



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 410/21

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. März 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 110 713

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Christoph

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 13. September 2021 abgeändert. Es wird festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2011 110 713 in dem Umfang von Anfang an unwirksam war, in welchem es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag VIII vom 14. März 2023 hinausgegangen ist. In dem vorgenannten Umfang wird die Beschwerde des Antragsgegners zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung, auch über die Kosten des patentamtlichen Feststellungsverfahrens, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2011 110 713 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 17. September 2015 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der Patentanmeldung 10 2011 015 898.7 mit Anmeldetag 1. April 2011 abgezweigt worden (i.

F.: Stammanmeldung). Eine Priorität ist nicht beansprucht. Es ist am 9. Oktober 2015 mit den Schutzansprüchen 1 bis 17 und der Bezeichnung „Schmalflächenbeschichtungsvorrichtung und Auslaß zum Aufbringen einer kleberfrei wärmeaktivierbaren Kantenbeschichtung mittels Heißluft oder Heißgas“ eingetragen worden. Es ist Ende April 2021 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft laut Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift (i. F.: GS.) eine Schmalflächenbeschichtungsvorrichtung zum Aufbringen eines kleberfrei wärmeaktivierbaren, bandförmigen mehrschichtigen Kantenstreifens auf Schmalflächen eines Werkstücks und einen hierzu geeigneten Auslass für Heißluft oder Heißgas.

Vorrichtungen zum Aufbringen eines Kantenstreifens auf eine Schmalfläche eines Werkstücks, insbesondere eines Holzwerkstücks, seien, wie in Abs. [0002] GS. ausgeführt, in unterschiedlichen Ausführungsformen bekannt. Diese sogenannten Kantenanleimvorrichtungen würden bei der Holzbearbeitung eingesetzt, um Kantenstreifen auf eine Schmalfläche eines Werkstücks aufzubringen, wobei hierbei häufig maschinell angetriebene, speziell für diesen Zweck geeignete Spezialmaschinen zum Einsatz kämen, welche zwar teuer seien, aber gute Ergebnisse lieferten. Dabei kämen bisher Kantenstreifen zum Einsatz, die einseitig mit einem aktivierbaren Schmelzkleber versehen sind oder noch keinen Kleber aufgetragen haben. Der Kantenstreifen würden entsprechend der Schmalflächenlänge des zu bearbeitenden Werkstücks passgenau mit Überstand geschnitten, auf die Werkstückkante aufgesetzt, nach Auftragen eines unter Hitze zähflüssigen Klebers oder Aktivierung eines vorab aufgetragenen Schmelzklebers auf der Schmalfläche fixiert und ggf. manuell / maschinell nachbearbeitet. Problematisch sei hierbei allerdings die Passgenauigkeit des Kantenstreifens. So sei neben der aufwändigen Handhabung von Heißklebern beim Auftragen und Andrücken insbesondere bei vorab schichtweise aufgetragenen thermisch aktivierbaren Schmelzklebern von Nachteil, dass die Schmelzkleberschicht nach dem Auftragen aufgrund ihrer notwendigen Schichtdi-

cke am fertigen Werkstück ästhetisch nachteilig sichtbar bleibe. Auch sei die Temperierung der Schmelzkleberschicht heikel, da einerseits eine möglichst hohe Beschichtungstemperatur erreicht werden solle, andererseits das Material des häufig aus Kunststoffmaterialien bestehenden Kantenstreifens hierdurch nicht beeinträchtigt werden dürfe (Abs. [0003] GS.).

In Folge dieser Probleme seien andere Materialien für Kantenstreifen entwickelt worden, die diese Nachteile verhindern könnten. So seien im Stand der Technik sog. kleberlose Kantenstreifen bekannt, die durch Einfluss von Laserlicht aufgeschmolzen werden würden und deren Schichten optisch gleich aussehend ausgebildet seien sowie die gleiche Farbe aufwiesen, so dass die ohnehin nur dünne aufgeschmolzene Schicht sich nach dem Aufbringen des Kantenstreifens optisch nicht von dem Rest des Kantenstreifens unterscheidet. Es werde daher entweder von der Nullfuge oder unter Bezugnahme auf die bisher übliche Art der thermischen Aktivierung von der Laserkante gesprochen (Abs. [0004] GS.). An dieser Art der Beschichtung von Schmalflächen an Möbelplatten oder dgl. sei allerdings nachteilig, dass diese Art der Beschichtung der Schmalflächen einen hohen apparativen Aufwand benötige. Insbesondere seien umfangreiche Laseranlagen mit Leistungen von 2 kW und mehr für die Erwärmung der Laserkanten erforderlich, zudem sei der Arbeitsschutz wegen der Verwendung energiereicher Lasern problematisch und es gäbe Probleme bei der Erwärmung der Kantenstreifen, die von der jeweiligen Form des Kantenstreifens abhingen. Statt der Nutzung eines Lasers sei aus dem Stand der Technik auch bekannt, zur thermischen Aktivierung des Kantenstreifens plasmaförmige Gase zu nutzen, deren Erzeugung und Handhabung einfacher als bei der Laseraktivierung sein solle. Allerdings sei auch hierbei hoher apparativer Aufwand notwendig, so dass auch diese Lösung wie die Laseraktivierung der Kantenstreifen sich nicht für den kleineren Handwerker / Heimwerker eigne (vgl. Abs. [0005] GS.).

Daher sei es nach Abs. [0006] GS. Aufgabe der Erfindung, eine preiswerte und flexible Art der Beschichtung von Schmalflächen von Werkstücken mit kleberfrei wär-

meaktivierbaren Kantenstreifen zur Verfügung zu stellen, die apparativ einfach vorzunehmen sei und darüber hinaus eine hohe Passgenauigkeit und optische Qualität des Kantenstreifens an der Schmalfläche des Werkstücks gewährleiste.

