) einen, senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) sich erstreckenden Wandabschnitt (20, 21) aufweist
- M1.12 und beide Wandabschnitte (20, 21) gemeinsam im geschlossenen Zustand der beiden Spreizwerkzeughälften einen senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufenden abgeflachten Stirnbereich (24) bilden,
- M1.13 der abgeflachte Stirnbereich (24) seitlich zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) versetzt und schräg zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufend orientiert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.14 die Werkzeughälften (16, 17 bzw. 18, 19) eine Schneidkontur (37, 38) aufweisen.

Mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2018 hat die Antragstellerin gegen das Streitgebrauchsmuster Löschungsantrag gestellt. Zur Begründung des Löschungsantrags hat die Antragstellerin ausgeführt, dass die Gegenstände des Gebrauchsmusters nicht erfinderisch und nicht ausführbar seien, es an ausreichender Klarheit fehle und der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 20. Oktober 2020 hat die Antragstellerin beantragt, das Streitgebrauchsmuster zu löschen und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise hat sie die Zurückweisung des Löschungsantrags für die Anspruchsfassungen der mit Schriftsatz vom 22. April 2020 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5 beantragt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2020 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diesen Beschluss i. W. damit begründet, dass die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 sowohl des Hauptantrags wie auch der Hilfsanträge 1 bis 5 mangels Ausführbarkeit nicht schützfähig seien. Sie führt dazu aus, dass Merkmale M1.11, M1.12 und M1.13 eine Konstruktion beschrieben, die nicht ausführbar sei. Nach diesen Merkmalen soll der abgeflachte Stirnbereich senkrecht und schräg zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange stehen, womit eine nicht realisierbare Konstruktion beansprucht sei.

Gegen diesen ihr am 27. November 2020 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom 10. Dezember 2020, die sie am selben Tag unter Beifügung einer Einzugsermächtigung eingereicht hat.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführern beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hat im Lösungsverfahren zur Stützung Ihres Vorbringens folgende Entgegnungen in das Verfahren eingeführt:

- D1 US 2011/0214471 A1
- D2 JP 2004082273 A
- D2a Engl. Übersetzung von D2 durch EPA und Google
- D2b Überarbeitete Version der Fig. 2 und 6(b) von Dokument D2
- D3 EP 2 700 863 B1
- D4 DE 692 21 221 T2
- D5* Prospektauszug Fa. AGREGAT (RU)
- D5a* Pressemitteilung Fa. AGREGAT (RU)
- D5b* Google-Übersetzung von D5a auf Deutsch
- D5c* Foto eines AGREGAT-Prospektblattes
- D6 DE 101 10 882 B4
- D7 DE 20 2005 008 658 U1

und im Beschwerdeverfahren zusätzlich die

- RSH1 EP 3 434 331 B
- RSH2 EPA-Widerrufsentscheidung zu EP 3 434 331 B1
- RSH3 EPA-Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin zu EP 3 197 564 B1 mit den darin genannten Dokumenten D10-1 und D10-2
- D2c Kopie/beglaubigte deutsche Teilübersetzung von Dokument D2

Die Antragsgegnerin hat zur Stützung Ihres Vorbringens folgende Dokumente eingereicht, im Lösungsverfahren:

- D5d Webeintrag <http://www.agregat-avia.ru/produktsija/avanijno-spasetlnyj-instrument/> in www.agregat-avia.ru zu „RK.00.01 and RK.00.02- Wedge spreading tool“ vom 20. August 2013
- D5f Webeintrag <http://www.agregat-avia.ru/produktsija/avarijjno-spasetlnyj-instrument/> in www.agregat-avia.ru zu „RK.00.01 and RK.00.02- Wedge spreading tool“ vom 20. August 2013 (englische Übersetzung)

sowie zusätzlich

- einen Zwischenbescheid des EPA vom 28.05.2020,

und im Beschwerdeverfahren

- eine Beschwerdeschrift an das EPA nebst Empfangsbestätigung und
- eine Beschwerdebegründung an das EPA nebst Empfangsbestätigung (ohne Anlagen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegt Beschwerde ist zulässig und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1) Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft ein hydraulisches Arbeitsgerät für den portablen Einsatz wie sie üblicherweise von Feuerwehren bei Rettungseinsätzen verwendet werden (Abs. 0001, 0002 der Gebrauchsmusterschrift (i. F.: GS.)). Derartige Geräte weisen häufig ein hohes Gewicht sowie relativ große Abmessungen auf, sodass sie für einen mobilen universellen Einsatz oftmals wenig geeignet sind. Zudem sind die Einsatzmöglichkeiten derartiger Geräte bedingt durch die Art der eingesetzten Werkzeughälften begrenzt (Abs. 0002 GS.).

