



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 412/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. Juli 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 019 203

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Rippel und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2022 aufgehoben. Die Sache wird zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2009 019 203 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 21. Dezember 2018 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der europäischen Anmeldung EP 2163423 mit Anmeldetag 9. September 2009 abgezweigt worden (i. F.: Stammanmeldung). Abgeleitet aus der Stammanmeldung beansprucht es die ausländische Priorität 10. September 2008, US 61/191,607. Es ist

am 4. Februar 2019 mit den Schutzansprüchen 1-8 und der Bezeichnung „Haltegeschirr-Unterbringungssystem für Autokindersitze“ eingetragen worden. Es ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende September 2019 erloschen.

Das Streitgebrauchsmuster ist auch Gegenstand einer Verletzungsklage, welche die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin mit Klageschrift vom 19. März 2019 zum LG erhoben hat. Dieser Verletzungsprozess ist derzeit ausgesetzt.

Der von der Antragstellerin erhobene Löschungsantrag vom 2. Juli 2019 ist gegen den eingetragenen Schutzanspruch 1 gerichtet worden. Die Antragstellerin hat den Löschungsantrag zum einen auf fehlende Schutzfähigkeit gestützt, und zwar sowohl auf fehlende Neuheit gegenüber Entgegenhaltungen aus der Patentliteratur sowie Vorbenutzungen bzw. Firmenschriften, die in Zusammenhang mit den behaupteten Vorbenutzungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien, als auch auf das Fehlen eines erfinderischen Schritts. Im weiteren erstinstanzlichen Verfahren hat sie dann auch unzulässige Erweiterung geltend gemacht, da der eingetragene Schutzanspruch 1 aus Sicht der Antragstellerin erfindungswesentliche Merkmale, wie sie in der Stammanmeldung offenbart worden seien, nicht enthalte.

Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 16. Juli 2019 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 9. August 2019, eingegangen am selben Tag, widersprochen. Aus Sicht der Antragsgegnerin sei der Gegenstand des angegriffenen Schutzanspruchs neu und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Dieser Gegenstand sei gegenüber der Ursprungsoffenbarung in der Stammanmeldung auch nicht unzulässig erweitert.

Nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters Ende September 2019 hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2019 ihren ursprünglichen Löschungsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit umgestellt. Zum dafür erforderlichen Feststel-

lungsinteresse hat sie auf den o.g. Verletzungsprozess vor dem LG verwiesen. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 11. November 2019 ihr Einverständnis mit der Fortsetzung des Verfahrens als Feststellungsverfahren erklärt.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 2. Februar 2021 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Feststellungsantrag voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe. Der Antrag sei zulässig. Unzulässige Erweiterung sei nach vorläufiger Auffassung zu verneinen, weil es nach der damaligen Amtspraxis insoweit nicht auf die Stammanmeldung ankomme, sondern auf die bei Beantragung des Streitgebrauchsmusters eingereichten Unterlagen. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei voraussichtlich auch als schutzfähig zu erachten.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2021 angekündigt, das Streitgebrauchsmuster weiterhin in der eingetragenen Fassung verteidigen zu wollen. Vorsorglich hat sie geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 5 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 12. Januar 2022 hat deren Vorsitzende einleitend darauf hingewiesen, dass sich die Gebrauchsmusterabteilung nunmehr der ständigen Rechtsprechung des Senats anschließe und die Stammanmeldung als maßgebend bei der Beurteilung der unzulässigen Erweiterung erachte. Hiervon ausgehend tendiere die Gebrauchsmusterabteilung dazu, eine unzulässige Erweiterung zu bejahen. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung weitere Hilfsanträge 6 – 8 eingereicht. Die Antragstellerin hat beantragt, die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang des Schutzanspruchs 1 festzustellen. Die Antragsgegnerin hat die Zurückweisung des Feststellungsantrags beantragt und hilfsweise das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsanträge 1 – 8 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 12. Januar 2022 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung die Unwirksamkeit des Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters festgestellt und der Antragsgegnerin die Kosten des Feststellungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung im Wesentlichen ausgeführt, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gegenüber der insoweit maßgebenden Stammanmeldung unzulässig erweitert sei, weil einzelne Merkmale des Anspruchs 2 der Stammanmeldung und des auf Anspruch 2 rückbezogenen Anspruchs 3 unvollständig übernommen worden seien und wegen der technischen Wechselwirkung zwischen den dort beschriebenen Schlitzen, Gurtverlauf und Rückenplattenpolster eine unzulässige Verallgemeinerung gegenüber der Stammanmeldung vorliege. Gleiches gelte für die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 – 8.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 24. Januar 2022 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom 24. Februar 2022, eingegangen mit einer Einzugsermächtigung am selben Tag. Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Antragsgegnerin in erster Linie als Rechtsschutzziel die Zurückweisung des Feststellungsantrags. Hilfsweise verteidigt die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster im Umfang der mit Beschwerdebegründung vom 24. August 2022 eingereichten Hilfsanträge 1 – 7. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Fassung des eingetragenen Schutzanspruch 1 nicht unzulässig erweitert sei. Insbesondere sei die Kombination der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 3 der Stammanmeldung mit weiterem Merkmal „Beckengurte“ von der Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung gedeckt. Der Gegenstand des eingetragenen und alleine angegriffenen Schutzanspruchs 1 sei auch schutzfähig. Insbesondere werde dieser Gegenstand von dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich vorweggenommen und weise auch einen erfinderischen Schritt auf. Soweit die Antragstellerin auf eine Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zum parallelen Patent getroffenen Entscheidung vom 3. Mai 2022 verweise, nach der bei einem vergleichbaren Sach- und Streitstand von

