



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 406/21

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am
20.03.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 111 047

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterinnen Dipl.-Chem. Univ. Dr. Münzberg und Dr.-Ing. Philipps

beschlossen:

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

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2011 111 047 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 3. Oktober 2018 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der Patentanmeldung DE 10 2011 050 915 mit Anmeldetag 8. Juni 2011 abgezweigt worden. Eine Priorität ist nicht in Anspruch genommen worden. Es ist eingetragen worden am 11. Oktober 2018 mit den Schutzansprüchen 1-11 und der Bezeichnung „Papiergelegefiltermodul und Papiergelegefiltermodulwand aus einer Mehrzahl derartiger Papiergelegefiltermodule“. Es ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende Juni 2021 erloschen.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Papiergelegeterfiltermodul (Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Gemäß der GS seien Filter als Filtermatten oder Filtervliese sowie Filtermodule als Einheiten mit solchen Matten oder Vliesen im Stand der Technik bekannt. Daneben gebe es auch Filterboxen, die zur Farbnebelabscheidung eingesetzt würden – die Gebrauchsmusterschrift verweist insoweit auf einen unter der Marke „Edrizzi“ vermarkteten Farbnebelabscheider (vgl. Abs. 0002 GS.). Hierbei handele es sich allerdings „nicht wirklich“ um einen Filter, sondern um einen Abscheider, bei welchem lediglich die mehrfach gefaltete und eine große Abscheidefläche darstellende Oberfläche zur Aufnahme von Farbnebeln wirksam sei (Abs. 0002 GS.). Eine Aufgabe der Erfindung bestehe, ausgehend von bekannten Farbnebelabscheidern, darin, ein weiteres, insbesondere verbessertes Filtermodul anzugeben (Abs. 0003 GS.).

Gegen das Streitgebrauchsmuster richtet sich der von der Antragstellerin eingereichte Löschungsantrag vom 22. Januar 2019. Er war gerichtet auf die Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang und wurde gestützt auf die Löschungsgründe der fehlenden Schutzzfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung. Die Antragstellerin hat im Löschungsantrag beanstandet, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gemäß den eingetragenen Schutzansprüchen 1 und 5 gegenüber der aus der Stammanmeldung folgenden Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert sei. Der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche 1 und 5 sei ferner schon deswegen nicht schutzfähig, weil er nicht in ausführbarer Weise offenbart sei, wobei auch fehlende Klarheit zu beanstanden sei. Zum anderen weise der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch keinen erfinderischen Schritt auf. Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin im Löschungsantrag sowie im weiteren Verfahren die Entgegenhaltungen D1 – D27 in das Verfahren eingeführt. Insbesondere sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ausgehend von der D1 (DE 25 08 187 A1) in Kombination beispielsweise mit der D5 (US 2009/0064862 A1), aber auch mit anderen, in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen nahegelegt.

Der Löschantrag ist der Antragsgegnerin am 6. Februar 2019 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 1. März 2019, eingegangen am selben Tag, ohne Einschränkung widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 21. Juni 2019 begründet.

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei, so die Antragsgegnerin, von der Ursprungsoffenbarung gedeckt. Mangelnde Klarheit sei kein Lösungsgrund, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei auch ausführbar offenbart. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung weise auch einen erfinderischen Schritt auf; insbesondere habe für den Fachmann, ausgehend von der D1, kein Anlass bestanden, den dortigen Gegenstand unter Heranziehung der D5 wie auch der weiteren, von der Antragstellerin genannten Entgegenhaltungen weiterzuentwickeln, um zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen.

Mit Zwischenbescheid v. 27. Januar 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich keinen Erfolg haben werde, da nach vorläufiger Auffassung weder der Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung, noch derjenige der fehlenden Schutzfähigkeit zu bejahen sei.

Die Antragstellerin ist der vorläufigen Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung schriftsätzlich entgegengetreten und hat weiteren, aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik in das Verfahren eingeführt. Die Antragsgegnerin hat ihrerseits diverse Hilfsanträge mit geänderten Anspruchsfassungen eingereicht, darunter mit Schriftsatz vom 1. Juni 2021 eine als Hilfsantrag 1b bezeichnete Anspruchsfassung.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 22. Juni 2021 hat die Vorsitzende eingangs darauf hingewiesen, dass die Gebrauchsmusterabteilung, nunmehr ausgehend von der Stammanmeldung, dazu tendiere, dass die eingetragene Fassung unzulässig erweitert sei. Die Antragsgegnerin hat erneut geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 2b – 6b eingereicht.

Die Antragstellerin hat die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt.

Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster im Umfang des bisherigen Hilfsantrags 1b als neuen Hauptantrag und hilfsweise im Umfang der in der mündlichen Verhandlung übergebenen Hilfsanträge 2b – 6b verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung v. 22. Juni 2021 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Fassung des in der mündlichen Verhandlung übergebenen Hauptantrags hinausgeht, den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen sowie von den Kosten 70% der Antragstellerin und 30% der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diese Entscheidung i.W. wie folgt begründet:

Wegen der aufgrund des neuen Hauptantrags eingeschränkten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters sei die eingetragene Fassung nicht mehr maßgebend; im über den neuen Hauptantrag hinausgehenden Umfang sei das Streitgebrauchsmuster ohne weitere Sachprüfung zu löschen.

Hinsichtlich der Anspruchsfassung nach Hauptantrag sei kein Lösungsgrund gegeben:

Es liege keine unzulässige Erweiterung vor, da die Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag in der Stammanmeldung offenbart worden seien.

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei auch ausführbar offenbart worden, da der Fachmann auf der Grundlage der Beschreibung und mit seinem eigenen Fachwissen den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nacharbeiten könne. Unklarheit sei kein Lösungsgrund, vielmehr komme es auf die Auslegung der unter Schutz gestellten Lehre an; auch insoweit sei die Anspruchsfassung nach Hauptantrag nicht zu beanstanden.

