



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 406/22

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am
03.07.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 109 887

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2011 109 887 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 27. April 2012 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internationalen Anmeldung PCT/FI2011/050112, veröffentlicht als WO 2011/104432 A1 (i. F.: Stammanmeldung, im vorliegenden Verfahren als **D1** bezeichnet), mit Anmeldetag 9. Februar 2011 abgezweigt worden. Es beansprucht die ausländischen Prioritäten FI 20105181 (im vorliegenden Verfahren als **D2** bezeichnet) und FI 20105182 (im vorliegenden Verfahren als **D3** bezeichnet), beide mit Prioritätstag 24. Februar 2010. Das Streitgebrauchsmuster ist mit fremdsprachigen Anmeldeunterlagen angemeldet worden, eine deutsche Übersetzung von Schutzansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen ist am 27. Juli 2012 nachgereicht worden. Es ist am 2. August 2012 mit den Schutzansprüchen 1 - 5 und der Bezeichnung „Energieübertragungsvorrichtung“ eingetragen worden und nach Ablauf der Schutzdauer Ende Februar 2021 erloschen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der Löschungsantrag vom 1. Februar 2018, den die Antragstellerin zunächst auf fehlende Schutzfähigkeit und im weiteren Verfahren dann auch auf unzulässige Erweiterung gestützt hat. Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die vorgenannten Prioritäten nicht wirksam für das Streitgebrauchsmuster beansprucht werden könnten, da eine aus Sicht der Antragstellerin erfindungswesentliche hydraulische Kurbel nicht Gegenstand des Streitgebrauchsmusters geworden sei. Daher zählten die Prioritätsanmeldungen **D2** und **D3** zum Stand der Technik und trafen den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neuheitsschädlich. Neuheitsschädlich sei auch die weitere Druckschrift FI 115121 B (bezeichnet als **D4**). Ferner fehle es an einem erfinderischen Schritt, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in Zusammenschau der **D4** mit der weiteren Druckschrift CH 693 588 A5 (bezeichnet als **D5**) für den Fachmann nahegelegt sei.

Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 8. Februar 2018 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 7. März 2018, eingegangen am selben Tag, widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 13. Juni 2018 begründet. Mit Widerspruchsbegründung hat die Antragsgegnerin einen neuen Hauptantrag mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 2 und weitere Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 5, jeweils mit einem einzigen Schutzanspruch eingereicht. Aus ihrer Sicht sei der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung nicht auf eine hydraulische Kurbel beschränkt. Die neu eingereichten Anspruchsfassungen seien zulässig, ihr Gegenstand sei auch neu und erfinderisch.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 13. Mai 2020 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich erfolgreich sein werde, da es an der sachlichen Identität des Erfindungsgegenstands des Streitgebrauchsmusters mit demjenigen der Stammanmeldung fehle.

Nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters Ende Februar 2021 hat die Antragstellerin ihren ursprünglichen Löschungsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit umgestellt, zunächst nur bezüglich der Schutzansprüche 1 – 3 und 5, in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 5. Oktober 2021 dann auch wieder bezüglich des Schutzanspruchs 4, wogegen die Antragsgegnerin keine Einwände hatte. Die Antragstellerin beruft sich hinsichtlich ihres Feststellungsinteresses auf einen zwischen den Beteiligten vor dem Landgericht anhängigen Verletzungsprozess, in welchem die Antragsgegnerin Ansprüche auf Auskunft und Schadenersatz aus dem Streitgebrauchsmuster gegenüber der Antragstellerin geltend macht. Dieser parallele Verletzungsprozess ist mit Blick auf das vorliegende Verfahren ausgesetzt.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 5. Oktober 2021 hat die Antragstellerin beantragt, die anfängliche Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters bezüglich aller Schutzansprüche festzustellen. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Hauptantrags vom 13. Juni 2018 und hilfsweise im Umfang der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 – 5 vom 13. Juni 2018 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam sei (offenkundig gemeint: dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei) und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie hat diesen Beschluss im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die in der Stammanmeldung beschriebene hydraulische Kurbel sei nach dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung ein erfindungswesentliches Merkmal, so dass die Anspruchsfassung nach Hauptantrag, die dieses Merkmal nicht aufweise, unzulässig erweitert sei. Gleiches gelte auch für die Hilfsanträge 1 – 5.