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:

Kantenbeschichtungsvorrichtung (1) zum Aufbringen eines bandförmigen mehrschichtigen Kantenstreifens (4) auf Schmalflächen (6) eines Werkstücks (5), wobei der Kantenstreifen (4) kleberfrei wärmeaktivierbar auf den Schmalflächen (6) befestigbar ist, aufweisend mindestens eine Zufuhreinrichtung (7) für den Kantenstreifen (4) und eine Anpresseinrichtung (9), die den wärmeaktivierten Kantenstreifen (4) an die Schmalfläche (6) des Werkstücks (5) andrückt, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Bereich von Zufuhreinrichtung (7) und/oder Anpresseinrichtung (9) ein Auslaß (10) für Heißluft oder Heißgas (16) angeordnet ist, der die Heißluft (16) oder das Heißgas unter Druck auf den Kantenstreifen (4) und/oder die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens (4) aufgibt, wobei mit dem Auslaß (10) in fluidischer Verbindung für die Heißluft (16) oder das Heißgas stehend eine Erwärmungseinrichtung (3) vorgesehen ist, die die Heißluft (16) oder das Heißgas auf die benötigte Aktivierungstemperatur für die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens (4) bringt.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Schutzansprüche 2 bis 15, des selbständigen Schutzanspruchs 16 und des auf diesen rückbezogenen Schutzanspruchs 17 in der eingetragenen Fassung wird auf die GS. verwiesen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hatte ein am vorliegenden Verfahren nicht beteiligter Dritter im Jahre 2016 einen Teillöschungsantrag gestellt, dem der Antragsgegner rechtzeitig widersprochen hatte. In diesem ersten Löschungsverfahren hatte der Antragsgegner eine geänderte Anspruchsfassung vom 15. März 2017 eingereicht. Dieses erste Löschungsverfahren endete durch Rücknahme des Löschungsantrags.

Das beschwerdegegenständliche Lösungsverfahren ist mit dem Lösungsantrag vom 20. Mai 2019 eingeleitet worden, mit welchem die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt hat. Der Lösungsantrag ist gestützt auf die Lösungsgründe der fehlenden Schutzfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung. Hintergrund des Lösungsantrags ist eine von der Lizenznehmerin des Antragsgegners gegen die Antragstellerin aus dem Streitgebrauchsmuster erhobene Verletzungsklage, die auf die Anspruchsfassung vom 15. März 2017 gestützt ist. Der Verletzungsprozess ist in der Berufungsinstanz vor dem OLG anhängig, welches das Berufungsverfahren bis zur Entscheidung über den vorliegenden Lösungs- bzw. Feststellungsantrag ausgesetzt hat.

Aus Sicht der Antragstellerin sei der Gegenstand dieser Anspruchsfassung weder neu, noch erfinderisch und zudem gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert. Die Antragstellerin hat sich zum Stand der Technik in erster Linie auf druckschriftliche Entgegenhaltungen, insbesondere die E1 (DE 16 21 814 A), aber auch eine Vorbenutzung in Form einer von der Antragstellerin an die Fa. ... im November 2005 gelieferte Kantenleimmaschine berufen.

Der Lösungsantrag ist dem Antragsgegner am 3. Juni 2019 zugestellt worden. Er hat dem Lösungsantrag, erklärt mit Schriftsatz vom 17. Juni 2019, eingegangen am selben Tag, widersprochen und seinen Widerspruch mit Schriftsatz vom 21. November 2019 begründet. Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass die Anspruchsfassung vom 15. März 2017, auf die er in der Widerspruchsbegründung Bezug nimmt, von der Ursprungsoffenbarung gedeckt sei. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei auch neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt. Ferner hat er Hilfsanträge I – VII mit geänderten Anspruchsfassungen eingereicht, hinsichtlich derer die Antragstellerin ebenfalls unzulässige Erweiterung und fehlende Schutzfähigkeit beanstandet hat.

Mit Zwischenbescheid vom 30. September 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich teilweise Aussicht auf Erfolg habe. Die nachgereichte Fassung vom 15. März 2017 sei zwar nicht unzulässig erweitert, beruhe aber nach vorläufiger Auffassung nicht auf einem erfinderischen Schritt. Hinsichtlich der Hilfsanträge II – V sei voraussichtlich entweder von unzulässiger Erweiterung oder von fehlender Schutzfähigkeit auszugehen. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag VI sei aber voraussichtlich als zulässig und schutzfähig zu erachten.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen, in denen die Antragstellerin nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters ihren Antrag von Löschung auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt hat und der Antragsgegner geänderte Fassungen der Hilfsanträge III und IV eingereicht hat, fand am 13. September 2021 eine mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung statt. Die Antragstellerin hat die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt. Der Antragsgegner hat gemäß Sitzungsprotokoll das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Anspruchsfassung, „eingereicht mit der Widerspruchsbegründung vom 21. November 2019“ als Hauptantrag und hilfsweise im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag VI verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 13. September 2021 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam sei, und die Kosten dem Antragsgegner auferlegt. Sie hat diesen Beschluss i. W. wie folgt begründet:

Der Feststellungsantrag sei wegen des parallelen Verletzungsrechtsstreits zulässig. Die eingetragene Fassung sei nicht mehr maßgebend, da der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster in der Fassung des Hauptantrags vom 21. November 2019 verteidigt habe. Im darüberhinausgehenden Umfang sei die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ohne weitere Sachprüfung festzustellen. Die Anspruchs-

fassung nach Hauptantrag sei zwar zulässig, insbesondere nicht unzulässig erweitert, ihr Gegenstand sei aber durch die E1 in Kombination mit der E21 nahegelegt. Auch die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag VI sei zulässig, insbesondere nicht unzulässig erweitert. Ihr Gegenstand sei aber durch E1 in Kombination mit E21 ebenfalls nahegelegt.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 14. Oktober 2021 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 11. November 2021 mit einem SEPA-Mandat eingegangene Beschwerde des Antragsgegners, die er mit Schriftsatz vom 11. März 2022 begründet hat.