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag sei auch schutzfähig. Dieser Gegenstand sei unstreitig neu. Er beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Die D25 (DE 10 2009 034 863 A1) sei der nächstliegende Stand der Technik. Der Fachmann habe jedoch keine Veranlassung, wegen der unterschiedlichen

Verwendung und wegen eines grundsätzlich unterschiedlichen Aufbaus der jeweiligen Gegenstände die D25 und die D1 zu kombinieren, um, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen. Auch aus den weiteren Entgegenhaltungen sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag nicht nahegelegt.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 12. Juli 2021 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin vom 26. Juli 2021, mit einem SEPA-Mandat eingegangen am selben Tag. Wegen des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitgebrauchsmusters zielt die Antragstellerin nicht mehr auf die Löschung, sondern auf die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ab. Sie hat die Beschwerde mit Schriftsatz v. 20. September 2021 begründet.

Zu ihrem Feststellungsinteresse trägt die Antragstellerin vor, die Antragsgegnerin habe sie aus einem parallelen Europäischen Patent, welches die Antragsgegnerin unter Beanspruchung der Priorität der Stammanmeldung angemeldet und welches zu einer Erteilung durch das EPA geführt habe, abgemahnt und kurz danach das Streitgebrauchsmuster beantragt. Die Antragstellerin habe die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben. Sie müsse daher befürchten, auch für die Vergangenheit aus dem Streitgebrauchsmuster noch in Anspruch genommen zu werden.

Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags unzulässig erweitert. Zum einen werde nunmehr ein Gegenstand beansprucht, der von der eingetragenen Fassung nicht unter Schutz gestellt worden sei, da mit eingetragener „Papiergelegefiltermodul“ etwas unter Schutz gestellt worden sei, was filtern könne, mit dem nach neuem Hauptantrag beanspruchten „Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodul“ gehe es aber um den technisch unterschiedlichen Vorgang des Abscheidens von Farbnebeln. Zum anderen sei auch die Ursprungsoffenbarung

mit Blick auf die in Schutzanspruch 1 beschriebenen Gegenstände „Papiergelegefilterbahn“ bzw. „Papierbahn“ unzulässig erweitert.

Der Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit sei ebenfalls unter mehreren Aspekten zu bejahen.

Zum einen sei aus Sicht der Antragstellerin fehlende Klarheit ebenso wie fehlende Ausführbarkeit unter den Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit zu subsumieren. Unklar seien die Begriffe „progressive Oberflächenstruktur“ und „vergleichsweise wenige Stellen“, wobei letzteres mangels einer Vergleichsgröße nicht abgrenzbar sei. Ferner sei nicht ausführbar offenbart, wie „jede Papierbahn in regelmäßigen Abständen quer zur Längsrichtung geschlitzt“ sei und dabei zugleich die Dehnung in einer Weise verbleibe, dass sich gemäß „eine Berührung der einzelnen Papierbahnen nur an vergleichsweise wenigen Stellen“ ergebe.

Zum anderen fehle es auch an einem erfinderischen Schritt. Der Fachmann würde die D1 mit der D25 kombinieren, da beide Entgegenhaltungen Vorrichtungen zur Reinigung von mit Partikeln belasteter Luft unter Einsatz eines flächigen Mediums betreffen und das Filterpapier der D1 mit dem Papiergelegefilter der D25 austauschbar sei. Der Fachmann sei wegen des in der D1 genannten Standes der Technik auch veranlasst, die D1 mit der D25 zu kombinieren, um die Wirksamkeit des Papiergelegefiltermoduls nach der D1 zu erhöhen, sodass er in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach neuem Hauptantrag – sowohl hinsichtlich des Schutzanspruchs 1, als auch des Schutzanspruchs 11 - gelange.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 22. Juni 2021 aufzuheben und festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2011 111 047 in vollem Umfang von Anfang an unwirksam war.

Die Antragstellerin hat zudem angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen,

hilfsweise in der Reihenfolge der Hilfsanträge 2b bis 6b vom 22. Juni 2021, den Feststellungsantrag im Umfang der Schutzansprüche nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Beschwerde der Antragstellerin sei unbegründet. Die Löschungsgründe seien in § 15 GebrMG abschließend aufgeführt, wobei mangelnde Klarheit vom Gesetzgeber als Löschungsgrund nicht vorgesehen sei. Die Prüfung der Ausführbarkeit als Unterfall der fehlenden Schutzfähigkeit stehe damit nicht in Widerspruch. Zudem seien die Begriffe „progressive Oberflächenstruktur“ und „vergleichsweise wenige Stellen“ unter Berücksichtigung der Beschreibung (dort Abs. 0006, 0007 bzw. 0036) hinreichend klar. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei für den Fachmann auch ausführbar offenbart. Der Fachmann könne den beanspruchten Gegenstand nacharbeiten.

Die Schutzbereichserweiterung sei kein Löschungsgrund. Es trete mit der Gebrauchsmustereintragung mangels geprüfter, erteilter Fassung keine Zäsurwirkung ein. Der Inhaber eines Gebrauchsmusters könne aus Schutzbereichserweiterungen zwar keine Rechte herleiten, dies sei aber nicht Gegenstand des Löschungs- bzw. Beschwerdeverfahrens.

Hinsichtlich der Begrifflichkeiten „Papiergelegefilterbahn“ bzw. „Papierbahn“ liege keine unzulässige Erweiterung gegenüber der Ursprungsoffenbarung vor. Diese seien im jeweiligen Kontext zu verstehen, ausgehend von der Beschreibung in der Stammanmeldung sei die Ursprungsoffenbarung gewahrt.

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei auch im Übrigen schutzfähig. Seine Neuheit stehe außer Frage. Es sei auch ein erfinderischer Schritt zu bejahen. Die D25 sei ein geeigneter Ausgangspunkt, nicht hingegen die D1, weil letztere nicht die Reinigung von mit Farbnebeln belasteter Abluft betreffe. Eine Kombination von der D25 mit der D1 sei nicht naheliegend, weil der Fachmann die D1 wegen unterschiedlicher Einsatzgebiete, unterschiedlicher Trenntechniken und unterschiedlichem Aufbau nicht heranziehen würde. Im Übrigen würde selbst eine Kombination von der D25 mit der D1 nicht zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters führen.

