



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 426/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Juli 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 19 678.6

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, sowie der Richter Dr. Großmann und Richter

beschlossen:

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

Gründe:

I.

Gegenstand der Beschwerde ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 11. Mai 2017, mit welchem die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt hat, dass das Streitgebrauchsmuster 298 19 678 im Umfang seiner Schutzansprüche 1 und 4, soweit dieser auf Schutzanspruch 1 rückbezogen ist, von Anfang an unwirksam gewesen sei.

Die Antragsgegnerinnen 1 und 2 waren gemeinschaftliche Anmelderinnen bzw. Inhaberinnen des Streitgebrauchsmusters. Das Streitgebrauchsmuster ist am 4. November 1998 angemeldet worden. Es ist am 14. Januar 1999 unter der Num-

mer 298 19 678 sowie mit der Bezeichnung „Brandschutzverglasung“ und den Schutzansprüchen 1 – 8 eingetragen worden.

Die Schutzansprüche 1 und 4 in der eingetragenen Fassung lauten wie folgt:

1. Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen, mit einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den vertikalen Scheibenrändern zugewandter Teilflächen (1, 2, 3) aus Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze längere Zeit widerstehenden Material, wobei zwischen zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilfläche (3) angeordnet ist, die über ihre Breite und einen Teil ihrer Höhe mit einer verschließbaren Öffnung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die restliche Fläche der dritten Teilfläche (3) durch mindestens eine fest eingebaute Brandschutzscheibe (12, 13) verschlossen ist, die sich über die gesamte Breite der dritten Teilfläche (3) erstreckt und deren vertikale Scheibenränder unter Bildung von Stoßfugen (20) an die Scheibenränder der Brandschutzscheiben (4, 5) der benachbarten Teilflächen (1, 2) angrenzen, wobei die Stoßfugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21) verfüllt sind, und das Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwischen den Scheibenrändern darstellt.
4. Brandschutzverglasung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die verschließbare Öffnung ein in einer Holz- zarge (15) verschwenkbar angeordnetes Fenster (16) oder eine Tür (34) ist.

Der gebrauchsmustergemäßen Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine großflächige Brandschutzverglasung zu schaffen, die sich durch einen großen Glasflächenanteil bei zugleich guten Belüftungsmöglichkeiten auszeichnet.

Das Streitgebrauchsmuster ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende November 2008 erloschen. Es ist ferner Gegenstand eines vor dem LG Nürnberg-Fürth unter dem Az. 3 O 6348/07 anhängigen Rechtsstreits, in welchem die Antragsgegnerin 2 Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin geltend macht; der Rechtsstreit ist seit längerem ausgesetzt.

Die Antragsgegnerinnen hatten mit Einreichung der Anmeldung zugleich Rechercheantrag gestellt. Mit Recherchebericht vom 9. Februar 1999 hat das DPMA als Rechercheergebnis die nachfolgend genannten Druckschriften benannt:

DE 295 01 246 U1,
DE 91 12 339 U1,
DE 88 00 593 U1 und
GB 2 322 663 A.

Mit Schriftsatz vom 18. Juni 2008 hat die Antragstellerin Teil-Löschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster erhoben, zunächst beschränkt auf den eingetragenen Schutzanspruch 1. Sie hat als Lösungsgrund fehlende Schutzfähigkeit geltend gemacht. Zum aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik hat die Antragstellerin mit dem Lösungsantrag und im weiteren Verfahren mehrere Entgegenhaltungen benannt, und zwar druckschriftliche Entgegenhaltungen (im Verfahren als T5, T11, T14, T15, T16), sonstige schriftliche Beschreibungen, insbesondere nach ihrem Vortrag vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters öffentlich zugängliche Prospekte von diversen Anbietern (im Verfahren als T1 – T4, T7, T8, T9, T10, T12, T13, T17) sowie Vorbenutzungen in Form eines Einbaus von Rauchschutztüren Typ E13 der Fa. T... gemäß T4 im November 1994 und im Oktober 1995 in W... Die Gebrauchsmusterabteilung hat zudem eine weitere Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt (im Verfahren als T15, T16, T17), so dass zum Stand der Technik die nachfolgend genannten Unterlagen verfahrensgegenständlich sind:

- T1 Prospekt der Fa. Gluske Brandschutz-Service, Sept. 1997,
- T2 Prospekt "Sealmaster®", Fa. Schott,
- T3 Prospekt "PYRAN S", Fa. Schott,
- T4 Prospekt „Typenübersicht Rauchschutztüre...“,
Fa. Teufelbeschlag, Okt. 2007,
- T5 DE 91 01 452 U1,
- T7 Schrift „Technische Information Rauchschutztüren
TEUBA®“, Fa. Teufelbeschlag, März 1994,
- T8 Bestätigungsschreiben des Inhabers der
Fa. T... vom 9. Februar 2010, betr. T7,
- T9 DIN EN 13501-2, Dez. 2003,
- T10 Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve aus der DIN EN 13501-2,
- T11 DE 91 03 422 U1,
- T12 Prospekt „SCHOTT PYRAN® S“, Fa. Schott,
- T13 Prospekt „SCHOTT PYRAN®“, Fa. Schott,
- T14 DE 43 03 573 C2,
- T15 EP 0 658 677 B1,
- T16 DE 30 09 729 C2,
- T17 Handbuch „Promat Glashandbuch Bautechnischer Brand-
schutz `96“ der Promat GmbH.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 durch die o.g. Entgegenhaltungen und die geltend gemachte Vorbenutzung nahegelegt sei.

Der Löschungsantrag ist den Antragsgegnerinnen am 17. Juli 2008 zugestellt worden. Sie haben dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 5. August 2008, nach Aktenlage eingegangen am 8. August 2008, widersprochen und zur Begründung des Widerspruchs im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die öffentliche Zugänglichkeit der Schriften T1 – T3 werde bestritten. Die von der Antragstellerin benannten Entgegenhaltungen besäßen im Übrigen keine Rele-

vanz, würden insbesondere den Gegenstand des angegriffenen Schutzanspruchs 1 weder neuheitsschädlich vorwegnehmen noch könnten sie ihn nahelegen.

Mit Schriftsatz vom 8. März 2010 hat die Antragstellerin wegen des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitgebrauchsmusters ihren Antrag auf rückwirkende Feststellung der Unwirksamkeit umgestellt und auf den Schutzanspruch 4 erweitert. Sie hat zu ihrem Feststellungsinteresse auf den bereits genannten Verletzungsprozess beim LG Nürnberg-Fürth verwiesen.

Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung in einem ersten Zwischenbescheid vom 8. April 2011 den Beteiligten mitgeteilt hatte, dass der Feststellungsantrag voraussichtlich keine Erfolgsaussicht habe, fand am 29. Oktober 2015 eine erste mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung statt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat in der mündlichen Verhandlung die T15 in das Verfahren eingeführt. Auf Antrag der Beteiligten hat die Gebrauchsmusterabteilung den Übergang in das schriftliche Verfahren beschlossen.

Nach weiterem wechselseitigen schriftsätzlichen Vortrag, der Einführung der T16 und der T17 in das Verfahren seitens der Gebrauchsmusterabteilung, der Einreichung zweier Hilfsanträge seitens der Antragsgegnerin und einem weiteren Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung, wonach nunmehr mit der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters wegen fehlender Schutzfähigkeit zu rechnen sei, haben die Antragsgegnerinnen erklärt, mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht mehr einverstanden zu sein. Die Gebrauchsmusterabteilung hat als Termin zur (weiteren) mündlichen Verhandlung den 11. Mai 2017 bestimmt.

Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2017 beantragt, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzansprüche 1 und 4, soweit letzterer auf Schutzanspruch 1 rückbezogen sei, von Anfang an unwirksam gewesen sei. Die Antragsgegnerinnen haben die Schutzan-