Der Beschluss ist der Antragsgegnerin am 18. November 2021 und der Antragstellerin am 24. November 2021 zugestellt worden.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom 16. Dezember 2021, eingegangen mit einem SEPA-Mandat am selben Tag und begründet mit Schriftsatz vom 28. April 2022.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss mit Blick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, insbesondere die Entscheidung „Digitales Buch“ (Urteil vom 7. November 2017, X ZR 63/15), fehlerhaft. Die Stammanmeldung habe zwei Lösungsaspekte beschrieben. Zum einen gehe es um die Verwendung von hydraulischen Kurbeln zur Erzeugung eines für die zur Bearbeitung der Innenflächen von Rohren bestimmten Kraftübertragungsvorrichtungen ausreichenden Drehmoments. Zum anderen werde in der Stammanmeldung die einfache Bedienbarkeit als weiteres technisches Problem beschrieben, wobei der Fachmann erkenne, dass die Anordnung der Drehachse der Trommel einen weiteren erfindungsgemäßen Lösungsaspekt bezüglich der einfachen Bedienbarkeit darstelle, der in keinem funktionellen Zusammenhang zum erstgenannten Aspekt (Drehmoment) stehe. Der Gegenstand nach Hauptantrag sei auch schutzfähig. Insbesondere werde er weder von der **D4** noch von der **D5** neuheitsschädlich vorweggenommen und werde vom Stand der Technik auch nicht nahegelegt. Gleiches gelte für die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 5. Oktober 2021 aufzuheben und den Feststellungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2011 109 887 im Umfang der Schutzansprüche gemäß Hauptantrag vom 13. Juni 2018 zurückzuweisen,

hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsanträge 1 - 5 vom 13. Juni 2018,

den Feststellungsantrag im Umfang der Schutzansprüche nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hält die Beschwerde der Antragsgegnerin für unbegründet. Die Gebrauchsmusterabteilung habe den Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung zutreffend bejaht. Die Stammanmeldung habe keine Zweiterfindung offenbart. Die ursprüngliche Offenbarung beziehe sich auf Sicherstellung eines ausreichenden Drehmoments, als Lösung dafür die hydraulische Kurbel ursprungsoffenbart, während z.B. die Stammanmeldung elektrische Kurbeln insoweit als nachteilig beschreibe. Die Verwendung einer anderen als einer hydraulischen Kurbel, insbesondere eine elektrische Kurbel sei hingegen nicht ursprungsoffenbart.

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

- D1** WO 2011/104432 A1 (Stammanmeldung);
- D2** FI 20105181 (Prioritätsanmeldung);
- D3** FI 20105182 (Prioritätsanmeldung);
- D4** FI 115121 B;
- D5** CH 693 588 A5;
- D6** US 2005/0193509 A1.

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 fristgemäß unter Einzahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet, da das Streitgebrauchsmuster in keiner von ihr verteidigten Fassung Bestand hat.

1. Die Antragsgegnerin hat dem ursprünglichen Löschantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der geltend gemachten Lösungsgründe durchzuführen war.

Die Antragstellerin hat nach dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters wegen Ablaufs der Schutzdauer (§ 23 Abs. 1 GebrMG) ihren ursprünglichen Löschantrag in zulässiger, insbesondere auch sachdienlicher Weise auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt, da sie aufgrund des o.g. parallelen, zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsrechtsstreit das erforderliche rechtliche Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hat.

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist jedoch nicht die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters, sondern an erster Stelle die Anspruchsfassung nach Hauptantrag vom 13. Juni 2018, gefolgt von den Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 – 5, ebenfalls vom 13. Juni 2018, da die Antragsgegnerin nur diese Anspruchsfassungen zum Gegenstand ihrer Antragstellung gemacht hat.

2. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag in der Fassung vom 13. Juni 2018 ist unzulässig erweitert (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

a. Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft eine Kraftübertragungsvorrichtung, die z.B. zum Beispiel bei der Bearbeitung bzw. Reinigung der Innenfläche von Rohren als Hilfsmittel verwendet werden kann. Bei derartigen Kraftübertragungsvorrichtungen wird eine Kraft mittels der Drehbewegung

einer langgestreckten Kraftübertragungseinheit bzw. eines Kabels (im Streitgebrauchsmuster mit Bezugszeichen 110, 210) übertragen. Durch die Drehbewegung des Kabels wird die Kraft, die durch eine „Kurbel“ (im Streitgebrauchsmuster mit Bezugszeichen 140, 240) erzeugt wird, als eine Drehbewegung zu einem an dem Kopf des Kabels positionierten Werkzeug übertragen.

Bei derartigen, aus dem Stand der Technik bekannten, elektromotorisch oder durch Wasserturbinen angetriebenen Kraftübertragungsvorrichtungen träten nach der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters verschiedene Probleme auf. Elektromotorisch angetriebene Kraftübertragungsvorrichtungen erzielten nur unzureichende Drehmomente und neigten zur Überhitzung. Turbinenbasierte Lösungen benötigten einen speziell für diesen Zweck ausgerüsteten Abwasser-Absaug-Lastwagen, der die Zugänglichkeit in enge Räume erschwerte erforderten extrem hohe Wassermengen während des Betriebs, und könnten zu Korrosion an der Innenfläche von Metallrohren führen (Abs. [0001] – [0004] der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.).

Dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Kraftübertragungsvorrichtung bereitzustellen, die ein geeignetes Drehmoment erzeugt (Absatz [0006] GS.).

b. Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag lautet – mit einer den Beteiligten übergebenen Merkmalsgliederung und mit optischer Hervorhebung der Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung – wie folgt:

- M0** Kraftübertragungsvorrichtung umfassend,
- M1** - ein Kabel (210) und einen das Kabel wenigstens teilweise umgebenden Kanal (212),
- M2** - eine Trommel (232),
- M2.1** die drehbar angeordnet ist
- M2.2** und einen Außenring (232)
- M2.3** und einen Innenring (233) aufweist,

- M2.4** wobei das Kabel mit seinem Kanal in den Bereich zwischen dem Innen- und Außenring aufgewickelt werden kann,
- M3** und eine Kurbel (240), die in Verbindung mit dem Kopfende (211) des Kabels ist, um das Kabel zu drehen, wobei die Kraftübertragungsvorrichtung dadurch gekennzeichnet ist,
- M4** - dass die Differenz zwischen den Radien des Außenrings (232) und des Innenrings (233) der Trommel (232) kleiner ist als das Doppelte in Bezug auf den Durchmesser des Kanals (212);
- M5** - dass die Kraftübertragungsvorrichtung weiter eine Führung (220) zum Zuführen des Kabels auf die Trommel und/oder Wegführen von der Trommel aufweist;
- M6** - dass die Kurbel (240) in Verbindung mit dem inneren Abschnitt (231) der Trommel angebracht ist und angeordnet ist, um sich zusammen mit der Trommel (232) zu drehen; und
- M8** - dass die Drehachse der Trommel (232) im Wesentlichen senkrecht in Bezug auf die Basis angeordnet ist, auf der die Vorrichtung angebracht ist, wenn die Vorrichtung in der Betriebsposition ist.

Es schließt sich der abhängige Schutzanspruch 2 mit folgendem Merkmal **M7** an:

... dadurch gekennzeichnet, dass,
in Verbindung mit der Kurbel (240) und dem Kopfende (211) des Kabels ein Sicherheitsschalter (113) vorhanden ist, der das Kabel von der Kurbel trennt, wenn die Torsion eine Grenze übersteigt.

c. Ausgehend vom vorgenannten Gegenstand und der Aufgabenstellung des Streitgebrauchsmusters ist als zuständiger Fachmann – in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung - ein Maschinenbauingenieur (FH) mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Rohrreinigungsgeräten anzusehen.

d. Einige Merkmale des Streitgebrauchsmusters bedürfen der Auslegung.