In das Verfahren sind von der Antragstellerin unter anderem die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen und Dokumente eingeführt worden:

D1: DE 25 08 187 A1

D25: DE 10 2009 034 863 A1

D26: „SPRAY CABIN FILTRATION PRODUCTS“ der Columbus Industries, 3.3.2004, 5 Seiten

D27: „SPRAY BOOTH FILTRATION PRODUCTS“ der Columbus Industries, Datum nicht erkennbar (nach Gbm-Beschluss und EPA-Entscheidung: veröffentlicht im „Juni 2000“), 6 Seiten

WR2: DE 20 2015 104 109 U1,

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

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragstellerin ist unbegründet, da das Streitgebrauchsmuster in der Fassung des erstinstanzlichen Hauptantrags weder unzulässig erweitert (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) noch schutzunfähig ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG).

1. Die Antragsgegnerin hat dem ursprünglichen Löschantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig und zunächst uneingeschränkt widersprochen, sodass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der geltend gemachten Lösungsgründe durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GebrMG).

2. Die Antragstellerin hat ihren Löschantrag nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters Ende Juni 2021 in zulässiger Weise auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt. Sie hat das hierzu erforderliche

Feststellungsinteresse. Zwar ist sie aus dem Streitgebrauchsmuster unmittelbar noch nicht in Anspruch genommen worden. Wohl aber hat die Antragstellerin sie aus dem parallelen Europäischen Patent, welches die Antragsgegnerin unter Beanspruchung der Priorität der Stammanmeldung angemeldet und welches zu einer Erteilung durch das EPA geführt hat, abgemahnt. Da die Gegenstände dieses Europäischen Patents und des vorliegenden Streitgebrauchsmusters weitgehend übereinstimmen, hat die Antragstellerin in Abwägung der vorgenannten Umstände hinreichend Grund zu der Besorgnis, für die Vergangenheit auch aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden. Die Umstellung des Löschungsantrags auf Feststellung der Unwirksamkeit ist auch sachdienlich.

3. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der maßgeblichen Fassung nach Hauptantrag (= erstinstanzlicher Hauptantrag in der Fassung vom 22. Juni 2021) ist ein Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodul.

Schutzanspruch 1 in der Fassung vom 22. Juni 2021 lautet wie folgt (mit einer den Beteiligten übergebenen Merkmalsgliederung):

- M1** Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodul (10)
- M1.1** mit einem äußeren Rahmen (12)
- M1.2** und einem dreidimensional angeordneten Filter
- M1.3** und zwischen einzelnen Abschnitten des Filters zur Gewährleistung eines Abstands zwischen einander zugewandten Seiten des Filters angeordneten Abstandshaltern (16),
dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.4** der dreidimensional angeordnete Filter ein Papiergelegefilter (14) ist,
- M1.5** der in dem Rahmen (12) in Form einer mehrfach gefalteten Papiergelegefilterbahn mit jeweils zwischen einzelnen Bahnabschnitten befindlichen Abstandshaltern (16) angebracht ist,
- M1.6** wobei das Papiergelege eine Mehrzahl von aufeinanderliegenden Papierbahnen umfasst
- M1.7** und eine progressive Oberflächenstruktur aufweist,

- M1.8** die sich dadurch ergibt, dass in den einzelnen Papierbahnen jeweils unterschiedlich große Öffnungen gebildet sind
- M1.9** und indem jede Papierbahn in regelmäßigen Abständen quer zur Längsrichtung geschlitzt ist
- M1.10** und sich die Länge der Schlitze (34) von Lage (32) zu Lage (32) unterscheidet,
- M1.11** wobei jede Papierbahn quer zu den eingebrachten Schlitzten (34) gedehnt ist
- M1.12** und sich durch die Dehnung das zwischen den Schlitzten (34) befindliche Material teilweise aufrichtet und diese so eine Ausdehnung in die dritte Dimension erfährt,
- M1.13** wobei sich beim Aufeinanderlegen mehrerer Papierbahnen aufgrund dieser zusätzlichen Ausdehnung in die dritte Dimension ein Abstand und eine Berührung der einzelnen Papierbahnen nur an vergleichsweise wenigen Stellen ergibt.

Es schließen sich die abhängigen Schutzansprüche 2 – 8 an, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Schutzanspruch 9 ist ein auf eine Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodulwand gerichteter Anspruch mit folgendem Wortlaut:

9. Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodulwand mit einer Mehrzahl von Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodulen (10) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei mehrere Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodule (10) durch Anreihen und/oder Stapeln kombinierbar sind.

4. Ausgehend von dem o.g. Gegenstand und der eingangs genannten Aufgabe des Streitgebrauchsmusters ist als zuständiger Fachmann ein Ingenieur der Fach-

richtung Maschinenbau mit langjähriger Erfahrung in der Luftfiltertechnik und besonderen Kenntnissen in der Reinigung von mit Farbnebeln belasteter Abluft anzusehen.

5. Zur Auslegung einzelner Merkmale des Streitgebrauchsmusters ist folgendes anzumerken:

5.1 Nach Absatz 0006 des Streitgebrauchsmusters wird ein Papiergelegefilter aus einer Mehrzahl von Papierbahnen gebildet, die – gemäß Merkmal M1.6 – aufeinanderliegen. In diesen Papierbahnen befinden sich jeweils Öffnungen. Der Fachmann entnimmt dem Streitgebrauchsmuster weiter, dass es sich bei einer Papierbahn um eine Papierschicht, die im Streitgebrauchsmuster auch als „Lage“ (Merkmal M1.10) oder „Papierlage“ bezeichnet wird, in Bahnform handeln muss, was im Streitgebrauchsmuster auch einfach nur als „Bahn“ abgekürzt wird (vgl. Abs. 0006, 0035 und 0036 sowie Schutzanspruch 1 der GS).

Gemäß Abs. 0010 der GS weist nun ein erfindungsgemäßer Papiergelegefilter die Form einer mehrfach gefalteten Bahn auf, wobei jeweils zwischen einzelnen Bahnabschnitten Abstandshalter angebracht sind (Merkmal M1.5). Weiter führt das Streitgebrauchsmuster aus, dass sich dadurch eine einfache Herstellbarkeit des Papiergelegefiltermoduls mit einer durchgehenden Filter- oder Abscheidefläche ergebe, indem „nur ein Papiergelegefilter (eine Papiergelegefilterbahn) erforderlich“ sei, der zum Anbringen in einem Rahmen mehrfach gefaltet werde.