Der Antragsgegner beanstandet, dass die Gebrauchsmusterabteilung die Aufgabenstellung des Streitgebrauchsmusters unzulässig verkürzt habe, da es nicht nur um erhöhten Wärmeeintrag mit einfacheren Mitteln, sondern auch um hohe Passgenauigkeit und optische Qualität und vor allem um kleberfrei wärmeaktivierbare Kantenstreifen gehe. Hiervon ausgehend sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach erstinstanzlichem Hauptantrag neu und erfinderisch, insbesondere führe eine Zusammenschau der E1 und der E21 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag. Auch der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag VI sei neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt. Einen ausdrücklichen Sachantrag hat der Antragsgegner weder in der Beschwerdebegründung, noch in weiteren im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätzen angekündigt.

Der Senat hat mit gerichtlichem Hinweis vom 8. März 2023 Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde geäußert, da nach vorläufiger Auffassung Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Gegenstands sowohl nach Hauptantrag, als auch nach Hilfsantrag VI bestünden.

Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 14. März 2023 darauf hingewiesen, dass er in der ersten Instanz Hilfsanträge I – VII eingereicht habe, und weitere geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge VIII – XVII eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vom 22. März 2023 hat der Antragsgegner eine weiter geänderte Fassung der Schutzansprüche nach Hilfsantrag XVIII eingereicht.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 13. September 2021 aufzuheben und den gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2011 110 713 gerichteten Feststellungsantrag im Umfang der Schutzansprüche nach Hauptantrag vom 15. März 2017 zurückzuweisen, hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsantrag VI vom 21. November 2019, Hilfsanträge VIII bis XVII vom 14. März 2023, Hilfsantrag XVIII vom 22. März 2023, den Feststellungsantrag im Umfang der Schutzansprüche nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Ferner hat der Antragsgegner angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Sie hält die Beschwerde des Antragsgegners für unbegründet. Sie hält die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrag VI weiterhin für unzulässig erweitert, da die Teilmerkmale „Druckluft“ und „eine gegenüber der Umgebung wärmeisolierte und als Wärmespeicher dienende Erwärmungsvorrichtung“ nicht ursprungsoffenbart seien. Ferner sei fehlende Schutzzfähigkeit festzustellen, sowohl wegen fehlender Neuheit ggü. der E1, der E21 und der E27, sowie wegen fehlenden

erfinderischen Schritts, ausgehend von der E1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder der E2 oder der E21 oder der E27.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen und Dokumente eingeführt worden:

- E1 DE 16 21 814 A;
- E2 DE 103 28 498 A1;
- E3 Kopie eines Prospektes der Antragstellerin betreffend eine Formteil-Kantenanleimmaschine AKV 88F mit Druckdatum 05/03, 5 Seiten;
- E4 Teil einer Betriebsanleitung einer Kantenanleimmaschine der Antragstellerin mit einer angehängten Bezugszeichenliste; 2 Seiten;
- E5 DE 10 2005 042 806 A1;
- E6 US 4 222 812 B;
- E7 US 4 409 060 A;
- E8 EP 1 163 864 A1;
- E9 DE 26 29 732 A1;
- E10 DE 35 12 424 A1;
- E11 DE 37 32 157 A1;
- E12 DE 37 02 154 A1;
- E13 DE 39 06 177 A1;
- E14 DE 2 101 977 A;
- E15 DE 20 2009 009 253 U1;
- E16 GB 1 483 257 A;
- E17 WO 2008 / 090 056 A1;
- E18 DE 31 21 094 A1;
- E19 US 1 443 784 A;
- E20 DE 103 42 723 A1;
- E21 DE 11 30 998 A;
- E22 AU 4628979;
- E23 GB 2 081 642 A;
- E24 DE 20 2010 004 931 U1;
- E25 US 2007 / 0 145 038 A1;

- E26 US 6 602 174 B1;
- E27 DE 30 19 935 A1;
- E28 DE 103 39 662 A1;
- E29 EP 1 852 242 B1;
- OV1 Auftragsbestätigung zu einer im Jahr 2005 ausgelieferten Kantenleimmaschine der Antragstellerin, 1 Seite;
- OV2 Rechnung für Kantenanleimmaschine Nr. 928, datierend vom 14.11.2005; 1 Seite;
- OV3 fotografische Darstellung der Kantenanleimmaschine Nr. 928; 2 Seiten;
- OV4 eidesstattliche Versicherung Herr A ..., 1 Seite;
- OV5 Beschluss zum parallelem Einspruchsverfahren DE 10 2011 015 898, 12 Seiten;
- OV6 Auszug Online-Wörterbuch bzgl. Begriffsklärung „einblasen“; 3 Seiten.

In der mündlichen Verhandlung vom 22. März 2023 hat die Antragstellerin in Zusammenhang mit der Erörterung des fachmännischen Wissens ferner eine Vergrößerung des Fotos auf Bl. 21 des streitgegenständlichen Löschantrags eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 13. September 2021, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners ist insoweit unbegründet, als er das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche nach Hauptantrag und Hilfsantrag VI verteidigt. Im Übrigen war der angefochtene Beschluss abzuändern und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen.

1. Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhoben worden, wobei es unschädlich ist, dass der Antragsgegner schriftsätzlich keine konkreten Sachanträge eingereicht hat. Diese sind für eine zulässige Beschwerde nicht erforderlich, sondern es kommt auf die in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge an (vgl. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 90 Abs. 3 PatG).

2. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters Ende April 2021 in zulässiger Weise auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt. Sie hat aufgrund des zwischen den Beteiligten parallel anhängigen, das Streitgebrauchsmuster betreffenden Verletzungsrechtsstreits das hierzu erforderliche Feststellungsinteresse. Die Antragsumstellung war auch sachdienlich.

