



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 404/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. Januar 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Januar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA vom 24. September 2013 wird dahingehend abgeändert, dass festgestellt wird, dass das Streitgebrauchsmuster ... von Anfang an insoweit unwirksam war, als es über die vom Antragsgegner in der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2017 eingereichten und als Hilfsantrag 4 bezeichneten Fassung hinausgegangen ist.
2. Im Übrigen werden die Beschwerden der Antragstellerin und des Antragsgegners zurückgewiesen.
3. Die Kosten beider Rechtszüge werden gegeneinander aufgehoben.
4. Der Gegenstandswert wird für beide Rechtszüge auf 300.000,-- Euro festgesetzt.

## Gründe

### I.

Der Antragsgegner, Beschwerdeführer zu I und Beschwerdegegner zu II (im Folgenden: Antragsgegner) war Inhaber des Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster), das am 17. November 2010 als Abzweigung aus der deutschen Patentanmeldung ... mit Anmeldetag 27. Oktober 2005 angemeldet und am 20. Januar 2011 mit 14 Schutzansprüchen unter der Bezeichnung

„...“

in das Register eingetragen worden ist. Es ist durch Zeitablauf zum 27. Oktober 2015 erloschen.

Am 19. Juli 2011 hat die Antragstellerin, Beschwerdeführerin zu II und Beschwerdegegnerin zu I (im Folgenden: Antragstellerin) Löschantrag gestellt, mit der Begründung, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG in Verbindung mit §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfähig, insbesondere beruhe er nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Außerdem ergebe sich ein Löschananspruch daraus, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

Der Löschantrag ist dem Vertreter des Schutzrechtsinhabers mit Schreiben vom 29. September 2011 am 4. Oktober 2011 zugestellt worden. Dieser hat mit Schreiben vom 6. Oktober 2011, eingegangen per Fax am selben Tag, widersprochen.

Im patentamtlichen Lösungsverfahren ist folgender Stand der Technik berücksichtigt worden:

- E1: DE 22 49 951 A1
- D1: DE 39 07 254 A1
- D2: DE 196 07 254 A1
- D3: DE 29 18 378 A1
- D4: DE 295 20 152 U1
- D5: JP H03-69770 A
- D6: WO 96 / 37 672 A1
- D7: DE 195 10 819 A1
- D8: Kaiser GmbH & Co. KG: 100 Jahre 1904 – 2004 Die Basis  
der guten Installation Seiten 44, 45, 56, 68, 69

In der mündlichen Verhandlung am 24. September 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts die Teillöschung des Streitpatentmusters beschlossen, soweit es über die Fassung nach dem in der Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 8 des Antragsgegners hinausgeht und im Übrigen den Lösungsantrag zurückgewiesen.

Gegen diesen, den Beteiligten jeweils am 9. Dezember 2013 mit Gründen zugestellten Beschluss haben sowohl der Antragsgegner (am 27. Dezember 2013) als auch die Antragstellerin (am 2. Januar 2014) Beschwerde eingelegt. Der Antragsgegner hat dabei zunächst das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung verteidigt.

Der Antragsgegner stellt nunmehr den Antrag,

unter Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA vom 24. September 2013 das Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit insoweit für unwirksam zu erklären,

als es über die am 24. Januar 2017 eingereichte und als Hilfsantrag 4 bezeichnete Fassung hinausgeht und im Übrigen die Beschwerde der Löschantragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

unter Zurückweisung der Beschwerde des Antragsgegners und unter Aufhebung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA vom 24. September 2013 festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere zu den zwischenzeitlich gestellten Anträgen und Hilfsanträgen des Antragsgegners sowie das diesbezügliche Vorbringen der Antragstellerin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde des Antragsgegners hat insofern Erfolg, dass sie antragsgemäß zur Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA vom 24. September 2013 führt, derart, dass das Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit nur insoweit für unwirksam zu erklären ist, als es über die am 24. Januar 2017 eingereichte und als Hilfsantrag 4 bezeichnete Fassung hinausgeht. Denn der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in dieser Fassung ist gemäß §§ 1, 3 GebrMG gebrauchsmusterfähig und schutzfähig, ihm stehen auch keine Schutzhindernisse nach § 2 GebrMG entgegen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist jedoch nicht begründet, sie führt daher nicht zur der beantragten Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei.

1. Die form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden sind zulässig, insbesondere waren beide Beschwerdeführerinnen im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung beteiligt (§ 18 Abs. 2 GebrMG, § 74 Abs. 1 PatG).