Anhand dieser Angaben sieht der Fachmann somit die Begriffe „(Papier)lage/Papierbahn“ und „Papiergelege/Papiergelegefilter(bahn)“ jeweils als Synonyme an.

5.2 Unter einer „progressiven Oberflächenstruktur“ gemäß Merkmal M1.7 wird der Fachmann den in den Absätzen 0006, 0007 u. 0036 der GS beschriebenen progressiven Aufbau verstehen, der ein Kennzeichen der erfindungsgemäßen Papiergelegefilter ist. Demnach nimmt die Anzahl der Öffnungen von Papierbahn zu

Papierbahn progressiv zu, wobei die erste Papierbahn vergleichsweise große Öffnungen aufweist und wobei sich dann sukzessive bei jeder weiteren Bahn kleinere Öffnungen ergeben, bis schließlich bei der letzten Bahn die kleinste Öffnungsgröße, aber auch die größte Anzahl von Öffnungen auf einem Flächenabschnitt der Papierbahn erreicht ist.

Eine Möglichkeit zum Herstellen solch unterschiedlich großer Öffnungen besteht nach GS darin, dass das jeweilige Material in regelmäßigen Abständen geschlitzt wird, wobei sich die Länge der Schlitze und ggf. auch die Abstände der Schlitze von Lage zu Lage unterscheiden. Wenn die jeweilige Lage in Längsrichtung, quer zu zuvor eingebrachte Schlitzen, gedehnt wird, öffnen sich die Schlitze und es entstehen Löcher in der Oberfläche der jeweiligen Lage. Durch die Dehnung der Lage richtet sich das zwischen den Schlitzen befindliche Material teilweise auf, sodass die vorher nur oder im Wesentlichen nur zweidimensionale Lage auch eine Ausdehnung in die dritte Dimension erfährt (vgl. GS Abs. 0036).

Beim Aufeinanderlegen mehrerer Lagen ergibt sich – wie weiter in Abs. 0036 beschrieben wird – aufgrund dieser zusätzlichen Ausdehnung in die dritte Dimension ein Abstand und eine Berührung der einzelnen Lagen nur an wenigen Stellen, sodass von jeder Lage deren vollständige Oberfläche oder zumindest im Wesentlichen die vollständige Oberfläche als Abscheidefläche wirksam werden kann.

5.3 Gemäß Abs. 0028 der GS kann durch mehrfaches Falten oder Umlegen, wodurch sich alternierend Buge und Taschen in dem Papiergelegefilter ergeben, eine dreidimensionale Struktur des Papiergelegefilters erreicht werden (vgl. auch GS Fig. 1 u. 2). Beim Filterprozess strömt die Luft von der Anströmseite in die Taschen hinein und kommt entlang der Tiefe des Papiergelegefiltermoduls mit der strukturierten und progressiven Oberfläche des Papiergelegefilters in Kontakt (vgl. GS Abs. 0029). Dabei sind jeweils zwischen einzelnen Bahnabschnitten die Abstandshalter (vgl. Kap. 5.1) angebracht (vgl. GS Abs. 0028 i.V.m. Fig. 1). Diese weisen beispielsweise eine sägezahnförmige Struktur auf und sind so ausgerichtet,

dass sich parallel zur Strömungsrichtung der durch das Papiergelegefiltermodul strömenden Luft verlaufende Kanäle ergeben (vgl. GS Abs. 0026 i.V.m. Fig. 1).

Der Fachmann wird somit unter „Bahnabschnitte“ gemäß Merkmal M1.5 einen entsprechenden Abschnitt der jeweils umgefalteten Papiergelegefilterbahn mit einem Bug und einer Tasche verstehen, wobei zwischen diesen Abschnitten jeweils die Abstandshalter angeordnet sind (vgl. Fig. 1).

5.4 Gemäß Merkmal M1.3 und Abs. 0011/0012 der GS sind – wie auch bereits in Kap. 5.1 und Kap. 5.3 beschrieben – zwischen einzelnen Abschnitten des Filters Abstandshalter zur Gewährleistung eines Abstands zwischen einander zugewandten Seiten des Filters angeordnet. Die Spitzen der jeweiligen, insbesondere sägezahnförmigen Struktur sind dabei den jeweils gegenüberliegenden Seiten des Papiergelegefilters zugewandt.

Damit versteht der Fachmann unter den „einander zugewandten Seiten des Filters“ gemäß Merkmal M1.3 Flächen, die durch das mehrfache Falten der Papiergelegefilterbahn einander zugewandt sind.

5.5 Schließlich erfährt der Fachmann aus Abs. 0036 der GS, was unter „vergleichsweise wenig“ gemäß Merkmal M1.13 zu verstehen ist. Demnach handelt es sich um einen Vergleich mit Papiergelegefiltermodulen, deren Lagen sich nicht wie im Streitgebrauchsmuster in die dritte Dimension erstrecken, sondern sich – nicht erfindungsgemäß – im Wesentlichen zweidimensional (und damit flächig) berühren. Konkret heißt es: „Durch die Dehnung der Lage 32 richtet sich das zwischen den Schlitzern 34 befindliche Material teilweise auf, sodass die vorher nur oder im Wesentlichen nur zweidimensionale Lage 32 auch eine Ausdehnung in die dritte Dimension erfährt. Beim Aufeinanderlegen mehrerer Lagen 32 ergibt sich aufgrund dieser zusätzlichen Ausdehnung in die dritte Dimension ein Abstand und eine Berührung der einzelnen Lagen 32 nur an vergleichsweise wenigen Stellen, sodass

von jeder Lage deren vollständige Oberfläche oder zumindest im Wesentlichen die vollständige Oberfläche als Abscheidefläche wirksam werden kann.“

5.6 Gemäß Abs. 0002 der GS seien Farbnebelabscheider bekannt, die beispielsweise unter der Marke „Edrizzi“ vermarktet würden (vgl. auch Kap. I). Diese wiesen die Form einer Filterbox auf, wobei es sich aber nicht um Filter wie Filtermatten oder Filtervliese handele, sondern um Abscheider, da lediglich ihre Oberfläche zur Aufnahme von Farbnebeln wirksam sei. Die Filterbox sei aus brandhemmendem Karton speziell gefaltet, sodass sich durch diese Falttechnik eine im Vergleich zur Frontfläche der Box große Gesamtfläche ergebe, die als Abscheidefläche wirksam sei.

