



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 410/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 110 727

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, der Richterin Dipl.-Ing. Schenk und des Richters Dr.-Ing. Herbst

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2021 wird abgeändert. Es wird unter Zurückweisung des Feststellungsantrags im Übrigen festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2011 110 727 in dem Umfang von Anfang an unwirksam war, in welchem es über den Umfang der Schutzansprüche 1 – 9 nach Anspruchsfassung vom 11. November 2024 hinausgeht.
2. Die Kosten des Feststellungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2011 110 727 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 13. November 2015 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der europäischen Anmeldung EP 11832141.3 mit Anmeldetag 28. Oktober 2011 (i. F.: Stammanmeldung) abgeleitet worden. Abgeleitet aus der Stammanmeldung beansprucht es die Unionspriorität 5. November 2010, FR 1059150 (i. F.: Prioritätsanmeldung). Es ist am 1. Dezember 2015 mit den Schutzansprüchen 1 - 11 und der

Bezeichnung „Spannschelle mit Gelenk“ eingetragen worden und ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende Oktober 2021 erloschen.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegende Erfindung betrifft eine Spannschelle, umfassend einen Gurt mit zwei Gurtabschnitten, die jeweils ein erstes, mit einer Spannlasche versehenes Ende und ein zweites, mit einem Verbindungselement versehenes Ende aufweisen, wobei die Verbindungselemente geeignet sind, miteinander zusammenzuwirken, um die zweiten Enden lösbar zu verbinden, und wobei die Schelle ferner Spannmittel umfasst, die geeignet sind, mit den Spannlaschen zusammenzuwirken, um diese Laschen zueinander zu verschieben, während die zweiten Enden verbunden sind, um die Schelle zu spannen (Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Nach den Abs. [0002] – [0004] GS. wiesen aus dem Stand der Technik bekannte Spannschellen – die GS. nimmt insoweit auf die Dokumente WO 98/43010 und die US 875.019 Bezug – verschiedene Nachteile auf wie z.B. Schwierigkeiten, die Gurtabschnitte richtig zueinander zu positionieren oder mangelnde Sichtbarkeit und Zugänglichkeit in montiertem Zustand oder eine Anordnung, die es nicht ermöglichte, die Schelle um das zu umspannende Objekt zu montieren, während die Spannschraube angebracht sei.

Die Spannschelle gem. Streitgebrauchsmuster soll dazu dienen, die Schelle einfach auf einem zu umspannenden Objekt zu montieren, während die Spannmittel auf den Spannlaschen angebracht sind, und die Verbindung der Enden der Gurtabschnitte mittels Verbindungselementen zu erleichtern (Abs. [0005] GS.).

In der eingetragenen Fassung des Streitgebrauchsmusters lautet der Schutzanspruch 1 mit einer im angefochtenen Beschluss verwendeten Merkmalsgliederung wie folgt:

- M1.1 Spannschelle, umfassend einen Gurt (10) mit zwei Gurtabschnitten (12, 13),
- M1.2 die jeweils ein erstes, mit einer Spannlasche (14 ,15) versehenes Ende (12A, 13A) und

- M1.3 ein zweites, mit einem Verbindungselement (16 ,17) versehenes Ende (12B, 13B) aufweisen,
- M1.4 wobei die Verbindungselemente geeignet sind, miteinander zusammenzuwirken, um die zweiten Enden lösbar zu verbinden,
- M1.5 wobei die Spannlaschen jeweils eine Bohrung (14A, 15A) aufweisen, und
- M1.6 wobei die Schelle ferner eine Schraube (18) umfasst,
- M1.7 deren Schaft (18A) durch dies Bohrungen hindurchgeht, und
- M1.8 die in Bezug zu den Laschen gehalten wird, um ihre relative Verschiebung durch Schrauben hervorzurufen, um die Schelle zu spannen, dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.9 die Spannschelle einen Steg (324') umfasst,
- M1.10 der zwischen den Spannlaschen (14, 15) angeordnet ist,
- M1.11 der zwei Befestigungslaschen (325', 325'') umfasst,
- M1.12 die jeweils mit einer Bohrung (325'A, 325''A) versehen sind,
- M1.13 durch die auch der Schaft (18A) der Schraube hindurchgeht, und
- M1.14 der unter der Wirkung der Spannkraft der Schelle verformbar ist.

Die Schutzansprüche 2 – 11 sind auf den Schutzanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Das Streitgebrauchsmuster ist Gegenstand eines parallelen, beim OLG zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsprozesses. Mit Blick auf das vorliegende Beschwerdeverfahren hat das OLG auf einvernehmlichen Antrag der Beteiligten gemäß Beschluss vom 16. Februar 2023 das Ruhen des Verletzungsverfahrens angeordnet.

Ein aus derselben Stammanmeldung hervorgegangene Teilanmeldung hat zur Erteilung des europäischen Patents 3 026 316 geführt (i. F.: Parallelpatent). Auf eine von der Antragstellerin erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht mit

Urteil vom 11. Mai 2022, 7 Ni 11/20 (EP) das Parallelpatent unter Zurückweisung der Nichtigkeitsklage im Übrigen für teilweise nichtig erklärt. Die von der Antragstellerin/Nichtigkeitsklägerin dagegen erhobene Berufung und die von der Antragsgegnerin/Nichtigkeitsbeklagten daraufhin eingelegte Anschlussberufung hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 15. Oktober 2024, X ZR 121/22 zurückgewiesen.

Mit ihrem ursprünglichen Löschantrag vom 15. April 2020 verfolgte die Antragstellerin, gestützt auf die Lösungsgründe der fehlenden Schutzfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung, die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters.

Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin mehrere, als O5 – O14 bezeichnete Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt. Sie hat vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht neu sei, da er bspw. von der Entgegenhaltung O5 (JP 2002 039 442 A), die als O5.1 auch in Maschinenübersetzung vorliegt, neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei. Im Übrigen fehle es auch an einem erfinderischen Schritt. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei ferner nicht ausführbar offenbart. Außerdem beanstandet die Antragstellerin, dass mangels Erfindungsidentität mit dem Gegenstand der Prioritätsanmeldung die für das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Priorität unwirksam sei. Zudem sei das Streitgebrauchsmuster gegenüber der Stammanmeldung unzulässig erweitert, so dass auch die Abzweigung fehlgeschlagen sei oder auch insoweit ein Lösungsgrund vorliege.

Der Antragsgegnerin ist der Löschantrag am 28. Mai 2020 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag am Montag, den 29. Juni 2020 widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2020 begründet. Sie hält die Beanstandungen der Antragstellerin für nicht zutreffend. Bei funktionsgerechter Auslegung der Anspruchsmerkmale seien der Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung auch bei einem in Teilen unterschiedlichen Wortlaut von Streitgebrauchsmuster und Stammanmeldung gewahrt. Fehlende Schutzfähigkeit sei zu verneinen,

da der Stand der Technik weder den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neuheitsschädlich vorweggenommen habe, noch diesen Gegenstand dem Fachmann nahelege.

Mit Zwischenbescheid vom 17. März 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich erfolgreich sein werde, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht neu und auch als nicht erfinderisch zu beurteilen sei. Die Gebrauchsmusterabteilung hat ferner weitere, als O15 – O17 bezeichnete Entgegenhaltungen von Amts wegen in das Verfahren eingeführt.

Im weiteren Verfahren haben die Beteiligten zum Zwischenbescheid Stellung genommen. Die Antragsgegnerin hat zudem eine geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag eingereicht, während die Antragstellerin nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters und entsprechendem Hinweis der Gebrauchsmusterabteilung den Löschungsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt hat.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 30. November 2021 hat die Antragstellerin dementsprechend beantragt, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei. Die Antragsgegnerin hat die Zurückweisung des Feststellungsantrags beantragt; hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang des erwähnten Hilfsantrags vom 25. Juni 2021 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 30. November 2021 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam sei und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat den Beschluss i. W. wie folgt begründet:

Der Feststellungsantrag sei wegen des parallelen Verletzungsprozesses zulässig. Der Antrag sei auch begründet, da der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der eingetragenen Fassung von der O5 neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei. Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag sei unzulässig erweitert.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 27. Dezember 2021 und der Antragsgegnerin am 28. Dezember 2021 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, eingegangen mit einer Einzugsermächtigung am 20. Januar 2022 und begründet mit Schriftsatz vom 24. März 2022.

Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster zunächst weiter in der eingetragenen Fassung und hilfsweise im Umfang des erstinstanzlichen Hilfsantrags 1 verteidigt, sowie weitere Hilfsanträge 2 – 4 eingereicht. Sie ist der Auffassung, dass die O5 den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung und in den Fassungen nach den Hilfsanträgen nicht neuheitsschädlich vorweggenommen habe und auch der übrige Stand der Technik weder neuheitsschädlich sei, noch einem erfinderischen Schritt entgegenstehe. Zulässigkeits- und Offenbarungsmängel seien bei allen Anspruchsfassungen nicht gegeben.

Nachdem der Senat, der die Bearbeitung des vorliegenden Feststellungs-Beschwerdeverfahrens mit Blick auf das gegenständlich wie zeitlich parallele Nichtigkeitsberufungsverfahren rückpriorisiert hatte, bei den Beteiligten angeregt hatte, eine gütliche Einigung auf der Grundlage der parallelen Nichtigkeitsurteile herbeizuführen, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 11. November 2024 geänderte Schutzansprüche 1 – 9 eingereicht, verbunden mit der Erklärung, dass diese Fassung dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden solle. Mit dieser Fassung werde die in der parallelen Nichtigkeit rechtsbeständige Fassung für das Ge-

brauchsmuster übernommen, wobei hinsichtlich der Zulässigkeit und Schutzfähigkeit dieser Anspruchsfassung keine Unterschiede zum rechtskräftigen Bestand des Parallelpatents gegeben seien.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2021 aufzuheben und den gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2011 110 727 gerichteten Feststellungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 – 9 nach Anspruchsfassung vom 11. November 2024 zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beanstandet, dass die Antragsgegnerin die den Urteilen im parallelen Nichtigkeitsprozess zugrundeliegende Fassung nicht vollständig übernommen habe, sondern die Anspruchsfassungen unterschiedlich lauteten. Die Anspruchsfassung vom 11. November 2024 könne daher nicht in gleicher Weise beurteilt werden wie die Fassung des bestandskräftigen Parallelpatents. Die gegen die eingetragene Fassung von der Antragstellerin erhobenen Beanstandungen würden vielmehr auf die Anspruchsfassung vom 11. November 2024 ebenfalls zutreffen. Insbesondere sei auch insoweit von fehlender Erfindungsidentität mit dem Gegenstand der Prioritätsanmeldung und der Stammanmeldung, einer unzulässigen Erweiterung und einer fehlgeschlagenen Abzweigung auszugehen.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegnungen eingeführt worden:

- O5 JP 2002 039 442 A,
- O5.1 Maschinenübersetzung der O5,
- O6 JP 2010 133 447 A,
- O7 KR 2011 000 2055 U,

- O8 DE 197 23 283 A1,
- O9 US 2005/0253380 A1,
- O10 WO 98 431010 A1,
- O11 DE 101 53 029 A1,
- O12 DE 10 2011 117 753 A1,
- O13 JP H-11 304 052 A,
- O14 FR 2 775 753 A1,
- O15 US 2004/0261227 A1,
- O16 GB 2 094 385 A,
- O17 GB 2 349 189 A.