einer unzulässigen Erweiterung auszugehen sei, führe dies zu keiner anderen Beurteilung, da die Beschwerdekammer Prüfungsmaßstäbe angelegt habe, welche von der maßgeblichen inländischen Rechtsprechung abwichen; eine unzulässige Erweiterung liege danach nicht vor.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2022 aufzuheben und den gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2009 019 203 im Umfang von dessen Schutzanspruch 1 gerichteten Feststellungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise in der Reihenfolge: Hilfsanträge 1 – 7 vom 24. August 2022, den Feststellungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin erklärt ferner, dass sie sich einer Zurückverweisung der Sache an das DPMA nicht widersetze.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Hilfsweise regt die Antragstellerin die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt an.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Beschwerde der Antragsgegnerin unbegründet sei. Der Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung sei von der Gebrauchsmusterabteilung zutreffend bejaht worden. Offenbarungsgrundlage für den angegriffenen Schutzanspruch 1 seien die ursprüngliche Patentansprüche 1, 2 und 3 der Stammanmeldung. In Schutzanspruch 1 sei aus Patentanspruch 2 nur

ein Merkmal übernommen, während die Merkmale des ursprünglichen Patentanspruchs 3, der auf Patentanspruch 2 rückbezogen sei, vollständig übernommen worden seien. Auch die übrigen Unterlagen der Stammanmeldung enthielten keine allgemeinere Offenbarung. Zwischen den Ansprüchen 2 und 3 der Stammanmeldung bestehe vielmehr ein untrennbarer technischer Zusammenhang. Im Übrigen sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit und mangelnden erfinderischen Schritt nicht schutzfähig.

Nachdem der Termin zur mündlichen Verhandlung wegen beiderseits bestehender Terminkollisionen verlegt werden musste, hat der Senat den Beteiligten mit Hinweis vom 19. Mai 2023 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung möglicherweise verneint werden könnte und in diesem Fall eine Zurückverweisung an das DPMA in Betracht gezogen werden könnte.

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

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Die Antragsgegnerin hat dem allein gegen den eingetragenen Schutzanspruch 1 gerichteten, ursprünglichen Löschantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der geltend gemachten Lösungsgründe durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz

1, Abs. 2 GebrMG). Nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin den ursprünglichen Löschungsantrag in zulässiger und sachdienlicher Weise auf die Feststellung der Unwirksamkeit des angegriffenen Schutzanspruchs 1 umgestellt. Insbesondere hat sie aufgrund des parallelen, beim LG zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsprozesses das insoweit erforderliche Feststellungsinteresse.