Dagegen kommt erfindungsgemäß ein Papiergelegefiltermodul oder eine Papiergelegefiltermodulwand zur Verwendung als Farbnebelabscheider in Betracht, deren Vorteil der progressive Aufbau (vgl. Kap. 5.2) ist, sodass sämtliche Lagen des Papiergelegefilters und nicht nur die Oberfläche als Abscheidefläche wirksam sind (vgl. GS Abs. 0007 u. 0022). Damit erhöht sich die zur Farbnebelabscheidung wirksame Fläche im Vergleich zum Oberflächenabschnitt um ein Vielfaches. Bisher wurden Papiergelegefilter flächig, also z.B. nach Art eines „Vorhangs“ oder „Wandbehangs“ genutzt, während sie erfindungsgemäß nun zusätzlich die Form einer mehrfach gefalteten Bahn aufweisen (Merkmal 1.5, vgl. Abs. 0010 der GS).

Demnach werden im Streitgebrauchsmuster beide Begriffe – Filter und Abscheider – synonym verwendet. So ist z.B. von „Filter – oder Abscheidefläche“ die Rede und es wird beschrieben, dass das Papiergelegefiltermodul zur Farbnebelabscheidung wirksam ist (vgl. GS Abs. 0004, 0007, 0010, 0011 u. 0020).

6. Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag ist nicht unzulässig erweitert.

6.1. Ausgehend von der Rechtsprechung des BGH in den Entscheidungen Momentanpol I, GRUR 2003, 867 und Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter, GRUR 2012,

1243 ist für die Frage, ob die maßgebende Anspruchsfassung nach Hauptantrag gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert ist, auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung abzustellen, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist, hier der DE 10 2011 050 915.

Wie auch im Beschluss der Gbm-Abteilung aufgeführt, spezifiziert die vorgenommene Änderung der Begriffe „Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodul“ bzw. „Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodulwand“ gemäß Merkmal M1 in Schutzanspruch 1 bzw. analog in Schutzanspruch 9 nach Hauptantrag anstelle von „Papiergelegefiltermodul“ bzw. „Papiergelegefiltermodulwand“ gemäß eingetragener Fassung lediglich die Verwendung des Papiergelegefiltermoduls, beinhaltet aber keine funktionelle Änderung des Gegenstands als solches. Die Verwendung des Papiergelegefiltermoduls als Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodul bzw. der Papiergelegefiltermodulwand als Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodulwand ist in Abs. 0021 der Stammanmeldung ursprünglich offenbart.

Mit Blick auf die Abs. 0005, 0009, 0013, 0020, 0037 und 0038 der Stammanmeldung, welche inhaltlich mit der Gebrauchsmusterschrift übereinstimmen – nur die Nummerierung der Absätze differiert –, ist auch die Ursprungsoffenbarung hinsichtlich der Merkmale 1.5 und 1.6 gewahrt.

6.2. Von der Frage, ob die Fassung des Streitgebrauchsmusters gegenüber der Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert ist, ist die Frage zu trennen, ob der Gegenstand einer nachgereichten Anspruchsfassung gegenüber dem Gegenstand der eingetragenen Fassung erweitert worden ist. Ob dies einen im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren zu berücksichtigenden Lösungsgrund darstellt oder dies ausschließlich bei der Geltendmachung von Rechten aus der nachgereichten Anspruchsfassung von Belang ist, bedarf im vorliegenden Fall allerdings keiner Entscheidung. Denn auch dann, wenn man eine Erweiterung des Schutzbereichs einer nachgereichten Anspruchsfassung gegenüber der eingetragenen Fassung im Lösungs- bzw. Feststellungsverfahren als relevant erachtet (vgl. hierzu

z.B. BGH GRUR 2005, 316 – Fußbodenbelag), ist die hier maßgebende Anspruchsfassung nach Hauptantrag nicht zu beanstanden.

Wie bereits in Kap. 5.6 ausgeführt, ist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch in der eingetragenen Fassung nicht auf einen „Filter“ im Sinne der Auffassung der Antragstellerin beschränkt. Er ist schon allein deshalb nicht auf einen Filter beschränkt, da bei derartigen Modulen die Funktionalität eines Filters oder eines Abscheiders u.a. vom Material abhängt, wie dies z.B. durch die WR2 gutachtlich belegt ist (vgl. WR2 Abs. 0015). Im vorliegenden Fall stellt das Papiergelegefiltermodul, so wie es ursprungsoffenbart und Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche geworden ist, funktional sowohl einen Filter als auch einen Abscheider dar (vgl. GS Abs. 0007, 0008, 0022) bei dem – wie bereits in Kap. 5.6 diskutiert – die Begriffe Filter- bzw. Abscheidefläche synonym verwendet werden (vgl. GS Abs. 0010, 0014, 0020). Die genannten Passagen sind in den Absätzen 0001, 0006, 0007, 0009, 0013, 0019 u. 0021 der Stammanmeldung ursprünglich offenbart.

7. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag ist auch in ausführbarer Weise offenbart.

7.1. Fehlende Ausführbarkeit kann im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren den Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG erfüllen (vgl. BGH GRUR 1999, 920 – Flächenschleifmaschine). Aber auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Anspruchsfassung nach Hauptantrag nicht zu beanstanden.