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

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegte Beschwerde führt zur Abänderung des Beschlusses im Umfang der zuletzt von der Antragsgegnerin noch verteidigten Anspruchsfassung, da diese zulässig und ihr Gegenstand schutzfähig ist.

1. Die Antragsgegnerin hat dem ursprünglichen Löschantrag wirksam, insbesondere fristgemäß und zunächst vollumfänglich widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgründe – fehlende Schutzfähigkeit und unzulässige Erweiterung – durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GebrMG). Die Antragstellerin ihrerseits hat den ursprünglichen Löschantrag zulässigerweise auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt, da sie aufgrund der

parallel gegen sie aus dem Streitgebrauchsmuster erhobenen Verletzungsklage das hierfür erforderliche Feststellungsinteresse hat.

2. Mit ihrer Antragstellung in der mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster zuletzt nur noch im Umfang der Schutzansprüche 1 – 9 vom 11. November 2024 verteidigt (zur Zulässigkeit dieser Anspruchsfassung s.u. 3.d.). Hierin ist zugleich eine teilweise Rücknahme des Widerspruchs gegen den Löschantrag in dem Umfang zu sehen, in welchem die eingetragene Fassung über die Anspruchsfassung vom 11. November 2024 hinausgeht. In diesem Umfang ist das Streitgebrauchsmuster entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung als unwirksam festzustellen.

Zugleich liegt hierin eine entsprechende Teilrücknahme der ursprünglich uneingeschränkt, d.h. im Umfang der eingetragenen Fassung von der Antragsgegnerin erhobenen Beschwerde, so dass der angefochtene Beschluss im über die Fassung vom 11. November 2024 hinausgehenden Umfang auch bestandskräftig geworden ist.

3. Im Umfang der Anspruchsfassung vom 11. November 2024 ist der Feststellungsantrag jedoch zurückzuweisen.

a. Schutzanspruch 1 in der Fassung vom 11. November 2024 lautet (mit einer diesem Schriftsatz beigefügten Merkmalsgliederung):

M1.1 Spannschelle, umfassend einen Gurt (10) mit zwei Gurtabschnitten (12, 13),

M1.2 die jeweils ein erstes, mit einer Spannlasche (14, 15) versehenes Ende (12A, 13A) und

M1.3 ein zweites, mit einem Verbindungselement (16, 17) versehenes Ende (12B, 13B) aufweisen,

M1.4 wobei die Verbindungselemente geeignet sind, miteinander zusammenzuwirken, um die zweiten Enden lösbar zu verbinden,

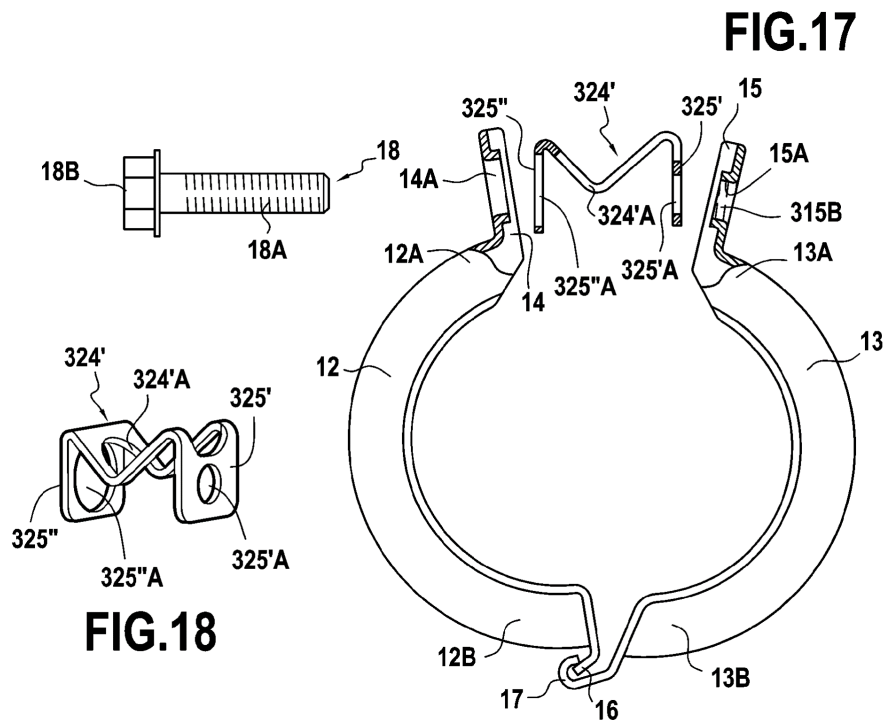
- M1.5 wobei die Spannlaschen jeweils eine Bohrung (14A, 15A) aufweisen, und
- M1.6 wobei die Schelle ferner eine Schraube (18) umfasst,
- M1.7 deren Schaft (18A) durch diese Bohrungen hindurchgeht, und
- M1.8 die in Bezug zu den Laschen gehalten wird, um ihre relative Verschiebung durch Schrauben hervorzurufen, um die Schelle zu spannen,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.9 die Spannschelle einen Steg (324') umfasst,
- M1.10 der zwischen den Spannlaschen (14, 15) angeordnet ist,
- M1.10a der ein von den Gurtabschnitten (12,13) getrenntes Element bildet, und
- M1.11 der zwei Befestigungslaschen (325', 325'') umfasst,
- M1.11a wobei die Befestigungslaschen (325', 325'') auf der Innenseite der Spannlaschen (14, 15) zwischen deren Seitenwangen angeordnet sind,
- M1.12 die Befestigungslaschen jeweils mit einer Bohrung (325'A, 325''A) versehen sind,
- M1.13 durch die auch der Schaft (18A) der Schraube hindurchgeht, und
- M1.14 der Steg (324') unter der Wirkung der Spannkraft der Schelle verformbar ist.

Die Schutzansprüche 2 – 9 sind auf den Schutzanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

b. Als hier zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master an einer Fachhochschule gemäß Hochschulrahmengesetz anzusehen, der über mehrjährige Erfahrung in der Konstruktion von Gelenk-, Klemm- oder Spannschellen zum Umspannen bzw. Verbinden von Rohren oder Schläuchen verfügt.

c. Die Merkmale des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1 bedürfen näherer Erläuterung.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 17 und 18 der Streitgebrauchsmusterschrift zeigen eine anspruchsgemäße Spannschelle:



Gebrauchsmusterschrift Figuren 17 und 18

aa. Gegenstand des Schutzanspruchs ist eine **Spannschelle**. Eine Spannschelle im Sinne des Streitgebrauchsmusters ist eine Vorrichtung, die einen rohrförmigen Körper entlang seines gesamten Umfangs umgreifen und durch Aufbringen einer Spannkraft fixiert werden kann.

(1) Zwar erläutert die Beschreibung des Streitgebrauchsmusters nicht ausdrücklich, was unter einer Spannschelle zu verstehen ist. Jedoch ergibt sich aus dem Wortlaut und aus der Funktion, die den beispielhaft geschilderten Vorrichtungen zukommt,

dass die Schelle geeignet sein muss, den gesamten Umfang eines rohrförmigen Körpers zu umgreifen und sie durch Aufbringen einer Spannkraft zu fixieren.

(2) Aus Merkmal M1.8, wonach die Schraube (18) geeignet sein muss, die Spannschelle zu spannen, und aus Merkmal 1.13, wonach der Steg (324') unter der Wirkung der Spannkraft der Schelle verformbar ist, ergibt sich, dass es möglich sein muss, auf die beiden Spannlaschen (14, 15) eine gewisse Kraft auszuüben. Wie groß diese Kraft ist, legt Schutzanspruch 1 nicht fest.

(3) Schutzanspruch 1 enthält ferner keine Festlegungen dazu, ob auch auf den rohrförmigen Körper eine Kraft aufzubringen ist und wie groß diese gegebenenfalls sein muss.

Dem Begriff „Spannschelle“ ist allenfalls zu entnehmen, dass es möglich sein muss, eine gewisse Kraft aufzubringen. Daraus ergibt sich aber nicht, dass diese Kraft nicht nur auf einzelne Bestandteile der Schelle wirken muss, sondern auch auf den Körper, den sie umfängt.

bb. Die geschützte Schelle besteht gemäß **Merkmal M1.1** aus zwei Gurtabschnitten, die gemäß den **Merkmalen M1.2 und M1.3** jeweils eine Spannlasche und ein Verbindungselement aufweisen.

(1) Die Verbindungselemente ermöglichen es gemäß **Merkmal M1.4**, die betreffenden Enden der beiden Gurtabschnitte lösbar miteinander zu verbinden. Aus dem Wortlaut, der den Verbindungselementen zukommenden Funktion und aus der Gegenüberstellung zu den Merkmalen M1.5 bis M1.8 ergibt sich, dass diese Verbindung ohne Hinzufügen zusätzlicher Mittel wie etwa einer Schraube oder dergleichen möglich sein muss.

Die Merkmale M1.3 und M1.4 lassen zwar offen, mit welchen Mitteln die Verbindung erfolgt. Aus der Festlegung in Merkmal M1.4, wonach die Verbindungselemente geeignet sind, miteinander zusammenzuwirken, um die zweiten Enden lösbar zu verbinden, ergibt sich aber, dass es möglich sein muss, eine Verbindung allein mit Hilfe der Verbindungselemente herzustellen, mit denen die Enden der beiden Gurtabschnitte versehen sind. Dieser Vorgabe ist nicht genügt, wenn eine Verbindung nur dadurch hergestellt werden kann, dass zwei zusammengefügte Verbindungselemente durch ein hinzugefügtes Teil wie etwa eine Schraube fixiert werden.