Unter einem das Kabel wenigstens teilweise umgebenden Kanal gemäß dem Merkmal **M1** versteht das Streitgebrauchsmuster, dass das Kabel mit Ausnahme von seiner freien Enden innerhalb des Kanals verläuft, wobei es in der Lage ist, sich je nach Bedarf innerhalb des Kanals zu drehen (vgl. Abs. [0023] GS.). Dementsprechend wird gemäß den Merkmalen **M2.4** und **M4** das Kabel auch mit dem Kanal, indem es verläuft, auf die Trommel aufgewickelt bzw. vor der Trommel abgewickelt.

Unter einer Kurbel versteht daher der Fachmann einen beliebigen Drehantrieb, mit dem das Kabel innerhalb des Kanals bzw. eines Rohres um die eigene Achse gedreht werden kann, um das Werkzeug am anderen Ende des Kabels in Drehbewegung zu versetzen.

Unter einer Basis nach Merkmal **M8** versteht das Streitgebrauchsmuster den Boden bzw. Fußboden oder eine andere Basis, auf der die Vorrichtung zum Betrieb bzw. in der Betriebsposition platziert ist (Abs. [0027] GS.). Die Vorrichtung kann aus der Transportposition um 90° in die Betriebsposition gekippt werden (Abs. [0026] GS., dort letzter Satz, Abs. [0029] GS., dort erster Satz).

e. Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung unzulässig erweitert (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

aa. Ist, wie im vorliegenden Fall, das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden, so ist für die Prüfung des Lösungsgrunds der unzulässigen Erweiterung der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung maßgebend, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist (vgl. BGH, vgl. GRUR 2003, 867 - Momentanpol I; GRUR 2012, 1243, Tz. 17 – Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter; ferner den Senatsbeschluss vom 7. Oktober 2020, 35 W (pat) 421/18). Insbesondere ist in diesem

Zusammenhang zu berücksichtigen, dass sich § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG nicht nur auf die Fälle einer Erweiterung eines Gebrauchsmusters gegenüber den Unterlagen der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung bezieht, sondern auch für den Fall von Änderungen der abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung darstellt, der Gebrauchsmusterinhaber aus derartigen Erweiterungen keine Rechte herleiten kann und das abgezwigte Gebrauchsmuster gemäß § 5 Abs. 1 GebrMG den Anmeldetag der Stammanmeldung erhält, so dass es nur konsequent ist, auf den am Anmeldetag vorhandenen Offenbarungsgehalt abzustellen.

Im Übrigen ist maßgeblich, ob der zuständige Fachmann die im vorliegenden Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag beschriebene technische Lehre den Unterlagen der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, wobei auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig sind, etwa dann, wenn von mehreren Merkmalen, die nicht nur zusammengenommen, sondern auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder einzelne beansprucht werden (vgl. BGH GRUR 2018, 175, Tz. 30 – Digitales Buch). Für letzteres ist aber nur dann Raum, wenn der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen entnommen werden kann, dass auch Ausführungsformen ohne die in Rede stehenden Merkmale als zur Erfindung gehörend offenbart sind (vgl. BGH GRUR 2012, 149, Tz. 84 – Sensoranordnung).

bb. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag unzulässig erweitert, weil nach dieser Fassung gemäß dem Merkmal **M3** eine Kurbel mit beliebigem Antrieb, also insbesondere auch mit elektrischem Antrieb oder Antrieb mittels Wasserturbine Gegenstand des Schutzanspruchs 1, während die Stammanmeldung eine hydraulische Kurbel als zwingendes erfindungswesentliches Merkmal offenbart hat.