Merkmal M1.9 verlangt eine Schlitzung ausschließlich quer zur Längsrichtung. Nach Auffassung der Antragstellerin erläutere das Streitgebrauchsmuster jedoch nicht, wie mit einer solchen Schlitzung erreicht werden könne, dass die Dehnung in einer solchen Weise verbleibe, dass sich aufeinanderliegende Papierbahnen nur an we-

nigen Stellen berührten, wie der Schutzanspruch 1 mit Merkmal M1.13 weiter fordere. Dem Fachmann seien hierfür geeignete Maßnahmen nach Ansicht der Antragstellerin auch nicht bekannt gewesen

Der grundsätzliche Aufbau des Gegenstands nach Schutzanspruch 1 des aufrechterhaltenen Hauptantrags geht aus GS Abs. 0028 i.V.m. Figur 1 hervor. Die spezielle Ausgestaltung des Papiergeleges in Bezug auf die Dehnung und die sich daraus ergebende Struktur ist Abs. 0036 der GS zu entnehmen. Sollte sich für den Fachmann bei der Nacharbeitung herausstellen, dass – wie die Antragstellerin behauptet – die Dehnung nicht erhalten bleibt, so erhält der Fachmann beispielsweise aus GS Abs. 0032 u. 0033 i.V.m. Abs. 0018 (letzter Satz) im Zusammenhang mit der Beschreibung der Funktion der Abstandshalter die Anregung, die Lagen in ihrer gedehnten Ausgestaltung am Rahmen zu fixieren, was beispielsweise mittels Nieten oder durch Verkleben oder Vernähen erfolgen kann. Damit ist die Ausführbarkeit gegeben. Die Argumentation der Antragstellerin, ein solches Fixieren am Rahmen sei erst ein paar Jahre später, beispielsweise in der WR2, beschrieben worden, ändert daran nichts, denn die WR2 vermittelt kein anderes oder gegenteiliges Fachwissen, das geeignet wäre, die Nacharbeitbarkeit in Frage zu stellen.

7.2 Aus den vorgenannten Gründen und mit Blick auf die Auslegung und damit die Auslegbarkeit der maßgeblichen Fassung der Schutzansprüche (s.o. Ziff. 5.) sind auch keine Unklarheiten zu beanstanden, sodass es auch keiner Entscheidung bedarf, inwieweit Unklarheiten bei der Anspruchsfassung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren überhaupt von Belang sind.

8. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu, da ein erfindungsgemäßer Gegenstand mit den Merkmalen M1 bis M1.13 keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Die Neuheit wurde von der Antragstellerin auch nicht beanstandet.

9. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag weist auch einen erfinderischen Schritt auf, da er von dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

9.1 Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der jeweilige Gegenstand des Schutzanspruchs 1 und 9 des Hauptantrags ausgehend von D1 in Kombination mit D25 oder umgekehrt nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

D1 betrifft eine Filtereinrichtung mit einem geschlossenen Gehäuse, das als Rahmen angesehen werden kann, und einem Filterelement für Luft oder Gas, das von zumindest einer Filterbahn, vorzugsweise aus Papier, gebildet ist (vgl. D1 S. 1 erster Satz i.V.m. Fig. 1). Es kann auch eine Vielzahl übereinanderliegender Papierbahnen vorgesehen sein (vgl. D1 S. 5 zweiter Abs.). Die Filterbahn ist dabei so gefaltet, dass sie eine Vielzahl übereinanderliegender Bahnabschnitte mit Taschen und Bugen bildet, wobei diese mit scheiben- oder gitterförmigen gas- oder luftdurchlässigen Abstandshaltern zueinander angeordnet sind (vgl. D1 S. 1 erster Satz, S. 6 dritter und vierter Abs. erste zwei Sätze, S. 4/5 seitenübergreifender Satz, S. 7 zweiter Abs. erster Satz, Fig. 2, 3 u. 4). Eine Filtereinrichtung gemäß D1 kann zur Filterung von beispielsweise Schweißabgasen verwendet werden und soll die gleiche oder eine größere Kapazität als bekannte Filtereinrichtungen aufweisen und den beim Filtern auftretenden Druckunterschieden widerstehen können, ohne dass die Wände des Gehäuses – das insgesamt aus Wellpappe hergestellt ist - eingedrückt werden oder auseinanderbersten (vgl. D1 S. 2 erster u. zweiter Abs.). Nach der Lehre der D1 wird die durch eine Öffnung (d.h. durch eine der durch die Bahnabschnitte gebildeten Taschen) eintretende Luft oder das Gas auf der gesamten Filteroberfläche gefiltert, die durch zwei einander benachbarte Bahnabschnitte und den sie verbindenden Zwischenabschnitt gebildet ist, sodass der Filter eine sehr große aktive Oberfläche erhält (vgl. D1 S. 4/5 seitenübergreifender Satz, S. 6 erster Abs. i.V.m. Fig. 2).

In D1 wird betont, dass der Filter aus einer Bahn aus luft- und gasdurchlässigem sowie einem Teilchen auffangenden Material bestehe, vorzugsweise aus Papier oder ähnlichem faserigem Werkstoff (vgl. D1 S. 4 letzter Abs., Anspruch 1). Vorteilhaft sei, dass die Filtereinrichtung praktisch insgesamt aus einer beliebigen Papiersorte hergestellt werden könne, sodass neben der Einsparung an Gewicht die Herstellungskosten einer solchen Filtereinrichtung ganz erheblich verringert würden. Weiterhin kann nach D1 die Filtereinrichtung verbrannt werden, wenn diese, mit der die Abstandelemente fest in dem Filtergehäuse verbunden sind, nicht mehr in der Lage ist, die Luft oder das Gas in dem erwünschten Maße zu reinigen (vgl. D1 S. 10 zweiter Abs.). Damit liegt der Fokus der Ausgestaltung des Filters nach D1 darin, einen Filter bereit zu stellen, der Partikel aus Gasströmen filtern kann und mit ökonomisch und ökologisch günstigem Materialaufwand hergestellt werden kann, was gemäß S. 2 zweiter Abs. der D1 als „äußerst einfacher und billiger Aufbau“ bezeichnet wird.

Auch wenn D1 zunächst einen Filter betrifft, der geeignet ist, Partikel aus Luft- und Gasströmen herauszufiltern (vgl. D1 S. 1 sechste und siebte Zeile), sollte dennoch die Eignung vorhanden sein, auch Farbnebel gemäß geltendem Schutzanspruch 1 abzuscheiden.

Damit rückt D1 zwar die Merkmale M1 und M1.1 bis M1.6 in das Blickfeld des Fachmanns. Für eine Berücksichtigung der übrigen Merkmale finden sich in D1 aber weder Hinweise noch Anregungen. Insbesondere fehlt in D1 die Beschreibung jeweils unterschiedlich großer Öffnungen der einzelnen Papierbahnen (M1.7, M1.8 u. M1.10). Dementsprechend sind auch die Merkmale M1.9 und M1.11 bis M1.13 für die Lehre der D1 nicht von Bedeutung.