(2) Die Spannlaschen können gemäß den **Merkmalen M1.5 bis M1.8** mittels einer Schraube zueinander verschoben werden, um die Spannschelle zu spannen. Die Verschiebung zueinander bedeutet eine Annäherung der zweiten Enden der Gurtabschnitte (Abs. [0006] GS.), so dass sich die beiden Gurtabschnitte wie Klemmba-cken verhalten (Abs. [0007] GS.). Damit ist festgelegt, dass vorliegend der Begriff „Gurt“ abweichend vom üblichen Sprachgebrauch kein Band, sondern einen starren, sich lediglich im Rahmen seiner Werkstoffelastizität verformenden Ring umschreibt. Gestützt wird dieses Verständnis auch durch die Figuren sowie die Beschreibung, wonach die Schelle beispielsweise Rohrabschnitte umspannt (Abs. [0035] GS.).

Hierzu weisen beide Spannlaschen gemäß Merkmal M1.5 jeweils eine Bohrung auf, die der Schaft der Schraube gemäß Merkmal M1.7 durchquert. Merkmal M1.8 sieht eine Haltevorrichtung für die Schraube vor, die die erforderliche Relativverschiebung der Laschen beim Schraubvorgang ermöglicht.

Das Merkmal M1.8 bedingt unmittelbar, dass während des Spannen der Schelle durch den Schraubvorgang, die zweiten Enden miteinander verbunden sein müssen. Andernfalls kann zwar die Schraube gedreht werden, aber dadurch wird nicht die mit Merkmal M1.8 geforderte Schellenspannung hervorgerufen, weil die offenen zweiten Enden keine Reaktionskraft bereitstellen.

cc. Der mit den Merkmalen **M1.10 bis M1.14** charakterisierte Steg hat die Funktion, die Montage zu erleichtern (Abs. [0005], [0007] GS.).

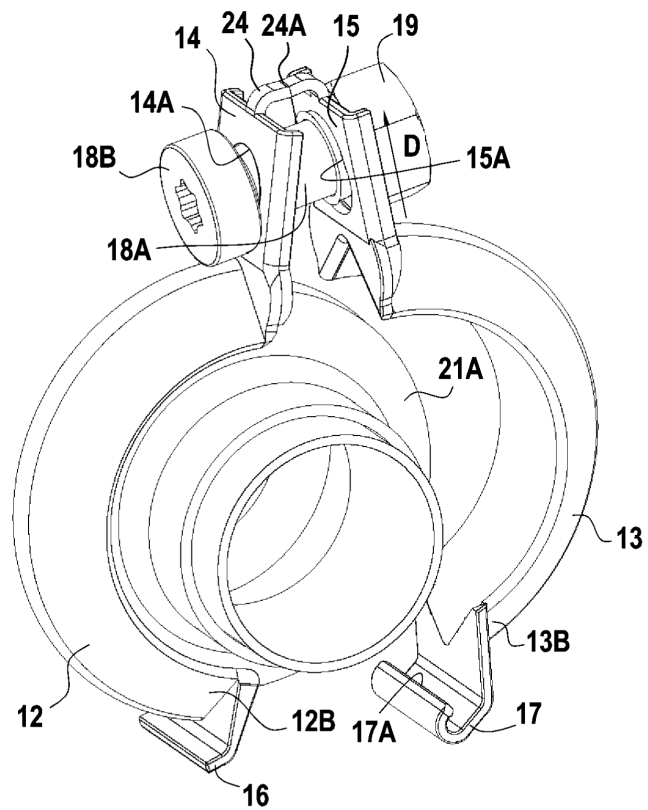
(1) Nach der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters bildet der Steg ein Gelenk zwischen den beiden Gurtabschnitten, das ein relatives Ausschlagen eines Abschnitts in nicht gewollte Richtungen verhindert. Dies führe dazu, dass die Verbindungselemente zueinander ausgerichtet bleiben, ohne sich in Axialrichtung der Schelle zu versetzen (Abs. [0007] GS.).

(2) Diese Anforderung hat im geltenden Schutzanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden.

Bei den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 15 des Streitgebrauchsmusters werden die genannten Wirkungen erreicht, indem der Steg die beiden Gurtabschnitte miteinander verbindet. Hierzu ist der Steg nach Art eines Gelenks ausgestaltet, das die beiden Spannlaschen (14, 15) auf Abstand hält, aber eine Annäherung der zweiten Enden der Spannlaschen ermöglicht (Abs. [0041] GS.).

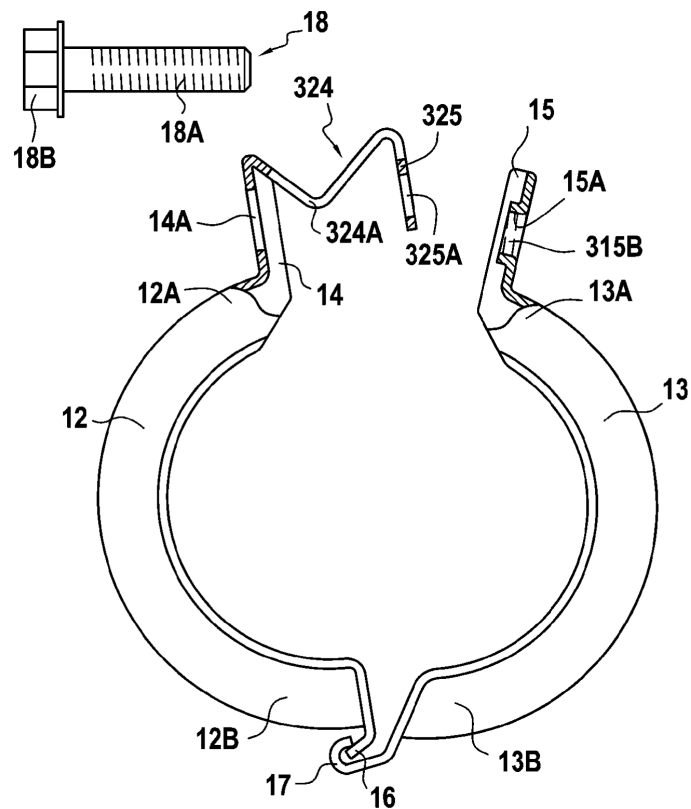
In dem in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 sowie den Figuren 1, 2 und 5 des Streitgebrauchsmusters dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Steg fest (24) mit den beiden Gurtabschnitten (12, 13) verbunden und einstückig mit diesen ausgebildet (Abs. [0044] GS.).

Auch bei den davon abweichenden Ausführungsform nach den Figuren 6 bis 15 der Streitgebrauchsmusterschrift ist der Steg fest mit beiden Gurtabschnitten verbunden.



Streitgebrauchsmuster Figur 3

Davon abweichend ist bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der nachfolgend wiedergegebenen Figur 16 der Steg (324) nur an der ersten Spannlasche (14) befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite weist der Steg eine Befestigungslasche (325) mit einer Bohrung (325A) auf, durch welche die Schraube (18) eingeführt werden kann (Abs. [0072] GS.).



Streitgebrauchsmuster Figur 16

Hingegen bildet der Steg (324') bei dem anspruchsgemäßen Ausführungsbeispiel nach den bereits oben wiedergegebenen Figuren 17 und 18 ein von beiden Gurtabschnitten (12, 13) getrenntes Element (Abs. [0074] GS.).

Dieser Steg weist zwei Befestigungslaschen (325', 325'') mit jeweils einer Bohrung (325'A, 325''A) auf. Der Steg (324') ist so angeordnet, dass der Schaft (18A) der Schraube (18) durch beide Bohrungen (325'A, 325''A) hindurchgeht. Wie bei dem Beispiel aus Figur 16 kann die Bohrung (15A) der Spannlasche (15) auch hier mit einem Bund (315B) versehen sein (Abs. [0074] GS.).

In den Figuren 16 und 17 sind die Befestigungslaschen (325, 325', 325'') so ausgerichtet, dass sie zu den Spannlaschen (14, 15) parallel sind, wenn der Steg mit den Gurtabschnitten verbunden ist. Überdies sind bei der Ausgestaltung nach Figur 17

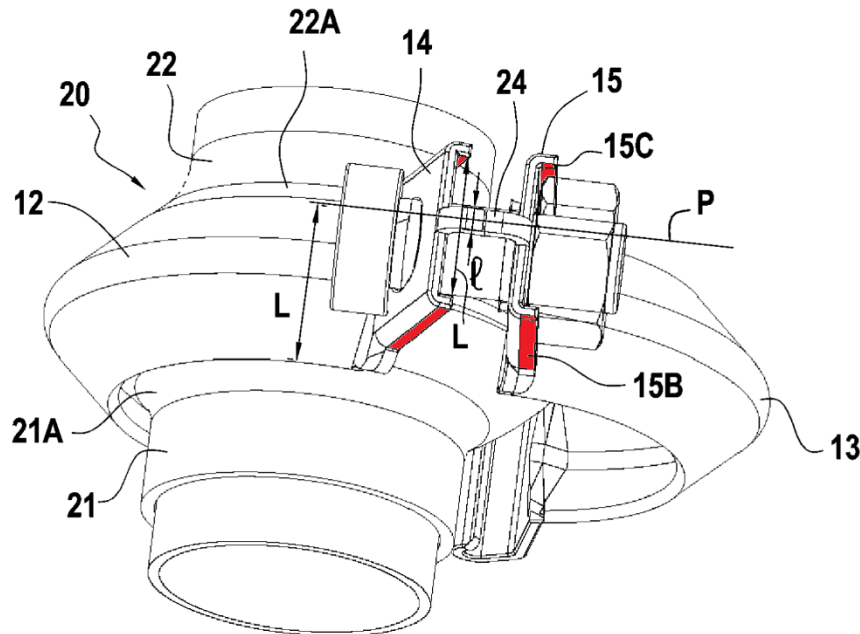
die Befestigungslaschen (325', 325") des Stegs auf der Innenseite der Spannlaschen (14, 15) angeordnet (Abs. [0075] GS.).

dd. Der geltende Schutzanspruch 1 sieht mit den **Merkmale M1.10a und M1.11** zwingend vor, dass der Steg als von den Gurtabschnitten getrenntes Bauteil mit zwei Befestigungslaschen ausgebildet ist, und umfasst damit ausschließlich das in den Figuren 17 und 18 dargestellte Ausführungsbeispiel.

Da bei dieser Ausführungsform keine feste Verbindung zwischen dem Steg und wenigstens einem der beiden Gurtabschnitte vorliegt, die bei den anderen Ausführungsformen nach den Figuren 1 bis 16 ein Verschieben der Gurte in Axialrichtung verhindert, sieht der geltende Schutzanspruch 1 mit **Merkmal M1.11a** vor, dass die Befestigungslaschen auf der Innenseite der Spannlaschen zwischen deren Seitenwangen angeordnet sind.