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein gattungsgemäßes Arbeitsgerät bereitzustellen, welches einen erweiterten Arbeitsbereich ermöglicht (Abs. 0007 GS.).

2) Als Fachmann für den erfindungsgemäßen Gegenstand zuständig war zum Anmeldezeitpunkt ein Maschinenbauingenieur mit einem Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH) oder Master an einer Fachhochschule bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften, der über mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von hydraulischen Spreiz- und Schneidgeräten für Rettungs- (z.B. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk) und Sondereinsatzkräfte verfügte.

3) Einige Merkmale des Schutzanspruchs 1 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

a) **Zum Merkmal M1.10** („wobei die Werkzeughälften [(16,17; 18, 19)] Spreizwerkzeughälften (16, 17) umfassen,):

Zum Verb „**umfassen**“:

Das anspruchsgemäße Verb „umfassen“ bedeutet vorliegend, „beinhalten“ im Sinne von „enthalten“/ „bestehen aus“ (s. a. Abs. 0053 Z. 1-5 GS.).

Anders als von der Antragsstellerin vorgebracht bedeutet „umfassen“ vorliegend dagegen nicht, dass die Werkzeughälften (16, 17; 18,19) (andere) Spreizwerkzeughälften (16, 17) „umgreifen“ müssten. Für eine solche Bedeutung findet sich weder in der Beschreibung der Erfindung noch der Ausführungsbeispiele ein entsprechender Hinweis. Hätte der Erfinder diese Bedeutung gewollt, hätte er dies ausdrücklich erwähnt, dazu die den Umstand genauer beschreibenden Verben „umgreifen“ oder „umschließen“ auch benutzt und hierzu nicht das Wort „umfassen“ verwendet.

b) **Zu den Merkmalen**

M1.11 („jede Spreizwerkzeughälfte (16, 17) einen, senkrecht zur Verlängerung der Kolbenstange (11) sich erstreckenden Wandabschnitt (20, 21) aufweist,“) **und**

M1.12 („und beide Wandabschnitte (20, 21) gemeinsam im geschlossenen Zustand der beiden Spreizwerkzeughälften (16, 17) einen senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufenden abgeflachten Stirnbereich (24) bilden,“):

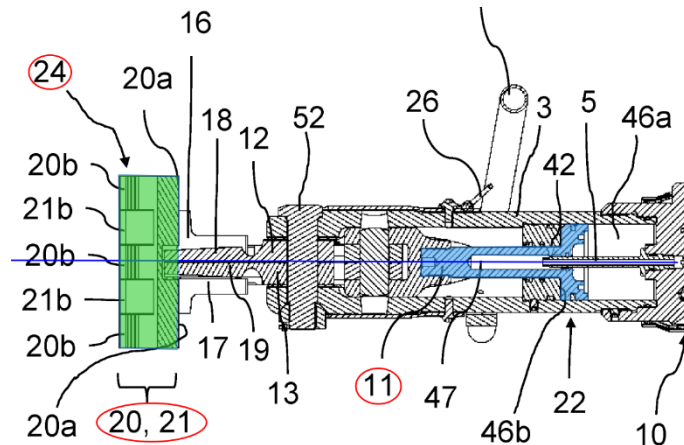


Fig. 1, Ausschnitt mit senatsseitigen Markierungen (grün: „wandartige Abschnitte“ 20, 21 sowie Stirnbereich 24; dunkelblau: Längsachse der Kolbenstange 11 (hellblau)

Ersichtlich haben die Merkmale ihren Bezug in Abs. 0053 GS., der sich – beginnend ab Abs. 0051 – auf Fig. 1 der GS. bezieht.