Dies folgt jedoch nicht schon daraus, dass in Patentanspruch 1 der Stammanmeldung ausdrücklich und ausschließlich eine hydraulische Kurbel beansprucht wird

(vgl. BGH GRUR 2018, 175, Tz. 32 – Digitales Buch). Auch ist in den Ausführungsbeispielen der Stammanmeldung lediglich von einer „vorzugsweise“ zum Einsatz kommenden hydraulischen Kurbel die Rede (vgl. z.B. S. 5 Z. 11, S.6 Z. 8, S.7 Z.18 der Stammanmeldung).

Jedoch besteht die Aufgabe der auch der Stammanmeldung zugrundeliegenden Erfindung gerade darin, eine Kraftübertragungsvorrichtung bereitzustellen, die ein geeignetes Drehmoment erzeugt, und ein Kraftübertragungsverfahren bereitzustellen, das im Betrieb kein Wasser verbraucht (vgl. S. 2 Z. 8 – 10 der Stammanmeldung). Ferner beschreibt die Stammanmeldung die gegenüber einer hydraulischen Kurbel alternativen Antriebsarten, nämlich den elektrischen Antrieb und den Antrieb mittels Wasserturbinen als nachteilig. Im Falle des Antriebs mittels Elektromotor sind die Anwendungsmöglichkeiten wegen des damit verbundenen unzureichenden Drehmoments begrenzt, wodurch die Vorrichtung nicht zum Bearbeiten von großen Rohren mit beispielsweise einem Durchmesser von 20 cm verwendet werden können. Ferner werden Elektromotoren während hoher Beanspruchung sehr heiß, so dass sie über einen längeren Zeitraum ohne eine signifikante Verkürzung der Lebensdauer nicht betrieben werden können (vgl. S. 1 Z. 18 – 25 der Stammanmeldung). Im Falle eines turbinenbasierten Antriebs werden speziell für diesen Zweck ausgerüstete, große und für Innenräume von Gebäuden kaum brauchbare Tankwagen und eine extrem hohe Wassermenge im Betrieb benötigt (S. 2 Z. 35 – S. 3 Z. 4 der Stammanmeldung). Ein elektrischer Antrieb und ein Antrieb mittels Wasserturbine weist also gerade die Nachteile auf, deren Vermeidung Aufgabe der der Stammanmeldung zugrundeliegenden Erfindung ist. Konsequenterweise ist bereits gemäß S. 2 Z. 19 f. der Stammanmeldung die in der Stammanmeldung beschriebene Kraftübertragungsvorrichtung im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Kurbel eine hydraulische Kurbel ist. In der auf S. 8 Z. 1 – 11 beschriebenen Ausführungsform ist die dort genannte Kurbel ausdrücklich als hydraulische Kurbel bezeichnet. Schließlich weist S. 8 Z. 13 – 17 der Stammanmeldung darauf hin, dass aufgrund des durch die hydraulische Kurbel erzeugten Drehmoments die beschriebenen Kraftübertragungsvorrichtungen gemäß der Ausführungsformen – also aller in der

Beschreibung der Stammanmeldung dargelegten Ausführungsformen – zur Verwendung bei der Reinigung von großen Rohren (z.B. Abwasser- oder Kanalisationsrohre) geeignet sind.

In einer Gesamtschau aller vorgenannter Umstände schließt der zuständige Fachmann aus den Unterlagen der Stammanmeldung, dass zwar drei Antriebsarten – elektrisch, mittels Wasserturbine oder hydraulisch – bei derartigen Kraftübertragungsvorrichtungen in Betracht kommen, jedoch nur die Verwendung einer hydraulischen Kurbel aufgrund der Nachteile der beiden anderen Antriebsarten geeignet ist, um das der Stammanmeldung zugrundeliegende technische Problem zu lösen, so dass ein konkreter Bezug zwischen diesem Merkmal und der Lösung des zugrundeliegenden technischen Problems dahingehend festzustellen ist, dass gerade das Mittel eines hydraulischen Antriebs der beschriebenen Kurbel, so wie auch in Patentanspruch 1 der Stammanmeldung beansprucht, Voraussetzung für die Lösung dieses technischen Problems ist. Dann aber ist dieses Merkmal auch als erfindungswesentlich zu erachten (vgl. BGH GRUR 2018, 175, Tz. 35 – Digitales Buch).