2. Der eingetragene Schutzanspruch 1 ist gegenüber dem Offenbarungsgehalt der insoweit maßgebenden Stammanmeldung i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG nicht unzulässig erweitert.

a. Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft nach Abs. 0002 der Gebrauchsmusterschrift (i. F.: GS.) einen Autositz zur Verwendung beim Transportieren von Kindern in einem Automobil und konkreter ein Fünf-Punkt-Haltegeschirr-Unterbringungssystem, um es zu ermöglichen, den Autositz von einem Autositz für kleine Kinder in eine Gurtpositionierungs-Sitzerhöhung für größere Kinder umzuwandeln. Gemäß der GS. benötigten Eltern, abhängig von Wachstum der Kinder und anderen Faktoren, verschiedene Arten von Kindersitzen. Auf dem Markt verfügbare Kindersitze könnten in verschiedenen Anordnungen verwendet werden, wobei es bspw. problematisch sei, dass aus dem Stand der Technik, z.B. der US 4,754,999 bekannte Kindersitze redundante Sitzelemente, eines als Bestandteil einer monolithischen Schale und ein weiteres ausschließlich als Sitzteil aufwiesen oder das verwendete Fünf-Punkt-Haltesystem bei veränderter Nutzung des Kindersitzes (Umwandlung in eine Gurtpositionierungs-Sitzerhöhung) entfernt werden müsse (Abs. 0003 - 0006 GS.).

Der Erfindung liegt nach den Formulierungen der Absätze 0007 und 0008 GS. die Aufgabe zugrunde, die o.g. Nachteile des Stands der Technik durch das Bereitstellen eines Autositzes zu überwinden, der einfach in eine Gurtpositionierungs-Erhöhung umgewandelt werden könne, ohne dass die Entfernung des Fünf-Punkt-Hal-

tegeschirrs von der Autositzschale erforderlich sei, sowie, ein Haltegeschirr-Aufbewahrungssystem in einem Autokindersitz bereitzustellen, sodass das Fünf-Punkt-Haltegeschirr weggestaut werden kann, ohne dass das Geschirr von der Autositzschale entfernt werden muss. Nach Absatz 0021 der GS. ist noch eine weitere Aufgabe dieser Erfindung, ein Haltegeschirr-Unterbringungssystem für eine Autositzschale bereit zu stellen, um die Umwandlung des Autositzes in eine Gurtpositionierungs-Sitzerhöhung zu ermöglichen, die mit einer strapazierfähigen Konstruktion, günstigen Produktion, geringen Wartung, einer einfachen Fertigung sowie einfachen und wirkungsvollen Verwendung verbunden sei.

b. Schutzanspruch 1 (mit einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung) lautet wie folgt:

- M1 Autositz (10) zum Transportieren eines Kindes in einem Automobil, wobei der Autositz (10) umfasst:
- M2 ein Sitzelement (12), das einen ersten Abschnitt einer starren Schale (16) umfasst;
- M3 eine Rückenlehne (13), die sich von einem rückseitigen Abschnitt des Sitzelements (12) aus aufwärts erstreckt und einen zweiten Abschnitt einer starren Schale (16) umfasst;
- M4 ein Haltegeschirr (20), welches:
 - M4.1 ein Paar voneinander seitwärts beabstandete Schultergurte (21), welche an der starren Schale (16) gelagert sind, und
 - M4.2 einen Schrittgurt (23), welcher mit der starren Schale (16) verbunden ist, umfasst,
 - M4.3 wobei das Haltegeschirr (20) ferner ein Paar von Verschlusselementen (24) umfasst, die mit einem Haltegeschirrschloss (25), das mit dem Schrittgurt (23) verbunden ist, koppelbar sind;
- M5 ein Paar voneinander seitwärts beabstandete Beckengurte (22), die mit der starren Schale (16) verbunden sind;

- M6 wobei jedes der Verschlusselemente (24) mit einem entsprechenden Schultergurt (21) und einem entsprechenden Beckengurt (22) verbunden ist;
- M7 einen Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum (30), welcher in der starren Schale (16) ausgebildet ist und
 - M7.1 eine Abdeckung (32) umfasst, die eine glatte Unterlage über dem Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum (30) ausbildet,
 - M7.2 wobei der Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum eine ausreichende Größe aufweist, um die Verschlusselemente und das Haltegeschirrschloss aufzunehmen;
 - M7.3 wobei der Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum (30) mit Schlitzen (34) ausgebildet ist,
 - M7.4 die den Durchtritt der Schultergurte (21) und der Beckengurte (22) aus dem Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum (30) ermöglichen, wenn die Abdeckung (32) geschlossen ist und sich das Haltegeschirrschloss (25) und die Verschlusselemente (24) in dem Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum (30) befinden.