Da der Antragsgegner Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin gerichtlich geltend gemacht und auch zumindest teilweise obsiegt hat, besteht mit Blick auf mögliche Restitutionsklagen seitens der Antragstellerin ein Feststellungsinteresse.

2. Der Anspruch 1 der zuletzt vom Antragsgegner verteidigten Fassung des Streitgebrauchsmusters (Hilfsantrag 4 vom 24. Januar 2017) lautet unter Einfügung einer Gliederung:

1. Aufnahmedose für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen,
2. aus Kunststoff,
6. zum Einbau in ein Betonelement mit einer Stahlarmierung
3. mit einem Dosenkörper (1)
8. mit einem Innendurchmesser von 60 mm oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm
4. und einem mit dem Dosenkörper (1) verbindbaren Vorderteil (3),
5. mit zwei Befestigungsflügeln (2),
- 5.1 die integral mit dem Dosenkörper (1) ausgeführt sind,
- 5.2 einander bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers (1) in einer Orthogonalebene gegenüberliegen
- 5.3 und jeweils als umlaufender Steg (6) ausgebildet sind,
7. wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel (2) zumindest größer als 120 mm ist
- 2.1 und der Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgußteile sind.

Der Anspruch 9 der zuletzt von dem Antragsgegner verteidigten Fassung des Streitgebrauchsmusters (Hilfsantrag 4 vom 24. Januar 2017) lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- 1.‘ Zweiteilige Aufnahmedose für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen,
2. aus Kunststoff,
6. zum Einbau in ein Betonelement mit einer Stahlarmierung (15)
3. mit einem Dosenkörper (1)
8. mit einem Innendurchmesser von 60 mm oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm,
5. mit zwei gegenüberliegenden,
- 5.1 integral mit dem Dosenkörper (1) ausgeführten
5. Befestigungsflügeln (2)
4. und einem Vorderteil (3),
- 4.1 das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers (1) begrenzt,
- 5.3‘ wobei die Befestigungsflügel (2) jeweils als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-förmig profilierte Stege ausgebildet sind,
- 5.4 und im Bereich des Dosenkörpers (1) durch Verstärkungsabschnitte verstärkt sind,
7. wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel zumindest größer als 120 mm ist
- 2.1‘ und der Dosenkörper (1) mit den integralen Befestigungsflügeln (2) sowie das mit dem Dosenkörper verbundene Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgußteile sind.

An den Anspruch 1 schließen sich die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 sowie 7 bis 9 eingetragener Fassung unter Änderung der Nummerierung als Ansprüche 2 bis 7 an.

An den Anspruch 9 schließt sich der auf diesen rückbezogenen Anspruch 14 eingetragener Fassung als Anspruch 10 an.

**3.** Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Aufnahmedose für elektrische Einsätze (Installationsdose), die im Nassbau (Betongießen) eingesetzt wird. Das

Streitpatent geht von einer Aufnahmedose gemäß der Druckschrift DE 22 49 951 A (E1) aus. Gemäß DE 22 49 951 A werde ein Dosenkörper zur Aufnahme elektrischer Einsätze mittels Stützstangen gegen die Verschalung gespannt und mittels einer metallischen Kuppelschiene an der Bewehrung befestigt (Absatz 0007 der Streitgebrauchsmusterschrift).

Davon ausgehend sei es Aufgabe der Erfindung, eine Aufnahmedose anzugeben, die es ermöglicht, Elektroinstallationen mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand, insbesondere bei Sichtbetonelementen, vorzubereiten und durchzuführen (Streitgebrauchsmusterschrift, Absatz 0010).

Erfindungsgemäß werde die Aufgabe mit den in den Ansprüchen 1 oder 9 gemäß geltendem Hilfsantrag 4 genannten Merkmalen gelöst. Die Aufnahmedose wird zunächst an der Stahlarmierung befestigt und im Verbund mit dieser vor dem Gießen des Betons in die Betonschalung eingebracht. Zum Zwecke der Befestigung an der Stahlarmierung weist die Aufnahmedose eine Befestigungseinrichtung auf, mit denen sich die Aufnahmedose an der Tragstruktur (Stahlarmierung) befestigen lässt um ein Verrutschen während des Gießens zu verhindern. Auf eine aufwendige und nicht immer zuverlässige Fixierung an einer Verschalung oder durch ein separates Stahldrahtgeflecht kann verzichtet werden (Streitgebrauchsmusterschrift, Absatz 0012).

4. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Fachhochschulingenieur oder Techniker des Maschinenbaus, der Feinwerk- oder Verfahrenstechnik mit Kenntnissen in der Entwicklung und in der Konstruktion von Aufnahmedosen für elektrische Einsätze mit langjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Insbesondere befasst sich dieser mit der Problematik der Elektroinstallation in Ortbetonwänden und zieht gegebenenfalls zur Klärung der baulichen Randbedingungen einen Bauingenieur hinzu.

**5.** Dieser Fachmann versteht einige auslegungsbedürftige Begriffe der unabhängigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag 4 vom 24. Januar 2014 wie folgt:

**5.1** Die Angabe „für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen“ (Merkmal 1) erkennt der Fachmann als reine Verwendungs- bzw. Eignungsangabe, ohne dass sich daraus eine Beschränkung für die Dose selbst ergibt. Insbesondere leitet der Fachmann aus der Eignungsangabe keine Einschränkung auf bestimmte, beispielsweise genormte, Maße ab.

**5.2** Aus der Bezeichnung der Einzelheiten mit der Bezugsziffer 2 als „Befestigungsflügel“ (Merkmal 5) entnimmt der Fachmann nicht mehr als die besondere Eignung dieser Flügel zur Befestigung der Aufnahmedose an einem oder mehreren anderen Bauteilen. Dass konkret die Befestigung an der Stahlarmierung eines Betonelements gemeint ist, vermutet der Fachmann aufgrund des Merkmals 6 und findet für diese Vermutung eine Bestätigung in den übrigen Unterlagen.

Einen qualitativen oder gar quantitativen Unterschied des Begriffes „befestigen“ gegenüber dazu regelmäßig synonym verwendeten Begriffen, wie „halten“ oder „festlegen“ erkennt der Fachmann nicht.

Mit der Angabe, dass es sich bei den Befestigungsflügeln jeweils um einen „umlaufenden Steg“ (Merkmal 5.3) handelt, verbindet der Fachmann zwar kein konkretes Verhältnis zwischen Länge und Breite dieses Bauteils. Unter Berücksichtigung der Zeichnung und in Zusammenschau mit der Nennung eines Außendurchmessers von ca. 60 mm oder eines Innendurchmessers von 60 mm in Merkmal 8, zusammen mit der Angabe 120 mm in Merkmal 7 zieht er jedoch den Schluss, dass der Steg im Verhältnis zu seiner Länge tendenziell eher schmal ist und nicht zwei unterschiedliche andere Bauteile miteinander verbindet, sondern so geformt ist, dass er zumindest annähernd zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt.

**5.3** Die in Merkmal 6 erwähnte Stahlarmierung ist nicht Teil des unter Schutz stehenden Gegenstandes und lässt keinen Rückschluss auf dessen konstruktive Gestaltung zu. Daher misst der Senat dieser Angabe nicht mehr Bedeutung bei, als, dass die Eignung zur Befestigung an der Stahlarmierung gegeben sein muss.

**5.4** Mit der in Merkmal 5.3' genannten U- oder V-Form ist eindeutig das Querschnittsprofil der Stege gemeint, wobei der Fachmann dem Wortlaut dieses Merkmals nicht entnimmt, dass die Stege über ihre ganze Erstreckung einen gleichbleibenden Querschnitt haben.

**6.** Die in der mündlichen Verhandlung verteidigte Fassung des Streitgebrauchsmusters geht in zulässiger Weise auf die deutsche Patentanmeldung ..., aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist, zurück und bleibt im Rahmen der eingetragenen und veröffentlichten Fassung des Streitgebrauchsmusters. Insbesondere ist das Merkmal 5.4 wonach die Stege im Bereich des Dosenkörpers durch Verstärkungsabschnitte verstärkt sind, sowohl dem Wortlaut, als auch dem Zusammenhang nach, den Unterlagen zur genannten Patentanmeldung entnommen (Seite 11, erster Absatz; Absatz 0060 der Offenlegungsschrift; Absatz 0052 sowie Anspruch 13 der Streitgebrauchsmusterschrift), da außerdem auch das Verhältnis zwischen der Abmessung des Dosenkörpers einerseits und der Breite zwischen den beiden Enden der Befestigungsflügel andererseits in den Wortlaut des geltenden Anspruchs 9 aufgenommen ist.