Soweit die Antragsgegnerin vorträgt, dass die zugrundeliegende technische Aufgabe breit gestellt und das Vorhandensein einer hydraulischen Kurbel nicht als unabdingbar beschrieben worden sei, sondern die Betriebsposition und damit die Bedienbarkeit der beanspruchten Kraftübertragungsvorrichtung als separater erfindungswesentlicher Aspekt zu berücksichtigen sei, und bei Rohrdurchmessern kleiner 20 cm auch ein elektrischer Kurbelantrieb ein ausreichendes Drehmoment bereitstellen könne, vermag sich der Senat dieser Auffassung nicht anzuschließen. Einzelne, in der Stammanmeldung angeführte Vorteile, die auch mit einer anderweitigen Ausgestaltung – hier: elektrischer oder wasserturbinenbasierter Antrieb der Kurbel – verwirklicht werden können, führen gerade nicht zu einer anderen Sichtweise (vgl. BGH GRUR 2018, 175, Tz. 41 – Digitales Buch). Vielmehr ist für den Fachmann mit Blick auf den o.g. Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung so, wie

sich ihm dieser Offenbarungsgehalt unmittelbar und eindeutig erschließt, der funktionale Zusammenhang zwischen hydraulischem Antrieb der Kurbel der ausschlaggebende Aspekt für die Lösung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe. Entsprechend der der Stammanmeldung zugrundeliegenden Aufgabenstellung unter Berücksichtigung der aufgeführten Nachteile von elektrischen oder wasserhydraulischen Antrieben ist die hydraulische Kurbel als zu den unabdingbaren Merkmalen der offenbarten Erfindung gehörend anzusehen. Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer Ausgestaltung einer Energieübertragungseinrichtung mit einem elektrischen Kurbelantrieb zur Reinigung von Rohren mit einem Durchmesser kleiner als 20 cm ist der Stammanmeldung schlicht nicht entnehmbar. Dabei differenziert die Stammanmeldung in den Ausführungsbeispielen hinsichtlich eines ausreichenden Drehmoments („adequate torque“) auch nicht zwischen Rohrdurchmessern von kleiner oder größer 20cm. Ohne eine derartige eindeutige Offenbarung entnimmt der Fachmann jedoch der Stammanmeldung nichts als Gegenstand der Erfindung, was dort als nachteilig und zu lösendes Problem beschrieben wird.

Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag weist daher ein nach dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung erfindungswesentliches Merkmal nicht auf, so dass der Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG erfüllt ist. Bei der vorliegenden Sachlage kann auch unter Berücksichtigung der Entscheidungen BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung, GRUR 2011, 1003 – Integrationsmerkmal, GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung und GRUR 2013, 1135 – Tintenstrahldrucker, die die umgekehrte Fallgestaltung betreffen, nämlich Aufweisen eines nicht ursprungsoffenbarten, aber in der Sache zu einer Beschränkung des Gegenstands des betr. Gebrauchsmusters führenden Merkmals nicht von der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters abgesehen werden.

3. Auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 – 5 sind unzulässig erweitert.

Die Fassung des jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 – 5 unterscheidet sich von der Fassung des Hauptantrags durch Hinzufügung weiterer Merkmale. In keiner Fassung ist jedoch das Merkmal **M3** mit der dort beschriebenen und nicht weiter konkretisierten Kurbel (240) geändert, insbesondere wird in keiner der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 – 5 eine hydraulische Kurbel beansprucht.

4. Aus den o.g. Gründen ist daher hinsichtlich aller weiteren im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen der Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung zu bejahen, so dass nach alledem die Beschwerde der Antragsgegnerin ohne Erfolg bleibt.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine anderweitige Kostenentscheidung erfordern 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Dorfschmidt

Brunn