Die in den Merkmalen verwendete Bezeichnung „Wandabschnitt/Wandabschnitte“ und die dazu angegebenen Bezugszeichen „20, 21“ stimmen dabei aber nicht vollständig mit dem zugehörigen Wortlaut in Abs. 0053 GS. überein.

Denn bei ansonsten gleichem Wortlaut (einschl. Bezugszeichen) geht nämlich das Merkmal M1.11 von einem „Wandabschnitt“, die Beschreibung dagegen von einem „wandartigen Abschnitt“ aus.

Auch stimmen im vorliegenden Merkmal M1.11 die für „Wandabschnitt“ angegebenen Bezugszeichen 20/21 nicht mit der Beschreibung in Abs. 0053 GS. wie auch der Bezugszeichenliste (s. S. 7) überein. Die Bezugszeichen 20/21 bezeichnen dort jeweils „wandartige Abschnitte“. Für „Wandabschnitt“ werden dagegen durchgehend die Bezugszeichen 20a/21a verwendet (s. Abs. 0053, 0057, 0059, Bezugszeichenliste S. 7 GS.).

Von daher ist offensichtlich, dass im Anspruch 1 bei den Merkmalen M1.11 und M1.12 der Begriff „Wandabschnitt (20, 21)“ einen offensichtlichen Fehler darstellt und durch „wandförmiger Abschnitt“ zu ersetzen ist.

Dies ist relevant, da der im Anspruch offensichtlich unzutreffend verwendete Begriff

„Wandabschnitt“ eine andere Bedeutung hat als der korrekte Begriff „wandartigen Abschnitt“:

Ein „wandartiger Abschnitt“ (20/21) stellt – anders als ein „Wandabschnitt (20a/21a; 20b/21b)“ – keine reine Fläche (s.u.), sondern ein massiveres, räumliches Gebilde (wie eben eine Wand) dar.

Mit dieser Bedeutung (massiveres, räumliches Gebilde) wird „wandartiger Abschnitt“ auch in der Beschreibung verwendet, siehe hierzu Abs. 0009 Z. 3 f. „wandförmiger Abschnitt“, Abs. 0053 Z. 4 f. „wandartiger Abschnitt 20, 21 mit sich verändernder Wandstärke“.

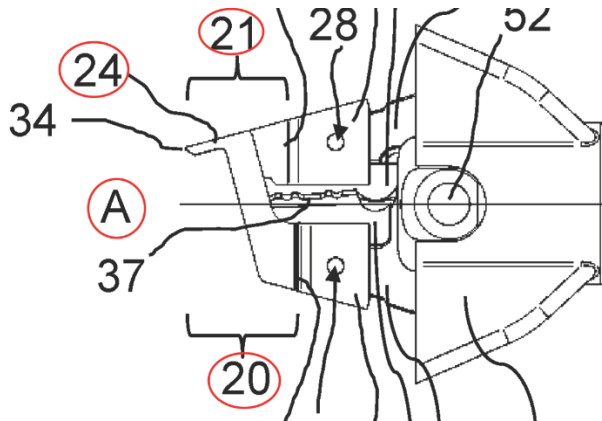
Dagegen wird in der Beschreibung ein „Wandabschnitt“ durchgängig mit dem Adjektiv „eben“/„abgeflacht“ versehen oder als reine Fläche bezeichnet (Abs. 0016 Z.2, 0015 Z. 2 f. / 4f., Abs. 0016 Z. 2, Abs. 0053 Z. 16, 0054 Z. 2 f., 0059 Z. 2 / Z. 9 – 11 GS.).

Unter einem „**senkrecht**“ zu einer Geraden, hier der Verlängerung der Kolbenstange 11, sich erstreckenden wandartigen Abschnitt oder abgeflachten Bereich versteht der Fachmann üblicherweise, dass diese Gerade (im dreidimensionalen Raum, also räumlich) lotrecht im Sinne einer Lotgeraden auf dem Abschnitt/dem abgeflachten Stirnbereich steht (wandartiger Abschnitt 20, 21) bzw. umgekehrt der Abschnitt/der abgeflachte Bereich (wandartiger Abschnitt 20, 21) lotrecht auf der Geraden steht.