c. Die Patentansprüche 1 – 3 der Stammanmeldung EP 2163423 lauten demgegenüber wie folgt:

1. A car seat for transporting a child in an automobile, comprising:
seat member having a first portion of a rigid shell;
a back rest projecting upwardly from a rear portion of said seat member and having a second portion of a rigid shell; a harness including a pair of laterally spaced shoulder straps supported from said rigid shell and a crotch strap connected to said seat shell, said harness further including a pair of latch members, each said latch member being connected to one of said shoulder straps, said latch members being engagable with a harness buckle connected to said crotch strap; and

a harness storage cavity formed in said rigid shell and including a cover forming a smooth support over said harness storage cavity, said harness storage cavity being sized to receive said latch members and said harness buckle,

2. The car seat of Claim 1 further comprising:

a back panel pad and a head rest pad being supported on said rigid shell, each of said back panel pad and said head rest pad being selectively removable from said rigid shell; and

a pair of laterally spaced belt straps connected to said rigid shell, each said latch member being connected to said shoulder strap and a corresponding said belt strap, said shoulder straps and said belt straps being positionable behind said back panel pad and said head rest pad and against said rigid shell to permit said harness to be stored in said harness storage cavity with said shoulder straps and said belt straps projecting out of said harness storage cavity along said rigid shell.

3. The car seat of Claim 2 wherein said harness storage cavity is formed with slots to permit the passage of said shoulder straps and said belt straps from said harness storage cavity when said cover is closed and said harness buckle and said latch members are positioned within said harness storage cavity.

d. Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder mit entsprechend gleichwertiger Ausbildung anzusehen, der über mehrjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Sicherheitsautositzen für Kinder verfügt.

e. Der Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung ist hinsichtlich der Anspruchsfassung nach Hauptantrag nicht gegeben. Hierbei ist ausgehend von der Rechtsprechung des BGH in den Entscheidungen Momentanpol I, GRUR 2003, 867 und Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter, GRUR 2012, 1243, sowie gemäß der

ständigen Rechtsprechung des Senats auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung abzustellen, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist, vorliegend die Europäische Anmeldung EP 2 163 423 A2.

Die Merkmale 1 bis 4.3 des geltenden Anspruchs 1 sind nahezu wörtlich bereits im Anspruch 1 der Stammanmeldung offenbart.

Die Merkmale 5 und 6 des geltenden Schutzanspruchs 1 sind bezüglich der Schultergurte ebenfalls im Anspruch 1 und bezüglich der Beckengurte nahezu wörtlich im Anspruch 2 der Stammanmeldung offenbart. Allerdings ergeben sich die die Beckengurte betreffenden Merkmale nicht nur aus dem Anspruch 2, sondern vielmehr aus dem Umstand, dass die Stammanmeldung ausschließlich die Verbesserung von Kindersitzen mit 5-Punkt-Haltegeschirren betrifft, die bekanntlich auch Beckengurte umfassen. Schon deshalb liest der Fachmann auch beim Anspruch 1 der Stammanmeldung die Beckengurte, die notwendigerweise mit der starren Schale sowie den Verschlusselementen verbunden werden müssen, zwangsläufig mit. Im Übrigen ist die Ergänzung der Beckengurte gemäß der Merkmale 5 und 6 ohnehin eine klare Beschränkung des Gegenstands des urspr. Anspruchs 1 auf die in der Stammanmeldung durchwegs offenbarten 5-Punkt-Haltegeschirre.

Die Merkmale 7.1 und 7.2 des geltenden Schutzanspruchs 1 sind im letzten Merkmal des Anspruchs 1 der Stammanmeldung offenbart.