3. Der Antragsgegner hat dem (ursprünglichen) Löschungsantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Löschungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der von der Antragstellerin geltend gemachten Löschungsgründen – hier: fehlende Schutzfähigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG und unzulässige Erweiterung gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG – durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 – 4 GebrMG). Der Antragsgegner hat das Streitgebrauchsmuster allerdings gemäß seinem zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 22. März 2023 gestellten Hauptantrag im Umfang der – auch dem erstinstanzlichen Hauptantrag zugrundeliegenden – Anspruchsfassung vom 15. März 2017 verteidigt. Da hierin eine Teilrücknahme des zunächst uneingeschränkt erklärten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag zu sehen ist (vgl. BGH GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe, BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis), ist die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters im darüberhinausgehenden Umfang entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung festzustellen.

4. Im Umfang des Hauptantrags ist die Beschwerde des Antragsgegners unbegründet, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters insoweit nicht schutzfähig ist.

4.1. Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (mit einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung) wie folgt:

- M1.1** Kantenbeschichtungsvorrichtung (1) zum Aufbringen eines bandförmigen mehrschichtigen Kantenstreifens (4) auf Schmalflächen (6) eines Werkstücks (5),
- M1.2** wobei der Kantenstreifen (4) kleberfrei wärmeaktivierbar auf den Schmalflächen (6) befestigbar ist,
- M1.3** aufweisend mindestens eine Zufuhreinrichtung (7) für den Kantenstreifen (4) und
- M1.4** eine Anpresseinrichtung (9), die den wärmeaktivierten Kantenstreifen (4) an die Schmalfläche (6) des Werkstücks (5) andrückt, dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.5** ein Auslass (10) für erhitzte Druckluft (16) im Bereich von Zufuhreinrichtung (7) und/oder Anpresseinrichtung (9) angeordnet ist,
- M1.6** der die erhitzte Druckluft (16) unter Druck auf den Kantenstreifen (4) und/oder die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens (4) aufgibt, und dass
- M1.7** eine Erwärmungseinrichtung (3) für Druckluft vorgesehen ist, in der der Wärmeübergang erfolgt,
- M1.8** der die Druckluft (12) auf die benötigte Aktivierungstemperatur für die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens (4) bringt,
- M1.9** wobei die Erwärmungseinrichtung (3) mit dem Auslass (10) in fluidischer Verbindung für die erhitzte Druckluft (12) steht.

Zum Wortlaut der abhängigen Schutzansprüche 2 bis 15 wird auf die Akten verwiesen.

4.2. Ausgehend vom o. g. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters und seiner eingangs genannten Aufgabenstellung ist als zuständiger Fachmann ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder Verfahrenstechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Verarbeitung von Kantenstreifen anzusehen, welcher aufgrund Ausbildung und Praxis mit der materialtechnischen und funktionalen Entwicklung sowie dem Betrieb derartiger Maschinen vertraut ist.

4.3. Dieser Fachmann versteht die Lehre des Streitgebrauchsmusters und den Sachgehalt der Merkmale des Schutzanspruchs 1 wie folgt:

Beansprucht wird eine so genannte Kantenbeschichtungsvorrichtung zum Aufbringen eines bandförmigen mehrschichtigen Kantenstreifens auf Schmalflächen eines Werkstücks, worunter eine Apparatur zu verstehen ist, die im Rahmen einer Produktionsstraße an den Schmalseiten von Flächenmaterial einen als Band ausgestalteten Umleimer anbringen kann (vgl. Fig. 1 i. V. m. Abs. [0002] und [0003] GS.), wie sie etwa in Form des Endproduktes von seitlich laminierten Regalbrettern in Küchenschränken zum Einsatz kommen (Merkmal **M1.1**_{Teil1}).

In den Absätzen [0003] bis [0005] GS. wird der Stand der Technik abgehandelt, gegen den sich das Streitgebrauchsmuster insbesondere durch die Nutzung eines als mehrschichtig, kleberfrei wärmeaktivierbar bezeichneten Kantenstreifens abheben soll, wie die durchgehende Diskussion dieser Begrifflichkeit im Verfahren zeigt. Ebenda wird letztlich aber nur offenbart, dass laut Lehre des Streitgebrauchsmusters diesbezüglich ein (zumindest) zweischichtiger Kantenstreifen mit einer aufschmelzbaren Kunststoffschicht (und einer am Endprodukt nach außen sichtbaren Nuttschicht) zum Einsatz kommt. Dieser unterscheidet sich räumlich-körperlich jedoch nicht von dem dort ebenfalls erläuterten Kantenstreifen des Standes der Technik mit einer Schmelzklebebeschichtung, denn eine Schicht aus einem – wie auch immer gearteten – Kunststoffmaterial auf einem anzubringenden Kantenstreifen, die aufgeschmolzen wird, damit mit dieser eine Klebewirkung erzielt werden kann, stellt

per se nichts anderes als eine Schmelzklebeschicht dar. Daher ist auch die Bezeichnung des Kantenstreifens als „kleberlos“ letztlich irreführend und hier lediglich dahingehend zu verstehen, dass der Kantenstreifen bei Zimmertemperatur nicht klebefähig ist, und er diese Fähigkeit erst durch die Zufuhr von Wärme, die auf seine Schmelzklebeschicht einwirkt, erreichen kann (Merkmale **M1.1**_{Teil2} und **M1.2**). Die seitens der Antragstellerin zitierte Rechtsprechung zur Zweck- oder Funktionsangabe für eine beanspruchte Vorrichtung (BGH, Urteil vom 24. April 2018 – X ZR 50/16, Gurtstraffer; BPatG, Urteil vom 28. Juli 2021, 3 Ni 27/19 (EP), mehrschichtiges Trägerelement) führt zu keiner anderen Auslegung der Begrifflichkeit „mehrschichtig“, denn diese ist aus dem Streitgebrauchsmuster heraus wie oben dargelegt verständlich und die beanspruchte Vorrichtung muss lediglich dazu geeignet sein, derartige Kantenstreifen zu verarbeiten; etwaige optische Erwägungen zum Endprodukt sind nicht Teil des Schutzanspruchs und mit dem Anspruchswortlaut auch explizit keine weiteren räumlich-körperlichen Merkmale verbunden, die diese implizieren könnten.