sprüche 1 und 4 des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung als Hauptantrag und die angegriffenen Schutzansprüche hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge I und II vom 11. April 2016 sowie der weiteren, in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge III und IV verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2017 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzansprüche 1 und 4, letzterer soweit auf Schutzanspruch 1 rückbezogen, von Anfang an unwirksam gewesen sei, und den Antragsgegnerinnen die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie hat diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Feststellungsantrag sei zulässig, weil die Antragsgegnerin 2 gegen die Antragstellerin aus dem Streitgebrauchsmuster eine noch anhängige Klage erhoben habe. Da die Antragsgegnerinnen als Inhaberinnen des Streitgebrauchsmusters notwendige Streitgenossinnen seien und eine Entscheidung ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen könne, sei ein Feststellungsinteresse auch in Bezug auf die Antragsgegnerin 1 gegeben.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag sei zwar ausführbar offenbart, jedoch mangels Neuheit gegenüber der T15 nicht schutzfähig. Die aus der T15 bekannte Brandschutzverglasung weise alle Merkmale des Schutzanspruchs 1 auf. Ferner sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 4 mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfähig. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag I sei ggü. der T15 ebenfalls nicht neu. Schutzanspruch 4 fehle es, soweit auf diese Fassung rückbezogen, wiederum an einem erfinderischen Schritt. Gleiches gelte in Bezug auf Hilfsantrag II. Bei Hilfsantrag III sei der Gegenstand des geänderten Schutzanspruchs 1 zwar nicht neuheitsschädlich vorweggenommen, es fehle aber auch insoweit und auch wiederum in Bezug auf Schutzanspruch 4 an einem erfinderischen Schritt. Gleiches gelte letztlich auch hinsichtlich Hilfsantrag IV.

Der Beschluss ist den Beteiligten jeweils am 10. Juli 2017 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 9. August 2017, eingereicht per Fax am selben Tag, die „namens und in Vollmacht der Antragsgegner“ erhoben wurde. Im Rubrum ist von den Antragsgegnerinnen an erster Stelle die P... GmbH und an zweiter Stelle die H... GmbH & Co KG genannt. Ferner ist in der Beschwerdeschrift erklärt, dass „die Beschwerdegebühr (Nr. 401 100) i.H.v. 500,- € mit der als Anlage beigefügten Einzugsermächtigung entrichtet“ werde.

Mit gerichtlichem Bescheid vom 20. November 2017 sind die Antragsgegnerinnen darauf hingewiesen worden, dass gemäß der BGH-Entscheidung „Mauersteinsatz“ zwei Beschwerdegebühren hätten eingezahlt werden müssen, jedoch mit Blick auf die weitere BGH-Entscheidung „Mehrschichtlager“ eine Zuordnung der Gebührenzahlung an die Antragsgegnerin 1 möglich sei.

In ihrer Beschwerdebeurteilung vom 28. September 2017 kündigt die Antragsgegnerin 1 als Hauptantrag an, weiterhin die eingetragene Fassung zu verteidigen, führt aber auch die erstinstanzlichen Hilfsanträge I – IV in das Beschwerdeverfahren ein. Sie beanstandet zunächst die Definition des Fachmanns, wie sie von der Gebrauchsmusterabteilung zugrunde gelegt wurde, sowie die Auslegung des Begriffs „Scheibenränder“ durch die Gebrauchsmusterabteilung als zu weit. Ferner sei die Neuheitsprüfung seitens der Gebrauchsmusterabteilung fehlerhaft, da die T15 bestimmte, als M6 und M6a bezeichnete Merkmale nicht vorweggenommen habe. Nächstliegender Stand der Technik sei nicht die T15, sondern die T11. Weder in Kombination mit der T15 noch mit der T16 sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nahegelegt. Gleiches gelte für die Gegenstände des Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen I – IV. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sei ihre Beschwerde zulässig. Die weiteren, von der Antragstellerin herangezogenen Entgegenhaltungen T4, T7 und T8 betreffen eine Rauchschutzverglasung. Diese müsse andere technische Anforderungen erfüllen als eine Brandschutzverglasung, so dass der Fachmann diese Entgegenhaltungen nicht heranziehen werde. Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen stünden der Bejahung der Schutzfähigkeit nicht entgegen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin 1 geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge V und VI eingereicht.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag V hat folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung durch Fettdruck hervorgehoben):

1. Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen, mit einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den vertikalen Scheibenrändern zugewandter Teilflächen (1, 2, 3) aus Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze längere Zeit widerstehenden Material, wobei zwischen zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilfläche (3) angeordnet ist, die über ihre Breite und einen Teil ihrer Höhe mit einer verschließbaren Öffnung versehen ist, **wobei jede der Brandschutzscheiben (4, 5) mehrere Glasscheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten mit einem Schutzwirkstoff umfasst, welcher im Brandfall aktiviert wird, wodurch die Brandschutzscheiben (4, 5) Wärmestrahlung absorbieren und so eine wirksame Dämmschicht bilden, welche den Durchgang von Feuer und Rauch verhindert**, dadurch gekennzeichnet, dass **die zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) jeweils aus einer einzigen Brandschutzscheibe (4, 5) bestehen, die sich vertikal vom Boden (6) bis zur Decke (7) des Raumes erstreckt**, die restliche Fläche der dritten Teilfläche (3) durch mindestens eine fest eingebaute Brandschutzscheibe (12, 13) verschlossen ist, die sich über die die gesamte Breite der dritten Teilfläche (3) erstreckt und deren vertikale Scheibenränder unter Bildung von Stoßfugen (20) an die Scheibenränder der Brandschutzscheiben (4, 5) der benachbarten Teilflächen (1, 2) angrenzen, wobei die Stoßfugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21)