Die Merkmale 7.3 und 7.4 des geltenden Schutzanspruchs 1, welche die Schlitze im Hohlraum ausbilden und deren Anordnung beschreiben, sind einerseits im Anspruch 3, aber auch in der Figur 6 oder den Absätzen [0030] oder [0036] der Stammanmeldung offenbart und zwar insbesondere im Absatz [0036], ohne dass dort ein angeblich vorhandener untrennbarer technischer Zusammenhang zwischen dem Hohlraum mit Schlitzen und einem Gurtverlauf hinter dem Rückenplatten- und Kopfauflagepolster im Rücken- und Kopfbereich erkennbar wäre, wie die Gebrauchsmusterabteilung hinsichtlich der Ansprüche 2 und 3 argumentiert.

Unzutreffend ist die Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gegenüber der insoweit maßgebenden Stammanmeldung unzulässig erweitert sei, weil einzelne Merkmale des Anspruchs 2 der Stammanmeldung und des (nur) auf Anspruch 2 rückbezogenen Anspruchs 3 unvollständig übernommen wurden und wegen der technischen Wechselwirkung zwischen Schlitzen, Gurtverlauf und Rückenplattenpolster eine unzulässige Verallgemeinerung gegenüber der Stammanmeldung vorliege.

Denn nach gefestigter Rechtsprechung hat es der Inhaber in der Hand, ob er sein Patent/Gebrauchsmuster durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale (hier des Anspruchs 2 bzw. 3) **beschränkt**, sofern mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen, die je für sich, aber auch zusammen **den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern** (BGHZ 110, 123 [126] = GRUR 1990, 432 = NJW 1990, 3270 Spleißkammer; Senat, GRUR 2005, 316 Fußbodenbelag). Dies ist nach Überzeugung des Senats beim vorliegenden Fall in allen Punkten vollständig erfüllt.

Durch die Aufnahme der Merkmale 5, 6 sowie 7.3 und 7.4 wird der geltende Schutzanspruch 1 gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 der Stammanmeldung beschränkt, weil der Autositz nunmehr notwendigerweise einerseits auch Beckengurte aufweisen muss, die entsprechend der Merkmale 5 und 6 angeordnet bzw. ausgebildet sind und andererseits der Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum des Autositzes Schlitze aufweisen muss, die den Durchtritt der Schulter- und Beckengurte aus dem Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum entsprechend Merkmal 7.4 ermöglichen, was beides nach dem ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung nicht erforderlich war.

Somit liegt eine deutliche Einschränkung des geltenden Schutzanspruchs 1 gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 der Stammanmeldung mit – wie vorstehend begründet – in der Beschreibung offenbarten Merkmalen vor und keinesfalls eine Erweiterung oder Verallgemeinerung.

Die Merkmale 5 und 6 fördern zweifellos den durch die Erfindung erreichten Erfolg, weil der Schutzanspruch 1 nunmehr unmittelbar und eindeutig auch eine Lösung für Kindersitzen mit 5-Punkt-Haltegeschirren umfasst, die bekanntlich auch Beckengurte aufweisen.

Aber auch die Merkmale 7.3 und 7.4 fördern jeweils den durch die Erfindung erreichten Erfolg, weil bereits nur durch das Vorsehen der Schlitze in dem Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum, die einen Durchtritt der Schultergurte und der Beckengurte aus dem Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum ermöglichen, der Kindersitz ersichtlich auf eine einfache Weise in eine Gurtpositionierungs-Erhöhung umgewandelt werden kann, ohne dass die Entfernung des Fünf-Punkt-Haltegeschirrs von der Autositzschale erforderlich ist.

Die von der Gebrauchsmusterabteilung und der Antragstellerin aufgegriffene Entscheidung „BGH, Urteil v. 20.10.2020, AZ.: X ZR 158/18 – Zigarettenpackung“, ist für den vorliegenden Fall nicht einschlägig, weil die Schlitze, die den Durchtritt der Schulter- und Beckengurte entsprechend der Merkmale 7.3 und 7.4 in den Ursprungsunterlagen schon deshalb als erfindungswesentlich beschrieben sind, weil sie dort sogar in einem Unteranspruch offenbart sind. Demzufolge ist der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 auch kein Aliud bezüglich des Gegenstandes, der dem Stammpatent zugrunde liegt.