Zwar werden in der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters die Seitenwangen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem anspruchsgemäßen Ausführungsbeispiel nach Figur 17 beschrieben. Jedoch erschließt sich dem Fachmann die grundsätzliche Ausgestaltung von Seitenwangen im Sinne des Streitgebrauchsmusters unmittelbar und eindeutig aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 und der zugehörigen Beschreibung: Die dort auf der rechten Seite dargestellte Spannlasche (15) weist zwei seitliche Wangenabschnitte (15B, 15C) auf, die sich gegenüber der anderen Spannlasche (14) erstrecken, wobei auch die andere Spannlasche (14) zwei Wangenabschnitte aufweist (Abs. [0050] GS.). Wie aus der Figur 5 hervorgeht, handelt es sich bei den seitlichen Wangenabschnitten (15B, 15C) um seitlich an und senkrecht zu den jeweiligen mit der Bohrung für die Schraube versehenen Flächen der Spannlaschen (14, 15) ausgebildete falzartige Abschnitte (15B, 15C). Im Kontext des Streitgebrauchsmusters werden der Ausdruck „seitliche Wangenabschnitte“ und der Begriff „Seitenwangen“ synonym verwendet. Diese „seitlichen Wangenabschnitte“ bzw. „Seitenwangen“ sind durch die

nachfolgend dargestellten Einfügungen in Figur 5 des Streitgebrauchsmusters schematisch veranschaulicht:



Streitgebrauchsmuster Figur 5 mit farblicher Hervorhebung der „seitlichen Wangenabschnitte“ bzw. „Seitenwangen“

Die mit Merkmal M1.11a geforderte Anordnung der beiden Befestigungslaschen (325', 325'') zwischen Seitenwangen auf den Innenseiten der Spannlaschen eröffnet die Möglichkeit, die Laschen gegen ein Verschwenken zu sichern und damit das in der Beschreibung als nachteilig bezeichnete relative Ausschlagen eines Abschnitts in nicht gewollte Richtungen zu verhindern. Diese Wirkung kann erzielt werden, wenn der Abstand zwischen den beiden Seitenwangen nur geringfügig größer ist als die Breite der dazwischen angeordneten Spannlasche.

Allerdings schreibt Merkmal M1.11a nicht zwingend vor, dass die genannten Abmessungen in dieser Weise aufeinander abgestimmt sind. Zu dem Gegenstand nach dem geltenden Schutzanspruch 1 gehören mithin auch Ausgestaltungen, bei denen eine Lasche verschwenkt werden kann, obwohl sie zwischen zwei Seitenwangen angeordnet ist. Merkmal M1.11 ist dennoch nicht bedeutungslos, weil es

die Möglichkeit schafft, ein Verschwenken durch geeignete Ausgestaltung der Seitenwangen und der Laschen zu verhindern (vgl. BGH, Urteil vom 15. Oktober 2024 - X ZR 121/22, Rn. 86).

ee. Das **Merkmal M1.14** beschreibt eine Wirkungsangabe, die sich aus der Ausgestaltung des Schutzgegenstands nach den Merkmalen M1.6 und M1.8 ergibt.

Denn gemäß Merkmal M1.8 verschiebt die Schraube die Laschen relativ und spannt dadurch die Schelle. Beim Zuspinnen der Schelle verschieben sich die Spannlaschen relativ aufeinander zu, und verformen damit – beginnend von dem Punkt der Zuspinnverschiebung, an dem beide Befestigungslaschen des Stegs die jeweiligen Innenseiten der Spannlaschen berühren – zwangsläufig den dazwischenliegenden Steg. Damit wird bereits allein aufgrund der Lehre nach Merkmal M1.8 die im Merkmal M1.14 genannte Wirkung erreicht.

ff. Nicht zutreffend ist die Auffassung der Antragstellerin, dass das Merkmal M1.14 etwas anderes bedeute als das Merkmal 13 des im Nichtigkeitsverfahren und anschließenden Berufungsverfahren für rechtsbeständig erachteten Patentanspruchs 1 des Parallelpatents.

Im Parallelpatent lautet besagtes Merkmal 13:

„wobei die Brücke (324') unter der Wirkung der Kraft des Festziehens der Klemmschelle bei der Bewegung der Klemmlaschen zueinander verformbar ist.“

Abgesehen von den aus einer der Übersetzung aus dem Französischen herrührenden unterschiedlichen Begriffen gleicher Gegenstände, nämlich „Brücke“ anstelle von „Steg“ (s. untenstehende Ausführungen zur Zulässigkeit der Ansprüche) und „Klemm-“ anstelle von „Spann-“, beschreibt das Merkmal 13 des Patentanspruchs 1 im Parallelpatent keine andere Wirkung als das Merkmal M1.14 des Schutzanspruchs 1 im Streitgebrauchsmuster. Denn der parallele Patentanspruch 1 lehrt in

den übrigen Merkmalen inhaltlich die gleichen Maßnahmen wie die Merkmale M1.1 bis M1.13 des Schutzanspruchs 1. Da aber gleiche Maßnahmen zu gleichen Wirkungen führen müssen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79, GRUR 1980, 283 (LS 2) - Terephtalsäure; BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09 Rn. 29 - Leflunomid), umschreiben die Merkmale 13 des Patentanspruchs und M1.14 des Schutzanspruchs die gleiche Wirkung nur in anderen Worten.

Zwar wird im Merkmal 13 des Patentanspruchs ergänzend aufgeführt, dass sich die Klemmlaschen beim Festziehen zueinander bewegen. Jedoch ist diese Wirkung eine zwangsläufige Folge des Spannens bzw. des Festziehens der Schelle beim Schrauben, die bereits dem Merkmal M1.8 des Schutzanspruchs bzw. dem entsprechenden Merkmal 7 des Patentanspruchs immanent ist.

d. Die Anspruchsfassung vom 11. November 2024 ist zulässig.

aa. Prüfungsgegenstand ist insoweit, insbesondere auch zur Frage der Wirksamkeit der Abzweigung, ausschließlich die Anspruchsfassung vom 11. November 2024. Denn nur diese ist Gegenstand der Antragstellung der Antragsgegnerin, nicht hingegen die eingetragene Fassung. Im über die Fassung vom 11. November 2024 hinausgehenden Umfang ist das Streitgebrauchsmuster, wie ausgeführt (s.o. Ziff. 2.), aufgrund der beschränkten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters zudem ohne weitere Sachprüfung als von Anfang an unwirksam festzustellen, zumal die geänderte Fassung vom 11. November 2024, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen, zulässig ist. Ein Rückgriff auf die eingetragene Fassung als Prüfungsgegenstand für die Wirksamkeit der Abzweigung ist daher nicht veranlasst.

bb. Prüfungsmaßstab für die Zulässigkeit der Anspruchsfassung vom 11. November 2024 ist die Stammanmeldung, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt wurde. Denn die Stammanmeldung begründet den Anmeldetag des abgezweigten Streitgebrauchsmusters (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG). Dann ist auch an diesem Tag vorhandene Offenbarung maßgebend. Zudem steht gem. Urteil des BGH vom 13.

Mai 2003, X ZR 226/00, GRUR 2003, 867 - Momentanpol I, eine Erweiterung einer abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der Stammanmeldung der Wirksamkeit der Abzweigung nicht entgegen. Der BGH hat hierzu auch ausgeführt, dass er sich der Auffassung, dass eine solche Erweiterung die Abzweigung insgesamt unwirksam mache, nicht anschließen könne, sowie, dass sich § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG nicht nur auf die Fälle einer Erweiterung eines Gebrauchsmusters gegenüber der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung beziehe, sondern auch für den Fall von Änderungen der abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene Regelung darstelle und der Gebrauchsmusterinhaber aus derartigen Erweiterungen keine Rechte herleiten könne. Gegenstand der vorgenannten Entscheidung war zwar ein Verletzungsrechtsstreit. Sie ist allerdings für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dahingehend relevant, dass in solchen Fällen § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG als gleichsam „spiegelbildlicher“ Tatbestand für das Lösungsverfahren und damit als möglicher Löschungsgrund für Erweiterungen eines abgezwigten Gebrauchsmusters gegenüber der Abzweigungsanmeldung heranzuziehen ist, zumal Abzweigung die Inanspruchnahme des Anmeldetags der Vor- bzw. Stammanmeldung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG) bedeutet; dann muss auch die Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung, die zu diesem Anmeldetag eingereicht wurde, die für das Gebrauchsmuster maßgebende sein. Ferner hat der BGH in der Entscheidung „Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter“ (GRUR 2012, 1243, Tz. 17) – ohne weitere Begründung, sondern nahezu selbstverständlich – die Voranmeldung, aus der das dortige Gebrauchsmuster abgezwigt worden war, als maßgebliche Ursprungsoffenbarung erachtet.

cc. Hiervon ausgehend liegt hinsichtlich der Fassung des Streitgebrauchsmusters vom 11. November 2024 bezüglich der Stammanmeldung weder eine mangelnde Erfindungsidentität, noch eine unzulässige Erweiterung vor.

(1) Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehe, weil sich eine

wörtliche Offenbarung der Merkmale M1.5 bis M1.14 des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters nicht in der ursprünglichen Offenbarung der Stammanmeldung finde. Auch fehlten im Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters insbesondere die Merkmale,

- dass der Steg die Enden der Gurtabschnitte verbindet (im Folgenden: Merkmal f) und
- dass der Steg die Spannlaschen der Schelle im freien, nicht gespannten Zustand zueinander hält (im Folgenden: Merkmal g).

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen.

(2) Hinsichtlich der Merkmale f und g ist entscheidend, ob eine Ausgestaltung ohne die Merkmale f und g in der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

Das ist vorliegend der Fall.

Wie bereits oben dargelegt, greift die geltende Fassung des Streitgebrauchsmusters mit den Merkmalen M1.10a bis M1.14 die Ausgestaltung gemäß den Figuren 17 und 18 des Streitgebrauchsmusters auf.

Diese Figuren und die hierauf bezogenen Ausführungen in der Beschreibung sind bereits in der Stammanmeldung enthalten. Die im folgenden verwendeten Zitate zur Ursprungsoffenbarung beziehen sich auf die Veröffentlichung WO 2012/059675 A2 (im Folgenden: O2) der internationalen Anmeldung des Stammpatents, die die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in ihrer Gesamtheit repräsentiert. Bereits dort wird diese Ausgestaltung ausdrücklich als Abwandlung (Variante) bezeichnet (O2: S. 6 Z. 14 f.). Damit gehört auch diese Ausgestaltung zum Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung, und zwar unabhängig davon, ob sie die Merkmale f und g aufweist oder nicht.

(3) Eine Spannschelle mit dem Merkmal M1.11a ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ebenfalls als zur Erfindung gehörend offenbart.