Auch das Außen- sowie das Innenmaß des Dosenkörpers von ca. 65 mm bzw. 60 mm gemäß Merkmal 8 konnte der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen (Seite 7, 2. Absatz bzw. Seite 11, 1. Absatz der ursprünglichen Unterlagen; Absätze 0043 bzw. 0060 der Offenlegungsschrift), auch in Kombination mit der Breite zwischen den beiden Enden der Befestigungsflügel von mindestens 120 mm gemäß Merkmal 7. Der Vorhalt des Vertreters der Antragstellerin, auf den Innendurchmesser des Dosenkörpers käme es überhaupt nicht an, kann dahingestellt bleiben, da das Maß als solches zweifels-

frei ursprünglich offenbart ist, ebenso wie das Mindestmaß der Breite zwischen den beiden Enden der Befestigungsflügel von 120 mm. Unbeachtliche oder überflüssige Merkmale stellen keinen zulässigen Lösungsgrund dar. Im Übrigen ist das Innenmaß der Aufnahmedose nicht völlig ohne Aussagekraft, da der Fachmann damit die Eignung für die Aufnahme der in Merkmal 1 genannten elektrischen Einsätze verbindet.

7. Die jeweiligen Gegenstände der Ansprüche 1 und 9 gemäß Hilfsantrag 4 vom 24. Januar 2017 sind neu und beruhen auf einem erfinderischen Schritt:

Insbesondere ergeben sich solche Ausgestaltungen weder aus der Entgegenhaltung DE 196 07 254 A1 (D2) noch aus der Entgegenhaltung DE 22 49 951 A1 (E1) und auch nicht aus einer Zusammenschau dieser beiden Druckschriften.

7.1 Die aus der Entgegenhaltung D2 bekannte Aufnahmedose geht in Worten des Anspruchs 1 gemäß geltendem Hilfsantrag 4 ausgedrückt, nicht über Folgendes hinaus: Eine

1. Aufnahmedose für elektrische Einsätze (Spalte 1, Zeilen 3 – 6), insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen
2. aus Kunststoff (Spalte 3, Zeilen 39 – 41: „in der Elektroindustrie gebräuchlichen Werkstoffe“ – bei Installationsdosen ist es gebräuchlich Kunststoff einzusetzen, daher liest der Fachmann dies mit),
6. zum Einbau in ein Betonelement (Spalte 1, Zeilen 10 – 16) mit einer (im Betonbau üblichen) Stahlarmerung,
3. mit einem Dosenkörper 11
4. und einem mit dem Dosenkörper 11 verbindbaren Vorderteil 12,
5. mit zwei Befestigungsflügeln 28 (Spalte 4, Zeilen 57 bis 66),
- 5.1 die integral mit dem Dosenkörper 11 ausgeführt sind,
- 5.2 einander bezüglich einer Längsachse des Dosenkörpers 11 in einer Orthogonalebene gegenüberliegen (Figuren 1 und 2)

- 5.3 und jeweils als (um den Durchbruch 29) umlaufender Steg ausgebildet sind,
- 7. wobei eine Breite zwischen den Enden der beiden Befestigungsflügel 28 unter Berücksichtigung der Angabe, dass der Dosenkörper 11 einen Durchmesser von mindestens 100 mm hat (Spalte 2, Zeilen 12 – 16; Spalte 4, Zeilen 29 – 31) ohne Weiteres größer ist als 120 mm.

Davon unterscheiden sich die Gegenstände der Ansprüche 1 und 9 gemäß geltendem Hilfsantrag 4 zumindest durch die Merkmale, dass der Dosenkörper

- 8. mit einem Innendurchmesser von 60 mm oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm

versehen ist

- 2.1 und der Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgußteile sind.

**7.2** Auch der Entgegenhaltung E1 (Figuren 5 bis 8) ist nicht mehr als Folgendes zu entnehmen: Eine

- 1. Aufnahmedose für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen (Seite 1, 2. Absatz)
- 2. (hinsichtlich des Dosenkörpers wahrscheinlich) aus Kunststoff,
- 6. zum Einbau in ein Betonelement mit einer Stahlarmierung (Seite 2, 2. Absatz; Seite 5, 2. Absatz),
- 3. mit einem Dosenkörper 10
- 8. mit einem Innendurchmesser
- 4. und einem mit dem Dosenkörper 10 verbindbaren (in den Figuren 2 sowie 6 dargestellten) Vorderteil (entsprechend Druckkörper 16 – vgl. Seite 5, 2. Absatz, letzter Satz),
- 5. mit zwei Befestigungsflügeln 32, 33, 34, 38, die
- 5.2 einander bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers (1) in einer Orthogonalebene gegenüberliegen.