9.2 D25 betrifft einen Filter, insbesondere in der Ausführung als Taschenfilter, zur Filterung von Sprühnebeln (vgl. D25 Abs. 0001 u. 0002). Nach D25 sei bei der Filterung von Sprühnebeln unter Verwendung von Vlies, Glasfaser und/oder Synthetik als Filtermedium die Standzeit nur sehr gering, da sich auf der Oberfläche

Lacktröpfchen niederschlagen würden und die Filterwirkung erlöschen würde, sobald die Oberfläche vollständig bedeckt sei (vgl. D25 Abs. 0003 und 0004). Gemäß D25 wird daher ein Papiergelegefilter als Filtermedium verwendet, wobei ein solchermaßen ausgestalteter Taschenfilter aufgrund dessen progressiven Aufbaus eine gegenüber der Verwendung von Vliesen als Filtermedium mehr als zehnfach erhöhte Standzeit aufweist (vgl. D25 Abs. 0006 u. 0007). Weiterhin kann das zur Filterung wirksame Papiergelege um ein Vlies, das den progressiven Aufbau des Papiergeleges komplettiert und diesen mit einer quasi minimalen Porenöffnung abschließt, und/oder eine Stabilisierungsschicht wie z.B. ein Kunststoff- oder Metallgitter ergänzt sein (vgl. D25 Abs. 0013).

Nach D25 werden vor oder im Zusammenhang mit dem Bilden der Filtertaschen der Papiergelegefilter zum Öffnen von in einzelnen Lagen des Papiergeleges gebildeten Öffnungen (Waben) gedehnt oder gestreckt (vgl. D25 Abs. 0014). Damit ergibt sich auch eine Öffnung in die Tiefe, also zur nächst tiefer liegenden Schicht, und der dadurch bedingte progressive Aufbau, der die Aufnahme der Lackpartikel in jeder Schicht/Lage ermöglicht (vgl. D25 Abs. 0014). Wie die Öffnungen erzeugt werden, wird in D25 nicht beschrieben, es ist lediglich von „Waben“ die Rede (vgl. D25 Abs. 0014). Nach D25 ergibt sich beim Öffnen der Waben eine Art Vorzugsrichtung, d.h. die Seitenflächen der einzelnen Waben in jeder Gewebelage stehen nicht senkrecht auf der Grundebene, sondern sind im Vergleich zu dieser Grundebene leicht geneigt (vgl. D25 Abs. 0014). Für die Anströmung des Papiergelegefilters ist es nach der Lehre der D25 daher vorteilhaft, wenn die Anströmung in Richtung dieser Neigung erfolgt, weil dann die komplette Oberfläche der einzelnen Seitenflächen der Wabensegmente für die Aufnahme von Farbtropfen zur Verfügung steht.

Die D25 beschreibt weiter, dass Papiergelegefiltertaschen durch Vernähen, Verkleben oder Verklammern oder dergleichen gebildet werden, wobei beispielsweise Bahnabschnitte von Papiergelegten (*Ergänzung*: am Rand) umgefaltet werden und auch die freien Seiten, die an den Falz anschließen, durch Vernähen, Verkleben o.ä. miteinander verbunden werden (vgl. D25 Abs. 0011). Diese Verbindung kann

nach D25 auch erst hergestellt werden, wenn der Papiergelegefilter mit dem jeweiligen Strukturelement, also einem Rahmen oder dergleichen, kombiniert wird. Dann erfolgt das Bilden der Filtertasche und deren Anbringung am Strukturelement in einem Arbeitsgang (vgl. D25 Abs. 0011).

Damit sind D25 die Merkmale M1, M1.1, M1.2, M1.4 und M1.6 bis M1.8 zu entnehmen.

Im Unterschied zur Erfindung gemäß Streitgebrauchsmuster handelt es sich nach D25 jedoch nicht um eine mehrfach gefaltete Papiergelegefilterbahn gemäß Merkmal M1.5, sondern um einzelne Papiergelegebögen, die übereinandergelegt und – wie oben beschrieben – miteinander verbunden sind (vgl. D25 Fig. 1). D25 spricht dabei von „einzelnen Segmenten von Bahnen eines Papiergelegefilters“ (vgl. D25 Abs. 0024).

Der Fachmann erhält in der D25 auch keine Hinweise oder Anregungen, welche die Merkmale M1.3, M1.5 und M1.9 bis M1.13 nahelegen. Insbesondere gibt die D25 auch keine Anregung, die dort beschriebenen Wabenöffnungen in Schlitze gemäß Merkmal M1.10 umzuwandeln. Unterstellt man dennoch – wie von der Antragstellerin mit Hinweis auf den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vorgetragen –, dass der Fachmann aus D26 und D27 eine Ausgestaltung gemäß den Merkmalen M1.6 bis M1.13 kennt (vgl. D26 zweite Seite, zweiter Abs. erster Satz „slit and expanded paper“ und D27 vierte Seite, erster Abs. zweiter Satz „slit and expanded kraft media“), fehlt immer noch die Beschreibung von Abstandshaltern oder ein Hinweis auf solche gemäß Merkmal M1.3, sowie eine Ausgestaltung in Form einer mehrfach gefalteten Papiergelegefilterbahn gemäß Merkmal M1.5.

9.3 Auch wenn die Filtereinrichtung nach D1 prinzipiell zur Abscheidung von Farbnebeln gemäß Merkmal M1 geeignet sein mag, hatte der Fachmann jedoch – wie im Folgenden ausgeführt wird – keine Veranlassung, zur Lösung der Aufgabe,

einen verbesserten Farbnebelabscheider bereitzustellen, die D1 als Ausgangspunkt heranzuzuziehen.