Allerdings erwähnt die Beschreibung der Stammanmeldung – ebenso wie die Beschreibung des Streitgebrauchsmusters – die Anordnung einer Befestigungslasche zwischen Seitenwangen einer Spannlasche nur in Zusammenhang mit dem in Figur 16 dargestellten Ausführungsbeispiel, das die Merkmale M1.10a, M1.11 und M1.12 nicht verwirklicht.

Nach der Beschreibung ist bei dem in Figur 16 dargestellten Beispiel die Spannlasche (15) mit einem Gewindebund (315B) verbunden. Dieser Bund ragt auf der Innenseite der Lasche (15) zwischen ihren Seitenwangen heraus. Der Durchmesser der Bohrung (325A) ist an den Außendurchmesser des Bundes angepasst, so dass der Bund in die Bohrung (325A) eingesetzt wird, wenn die Bohrungen (325A, 15A) ausgerichtet sind (O2: S. 15 Z. 6 - 11; GS.: Abs. [0072], [0073]).

Die zeichnerische Darstellung in der (bereits oben wiedergegebenen) Figur 16 steht damit in Einklang. Sie lässt erkennen, dass eine seitliche Wandung der Spannlasche (15) sich über den Rand des Gewindebundes (315B) hinaus in Richtung des Stegs (324) erstreckt.

In den Ausführungen zu den Figuren 17 und 18 sind Seitenwangen auf den Innenseiten einer Spannlasche nicht ausdrücklich erwähnt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass beide Spannlaschen (15, 14) solche Seitenwangen aufweisen und dass die Befestigungslaschen (325', 325'') zwischen diesen angeordnet sind.

In Bezug auf Figur 17 wird ausgeführt, dass der Steg (324') eine Lasche (325') aufweist, die der Lasche (325) in Figur 16 entspricht, dass eine zweite Befestigungslasche (325'') vorhanden ist und dass die Bohrung (15A) ebenso wie in Figur 16 mit einem Bund versehen sein kann (O2: S. 15 Z. 21 - 30; GS.: Abs. [0074]).

Die zeichnerische Darstellung der Spannlasche (15) in Figur 17 stimmt mit derjenigen in Figur 16 überein. Auch in Figur 17 ist mithin eine Seitenwange zu erkennen.

Die Spannlasche (14) ist in Figur 17 im Wesentlichen spiegelverkehrt zur Spannlasche (15) dargestellt. Auch sie lässt eine Seitenwange erkennen.

In ihrer Gesamtheit ist diesen Offenbarungsstellen hinreichend deutlich und unmittelbar zu entnehmen, dass die Befestigungslaschen (325', 325'') in Figur 17 in gleicher Weise angeordnet sind wie die Befestigungslasche (325) in Figur 16. Damit ist Merkmal M1.11a als zur Erfindung gehörend offenbart.

(4) Nicht zutreffend ist die Ansicht der Antragstellerin, dass der im Streitgebrauchsmuster verwendete Begriff „Steg“ nicht inhaltsgleich sei mit dem in der Stammanmeldung verwendeten Begriff „le pont“, was laut online-Wörterbuch mit „die Brücke“ übersetzt werde. Diese Übersetzung finde im Übrigen auch Verwendung bei der Übersetzung der Ansprüche des zu der Abzweigungsanmeldung erteilten Europäischen Patents EP 2 635 835. Durch den im Streitgebrauchsmuster verwendeten Begriff „Steg“ ergebe sich ein über den ursprünglichen Begriff „Brücke“ hinausgehender, verallgemeinernder Begriffsinhalt. Während eine Brücke eine Verbindung zweier voneinander beabstandeter Elemente bewirke und damit einen Abstand überbrücke, sei ein Steg im technischen Sprachgebrauch nicht zwingend als Verbindungselement zwischen zwei Elementen aufzufassen.

Der Antragstellerin mag dahingehend zuzustimmen sein, dass die Übersetzung des französischen Worts „le pont“ als „die Brücke“ im allgemeinen Sprachgebrauch üblich ist. Davon ist zu unterscheiden, welche Bedeutung der Fachmann den jeweiligen Begriffen unter Zugrundelegung der Beschreibung und der Figuren des Gebrauchsmusters und der Stammanmeldung zugrunde legt. Denn die Frage, wann

„dieselbe Erfindung“ vorliegt, ist gemäß den Vorstellungen des Fachmanns zu entscheiden (Bühning / Braitmayer / Haberl, Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage 2021, § 5 GebrMG, Rn. 34).

Vorliegend ergibt sich für den Fachmann, dass die in der Stammanmeldung (vgl. O2) als „pont“ bezeichneten Komponenten die gleichen sind, die in dem abgezwigten Streitgebrauchsmuster als „Steg“ benannt werden. Gestützt wird dies zum einen durch die jeweils gleichen Bezugszeichen für „pont“ und „Steg“ in den jeweiligen Figurenbeschreibungen. Zum anderen ist aus Sicht des Fachmanns der Begriff „Steg“ für das anspruchsgemäße, und in den Figuren 17 und 18 mit dem Bezugszeichen 324' gekennzeichnete Bauteil auch im allgemeinen Sprachgebrauch zutreffender als der Ausdruck „Brücke“. Denn unter einer Brücke versteht der Fachmann ohne weitere Erläuterung eine feste Verbindung zwischen zwei Seiten, während sich nach dem üblichen Sprachgebrauch ein Steg mit offenem Ende von einer Seite aus erstrecken kann, oder beidseitig offene Enden ohne weiteren Anschluss aufweisen kann. Der anspruchsgemäße Steg entsprechend den Figuren 17 und 18 ist jedenfalls – entsprechend dem üblichen Verständnis des Worts „Steg“ – mit keiner der beiden Spannlaschen fest verbunden.

(5) Mithin sind sprachliche Abweichungen gegenüber der Fassung des Parallelpatents allenfalls übersetzungsbedingt. Das bedeutet, dass keine inhaltlichen Unterschiede gegenüber dem Parallelpatent vorliegen, so dass die Ausführungen zur Zulässigkeit des Parallelpatents auf das Streitgebrauchsmuster übertragbar sind, zumal Parallelpatent und Streitgebrauchsmuster auf die gleiche Stammanmeldung zurückgehen.

Auch die Merkmale M1.8 und M1.14 stellen keine unzulässige Erweiterung dar, da diese, wie bereits oben zur Auslegung ausgeführt, zu keinem anderen fachmännischen Verständnis führen als die Merkmale 7 und 13 des Patentanspruchs 1 im Parallelpatent.

(6) Nach alledem liegt weder eine fehlgeschlagene Abzweigung des Streitgebrauchsmusters, noch eine den Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG begründende unzulässige Erweiterung vor.

e. Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 ist neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt.

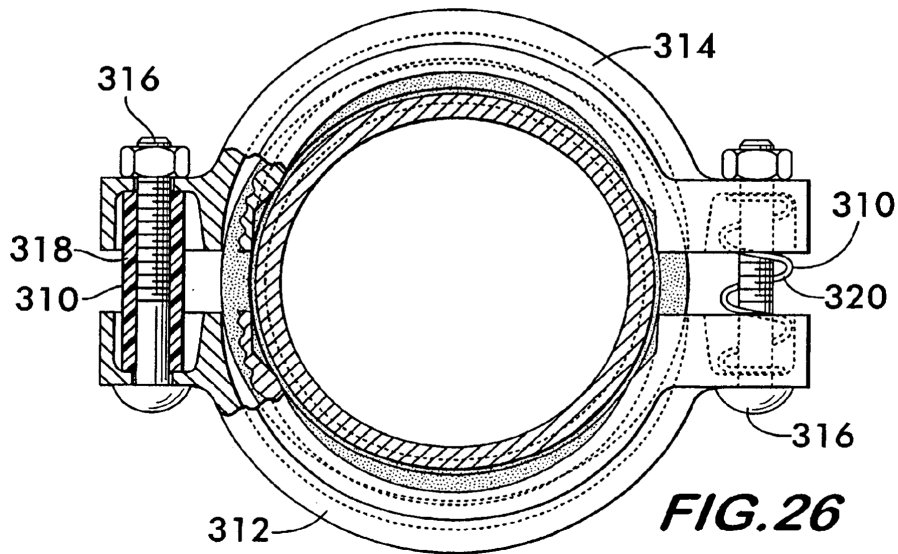
aa. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist der Gegenstand durch die **US 2005/0253380 A1 (O9)** weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Die O9 betrifft verformbare mechanische Rohrkupplungen.

Nach der Beschreibung der O9 ist die Installation solcher Kupplungen mühsam und zeitaufwändig, weil die Kupplung zunächst zerlegt und dann wieder zusammgebaut werden müsse (Abs. [0005] f.).

Zur Verbesserung schlägt O9 vor, verformbare Segmente einzusetzen, deren Krümmung sich beim Festziehen an die Form der Rohrelemente anpasst (Abs. [0007] f.).

Eines der Ausführungsbeispiele ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 26 der O9 dargestellt.



Entgegenhaltung O9 Figur 26

(1) Figur 26 zeigt eine Spanschelle, die aus zwei Gurtabschnitten (312, 314) mit Spannlaschen an beiden Enden besteht, wobei zwischen den gegenüberliegenden Spannlaschen jeweils Federelemente (318) oder (320) angeordnet sind. Die Spannlaschen weisen jeweils eine Bohrung auf, die vom Schaft einer Schraube (316) durchquert wird und so die Spannlaschen an beiden Seiten verbindet (vgl. Abs. [0063], Fig. 26). Insoweit können der Druckschrift O9 die Merkmale M1.1, M1.2 und M1.5 bis M1.8 des geltenden Schutzanspruchs 1 entnommen werden.

Dagegen werden in der Druckschrift O9 nicht die geforderten Merkmale M1.3 und M1.4 offenbart, da die zweiten Enden der Gurtabschnitte nicht mit Verbindungselementen versehen sind, die miteinander zusammenwirken, um die zweiten Enden lösbar zu verbinden. Darüber hinaus können die Federelemente (318) bzw. (320) nicht als „Steg“ im Sinne des Streitgebrauchsmusters angesehen werden. Während das Federelement (318) einen Gummizylinder darstellt, in den der Schraubenschaft eingesetzt wird, stellt das Federelement (320) eine Schraubenfeder dar, die die Schraube umgibt. Somit sind auch die Merkmale M1.9 bis M1.14 des geltenden Schutzanspruchs 1 der Druckschrift O9 nicht zu entnehmen.

(2) Wie bereits oben dargelegt wurde, müssen die Verbindungselemente im Sinne der Merkmale M1.3 und M1.4 so ausgestaltet sein, dass eine Verbindung ohne Hinzufügen zusätzlicher Mittel wie einer Schraube oder dergleichen möglich ist.