Aus der Entgegenhaltung E1 ist zwar auch eine Ausführungsform (Figuren 1 bis 4) bekannt,

5. mit einer Kuppelschiene 17 (, die der Fachmann als zwei Befestigungsflügel auffassen kann), die
- 5.3 jeweils als (um einen Schlitz 21) umlaufender Steg ausgebildet sind.

Für keine der beiden Varianten sind jedoch in der Entgegenhaltung E1 Maße genannt, so dass der Entgegenhaltung E1 weder das Merkmal 7 noch das Merkmal 8 zu entnehmen ist.

Außerdem sind gemäß dieser Druckschrift die den Befestigungsschienen entsprechenden Befestigungsmittel aus Blech, also aus Metall gefertigt und nicht erfindungsgemäß aus Kunststoff und in Folge dessen auch nicht integral mit dem Dosenkörper ausgeführt. Somit sind aus der Entgegenhaltung E1 auch die Merkmale 5.1 und 2.1 nicht bekannt und auch das Merkmal 2 nicht zur Gänze.

**7.3** Nach Überzeugung des Senats wird zwar an den Fachmann selbstverständlich die Forderung herangetragen, die Aufnahmedose gemäß Entgegenhaltung D2 mit den gängigen Maßen, d. h. mit einem Innendurchmesser von 60 mm oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm herzustellen, jedoch ergibt sich daraus keineswegs zwingend, dass der Fachmann unter dieser Randbedingung die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel von 120 mm beibehält, die durch das in der Entgegenhaltung D2 genannte Innenmaß von 100 mm bedingt ist (Spalte 2, Zeilen 9 bis 15). Vielmehr besteht auch die Möglichkeit, die Ausgestaltung der Befestigungsflügel unverändert zu übernehmen. Weiter ist in der Entgegenhaltung D2 selbst kein eindeutiger Hinweis auf die Eignung der Aufnahmedose zur Befestigung an einer Stahlarmierung gegeben, so dass schon der Schritt, die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel von zumindest 120 mm unabhängig von den Maßen des Dosenkörpers zu belassen, nicht zwingend ist. Weiter ist auch kein Anlass zu erkennen, warum der Fachmann, selbst unterstellt, er

hätte die Anpassung der Gesamtbreite an das gängige Rastermaß von Baustahlmatten von 120 mm x 120 mm als vorteilhaft erkannt, die Befestigungsflügel 28 weiterhin als umlaufenden, im Verhältnis zu seiner Länge schmalen Steg hätte ausgestalten sollen, statt das kreisrunde Loch 29 einfach unverändert zu belassen.

Daher ist es nicht entscheidungserheblich, dass es nach Kenntnis des Senats selbstverständlich ist, Kunststoffteile 10, 12, wie sie in der Entgegenhaltung D2 dargestellt sind entsprechend Merkmal 2.1 in einem Spritzgußverfahren herzustellen.

**7.4** In der Entgegenhaltung E1 mag der Fachmann aufgrund der dort dargestellten und beschriebenen Baustahlmatte, die bekannterweise ein Rastermaß von 120 mm x 120 mm hat, die Dimensionen entsprechend den Merkmalen 7 und 8 mitgelesen haben.

Allerdings musste der Fachmann, um zur Erfindung zu gelangen, die Befestigungsmittel aus Blech durch solche aus Kunststoff ersetzen und diese zudem integral mit dem Dosenkörper ausführen.

Dazu kommt noch, dass die Befestigungsflügel in der Variante, in der sie entsprechend Merkmal 5.2 bezüglich der Längsachse des Dosenkörpers in einer Orthogonalebene einander gegenüberliegen, nicht mit einem Durchbruch versehen sind, so dass nicht von deren Ausbildung als Steg entsprechend Merkmal 5.3 die Rede sein kann. In der Variante mit den Schlitz 21 in der Kupplungsschiene 17, so man im weitesten Sinn von Stegen reden könnte, liegen die so gebildeten beiden Befestigungsflügel jedoch nicht gemäß der Forderung gemäß Merkmal 5.2 bezüglich der Längsachse des Dosenkörpers in einer Orthogonalebene einander gegenüber.