Als gegenständliche Merkmale, die konkret den Aufbau der Vorrichtung und nicht die Verwendung eines bestimmten Materials zur Verarbeitung betreffen, wird mit diesem Schutzanspruch eine Zufuhreinrichtung – wie etwa eine Rollen-/Bandzufuhr (vgl. Fig. 1 GS.) – für den Kantenstreifen (Merkmal **M1.3**) und eine nicht weiter spezifizierte Anpresseinrichtung für diesen beansprucht, die ihn an eine Schmalfläche des Werkstücks – z. B. eines Plattenmaterials – andrückt (Merkmal **M1.4**).

Des Weiteren soll ein Auslass für erhitzte Druckluft im Bereich von Zufuhreinrichtung und/oder der Anpresseinrichtung des Bandmaterials angeordnet sein. Die ebenfalls im Verfahren breit diskutierte Begrifflichkeit der „Druckluft“ versteht der Senat – mangels anderer Angaben im Streitgebrauchsmuster – physikalisch ganz grundsätzlich dahingehend, dass sich die Luft, die aus dem Auslass (beispielsweise einer Düse, vgl. Abs. [0009], [0028] GS.) strömt, wodurch auch immer verursacht auf einem höheren Druckniveau befindet, als die Umgebung außerhalb des Auslasses, da ansonsten keine Luftströmung stattfindet. Ähnliches gilt für die im Anspruch

nicht spezifizierte Angabe einer „erhitzten“ Druckluft, die letztlich in ihrer Wirkung nach dem Ausströmen aus dem Auslass nur dazu geeignet sein muss, die Klebewirkung des bzw. eines – wie auch immer genau aufgebauten – Kantenstreifens zu aktivieren; eine explizite Festlegung auf das im Ausführungsbeispiel des Absatzes [0029] GS. genannte Temperaturintervall ist jedenfalls im Anspruch damit nicht verbunden (Merkmale **M1.5** und **M1.6**).

Zur Erwärmung der Luft, die letztlich durch den Auslass mit der erforderlichen Temperatur ausströmt, sieht der Anspruch eine Erwärmungseinrichtung vor. Diese soll dabei in einer so genannten fluidischen Verbindung mit dem Auslass stehen, was letztlich nur aussagt, dass ein wie auch immer erzeugter Luftstrom diese Einrichtung zu durchströmen vermag und dabei vor dem Austritt auf eine die Erfüllung der Funktion notwendige Temperatur aufgeheizt wird (Merkmale **M1.7**, **M1.8** und **M1.9**).

4.4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu, da er von der Entgegenhaltung **E1** (DE 1 621 814 A) neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

Die Druckschrift E1 lehrt laut Titel ein „Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Anbringen von mit einem Kleber beschichteten Streifenmaterial auf Platten, z.B. Holzplatten, Spanplatten od. dgl.“, was auch den Einsatz mehrschichtiger Kantenstreifen im Sinne obiger Auslegung dieser Begrifflichkeit – mindestens bestehend aus einem zu verklebenden Nutzmaterial und einer Klebewirkung entfaltenden Schicht – auf den Schmalflächen des Werkstücks mit einschließt (E1, Fig. 1 i. V. m. S. 4, Abs. 2, insb.: „...“, daß das Streifenmaterial in seinem Herstellungswerk mit einem thermoplastischem Material beschichtet werden kann und bei normaler Raumtemperatur in keiner Weise klebt.“ und S. 5, Abs. 3: „Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens besteht darin, daß seitlich an einem Zuführungstisch eine Rollenhalterung und Führungen für das Zuführen des Streifenmaterials angeordnet sind und an der Andrückstelle mindestens eine Andrückrolle vorgesehen

sind, wobei in den von der Andrückrolle und der Seitenkantenebene der Platten gebildete Winkel die Düse einer Warmluftzuführung gerichtet ist.“; Merkmal **M1.1**). Dabei sind hier für eine Verklebung relevante Teile des genannten Streifenmaterials – also der Kantenstreifen i. S. d. Streitgebrauchsmusters – wärmeaktivierbar und der Streifen insgesamt in Folge auf den Schmalflächen („Seitenkante 8““) des vorbeibewegten Plattenmaterials („Platte 8“) befestigbar (E1, Fig. 1 i. V. m. S. 3, Abs. 3: „Das erfindungsgemäße Verfahren besteht darin, daß das Streifenmaterial vor Verwendung rückseitig eine Beschichtung mit thermoplastischem Material erhält, und daß bei Verwendung dieser Streifen direkt vor dem Aufsetzen des Streifenmaterials auf die Kante der Platte eine Aktivierung der rückseitigen thermoplastischen Beschichtung als Kleber durch Aufbringung von Wärme erfolgt. Vorzugsweise erfolgt die Aktivierung durch Hitzebeaufschlagung mittels Warmluft.“; Merkmal **M1.2**); zum Adjektiv „kleberfrei“, sei zur Begründung seiner hier nicht wortsinngemäß zu lesenden Sachaussage ausdrücklich auf die Auslegung dieses Teilmerkmals in Abschnitt II.4.3. verwiesen.