Bei der in O9 offenbarten Vorrichtung wird als Verbindungsmittel auf beiden Seiten der Kupplung eine Schraube mit zugehöriger Mutter eingesetzt.

Eine Anregung, eine der beiden Verbindungen ohne zusätzliche Teile zu realisieren, ist ausgehend von O9 nicht ersichtlich.

bb. Die Druckschrift **JP 2002 039 442 A (O5)** offenbart nicht alle Merkmale des geltenden Schutzanspruchs 1.

Zum Verständnis des Offenbarungsgehalts der Beschreibung der O5 wird auf die von der Beschwerdeführerin eingereichte Übersetzung MK9 zurückgegriffen.

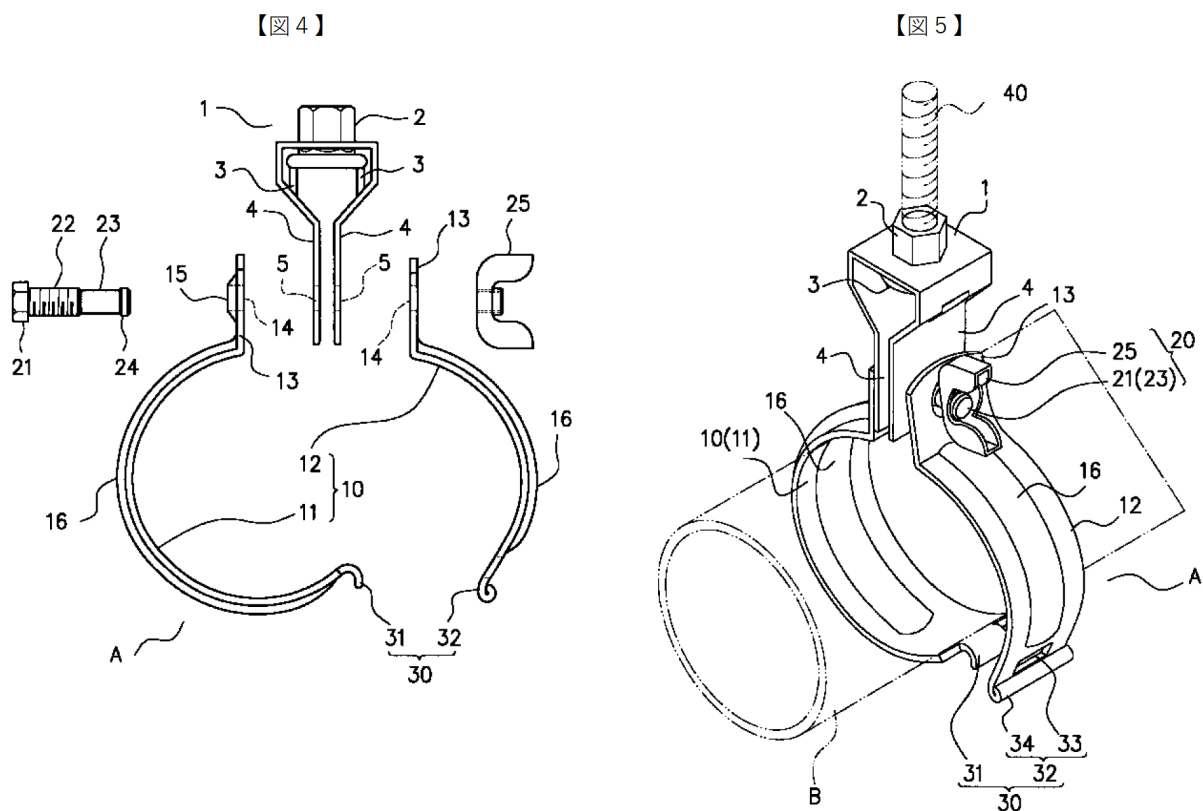
Gegenstand der O5 ist ein Band zur Installation von Rohrleitungen.

(1) Nach der Beschreibung von O5 waren aus der darin genannten JP H-11 304 052 A (O13) Rohrbänder mit zwei separaten Bandstücken bekannt. Jedes dieser Bandstücke ist an einem Ende vom Bolzen eines Spannschlusses gestützt. Ein Bandstück ist so ausgestaltet, dass das zu installierende Rohr darauf abgelegt werden kann. Danach kann es am freien Ende mit dem zweiten Bandstück durch Einrasten oder dergleichen verbunden werden (MK9 Abs. [0002]).

Das Herstellen dieser Verbindung kann Schwierigkeiten bereiten, weil das zweite Bandstück durch eine Kreisbewegung um die Bolzenachse herum in die gewünschte Position gebracht werden muss und hierfür nicht immer genügend Platz zur Verfügung steht (MK9 Abs. [0004]).

(2) Zur Verbesserung schlägt O5 vor, die beiden Bandstücke so anzuordnen, dass sie durch Drücken des zweiten Bandstücks in Richtung des ersten miteinander verbunden werden können (MK9 Abs. [0006]).

Ein Ausführungsbeispiel ist unter anderem in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 und 5 der O5 dargestellt.



O5: Figuren 4 und 5

Die beiden Bandstücke (11, 12) weisen jeweils ein Befestigungsstück (13) mit einem Bolzenloch (14) auf, über das sie mittels eines Bolzens und einer Mutter mit nach unten hängenden Haltestücken (4) eines hängend befestigten Spannschlusses (1) verbunden sind. Am gegenüberliegenden Ende der Bandstücke sind ein Rastvorsprung (31) bzw. ein Rastaufnahmeloch (32) ausgebildet, die zusammen ein Schnapprastmittel (30) bilden. Zum Herstellen der Verbindung werden die freien

Enden durch Drücken des Bandstücks (12) von der Vorderseite in Biegerichtung in Bezug auf das Bandstück (11) aufeinander zubewegt (MK9 Abs. [0009]).

Das Bolzenloch (14) im Bandstück (12) weist einen größeren Durchmesser auf als der zur Verbindung eingesetzte Bolzen. Zumindest ist im Bolzenloch (14) ein vertikaler Spalt angebracht, so dass das Bandstück (12) in Biegerichtung verschwenkt werden kann (MK9 Abs. [0016]). Um diese Schwenkbewegung zu ermöglichen, weist der Bolzenschaft einen runden Abschnitt (23) auf (MK9 Abs. [0021]).

Nach dem Verbinden mittels des Schnapprastmittels (30) wird die Mutter (25) festgeschraubt (MK9 Abs. [0021]).

(3) In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob das in O5 offenbarte Band eine Spannkraft auf ein damit installiertes Rohr ausübt.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist eine solche Spannkraft zur Verwirklichung von Merkmal M1.1 nicht erforderlich. Vielmehr genügt es, wenn eine Spannkraft auf Bestandteile der Schelle ausgeübt wird. Diese Wirkung ist in O5 offenbart.

Damit sind von der O5 die Merkmale M1.1 bis M1.8 und M1.10a, M1.11 und M1.12 offenbart.

(4) Die Merkmale M1.9, M1.10 und M1.14 gehen ebenfalls aus der O5 hervor.

Die Merkmale M1.9 und M1.10 sind in O5 offenbart, weil das Spannschloss (1) einen Steg im Sinne von Merkmal M1.9 bildet und weil die zum Spannschloss gehörenden Haltestücke (4) zwischen den Befestigungsstücken (13) der beiden Bandstücke (11, 12) angeordnet sind.

Wie bereits oben dargelegt wurde, muss ein Steg im Sinne von Merkmal M1.9 nicht zwingend so ausgestaltet sein, dass er ein relatives Ausschlagen eines Abschnitts

in nicht gewollte Richtungen verhindert. Vielmehr genügt es, wenn der Steg eine Verbindung zwischen den beiden Gurtabschnitten herstellt, die die Merkmale M1.10, M1.10a und M1.11 bis M1.14 erfüllt.

Für die Offenbarung von Merkmal M1.10 ist deshalb ausreichend, dass der Steg ein Bauteil bildet, das sich von der Innenseite der einen Spannlasche bis zur Innenseite der anderen Spannlasche erstreckt. Diesen Anforderungen genügt das in O5 offenbarte Spannschloss (1) mit den beiden Haltestücken (4).

Dabei ist es unerheblich, dass sich das Spannschloss (1) über den Bereich zwischen den beiden Befestigungsstücken (13) hinaus erstreckt.

Wie ebenfalls bereits oben dargelegt wurde, steht Merkmal M1.10 einer solchen Ausgestaltung nicht entgegen.

(5) Merkmal M1.14 ist in O5 offenbart, weil die beiden Haltestücke (4) bei einem Festziehen der Mutter (25) zusammengedrückt werden können und sich dabei verformen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die oben wiedergegebene Figur 5 eine Verformung der Haltestücke (4) zeigt und ob ein weiteres Festziehen der Mutter (25) nach dem Verrasten der beiden Bandstücke (11, 12) vorgesehen ist.

Zur Offenbarung von Merkmal M1.14 reicht aus, dass es möglich ist, die Mutter (25) so weit festzuziehen, dass sich die beiden Haltestücke (4) aufeinander zubewegen und damit verformen. Diese Eignung ist bei der Ausgestaltung nach den Figuren 4 und 5 gegeben.