Daher gelangt der Fachmann ausgehend von der Entgegenhaltung E1, selbst unter der Annahme einer allgemeinen technologischen Entwicklung hin zu einer vollständigen Ausgestaltung der Aufnahmedose, einschließlich der Kupplungsmit-

tel, aus Kunststoff noch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß geltendem Hilfsantrag 4.

**7.5** Im Anspruch 9 gemäß geltendem Hilfsantrag 4 ist zwar die Forderung, dass die beiden Befestigungsflügel bezüglich einer Längsachse des Dosenkörpers in einer Orthogonalebene einander gegenüberliegend angeordnet sein müssen (Merkmal 5.2), nicht genannt, statt dessen ist in diesem Anspruch die Konkretisierung des umlaufenden Steges als U- oder V-förmig profiliert (Merkmal 5.3') genannt, die durch die Entgegenhaltung 1 weder vorweggenommen noch durch diese nahegelegt ist.

**7.6** Auch die Zusammenschau der Entgegenhaltungen D2 und E1 führt zu keiner anderen Beurteilung. Ausgehend von der Entgegenhaltung D2 mag der Fachmann der Entgegenhaltung E1 noch den Hinweis entnommen haben, bei einem Dosenkörper mit einem Innendurchmesser von 60 mm oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm, Befestigungsflügel vorzusehen, derart, dass die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel zumindest größer als 120 mm ist. Jedoch konnte der Fachmann der Entgegenhaltung E1 keinen Hinweis entnehmen, die Befestigungsflügel bei dieser Relation der Maße von Dosenkörper einerseits und Befestigungsflügeln andererseits entsprechend Merkmal 5.3 als umlaufende Stege auszubilden.

Ausgehend von der Entgegenhaltung E1 ist schon nicht erkennbar, welchen Anlass der Fachmann gehabt haben sollte, einzelne Ausgestaltungen aus der Entgegenhaltung D2 zu übernehmen, da die Befestigung der Aufnahmedose an einer Stahlarmierung in der Entgegenhaltung D2 anders als in der Entgegenhaltung E1 überhaupt nicht thematisiert ist.

Auch den weiteren Dokumenten, auf die die Antragstellerin zwischenzeitlich Bezug genommen hat, ist keine Anregung zu entnehmen, die den Fachmann ausgehend von den Entgegenhaltungen D2 und/oder E1 in naheliegender Weise zu einer Aufnahmedose gemäß Anspruch 1 oder 9 gemäß geltendem Hilfsantrag 4

geführt hätte. Der Vertreter der Klägerin hat hierzu in der mündlichen Verhandlung auch nichts mehr geltend gemacht.

Das gleiche gilt auch für den nach dem Sachvortrag der Antragstellerin vorbenutzten Gegenstand, zu dem die Antragstellerin Beweis durch Vernehmung eines Zeugen angeboten hatte.

**7.7** Die verschiedenen Unterschiede zwischen den Gegenständen der Ansprüche 1 und 9 nach geltendem Hilfsantrag 4 und den aus der Entgegenhaltung D2 und der Entgegenhaltung E1 bekannten Aufnahmedosen mögen voneinander gesondert betrachtet geringfügig sein, jedoch konnte zu keinem dieser Details weder die Antragstellerin schlüssig darlegen, weshalb der Fachmann gerade zu diesen Ergebnissen hätte kommen sollen, noch ist dies für den Senat aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ersichtlich.

**8.** Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat einerseits berücksichtigt, dass der Patentgegenstand nach der sich als schutzfähig erweisenden Fassung gemäß Hilfsantrag 4 gegenüber der eingetragenen Fassung in nicht unbedeutendem Umfang eingeschränkt ist, andererseits dürfte der überwiegende Teil des Umsatzes auch bei den sogenannten Flügeldosen bei solchen anfallen, deren Dosenkörper einen Innendurchmesser von 60 mm oder einen Außendurchmesser von ca. 65 mm aufweist. Daher ist es gerechtfertigt, dass trotz der erheblichen Einschränkung des Streitgebrauchsmusters die beiden Beteiligten ihre Kosten jeweils zu tragen haben.

**9.** Der Gegenstandswert war gemäß §§ 23, 33 RVG auf 300.000 € festzusetzen. Dies entspricht den übereinstimmenden Erklärungen der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2017. Gründe für eine anderweitige Bestimmung des Gegenstandswerts 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

J. Müller

Arnoldi

Fa