verfüllt sind, und das Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwischen den Scheibenrändern darstellt, **derart, dass die Scheibenränder im Bereich ihrer einander zugewandten Stoßflächen weder durch Profile noch durch andere Abdeckungen bedeckt sind.**

Die Schutzansprüche 2 – 8 sind gegenüber der eingetragenen Fassung unverändert.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag VI hat folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung durch Fettdruck und gegenüber Hilfsantrag V durch Unterstreichung hervorgehoben):

1. Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen, mit einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den vertikalen Scheibenrändern zugewandter Teilflächen (1, 2, 3) aus Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze längere Zeit widerstehenden Material, wobei zwischen zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilfläche (3) angeordnet ist, die über ihre Breite und einen Teil ihrer Höhe mit einer verschließbaren Öffnung versehen ist, **wobei jede der Brandschutzscheiben (4, 5) aus mehreren Glasscheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten mit einem Schutzwirkstoff besteht, welcher im Brandfall aktiviert wird, wodurch die Brandschutzscheiben (4, 5) Wärmestrahlung absorbieren und so eine wirksame Dämmschicht bilden, welche den Durchgang von Feuer und Rauch verhindert**, dadurch gekennzeichnet, dass **die zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) jeweils aus einer einzigen Brandschutzscheibe (4, 5) bestehen, die sich vertikal vom Bo-**

den (6) bis zur Decke (7) des Raumes erstreckt, die restliche Fläche der dritten Teilfläche (3) durch mindestens eine fest eingebaute Brandschutzscheibe (12, 13) verschlossen ist, die sich über die gesamte Breite der dritten Teilfläche (3) erstreckt und deren vertikale Scheibenränder unter Bildung von Stoßfugen (20) an die Scheibenränder der Brandschutzscheiben (4, 5) der benachbarten Teilflächen (1, 2) angrenzen, wobei die Stoßfugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21) verfüllt sind, und das Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwischen den Scheibenrändern darstellt, **derart, dass die Scheibenränder im Bereich ihrer einander zugewandten Stoßflächen weder durch Profile noch durch andere Abdeckungen bedeckt sind.**

Die Schutzansprüche 2 – 8 sind gegenüber der eingetragenen Fassung wiederum unverändert.

Jedenfalls diese Anspruchsfassungen seien nach Auffassung der Antragsgegnerin 1 zulässig, nicht verspätet und schutzfähig.

Die Antragsgegnerin 1 stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 11. Mai 2017 aufzuheben und den Teil-Feststellungsantrag der Antragstellerin zurückzuweisen, hilfsweise in der Reihenfolge der Hilfsanträge V-VI, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2019, den Teil-Feststellungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung nach einem der vorgenannten Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die auf Seiten der Antragsgegnerin 1 als Streitgenossin weiter beteiligte Antragsgegnerin 2 hat sich den Anträgen der Antragsgegnerin 1 angeschlossen.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1 zurückzuweisen.

Sie hält die Beschwerde der Antragsgegnerin 1 bereits für unzulässig. Der Antragsgegnerin 1 fehle es an einem Rechtsschutzinteresse an der rückwirkenden Feststellung der Wirksamkeit des seit nunmehr fast 10 Jahren erloschenen Streitgebrauchsmusters, weil die Antragsgegnerin 1 an der Verletzungsklage der Antragsgegnerin 2 gegen die Antragstellerin gar nicht beteiligt sei. Die Beschwerde sei auch unbegründet. Es bestehe ein Widerspruch zwischen Anspruchswortlaut und Ausführungsbeispielen, den die Gebrauchsmusterabteilung durch ihre Auslegung aufgelöst habe. Allerdings sei auch diese Auslegung nicht widerspruchsfrei, was zur mangelnden Ausführbarkeit führe. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag sei nicht neu ggü. der T15 sowie nicht erfinderisch ggü. der Rauchschutztüre Typ E13 der Fa. T... GmbH, die gem. den Entgegenhaltungen T4, T7 und T8 vorbekannt sei. Schutzanspruch 4 sei ebenfalls nicht schutzfähig, weil aus der T17 die Verwendung von Holzprofilen für Brandschutzanlagen bekannt sei. Auch die Gegenstände der in der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2019 eingereichten Hilfsanträge V und VI seien nicht schutzfähig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2019 und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin 1 ist zulässig, aber unbegründet.