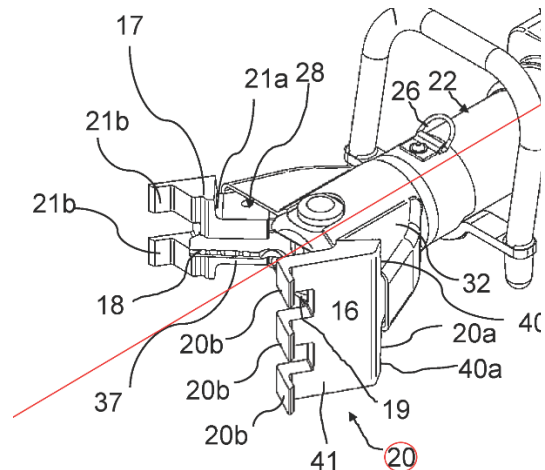
Diese Auffassung bzgl. des Merkmale M1.11 und M1.12 stimmt auch mit dem in Fig. 1 (s.o.) dargestellten Längsschnitt der Erfindung überein.

Dagegen zeigen weder die denselben Gegenstand darstellende (vgl. Abs. 0035, 0036 GS.) Draufsicht in Fig. 2 (s.u.) noch die perspektivische, d.h. räumliche Darstellung der Erfindung in Fig. 3, hier mit geöffneten Werkzeughälften (Abs. 0037 GS.), einen – merkmalsgemäß –senkrecht zur Verlängerung der Kolbenstange (s. Längsachse A) erstreckenden wandartigen Abschnitt 20, 21 (Merkmal M1.11) und einen solchermaßen senkrecht zur Längsachse der Kolbenstange 11

verlaufenden Stirnbereich 24 (Merkmal M1.12):



**GS Fig. 2 mit senatsseitig
eingezeichneten Markierungen**



**GS Fig. 3 mit senatsseitig
eingezeichneten Markierungen
und Längsachse**

In Fig. 2 und auch Fig. 3 erstrecken sich die wandartigen Abschnitte 20/21 jeder Spreizwerkzeughälfte (16, 17) (M1.11) und auch der abgeflachte Stirnbereich (M1.12) – statt „senkrecht“ wie in den beiden Merkmalen – ersichtlich schräg zur Verlängerung der Kolbenstange. Dies trifft sowohl für die geschlossene wie auch für die geöffnete Position beider Spreizwerkzeughälften zu (siehe Fig. 2 bzw. Fig. 3).

Der Fachmann muss aber grundsätzlich davon ausgehen, dass das Ausführungsbeispiel einen anspruchsgemäßen Gegenstand zeigt. Zweifelsfrei erkennt er, dass bei den die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zeigenden Figuren 1-3 diese im Anspruch angegebene senkrechte Beziehung zwischen der Kolbenstangenverlängerung und dem wandartigen Abschnitt (20, 21) bzw. dem abgeflachten Stirnbereich (24) (hier bei geschlossenen Werkzeughälften) so nur in Fig. 1 ersichtlich ist.

In der dazugehörigen Beschreibung ab Abs. 0051 GS. heißt es auch analog zu den Merkmalen M1.11 und M1.12: „Hierzu umfassen die zweiten Werkzeughälften 16, 17 je einen senkrecht sich erstreckenden wandartigen Abschnitt 20, 21 mit sich verändernder Wandstärke. Diese beiden Abschnitte 20, 21 bilden an ihrer Vorderseite im geschlossenen Zustand der beiden Werkzeughälften 16, 17 einen senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange 11 verlaufenden, abgeflachten Stirnbereich 24.“

Trotz der in den Fig. 2 und 3 nicht zutreffenden Bedingungen der Merkmale M1.11 und M1.12 ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ein Patentspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zur Beschreibung und den Zeichnungen ergeben (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13 – Rotorelemente). Daher ist eine entsprechend weite Auslegung der Merkmale M1.11 und M1.12 geboten. Demzufolge ergibt sich für den Fachmann das Verständnis, dass die beiden Merkmale schon solche Gegenstände umfassen, bei denen die in M1.11 und M1.12 angegebenen Bedingungen bereits bei (zweidimensionaler) Betrachtung aus nur einer Richtung und damit in nur einer Projektion, so wie eben in Fig. 1 dargestellt, erfüllt ist.