Zum Festziehen der Mutter (25) weist der mit ihr zusammenwirkende Bolzen einen Gewindeabschnitt (22) auf (MK9 Abs. [0015]). Dieser Abschnitt erstreckt sich in Figur 4 ungefähr von der Mitte des Bolzens bis zu dessen Kopf (21). Deshalb kann

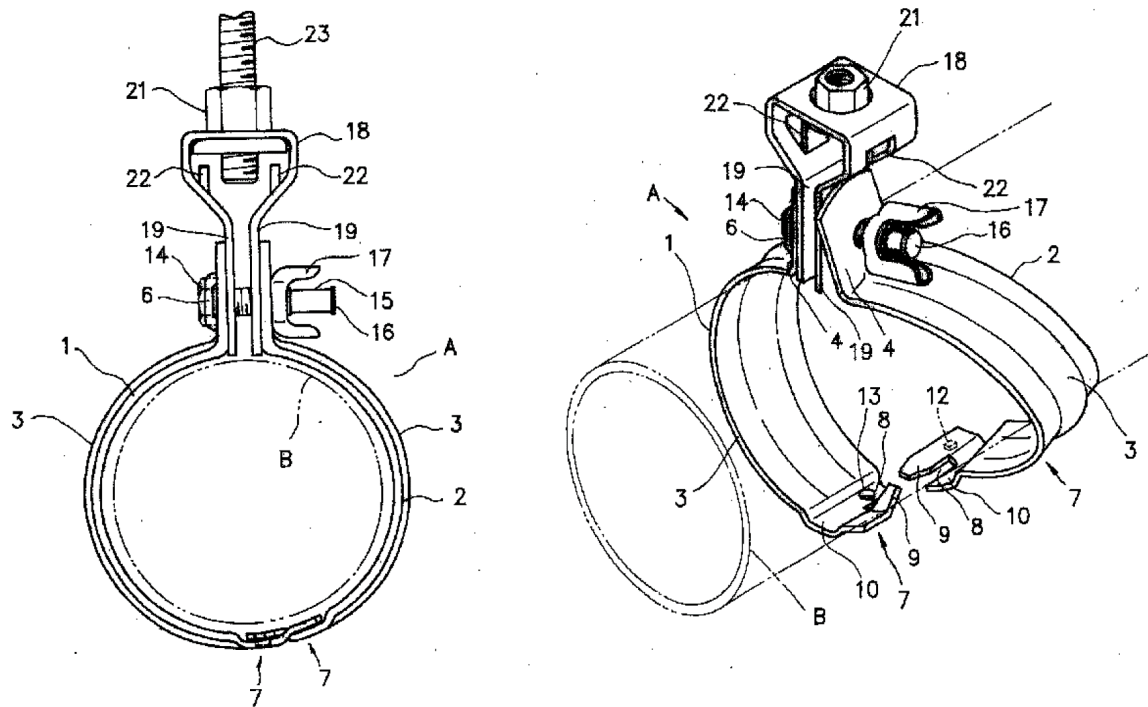
die Mutter (25) so festgezogen werden, dass alle zwischen Bolzenkopf (21) und Mutter (25) liegenden Teile sich berühren. In dieser Position sind die Haltestücke (4) nach innen gebogen und damit verformt.

(6) Hingegen offenbart die O5 nicht das Merkmal M1.11a.

Der O5 ist kein Hinweis auf entsprechende Seitenwangen an den Innenseiten der Spannlaschen zu entnehmen, wie dies mit Merkmal M1.11a gefordert wäre. Weder zeigen die Figuren in der O5 Seitenwangen auf den Spannlaschen, noch ist der Beschreibung etwas in diese Richtung zu entnehmen.

cc. Auch die Druckschrift **JP H-11 304 052 A (O13)** steht der Neuheit des geltenden Schutzanspruchs 1 nicht entgegen.

(1) Wie bereits im Zusammenhang mit O5 dargelegt wurde, offenbart O13 ein Band zur Installation von Rohrleitungen (vgl. Fig. 1 aus O13 mit Fig. 4 aus O5), das sich von dem in O5 offenbarten Band im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass das zweite Bandstück zum Verrasten der beiden Teile um die Achse des Verbindungsbolzens verschwenkt werden muss. Diese Funktionsweise ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 der O13 dargestellt.



O13: Figuren 1 und 2

Damit offenbart O13 ebenso wie O5 die Merkmale M1.1 bis M1.10, M1.11 sowie M1.12 bis M1.14 des geltenden Schutzanspruchs 1.

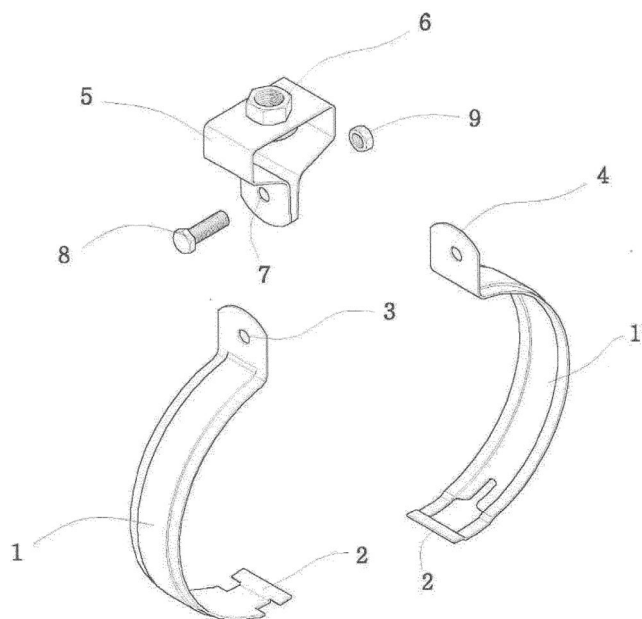
(2) Hingegen geht aus der O13 nicht das Merkmal M1.11a hervor.

Denn auch der O13 ist an keiner Stelle ein Hinweis auf entsprechende Seitenwangen an den Innenseiten der Spannlaschen zu entnehmen, wie dies mit Merkmal M1.11a gefordert wäre.

dd. Auch aus der Druckschrift **KR 2011 000 2055 U (O7)** gehen nicht alle Merkmale des geltenden Schutzanspruchs 1 hervor.

(1) Die im Prioritätsintervall des Streitgebrauchsmusters veröffentlichte Entgeghaltung O7 gehört zum Stand der Technik, weil die Stammanmeldung, deren Priorität das Streitgebrauchsmuster in Anspruch nimmt, einen Steg, der ein von beiden Gurtabschnitten getrenntes Element bildet, nicht offenbart.

(2) Die O7 betrifft eine Rohrschelle, die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt ist.



O7: Figur 1

Diese Rohrschelle weist in allen insoweit wesentlichen Punkten denselben Aufbau auf wie die in O5 und O13 offenbarten Bänder und nimmt damit die Merkmale M1.1 bis M1.10, M1.11 sowie M1.12 bis M1.14 des geltenden Schutzanspruchs 1 ebenfalls vorweg.

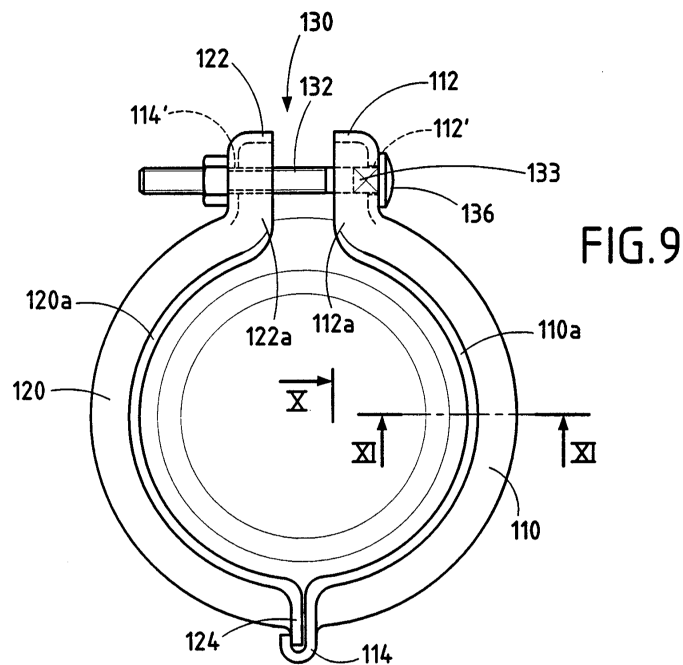
(3) Jedoch geht aus der O7 nicht das Merkmal M1.11a hervor.

Denn auch O7 enthält an keiner Stelle einen Hinweis auf entsprechende Seitenwangen an den Innenseiten der Spannlaschen, wie dies mit Merkmal M1.11a gefordert wäre.

ee. Auch ausgehend von einer der Druckschriften O5, O13 und O7 lag eine Ausgestaltung nach Merkmal M1.11a nicht nahe.

Wie oben dargelegt, ist Merkmal M1.11a in keiner der Druckschriften O5, O13 und O7 offenbart.

Auch wenn dem Fachmann Seitenwangen als Mittel zur Stabilisierung bei Spannschellen zum Beispiel aus der Veröffentlichung WO 98/43010 A1 (O10) bekannt waren (vgl. die nachfolgend wiedergegebene Figur 9 der O10), ist allein daraus eine Anordnung der Befestigungslaschen nach Maßgabe von Merkmal M1.11a bei den in O5, O13 und O7 offenbarten Bändern nicht nahegelegt.



O10: Figur 9

Denn bei Spannschellen gemäß jeder der Druckschriften O5, O13 und O7 würden nach innen gerichtete Seitenwangen an den Spannlaschen das Schließen der Schelle offensichtlich behindern.

Aus Figur 5 der O5 (s. o.) ist ersichtlich, dass das von der Spannschelle umfasste Rohr zunächst in den hinteren Gurtabschnitt (11) eingelegt wird, bevor der Gurtabschnitt (12) um die Schraubenachse zum Schließen der Spannschelle gedreht wird. Diesen Bewegungsablauf würde eine zumindest an der Spannlasche mit dem Schraubenkopf nach innen gerichtete Seitenwange stark beeinträchtigen, wenn nicht gar verhindern. Der zuständige Fachmann würde daher, wenn er die Notwendigkeit einer Versteifung der Konstruktion sieht, diese Seitenwange an dieser Spannlasche nach außen gerichtet anbringen. Beidseitig nach innen gerichtete Seitenwangen an den Spannlaschen, wie sie mit Merkmal M1.11a gefordert werden, wird der Fachmann ausgehend der Druckschrift O5 nicht in Erwägung ziehen.

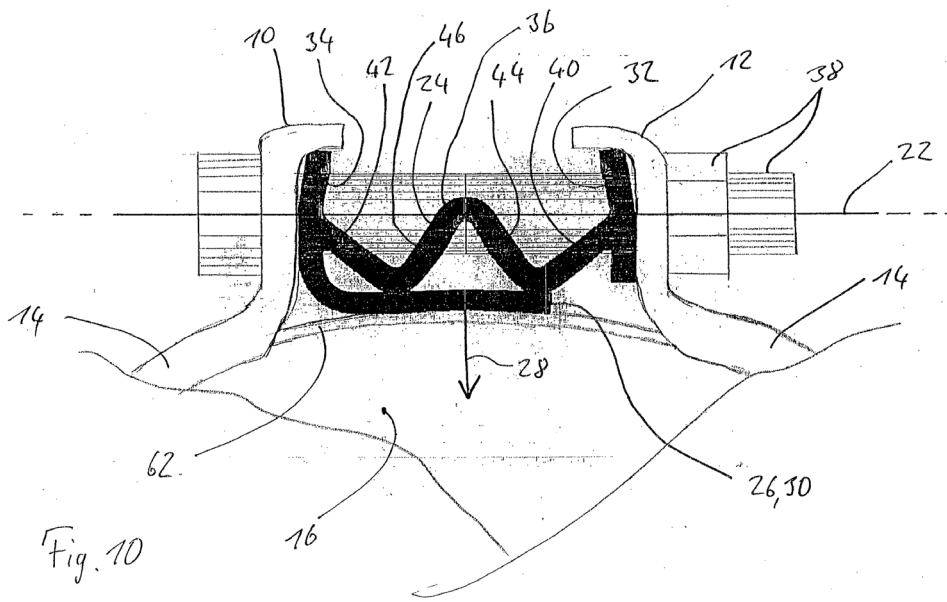
Auch ausgehend von einer der Druckschriften O13 und O7 bestand kein Anlass eine solche Ausgestaltung zu wählen, denn die darin offenbarten Rohrschellen weisen in allen insoweit wesentlichen Punkten denselben Aufbau auf wie das Rohrband nach O5.

ff. Ausgehend von **O10** ergaben sich keine weitergehenden Anregungen.