1. Die Beschwerde ist von der Antragsgegnerin 1 form- und fristgerecht unter Entrichtung der Beschwerdegebühr erhoben worden, wobei der Antragsgegnerin 1 auch ein Rechtsschutzinteresse zukommt.

1.1 Zwar ist bei Beschwerdeerhebung nur eine Beschwerdegebühr entrichtet worden, obwohl das Streitgebrauchsmuster beiden am Lösungs- bzw. Feststellungsverfahren vor dem DPMA beteiligten Antragsgegnerinnen als gemeinsamen Inhaberinnen zustand. Beide Antragsgegnerinnen sind im Rubrum des Beschwerdeschriftsatzes vom 9. August 2017 genannt; ferner wurde gemäß diesem Schriftsatz die Beschwerde „namens und in Vollmacht der Antragsgegner“ erhoben. Deswegen hätten gemäß § 6 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Ziff. 401 100 und lit. B. der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG grundsätzlich zwei Beschwerdegebühren eingezahlt werden müssen (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz). Da aber die Gebühreinzahlung der in der Beschwerdeschrift an erster Stelle genannten Antragsgegnerin 1 zugeordnet werden kann (vgl. BGH GRUR 2017, 1286 – Mehrschichtlager), ist sie als einzige Beschwerdeführerin zu erachten, die gem. § 744 Abs. 2 BGB auch zur Verfahrensführung befugt war.

Die Antragsgegnerin 2 ist allerdings als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters notwendige Streitgenossin der Antragsgegnerin 1 (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. 59, 62 ZPO) und damit weitere Beteiligte am vorliegenden Beschwerdeverfahren.

1.2 Die Antragstellerin 1 hat auch ein relevantes Rechtsschutzinteresse an der Durchführung des Beschwerdeverfahrens. Unerheblich ist insoweit, dass nicht sie, sondern die Antragsgegnerin 2 gegen die Antragstellerin aus dem Streitgebrauchsmuster gerichtlich vorgeht. Entscheidend ist vielmehr, dass die Antrag-

stellerin 1 als – insoweit auch zur Führung des Beschwerdeverfahrens befugte (s.o. a1.1) – Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters durch den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 11. Mai 2017, mit welchem die Gebrauchsmusterabteilung die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters festgestellt hat, materiell beschwert ist.

2. Nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters kann ein Lösungsverfahren nur dann durchgeführt werden, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin ein eigenes rechtliches Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hat (vgl. z. B. BGHZ 64, 155, Tz. 11 – Lampenschirm; BGH GRUR 1983, 725, 728, Tz. 40 – Ziegelsteinformling). Es handelt sich insoweit um eine von Amts wegen zu berücksichtigende Sachentscheidungsvoraussetzung. Diese ist im vorliegenden Fall erfüllt, da die Antragstellerin aufgrund der gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster ein rechtlich relevantes Interesse an einer Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hat.

3. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist sowohl nach dem Hauptantrag, als auch den übrigen, noch verfahrensgegenständlichen Hilfsanträgen V und VI nicht schutzfähig (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. § 1 Abs. 1 GebrMG).

3.1 Zur Schutzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag:

Eine Brandschutzverglasung mit den im Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag genannten Merkmalen ist nicht neu.