In anderen Worten legt der Fachmann daher die Merkmale M1.11 bis M1.12 so aus, dass zumindest aus einer Betrachtungsrichtung auf das Werkzeug die Bedingungen der Merkmale M1.11 bis M1.12 erfüllt sind. Dabei kommt es nur auf die jeweilige flächige, d.h. die 2D-Projektion, nicht aber zwingend auf die konkrete räumliche, d.h. 3D-Lageanordnung (hier von verlängerter Kolbenstangenlängsachse A zu – berichtigt – „wandartigem Abschnitt“) im Raum an.

c) Zum Merkmal M1.13 („[wobei] der abgeflachte Stirnbereich (24) seitlich zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) versetzt und schräg zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufend orientiert ist“):

Für eine solche Auslegung wie bei den Merkmalen M1.11 und M1.12, bei der

– zusätzlich zu der nach üblichem Verständnis räumlichen Betrachtung – auch die entsprechende Lage von Achsen und Flächen in nur einer Projektion mitumfasst sind, besteht bezüglich des Merkmals M1.13 kein Raum.

Denn für eine solch über den reinen Wortlaut hinausgehende weite Auslegung besteht für das Merkmal M1.13 kein Anlass, zeigt doch das Ausführungsbeispiel die vom Merkmal angegebenen Bedingungen bereits bei erwartungsgemäß räumlicher Betrachtung. So stimmt die rein wortlautgemäße Auslegung mit der Beschreibung zur Fig. 2 und auch zur Fig. 3 überein, die eine Draufsicht (Fig. 2, Abs. 0036 GS.) bzw. eine perspektivische Darstellung (Fig. 3 mit geöffneten Werkzeughälften, Abs. 0037 GS.) der Erfindung nach Fig. 1 zeigen.

Entsprechende Ausführungen zum Merkmal M1.13 finden sich in Abs. 0010-0012 sowie (bezugnehmend auf Fig. 2) in Abs. 0055 f.

Daher ist das Merkmal M1.13 bei räumlicher Betrachtung der konstruktiven Verhältnisse und damit (anders als M1.11 und M1.12) nicht weitergehend auszulegen als vom Wortlaut vorgegeben.

4) Das Gegenstand entsprechend den Schutzansprüchen 1-17 des Streitgebrauchsmusters ist ursprünglich offenbart und damit zulässig.

a) Für die Beurteilung, ob der Gegenstand eines abgezweigten Gebrauchsmusters unzulässig erweitert ist, ist der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung maßgebend, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt wurde.

Denn nach der Rechtsprechung des BGH, vgl. Urt. vom 13. Mai 2003, X ZR 226/00, GRUR 2003, 867 – Momentanpol I, steht eine Erweiterung einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung der Wirksamkeit der Abzweigung nicht entgegen. Der BGH hat hierzu auch ausgeführt, dass er sich der Auffassung, dass eine solche Erweiterung die Abzweigung

insgesamt unwirksam mache, nicht anschließen könne, sowie, dass sich § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG nicht nur auf die Fälle einer Erweiterung eines Gebrauchsmusters gegenüber der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung beziehe, sondern auch für den Fall von Änderungen der abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung darstelle und der Gebrauchsmusterinhaber aus derartigen Erweiterungen keine Rechte herleiten könne. Gegenstand der vorgenannten Entscheidung war zwar ein Verletzungsrechtsstreit. Sie ist allerdings für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dahingehend relevant, dass in solchen Fällen § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG als gleichsam „spiegelbildlicher“ Tatbestand für das Lösungsverfahren und damit als möglicher Löschungsgrund für Erweiterungen eines abgezwigten Gebrauchsmusters gegenüber der Abzweigungsanmeldung heranzuziehen ist, zumal Abzweigung die Inanspruchnahme des Anmeldetags der Vor- bzw. Stammanmeldung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG) bedeutet; dann muss auch die Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung, die zu diesem Anmeldetag eingereicht wurde, die für das Gebrauchsmuster maßgebende sein. Ferner hat der BGH in der Entscheidung „Feuchtigkeitabsorptionsbehälter“ (GRUR 2012, 1243, Tz. 17) – ohne weitere Begründung, sondern nahezu selbstverständlich – die Voranmeldung, aus der das dortige Gebrauchsmuster abgezwigt worden war, als maßgebliche Ursprungsoffenbarung erachtet. Für diese Auffassung spricht im Übrigen auch die Kommentierung bei Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., § 5 GebrMG, Rn 12 und § 15 GebrMG, Rn. 16.