Wie bereits im Rahmen der zu dem Merkmal M1.1 zitierten Passagen der Druckschrift E1 ausgeführt, sind aus dieser auch mindestens eine Zuführeinrichtung für den Kantenstreifen (E1, Fig. 1, insb.: „Streifenmaterial 1“ auf der „Rolle 9“ mit „Führung 10“ zum zu beklebenden Werkstück „Platte 8“; Merkmal **M1.3**) und eine Anpresseinrichtung bekannt, die den Kantenstreifen mit seiner thermisch aktivierten, Klebewirkung entfaltenden Schicht, an die Schmalfläche des Werkstücks („Seitenkante 8““) andrückt (E1, Fig. 1: Die „Warmluftzuführungsdüse 13“ gibt zur thermischen Aktivierung aus dem „Warmluftgerät 14“ stammende Luft auf die dafür vorgesehene Seite des „Streifenmaterials 1“ auf, das zunächst durch die „Umlenkrolle 11“, endgültig durch die „Andrückrolle 12“, an das Werkstück zur Verklebung mit diesem gepresst wird; Merkmal **M1.4**).

Der Auslass („Warmluftzuführungsdüse 13“) für die erhitze Luft befindet sich auch hier im Bereich der Zuführeinrichtung und/oder Anpresseinrichtung (E1, Fig. 1 (Mitte unten) i. V. m. S. 8, Abs. 5, insb.: „Erfindungsgemäss ist im Plattenlauf der Andrück-

und Umlenkrolle 11 vorgeschaltet eine Warmluftzuführungsdüse 13 angeordnet ...“; Merkmal **M1.5**), wobei „erhitzte Druckluft“ gemäß obiger Auslegung auf die wärmeaktivierbare Seite des zu verklebenden Kantenstreifens aufgebracht wird (E1, ebenda i. V. m. S. 8, Abs. 5, insb.: „... Hier wird das Streifenmaterial 1 mit Warmluft beaufschlagt, der Kleber aktiviert, der somit erst kurz vor Aufsetzen des Streifenmaterials 1 auf die Seitenkante 8' verflüssigt wird. ...“; Merkmal **M1.6**).

Um die dafür benötigte Luft auf die für eine Aktivierung des thermoplastischen Materials notwendige Temperatur zu erwärmen, kommt auch hier eine Erwärmungseinrichtung zum Einsatz (vgl. auch Ausführungen zu Merkmal M1.4, „Warmluftgerät 14“), die erlaubt, die Temperatur und die Intensität ihres Flusses zu regeln (E1, Fig. 1 i. V. m. S. 9, Abs. 2, insb.: „... die Stärke und die Intensität der Zubringung der Warmluft lässt sich vom Warmluftgerät 14 aus regeln, ... Der Wärmegrad der ausströmenden Luft aus dem Düsenmund 13' lässt sich durch ein Thermostat 17 regeln, das ... hier die Wärmeerzeugung beeinflusst. ...“ (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmal **M1.7**), und die benötigte Lufttemperatur zur Aktivierung der wärmeaktivierbaren Schicht des Kantenstreifens liefert (E1, ebenda i. V. m. S. 8, Abs. 5, insb.: „... Hier wird das Streifenmaterial 1 mit Warmluft beaufschlagt, der Kleber aktiviert, der somit erst kurz vor Aufsetzen des Streifenmaterials 1 auf die Seitenkante 8' verflüssigt wird“ ...“; Merkmal **M1.8**).

Dabei soll die Erwärmungseinrichtung („Warmluftgerät 14“) mit dem Auslass in fluidischer Verbindung für die „erhitzte Druckluft“ stehen, was zum einen in der Druckschrift E1 eine schlichte Funktionsnotwendigkeit darstellt – denn wie sollte diese sonst funktional sinnvoll zur „Warmluftzuführungsdüse 13“ gelangen – zum anderen ist dies ablauftechnisch dort auch eindeutig entnehmbar (E1, Fig. 1 i. V. m. S. 9, Abs. 2, insb.: „Bei kontinuierlichem Zulauf der Platten 8 erfolgt auch ein kontinuierlicher Abzug von der Rolle 9 und die Warmluftzuführungsdüse 13 kann gleichmässig Warmluft ausblasen. Die Stärke und Intensität der Zubringung der Warmluft lässt sich vom Warmluftgerät 14 aus regeln, ...“; Merkmal **M1.9**).

Damit sind sämtliche Merkmale des Schutzanspruchs 1 bereits aus der Druckschrift E1 bekannt. Sein Gegenstand weist damit nicht die erforderliche Neuheit auf.

4.5. Da der Antragsgegner die Anspruchsfassung nach Hauptantrag als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand seiner Antragsstellung gemacht hat, fallen mit dem nicht schutzfähigen Schutzanspruch 1 auch die weiteren Schutzansprüche 2 bis 15 (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

4.6. Da bezüglich der Anspruchsfassung nach Hauptantrag somit der Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gegeben ist, kommt es auf den weiter geltend gemachten Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht an.

5. Der Gegenstand der Schutzansprüche nach dem – in der Reihenfolge des Antragsgegners nach dem Hauptantrag an erster Stelle gestellten – Hilfsantrag VI ist ebenfalls nicht schutzfähig.

5.1. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag VI unterscheidet sich von der Fassung nach Hauptantrag durch die nachfolgend genannten Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

M1.4_{VI} eine Anpresseeinrichtung Andruckrolle (9), die den wärmeaktivierten Kantenstreifen (4) an die Schmalfläche (6) des Werkstücks (5) andrückt,

M1.5_{VI} ein Auslass (10) für erhitzte Druckluft (16) im Bereich von Zufuhreinrichtung (7) und/oder Anpresseeinrichtung Andruckrolle (9) angeordnet ist,

M1.7_{VI} eine gegenüber der Umgebung wärmeisolierte und als Wärmespeicher dienende Erwärmungseinrichtung (3) für Druckluft vorgesehen ist, in der der Wärmeübergang erfolgt,

5.2. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag VI beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt, da er von der Entgegenhaltung E1 (DE 16 21 814 A) zusammen mit dem Fachwissen nahegelegt wird; dieses Fachwissen kann z. B. mit der Druckschrift E27 (DE 30 19 935 A1) belegt werden.