3.1.1 Zur Gegenüberstellung der beanspruchten Merkmale mit denjenigen, die aus der T15 bekannt sind, wird der Schutzanspruch 1 wie folgt gegliedert:

- M1 Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen,
- M2 mit einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den vertikalen Scheibenrändern zugewandter Teilflächen (1, 2, 3) aus Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze längere Zeit widerstehenden Material,
- M3 wobei zwischen zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilfläche (3) angeordnet ist, die über ihre Breite und einen Teil ihrer Höhe mit einer verschließbaren Öffnung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M4 die restliche Fläche der dritten Teilfläche (3) durch mindestens eine fest eingebaute Brandschutzscheibe (12, 13) verschlossen ist, die sich über die gesamte Breite der dritten Teilfläche (3) erstreckt und
- M5 deren vertikale Scheibenränder unter Bildung von Stoßfugen (20) an die Scheibenränder der Brandschutzscheiben (4, 5) der benachbarten Teilflächen (1, 2) angrenzen,
- M6 wobei die Stoßfugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21) verfüllt sind, und das Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwischen den Scheibenrändern darstellt.

3.1.2 Durch die T15 ist bereits eine Brandschutzverglasung mit einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter Teilflächen aus Brandschutzglas (M1), deren Scheibenränder einander zugewandt sind (M2), bekannt (siehe insb. Figur 1). Bei dieser Brandschutzverglasung ist eine der Teilflächen mit einer verschließbaren Öffnung versehen (M3), über der sich eine fest eingebaute Brandschutzscheibe befindet (M4). Die Ränder dieser Scheiben grenzen unter Bildung von Stoßfugen an die Scheibenränder benachbarter Brandschutzscheiben an (M5). Die Stoßfugen sind mit einem Dichtungsmittel verfüllt, das auch die einzige Verbindung zwischen den

Scheibenrändern darstellt (zu M6 siehe Figur 5, Masse zwischen den beiden Scheiben 1, 2, ohne Bezugszeichen).

Die Auffassung der Gebrauchsmusterinhaberin, dass über die Stützplatten 8, die Verbindungsarme 7 und den Ring 10 ebenfalls die Scheibenränder verbunden seien und deshalb die Masse zwischen beiden Scheiben nicht die einzige Verbindung sei, ist nicht zutreffend. Die Stützplatten und Verbindungsarme stellen zusammen mit dem Ring die Verbindung der Scheiben mit der Stütze 4 dar, die Teil der Tragkonstruktion für die Brandschutzverglasung ist. Die Scheiben werden dadurch aber nur punktförmig abstützt. Weder durch die Stützplatten noch durch die Verbindungsarme entsteht eine Verbindung der Stoßfugen. Zwar werden durch diese Konstruktion die Scheiben so gehalten, dass sich die Scheibenränder gegenüberstehen und dadurch eine Stoßfuge bilden, eine Verbindung zwischen den Scheibenrändern wird so aber noch nicht geschaffen. Die Verbindung zwischen den Scheibenrändern wird erst durch das Einfügen des Dichtungsmittels, das in Figur 5 dargestellt, aber nicht mit einem Bezugszeichen versehen ist, hergestellt. Es sind sonst keine weiteren Mittel dargestellt oder beschrieben, die als eine Verbindung zwischen den Scheibenrändern angesehen werden könnten. Die dargestellte Masse ist deshalb das einzige Verbindungsmittel zwischen den Scheibenrändern.

Der verteidigte Schutzanspruch 1 selbst enthält keine Angaben zu einer Stützkonstruktion für die Scheiben, es geht lediglich aus der Beschreibung hervor, dass es sich um eine rahmenlose Konstruktion handeln soll. Aus den Figuren der Streitgebrauchsmusterschrift ist nur zu ersehen, dass die Brandschutzscheiben an den Rändern der Öffnung gehalten sind.

Die T15 zeigt somit bereits eine Brandschutzverglasung, die alle im Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag angegebenen Merkmale aufweist. Die nach Hauptantrag beanspruchte Brandschutzverglasung ist somit nicht neu. Die Merkmale, durch die sich nach Auffassung der Gebrauchsmusterinhaberin der Schutzgegen-

stand von dem entgegengehaltenen unterscheidet, sind nicht im Schutzanspruch 1 angegeben.

3.2 Zur Schutzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag V:

3.2.1 Als Hilfsantrag V werden neue Schutzansprüche 1 – 8 eingereicht, mit denen eine Brandschutzverglasung, die alle Merkmale gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag sowie weitere Merkmale aufweist, unter Schutz gestellt werden soll.