(1) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ausgehend von O10 Anlass bestand, die dort offenbarte Spannschelle mit einem Steg nach dem Vorbild von O5, O13 oder O7 zu versehen. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, führte eine solche Abwandlung zu denselben Problemen, die gegen eine Verwirklichung von Merkmal M1.11a bei O5, O13 und O7 sprechen.

(2) Die Offenlegungsschrift **DE 101 53 029 (O11)** offenbart eine Spannschelle mit einem Abstützelement, das auf beiden Seiten an je einer nach innen gerichteten

Wange anliegt. Dies ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 10 der O11 dargestellt.



O11: Figur 10

Selbst wenn Anlass bestanden hätte, dieses Konstruktionsdetail auf die in O10 offenbarte Schelle zu übertragen, führte dies ebenfalls nicht zur Verwirklichung von Merkmal M1.11a.

Bei einer solchen Ausgestaltung läge das Abstützelement an jeder Spannlasche jeweils nur an einer Wange an. Nach Merkmal M1.11a muss jede Befestigungslasche hingegen zwischen (mindestens) zwei Seitenwangen angeordnet sein. Ob die in O11 offenbarten Wangen überhaupt als Seitenwangen angesehen werden können, obwohl sie an der Oberseite der Spannlaschen angeordnet sind, kann angesichts dessen dahingestellt bleiben.

gg. Aus der Druckschrift **GB 2 094 385 A (O16)** ergeben sich schon deshalb keine weitergehenden Anregungen, weil diese Seitenwangen nur an der Außenseite der Spannlaschen offenbart.

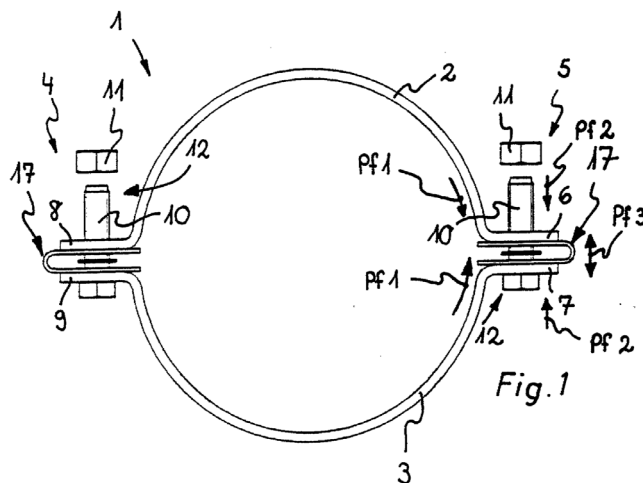
hh. Weitergehende Anregungen ergeben sich auch nicht ausgehend von der Offenlegungsschrift **DE 197 23 283 A1 (O8)**.

(1) Die O8 befasst sich mit der Verbindung von zwei voneinander beabstandeten und mit zumindest einem Spannelement (12) miteinander verbindbaren Flanschen.

Nach der Beschreibung von O8 besteht bei solchen Verbindungen die Gefahr, dass die Flansche wegen der großen Spannkraft aus ihrer parallel zueinander angeordneten Ideallage in Richtung zueinander gebogen und deformiert werden (Sp. 1 Z. 19-23).

Zur Verbesserung schlägt O8 vor, zwischen den Flanschen eine Stützeinlage anzuordnen (Sp. 2 Z. 4-10).

Ein Ausführungsbeispiel zeigt die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der O8.



O8: Figur 1

(2) Die zwischen den Flanschen (6, 7; 8, 9) angeordneten Stützeinlagen (17) stützen die Flanschenden gegen die Spannkraft der Spannelemente (12) ab (Sp. 4 Z. 67 bis Sp. 5 Z. 3).

Diese Stützeinlagen (17) bilden einen Steg im Sinne von Merkmal M1.9.

Wie bereits oben dargelegt wurde, setzt der geltende Schutzanspruch 1 nicht voraus, dass der Steg ungewollte Bewegung der Gurtabschnitte relativ zueinander verhindert.

(3) Jedenfalls fehlt es an einer Offenbarung der Merkmale M1.3 und M1.4.

Wie oben dargelegt, erfordern diese Merkmale, dass eine Verbindung ohne Hinzufügen zusätzlicher Mittel wie etwa einer Schraube oder dergleichen möglich sein muss.

Bei dem in O8 offenbarten Ausführungsbeispiel wird auf beiden Seiten als Verbindungselement eine Schraube mit Mutter eingesetzt.

(4) Die Ausführungen in O8, wonach die Flanschverbindung zumindest ein Spannelement aufweist, führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Diese Ausführungen lassen nicht erkennen, ob anstelle des zweiten Spannelements gegebenenfalls ein anderes Verbindungselement treten und wie dieses ausgestaltet werden soll.

(5) Ob sich ausgehend von O8 die Anregung ergab, das zweite Spannelement gegebenenfalls durch ein Verbindungselement im Sinne der Merkmale M1.3 und M1.4 zu ersetzen, bedarf keiner abschließenden Entscheidung.

Selbst wenn die Frage zu bejahen wäre, fehlte es jedenfalls an einer Anregung, das verbleibende Spannelement mit innen liegenden Seitenwangen im Sinne von Merkmal M1.11a zu versehen.

Die Anordnung des Stützelements zwischen zwei Spannlaschen entspricht im Kern der Anordnung des Spannschlusses zwischen zwei Befestigungsstücken, wie sie in O5, O13 und O7 offenbart ist. Folglich hätte eine Ergänzung um innen liegende Seitenwangen zu den Problemen geführt, die bereits oben im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Entgegenhaltungen genannt sind. Damit fehlt es auch im vorliegenden Zusammenhang an einer Anregung zu einer Ausgestaltung gemäß Merkmal M1.11a.

ii. Die Offenlegungsschrift **DE 10 2011 117 753 A1 (O12)**, die am 5. November 2011 ohne Inanspruchnahme einer Priorität angemeldet worden ist, stellt keinen Stand der Technik dar. Denn mit der Wirksamkeit der Abzweigung wird dem abgezweigten Gebrauchsmuster der Anmeldetag der Stammanmeldung, also der 28. Oktober 2011, vermittelt, vgl. obige Ausführungen.

jj. Die übrigen, von der Antragstellerin im Zusammenhang mit dem geltenden Schutzanspruch 1 genannten Druckschriften **FR 2 775 753 A1 (O14)**, **US 2004/ 0 261 227 A1 (O15)** und **GB 2 349 189 A (O17)** liegen weiter ab.

(1) In der Veröffentlichung **O14** (vgl. dort Seite 3, Zeile 12 - Seite 4, Zeile 9; Fig. 2, 3) wird eine Spannschelle bestehend aus einem einteiligen Gurt beschrieben, der über ein Scharnier (9) geöffnet werden kann. Ein konstruktives Element, das die Funktion eines Stegs im Sinne des Streitgebrauchsmusters ausübt, weist die Schelle aus Druckschrift O14 nicht auf.

(2) Die Druckschrift **O15** (vgl. dort Anspruch 1; Abs. [0016] - [0022]; Fig. 1 - 4) offenbart eine Spannschelle bestehend aus einem einteiligen Gurt (16) und einem V-förmigen Steg (reaction member 26), dessen freie Enden sich an Halterungsösen

(retainer ears 22) des Gurts abstützen. Die Spannschelle wird mittels einer Schraubverbindung gespannt, wobei die Spitze des V-förmigen Stegs auf das zu spannende Rohr drückt. Somit weist die Druckschrift O15 zumindest nicht die Merkmale M1, M3 und M4 des geltenden Schutzanspruchs 1 auf.

Soweit bei dem Ausführungsbeispiel entsprechend der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 die Rippen (35), die kanalförmigen Aussparungen (33) bilden, als Seitenwangen aufgefasst werden, so sind diese an dem Gurt, nicht jedoch an dessen Spannlaschen (end flanges 18') angeordnet (Abs. [0022]). Damit geht aus der O15 auch nicht das Merkmal M1.11a hervor. Es ist nicht ersichtlich, dass O15 einen Hinweis oder eine Anregung enthält, die Rippen (35) an den Spannlaschen (18') anzuordnen. Derartiges ist von der Antragstellerin auch nicht geltend gemacht worden.

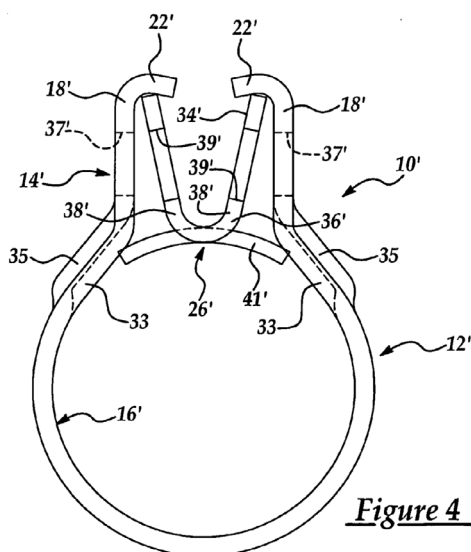


Figure 4

O15: Figur 4

(3) Ferner beschreibt die Druckschrift **GB 2 349 189 A (O17)** Spannschellen mit zwei Gurthälften, die an ihren zweiten Enden mit Verbindungselementen versehen sind (vgl. Anspruch 1; Seite 3, letzter Absatz - Seite 4, erster Absatz; Fig. 1 - 4). Hinweise auf den Einsatz eines Stegs zwischen den Spannlaschen der ersten Enden sind der O17 nicht zu entnehmen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Aus Sicht des Senats stellt die verteidigte und als wirksam festgestellte Fassung des Streitgebrauchsmusters eine nicht unerhebliche Einschränkung des Umfangs des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters dar, die jedoch nicht dazu führt, dass eine der Beteiligten in erheblich höherem Umfang unterlegen ist als die andere. Kostenaufhebung ist daher angemessen. Auch im Übrigen sind Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen Kostenentscheidung geben könnten, nicht gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.

Metternich

Schenk

Herbst