Zunächst sei zur Begründung der gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unveränderten Merkmale vollinhaltlich auf die Ausführungen zu den entsprechenden Merkmalen dort verwiesen. Was die Merkmale **M1.4_{VI}** und **M1.5_{VI}** betrifft, so unterscheiden sich diese im Vergleich zu den entsprechenden Merkmalen gemäß Hauptantrag nur durch die Konkretisierung der bisherigen Anpresseinrichtung zu einer Andrückrolle, die jedoch ebenfalls bereits in der Druckschrift **E1** spätestens mit der dortigen „Andrückrolle 12“ verwirklicht ist (E1, Fig. 1 i. V. m. S. 5, Abs. 3 und S. 8, Abs. 4).

Somit verbleibt als Unterschiedsmerkmal zur Druckschrift E1 lediglich, dass die Erwärmungseinrichtung gegenüber der Umgebung wärmeisoliert sein soll und als Wärmespeicher dient (Merkmal **M1.7_{VI}**). Eine anspruchsgemäße Erwärmungseinrichtung im gegebenen technischen Kontext so auszugestalten, dass sie zum einen rationell betrieben werden kann und zum anderen Betriebspersonal nicht unnötigen Gefahren aussetzt, ist nicht nur durch den Gesetzgeber vorgegeben oder empfohlen (z. B. Energieeffizienzklassen, Betriebs-/Bedienungssicherheit, Arbeitsschutzvorgaben etc.) sondern auch stetes Bestreben des Fachmanns, um – vom technisch-betriebswirtschaftlichen Blickwinkel aus betrachtet – hohe Laufkosten, Arbeitsausfälle und häufige Wartungsmaßnahmen zu vermeiden.

Daher wird der Fachmann beim Betrieb einer Produktionsstraße, in der eine anspruchsgemäße Kantenbeschichtungsvorrichtung zum Einsatz kommt, darauf achten, unnötige Wärmeverluste zu vermeiden und an der Maschine tätiges Personal vor Verletzungen zu schützen. Dabei wird er – ohne dafür einen erfinderischen Schritt vornehmen zu müssen – an dafür geeigneten und/oder notwendigen Orten der Vorrichtung Isolierungsmaßnahmen vornehmen und auch seine – für die kontinuierliche Aufrechterhaltung einer Betriebstemperatur eines Betriebsmittels und/oder mehrerer wichtiger Bauteile – sinnvollen Dimensionierungen von Bestandteilen und deren Verbindung untereinander dergestalt vornehmen, dass sie materialtechnisch als Wärmespeicher eine sinnvolle thermische Pufferfunktion gewährleisten können. Dies schließt aus fachmännischer Sicht explizit auch die Berücksichtigung

entsprechender Wärmeausdehnungskoeffizienten der hierbei einzeln und im Verbund zum Einsatz kommenden Werkstoffe mit ein, würde doch sonst die Funktionalität der Gesamtanlage gefährdet, was der Fachmann zu unterbinden weiß.

Dass all dies tatsächlich fachmännischem Vorgehen entspricht, zeigt im verwandten technischen Kontext die Lehre der Druckschrift **E27**. Aus dieser ist bekannt, im Rahmen einer Aufbringvorrichtung zum Verkleben eines bandförmigen Kernmaterials, das mit einem thermoplastischen Klebstoff beschichtet ist (vgl. E27, S. 12, Abs. 1 und 3), einen massiven „Block 40“, aus wärmeleitendem Material („Aluminiumblock“) mit wärmespeichernder Funktion vorzusehen, der von einem ebenfalls baulich massiven, fest mit diesem Block verbundenen Vorrichtungsbestandteil mit dem Bezugszeichen 42 (in der E27 abwechselnd als „Heizmittel“, „Heizluft-Heizeinheit“, „Heizeinheit“ und „Heizeinrichtung“ bezeichnet) mit Warmluft beschickt wird. Diese bauliche Einheit (vgl. E27, Fig. 1 und 2, Bezugszeichen 40 und 42) ist wiederum an und in einem „äußeren Gehäuse- oder Rahmenglied 30“ vereint und bildet letztlich einen Gesamtkörper, der eine wärmespeichernde bzw. -puffernde Funktion auszuüben vermag. Dabei ist dieser Gesamtkörper – inklusive weiterer Bauteile – nach außen hin durch eine auch als solche betitelte „Isolation 60“ zumindest teilsoliert (E27, Fig. 2 i. V. m. S. 27, Abs. 3 und S. 23, Abs. 3 bis S. 25, Abs. 1) und damit eine Lösung, zumindest aber ein fachmännischer Lösungsansatz für die o. g. Problematik, auch druckschriftlich belegt.

Abgesehen davon, dass die Druckschrift **E27** hier lediglich zum Nachweis fachmännischen Wissens und Könnens und nicht anlassbezogen zur unmittelbaren Kombination mit der Druckschrift E1 dient, sei auf die Ansicht der Antragstellerin eingegangen, dass allein schon aufgrund der unterschiedlichen IPC-Klassifizierung des Streitgebrauchsmusters und der Druckschrift E27 ersichtlich wäre, dass diese für den Fachmann weiter abliegen würde und damit in diesem Kontext kein Fachwissen begründen könne. Diese Auffassung kann nicht greifen, da sich der Fachmann im Rahmen eines sich ihm stellenden apparativen Problems unabhängig von – erfah-

rungsgemäß mit einer gewissen Streubreite – IPC-klassifizierten Patentdokumenten auf allen verwandten und/oder gleiche bzw. ähnliche Fragestellungen aufweisenden technischen Gebieten informiert, wenn ihm dies sachdienlich erscheint und für ihn nicht mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Das Durchführen einer schlagwortbezogenen Standardrecherche in einer einschlägigen Patentdatenbank stellt dies – auch zum Eintragungszeitpunkt des Streitgebrauchsmusters - zur Überzeugung des Senats jedenfalls nicht dar.