- b)** Hiervon ausgehend ist der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht unzulässig erweitert.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 geht hinsichtlich der dortigen Merkmale **M1.0 bis M1.9** mit **M1.11** und **M1.12** aus dem Anspruch 1 der Stammanmeldung (s. WO 2016/119819 A1) hervor.

Das weitere Merkmal **M1.10** und die Bezeichnung der Werkzeughälften als Spreizwerkzeughälften in den Merkmalen M1.11 und M1.12 ist dabei aus der

Erstanmeldung, S. 3 Z. 1-7 („[...] Werkzeughälften [...] zum Aufspreizen[...]“) i.V.m. dortigem Anspruch 17 ersichtlich.

Das Merkmal **M1.13** geht aus den Ansprüchen 2 und 3, das Merkmal **M1.14** aus Anspruch 15 i.V.m. S. 4 Z. 25-28 und S. 5 Z. 4-9 sowie Fig. 1 mit dortigen Schneidkonturen 37, 38 hervor.

Die Merkmale der

- **Unteransprüche 2 bis 7** sind offenbart in den Ansprüchen 4 bis 9 der ursprünglichen WO-Anmeldung,
- **Unteranspruch 8** geht hervor aus dem WO-Unteranspruch 10 i.V.m. S. 4 Z. 30 bis S. 5 Z. 9, S. 10 Z. 7-12,
- **Schutzansprüche 9 bis 13** sind ursprünglich offenbart in den WO-Unteransprüchen 11 bis 15,
- **Schutzansprüche 14 bis 17** sind offenbart in den WO-Unteransprüchen 19 bis 22.

5) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 ist ausführbar offenbart.

a) Mit den Figuren ist dem Fachmann bereits ein in allen Ansichten als erfindungsgemäß erkennbares, nacharbeitbares Ausführungsbeispiel offenbart. Im Übrigen ist dem Fachmann bei Berücksichtigung der Beschreibung und der Figuren auch klar, was der Erfinder in Bezug auf die Merkmale M1.11 und M1.12 gemeint hat (s.o. zur Auslegung dieser Merkmale).

Aus der expliziten Bezugnahme der Ausführungsbeispielbeschreibung zur entsprechenden Figur geht klar hervor, dass der Erfinder – bei der Beschreibung der jeweiligen Merkmale M1.11/M1.12 anhand des Ausführungsbeispiels – offensichtlich von der zweidimensionalen Betrachtung der jeweiligen Projektionen (Risse) in Fig. 1 bzw. 2 ausgeht. Anders als üblicherweise zu erwarten geht er bei

diesen beiden Merkmalen erkennbar nicht von der räumlichen Anordnung der Komponenten im Raum aus. Gleichwohl ist der Anspruch nicht auf diese zweidimensionale Sichtweise beschränkt, sondern umfasst diese insofern aufgrund der gebotenen (weiten) Auslegung lediglich mit.

Die von der Gebrauchsmusterabteilung angegebene Entscheidung „Thermoplastische Zusammensetzung“ (BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 – Xa ZR 100/05) trifft vorliegend dagegen nicht zu, da im vorliegenden Fall bei der dem Fachmann problemlos zugänglichen zweidimensionalen Auslegung der Merkmale die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung ausführbar ist. Die in der Gebrauchsmusterschrift angegebenen Figuren und die zugehörige Beschreibung geben dem Fachmann das Rüstzeug, wie die Merkmale insgesamt, insb. auch die Merkmale M1.11 bis M1.13, auszulegen sind und damit, wie die Erfindung und mit ihr der Anspruchsgegenstand auszuführen ist.