Nach D1, die sich ausschließlich der Entfernung von Teilchen/Partikeln aus einem Gas- oder Luftstrom widmet, soll in den Filter eintretende Luft oder eintretendes Gas auf der gesamten Filteroberfläche gefiltert werden, wobei die Abstandshalter der Widerstandskraft durch die auftretenden Druckunterschiede dienen sollen (vgl. D1 S. 6 erster Abs. i.V.m. S. 2 zweiter Abs.). Die D1 gibt an, dass die Strömungsgeschwindigkeit der Partikel verhältnismäßig gering ist, sodass ein Teil der Partikel über der Filteroberfläche schwebt und sich dort mit anderen Partikeln zu Agglomeraten verbindet, die sich auf der Oberfläche der Filterbahn absetzen, ohne in die Filterbahn in irgendeinem nennenswerten Maße einzudringen (vgl. D1 S. 6 zweiter Abs.). Die Gefahr einer Verstopfung/Verklebung wie z.B. beim Einsatz zur Filterung von Sprühnebeln gemäß D25, bei denen es sich um kolloide Dispersionen von Flüssigkeitströpfchen in Gasen handelt, besteht nach D1 nicht und wird infolgedessen in D1 auch nicht angesprochen. Daher fehlt dem Fachmann eine Veranlassung, die auf die Abscheidung von Teilchen/Partikeln aus dem Gasstrom gerichtete Lehre der D1 auf die Abscheidung von Farbnebeln anzuwenden, da die Eigenschaften der abzuscheidenden Stoffe nicht miteinander vergleichbar sind.

Es bestand für den Fachmann auch keine Veranlassung, die Filtereinrichtung gemäß D1 mit unterschiedlich großen Öffnungen zur Erzeugung einer progressiven Oberflächenstruktur der jeweiligen Papierlagen gemäß den Merkmalen M1.7 bis M1.13 auszugestalten, da die Teilchen/Partikel nach D1 aufgrund der oben beschriebenen Agglomerationsbildung – im Gegensatz zur Ausgestaltung gemäß Streitgebrauchsmuster – nicht in die Filterbahn eindringen, sodass durch diese Maßnahme kein verbesserter technischer Effekt bewirkt würde.

9.4 Umgekehrt fehlte es auch an einer Veranlassung, ausgehend von D25, deren Filterelement zur Abscheidung von Sprühnebeln eingesetzt werden soll, Abstands-

halter gemäß D1 einzusetzen, da die D25 die auftretenden Druckkräfte nicht beschreibt und es auch keinen Hinweis gibt, Stabilisierungen zwischen den Bahnabschnitten dafür vorzusehen. Darüber hinaus wäre das Stabilisierungsproblem, auch wenn die D25 dieses erkannt hätte, durch das gegenseitige Fixieren der Lagen zu einander bereits gelöst. Um zum erfindungsgemäßen Gegenstand nach Hauptantrag zu gelangen, müsste der Fachmann den Filter nach D25 derart umgestalten, dass er anstelle von den oben beschriebenen „einzelnen Segmenten von Bahnen eines Papiergelefilters“ eine mehrfach gefaltete Papiergelefilterbahn einsetzt und zwischen den jeweils einander zugewandten Seiten des Filters entsprechende Abstandshalter anordnet. Eine Veranlassung zu einer solchen, eine Vielzahl von Schritten umfassenden Umgestaltung ist weder der D25 noch der D1 zu entnehmen.

9.5 Beide Schriften – D1 und D25 – verfolgen ein unterschiedliches Ziel (vgl. Kap. 9.3), weshalb eine Kombination ihrer Lehren schon deshalb für den Fachmann eher fernliegend war (vgl. BGH GRUR 2007, 1055, Rn. 27 – Papiermaschinengewebe). Auch schließt das Fehlen von Hinderungsgründen, zu einer Lehre zu gelangen, entgegen der Auffassung der Antragstellerin einen Erfindungsschritt nicht aus. Eine solche Beurteilung setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem Fachmann auch Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (vgl. GRUR 2010, 407, Rn. 17 – einteilige Öse). Dafür sind im Streitfall keine Anhaltspunkte ersichtlich (vgl. auch BGH, Urteil vom 20. Januar 2022 – X ZR 20/20, Rn. 70).

Soweit die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung ihre Argumentation, es handele sich bei den Merkmalen gemäß Schutzanspruch 1 um eine bloße Aggregation ohne erfinderische Qualität, mit zahlreichen Einzelentscheidungen zu untermauern versucht hat, verkennt sie, dass ihre Wertung auf einer isolierten Betrachtung einzelner Merkmale beruht, die außer Acht lässt, dass erst mit der Gesamtkombination sämtlicher Merkmale des Gegenstands nach Schutzan-

spruch 1, insbesondere der Kombination aus Papiergelege und mehrfach umgefalteter Bahn, die erfindungsgemäße Verbesserung als Farbnebelabscheider erreicht wird, nämlich dass sämtliche Lagen des Papiergelegefilters und nicht nur die Oberfläche als Abscheidefläche wirksam sind und sich die zur Farbnebelabscheidung wirksame Fläche im Vergleich zum Oberflächenabschnitt somit um ein Vielfaches erhöht (vgl. BGH GRUR 2007, 1055, Rn. 28 – Papiermaschinenengebe; BGH GRUR 1999, 145 – Stoßwellen-Lithotripter). Eine solche Kombination aller Merkmale M1 bis M1.13 hat jedoch nicht nahegelegen.

9.6 Die übrigen Druckschriften liegen ferner. Es fehlt entweder an der Beschreibung einer mehrfach gefalteten Papiergelegebahn gemäß Merkmal M1.5 oder an verschiedenen großen Öffnungen gemäß den Merkmalen M1.9 bis M1.13. Anregungen zu Kombinationen von Druckschriften sind ebenfalls nicht ersichtlich und würden auch nicht zum streitgebrauchsmustergemäßen Gegenstand führen.

9.7 Die o.a. Ausführungen zur Schutzfähigkeit, betreffend den Schutzanspruch 1, gelten gleichermaßen auch für den Schutzanspruch 9, bei dem es sich um die Anreihung oder Stapelung mehrerer Farbnebelabscheidepapiergelegefiltermodule gemäß den Schutzansprüchen 1 bis 8 handelt, sodass Schutzanspruch 9 die gleichen technischen Merkmale wie Schutzanspruch 1 aufweist. Zur Beurteilung der Schutzfähigkeit dienen somit die gleichen Argumente wie zu Schutzanspruch 1.

10. Nach alledem war die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen. Auf die Hilfsanträge der Antragsgegnerin 2b bis 6b vom 22. Juni 2021 kommt es vorliegend nicht mehr an.

11. Da weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG), noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des BGH erfordert (§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG), bedurfte es der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht.

12. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 92, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.

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

Dr. Münzberg

Dr. Philipps