Nicht überzeugen kann diesbezüglich das Vorbringen der Antragstellerin, wonach die Schlitze in allen Ausführungsbeispielen ausschließlich in Verbindung mit abnehmbaren Rückenplatten- und Kopfauflegepolster offenbart seien und es angeblich wesentlich sei, dass das Rückenplattenpolster und das Kopfauflegepolster von der starren Schale abnehmbar seien, da ein Aufbewahren des Haltegeschirrs im Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum sonst nicht möglich wäre. Denn in der allgemeinsten Ausführungsform, die der ursprüngliche Anspruch 1 der Stammanmeldung vorgibt, sind demnach keine abnehmbare Rückenplatten- und Kopfauflegepolster vorhanden. Im Übrigen zeigt auch die Figur 6 eine Ausführungsvariante, die zwar Schlitze entsprechend der Merkmale 7.3 und 7.4, aber keine Rückenplatten-

und Kopfauflegepolster aufweist. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dieses Ausführungsbeispiel tatsächlich keine Rückenplatten- und Kopfauflegepolster aufweist oder ob diese lediglich nicht eingezeichnet sind, weil bereits durch diese zeichnerische Darstellung ohne Rückenplatten- und Kopfauflegepolster sich dem Fachmann unmittelbar und eindeutig erschließt, dass Rückenplatten- und Kopfauflegepolster nicht erforderlich sind, um den durch die Erfindung erreichten Erfolg zu fördern, nämlich einen Autositz zu schaffen, der einfach in eine Gurtpositionierungs-Erhöhung umgewandelt werden kann.

Demzufolge sind die abnehmbaren Rückenplatten- und/oder Kopfauflegepolster allenfalls als vorteilhafte Ausgestaltungen des Gebrauchsmustergegenstandes nach Schutzanspruch 1 anzusehen, wofür bekanntlich Unteransprüche zuständig sind. Im Übrigen offenbaren die Stammanmeldung sowie das insoweit wortgleiche Streitgebrauchsmuster in der Beschreibung auch weitere Ausführungsbeispiele, bei denen Rückenplatten- und Kopfauflegepolster nicht abnehmbar auf der starren Schale gehalten sind. Nach Abs. 0028 des Streitgebrauchsmusters braucht das Kopfauflegepolster nicht vom Sitz abgenommen und somit entfernt werden, sondern kann lediglich nach oben über die Kopfauflege 15 oder die Rückseite der Rückenlehne 13 gefaltet werden. Abs. 0029 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem das Rückenplattenpolster „vorzugsweise auf das Sitzpolster 19 umgefaltet“ werden kann.

Es liegt auch kein untrennbarer technischer Zusammenhang zwischen dem Hohlraum mit Schlitz und einem Gurtverlauf hinter dem Rückenplatten- und Kopfauflegepolster im Rücken- und Kopfbereich vor, weil – wie die Figur 6 des Streitgebrauchsmusters belegt, die Schlitz in den Haltegeschirr-Unterbringungshohlraum anbringbar sind, ohne dass – in technischer Hinsicht - Rückenplatten- und Kopfauflegepolster bzw. ein Gurtverlauf hinter Rückenplatten- und Kopfauflegepolster zwingend erforderlich wären.

Somit ist der geltende Schutzanspruch 1 gem. Hauptantrag zulässig – eine unzulässige Erweiterung liegt demzufolge bei diesem Schutzanspruch nicht vor.

3. Bezüglich der Beurteilung des ebenfalls verfahrensgegenständlichen Lösungsgrunds der fehlenden Schutzfähigkeit war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen, weil die Gebrauchsmusterabteilung insoweit noch nicht in der Sache entschieden hat (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr.1 PatG).

Die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 8 ist mit der Klärung einer Reihe komplexer Tatsachen- und Rechtsfragen verbunden, möglicherweise einschließlich der Prüfung von Vorbenutzungen, wobei auch die Durchführung einer Beweisaufnahme nicht ausgeschlossen erscheint. Vor diesem Hintergrund ist es in Abwägung von Aspekten der Verfahrensökonomie einerseits und des Instanzverlustes andererseits angebracht, dass der Senat insoweit 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.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92, 97 Abs. 2 ZPO. Billigkeitsgründe, die zu einer anderweitigen Kostenentscheidung Anlass geben könnten, sind nicht gegeben.

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.