Soweit das EPA in seinem Beschluss vom 23. November 2021 zum – lt. Kap. X. bezüglich der Gebrauchsmusterschrift identischen – EP-Streitpatent das Erfordernis ausreichender Offenbarung als nicht erfüllt ansieht, weil die Merkmale M1.12 und M1.13 im Widerspruch zueinander stünden, trifft dies aus den gleichen Gründen wie oben zum Beschluss des DPMA aufgeführt nicht zu. Das EPA ist der Ansicht, Merkmal M1.12 erfordere, dass der abgeflachte Stirnbereich 24, der durch die beiden Wandabschnitte 20, 21 der Spreizwerkzeughälften im geschlossenen Zustand gebildet wird, senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange verläuft. Gleichzeitig soll gemäß Merkmal M1.13 der abgeflachte Stirnbereich schräg zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange verlaufend orientiert sein. Diese beiden Merkmale stünden im Widerspruch zueinander.

Diese Sichtweise trifft, s.o., zutreffend nur dann zu, wenn der Anspruch nicht unter Berücksichtigung der Figuren und der Beschreibung ausgelegt wird.

Für den Fachmann ist aber aus dem Wortlaut der Beschreibung und den davon in Bezug genommenen Figuren klar zu erkennen, dass der Erfinder die Ausrichtung der Wandabschnitte wie auch des abgeflachten Stirnbereichs zu Längsachse aus unterschiedlichen Blickrichtungen auf die anspruchsgemäße Vorrichtung

angegeben hat und – entsprechend der Beschreibung zu den Figuren 1 und 2 sowie entsprechend den Merkmalen M1.11/M1.12–hier eine lediglich zweidimensionale Sicht auf die Vorrichtung im Sinne eines (Auf-)Risses/einer Projektion gewählt hat. Dies ergibt sich aus der übereinstimmenden Wortwahl der Merkmale M1.11 /M1.12 mit der Beschreibung Abs. 0053, die ausschließlich Bezug auf Fig. 1 (Längsschnitt) nimmt.

Im Übrigen ist dagegen das Merkmal M1.13 in der Beschreibung Abs. 0055 angegeben, der sich auf die Fig. 2 bezieht, die einen anderen Riss, hier Draufsicht, der Vorrichtung zeigt.

Damit ist dem Fachmann aufgezeigt, dass die Angaben „senkrecht“ und „schräg“ in den beiden Merkmalen M1.11/M1.12 nicht ausschließlich auf die tatsächliche Ausrichtung der Flächen zur Längsachse im (dreidimensionalen) Raum zu betrachten sind, sondern die entsprechende Ausrichtung in (zweidimensionaler) Rissansicht zumindest mitumfassen.

Verstärkt wird dies durch die Angabe in Abs. 0057, demnach auf eine solche Betrachtung ausdrücklich abgestellt wird, indem darauf hingewiesen wird, dass „in den vertikal zur Zeichnungsebene von Fig. 2 verlaufenden Wandabschnitten 21a sowie 20a“ ein Hammer oder eine Axt angeschlagen werden könne. Damit wird ersichtlich, dass sich die vorigen Ausführungen auf die Projektion in der Zeichnungsebene und nicht auf die tatsächlichen räumlichen Verhältnisses bezogen.

- b)** Die Antragstellerin führt an, die Erfindung sei nicht deutlich und vollständig offenbart, da der Anspruch 1 das Merkmal enthält „wobei die Werkzeughälften Spreizwerkzeughälften (16, 17) umfassen“ (M1.10). Dieses Merkmal sei hinsichtlich seines Inhalts unklar. Folglich sei es für den Fachmann unmöglich, die Erfindung nachzuarbeiten. Er könne nämlich nicht nachvollziehen, ob es sich bei „Werkzeughälften“ und „Spreizwerkzeughälften“ um gesonderte Komponenten des Arbeitsgerätes handelt oder ob die „Spreizwerkzeughälften“ jeweils nur Teil der (anderen)

„Werkzeughälften“ sind. Auch sei für den Fachmann nicht nachvollziehbar, wie er die Erfindung im Hinblick auf „umfassen“ ausführen soll. Denn es fehle an einer Lehre darüber, dass die Spreizwerkzeughälften nur Teil der Werkzeughälften sind („umfassen“ iSv „aufweisen“), aber auch wie die Werkzeughälften die Spreizwerkzeughälften „umfassen“ im Sinne von „umgreifen“ bzw. „umschließen“ sollen. Als Begründung führt die Antragstellerin an, dass das Gebrauchsmuster weder das Merkmal offenbare,

- a) dass die Spreizwerkzeughälfte Teil einer anderen Werkzeughälfte sei, noch
- b) das Merkmal, dass die Werkzeughälfte die Spreizwerkzeughälften umfassen würden im Sinne von „umgreifen“ bzw. „umschließen“.