Damit ist der Gegenstand des Schutzanspruchs gemäß Hilfsantrag VI dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift E1 zusammen mit seinem Fachwissen nahegelegt und damit nicht schutzfähig.

5.3. Da der Antragsgegner die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag VI als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand seiner Antragsstellung gemacht hat, fallen mit dem nicht schutzfähigen Schutzanspruch 1 auch die weiteren Schutzansprüche 2 bis 15 (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

5.4. Da bezüglich der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag VI somit der Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gegeben ist, kommt es auf den weiter geltend gemachten Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht mehr an.

6. Bezüglich der weiteren Hilfsanträge VIII – XVIII ist die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Prüfung und Entscheidung zurückzuverweisen, da das DPMA insoweit noch nicht in der Sache entschieden hat (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

6.1. Schutzanspruch 1 nach den Hilfsanträgen VIII – X unterscheidet sich von der Fassung nach Hauptantrag insbesondere durch die nachfolgend genannten Merkmale:

- „wobei der Auslass als eine Anordnung mehrerer Düsen ausgebildet ist, die die erhitzte Druckluft (16) über die ganze Breite des Kantenstreifens (4) oder Teile

davon auf die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens aufbläst“ (Hilfsantrag VIII);

- „wobei der Auslass als eine in der Breite einstellbare Anordnung mehrerer Düsen ausgebildet ist, die die erhitzte Druckluft (16) über die ganze Breite des Kantenstreifens (4) oder Teile davon auf die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens aufbläst“ (Hilfsantrag IX);

- „wobei der Auslass als eine Anordnung mehrerer Düsen ausgebildet ist, die die erhitzte Druckluft (16) über die ganze Breite des Kantenstreifens (4) oder Teile davon auf die wärmeaktivierbare Schicht des Kantenstreifens aufbläst, wobei einzelne seitliche Düsen abschaltbar sind“ (Hilfsantrag X).

6.2. Die Fassungen nach den Hilfsanträgen VIII – X bauen auf der Fassung des Schutzanspruchs 1 nach dem erstinstanzlich eingereichten, aber dort nicht zum Gegenstand der Antragstellung durch den Antragsgegner gemachten und folglich im angefochtenen Beschluss nicht verbeschiedenen Hilfsantrag II auf. Dieser unterschied sich von der eingetragenen Fassung insbesondere durch das Merkmal „wobei der Auslass als Anordnung mehrerer Düsen ausgebildet ist“. Es handelt sich hierbei um spezifische technische Aspekte der Ausgestaltung des Auslasses der Schutz beanspruchenden Kantenbeschichtungsvorrichtung, die im gesamten Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat noch keine Rolle gespielt haben, auch nicht in Zusammenhang mit den Merkmalen M1.5 und M1.9. Sie sind daher weder hinsichtlich ihrer Zulässigkeit, insbesondere in Bezug auf die Wahrung der von der Stammanmeldung bestimmten Ursprungsoffenbarung, noch auf ihre Schutzfähigkeit eingehend überprüft worden. Dies ist mit einer Klärung komplexer tatsächlicher und rechtlicher Fragen verbunden, wobei in Zusammenhang mit der Frage der Schutzfähigkeit der Antragstellerin auch Gelegenheit zu einer Nachrecherche im Stand der Technik gegeben werden könnte oder eine solche ggf. auch von Amts wegen durchgeführt werden könnte.

Vor diesem Hintergrund ist es in Abwägung von Aspekten der Verfahrensökonomie einerseits und des Instanzverlustes andererseits angebracht, dass der Senat insofern nicht selbst entscheidet, sondern die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückverweist. Belange des öffentlichen Interesses an einer Entscheidung über den Bestand des Streitgebrauchsmusters sind zudem nicht betroffen, da das Streitgebrauchsmuster bereits durch Zeitablauf erloschen ist.

6.3. Vergleichbare Fragen können sich zudem auch in Zusammenhang mit der Zulässigkeit und der Schutzfähigkeit der Anspruchsfassungen nach den weiteren, ebenfalls gestellten Hilfsanträgen XI – XVIII stellen, wobei diese teilweise auch auf erstinstanzlich vom Antragsgegner eingereichten, aber dort letztlich nicht gestellten Hilfsanträgen beruhen. Die weiteren, vom Antragsgegner erstmals in der Beschwerdeinstanz gestellten Hilfsanträge XI – XVIII sprechen daher gerade nicht gegen, sondern ebenfalls für eine Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

7. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist – auch und gerade mit Blick auf die vom Antragsgegner gem. Abschnitt II.4.3. genannte Rechtsprechung – weder wegen Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG) noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) geboten.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 92, 97 Abs. 2 ZPO. Der Antragsgegner ist insoweit teilweise unterlegen, als seine Beschwerde im Umfang des Hauptantrags und des Hilfsantrags VI zurückgewiesen wurde. Billigkeitsgründe i. S. d. § 84 Abs. 2 PatG und der Rechtsgedanke des § 97 Abs. 2 ZPO erfordern es aber, ihm die gesamten Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Beteiligten im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren auf eine möglichst umfassende Klärung bereits im erstinstanzlichen Verfahren vor dem DPMA hinwirken, auch ggf. durch Einreichen von Hilfsanträgen insbesondere nach

Vorliegen eines Zwischenbescheids. Der Antragsteller hätte insbesondere Gelegenheit gehabt, ausgehend von dem bereits in der ersten Instanz eingereichten, aber dort gar nicht zum Gegenstand seiner Antragstellung gemachten Hilfsantrag II seine Anträge dort in Richtung der erstmals in der Beschwerdeinstanz kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge VIII ff. weiterzuentwickeln, die – wie ausgeführt – die Klärung weiterer komplexer Tatsachen- und Rechtsfragen bedingen.

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.

Metternich

Wollny

Christoph