Diese Argumentation der Antragsstellerin greift nicht, denn zum einen stellt mangelnde Klarheit keinen Lösungsgrund (vgl. § 15 GebrMG) dar, zum anderen ist in den Figuren offenbart, wie die Erfindung ausgeführt werden kann.

Darüber hinaus ist der von der Antragstellerin angeführte Grund „mangelnde Ausführbarkeit“ bereits von daher nicht nachvollziehbar, da sie mit den von ihr angegebenen Auslegungen des Begriffs „umfassen“ schon zwei Möglichkeiten zur Verwirklichung des Merkmals sieht.

Dass im Übrigen eine Spreizwerkzeughälfte Teil einer anderen Werkzeughälfte sein kann (Auslegung a), geht auch aus der GS hervor, demzufolge die Werkzeughälften (gemeint sind die spreizenden Werkzeughälften) auf weitere Werkzeughälften aufsteckbar sind. Siehe dazu sowohl Abs. 0018 sowie Fig. 1-3 i.V.m. Abs. 0049 f. und 0058. „Umfassen“ schließt auch mit ein, dass die Werkzeughälften selbst als Spreizwerkzeughälften dienen, siehe dazu Abs. 0009, auch 0053 Z. 2 bis 12.

Bezüglich der anderen und wie bereits oben aufgeführt nicht gebotenen Auslegung b) der Antragstellerin sei ergänzend erwähnt, dass selbst diese Auslegung („umgreifen“) von der GS insofern aufgezeigt ist, indem erfindungsgemäß Werkzeughälften auf weitere Werkzeughälften aufgesteckt werden können (z.B.

Abs. 0018 bis 23, Abs. 0049, 0058 0069 i.V.m. Fig. 3, 4, 8c) und damit die einen aufgesteckten Werkzeughälften die anderen Werkzeughälften umgreifen.

c) Nach alledem kann dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters die Schutzfähigkeit jedenfalls unter dem Aspekt der Ausführbarkeit, die einen Teilaspekt der gebrauchsmusterrechtlichen Schutzfähigkeit darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 920 – Flächenschleifmaschine), nicht abgesprochen werden.

6) Zur weiteren Prüfung der Schutzfähigkeit im Übrigen ist die Sache an das DPMA zurückzuverweisen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters nicht weiter auf ihre Schutzfähigkeit, insbesondere auf Neuheit gegenüber dem in das Verfahren eingeführten Stand der Technik und auf das Vorliegen eines erfinderischen Schritts geprüft und sich mit dem diesbezüglichen Vorbringen der Antragstellerin noch nicht auseinandergesetzt. Damit hat das Deutsche Patent- und Markenamt insoweit in der Sache selbst noch nicht entschieden.

Hierzu bedarf es jedoch einer aufwändigen Prüfung der von der Antragstellerin vorgebrachten Entgegenhaltungen (D1-D7) hinsichtlich eines älteren Standes der Technik einschl. geltend gemachter offenkundiger Vorbenutzungen (D5), die – aus Sicht der Antragstellerin – dem Gegenstand nach Anspruch 1 entweder hinsichtlich Neuheit entgegenstehen würden oder in für den Fachmann naheliegender Kombination einen Gegenstand wie nach dem eingetragenen Gebrauchsmuster ergeben sollen.

Eine solche umfassende erstinstanzliche Prüfung ist aber nicht Aufgabe des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats als Rechtsmittelinstanz.

Vielmehr überwiegen bei der gegebenen Sachlage die Aspekte des Instanzenverlustes diejenigen der Verfahrensökonomie.

Nach alledem ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG die Zurückverweisung der Beschwerdesache an die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA zur weiteren Prüfung und Entscheidung angezeigt.

7) Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 92, 97 ZPO. Billigkeitsgründe, die eine andere Kostenentscheidung erfordern würden, sind nicht gegeben.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich

einulegen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Ausfelder

Schenk

Fi