Bei Hilfsantrag V wurden folgende Merkmale in den Schutzanspruch 1 aufgenommen:

- MH1 jede der Brandschutzscheiben (4, 5) umfasst mehrere Glasscheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten mit einem Schutzwirkstoff,
- MH2 welcher im Brandfall aktiviert wird, wodurch die Brandschutzscheiben (4, 5) Wärmestrahlung absorbieren und so eine wirksame Dämmschicht bilden, welche den Durchgang von Feuer und Rauch verhindert,
- MH3 die zwei Teilflächen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzscheiben (4, 5) bestehen jeweils aus einer einzigen Brandschutzscheibe (4, 5), die sich vertikal vom Boden (6) bis zur Decke (7) des Raumes erstreckt,
- MH4 die Scheibenränder sind im Bereich ihrer einander zugewandten Stoßflächen weder durch Profile noch durch andere Abdeckungen bedeckt.

3.2.2 Die hinzugenommenen Merkmale MH1 bis MH4 sind ursprünglich offenbart und deshalb zulässig.

3.2.3 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag V ist mangels Vorliegen eines erfinderischen Schritts nicht schutzfähig.

Durch die Entgegenhaltung T15, die bereits alle Merkmale der Brandschutzverglasung gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag offenbart, sind auch die Merkmale MH1 und MH2 bekannt. In Spalte 4, Zeilen 15 – 25, sind Brandschutzscheiben beschrieben, die aus mehreren Glasscheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten bestehen (MH1), die im Brandfall aktiviert werden und so eine wirksame Dämmschicht bildet, welche den Durchgang von Feuer und Rauch verhindert (MH2). Die die Stoßflächen der Scheibenränder verbindende Fugenmasse ist in Figur 5 mit einem über die Scheibenebene deutlich überstehenden Wulst dargestellt, eine Abdeckung der Stoßflächen ist nicht eingezeichnet. Auch die Figuren 1 bis 4 lassen nichts erkennen, das auf eine Abdeckung der Stoßflächen schließen ließe. Selbst in der Beschreibung findet sich kein Hinweis auf eine Abdeckung der Stoßflächen. Für einen Durchschnittsfachmann liegt es daher klar auf der Hand, dass bei der Brandschutzverglasung nach der T15 die Stoßflächen weder durch Profile noch durch eine andere Abdeckung bedeckt sind (Merkmal MH4).

Das Fehlen oder Vorhandensein einer Abdeckung der Fugen ist in der T15 nicht ausdrücklich beschrieben. Detailliert ist die Ausbildung der Fuge zwischen den Brandschutzplatten lediglich in Figur 5 dargestellt. In dieser Figur ist nicht zu erkennen, dass eine Abdeckung der Fuge in irgendeiner Form vorgesehen wäre. Auch die Beschreibung der Ausbildung der Stoßkanten zwischen den Brandschutzscheiben in Spalte 3, Zeile 58 bis Spalte 4, Zeile 14 lässt nicht erkennen, dass eine Abdeckung der Fuge vorgesehen wäre oder notwendig ist. Eine Zusammenschau von Figur 5 und den zugehörigen Beschreibungsteilen legt nahe, dass eine Abdeckung der Stoßfugen nicht vorgesehen ist (MH4).

Das Merkmal MH3 betrifft die Anordnung und die Ausbildung der Scheiben, aus denen die Brandschutzverglasung aufgebaut ist. Die feststehenden Scheiben

beidseits der verschließbaren Öffnung sollen sich jeweils als einzige Brandschutzscheibe vertikal vom Boden bis zur Decke erstrecken. Die Eigenschaft „einzige Scheibe“ ist dabei als vom Boden bis zur Decke durchgehende Scheibe zu verstehen. Verglasungen mit jeweils beidseits einer Durchgangsöffnung angeordneten, vom Boden bis zur Decke durchgehenden Scheiben sind bei Rauchschutzverglasungen bereits bekannt.

Eine derartige Verglasung ist beispielsweise in der T7, Seite 3, Typenübersicht E13 dargestellt.

Der Senat ist davon überzeugt, dass die Entgegenhaltung T7 vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters für die Öffentlichkeit zugänglich war.

Die Antragstellerinnen hatten die Entgegenhaltung T7 mit Schriftsatz vom 8. März 2010 zusammen mit der weiteren Entgegenhaltung T8, einem Schreiben des damaligen Inhabers der Fa. T..., in welchem er erklärt hat, dass die T7 im März 1994 in mehreren hundert Exemplaren gedruckt und sodann an Metall- und Glasbaubetriebe sowie an Ingenieur- und Architekturbüros versendet worden sei, eingereicht und durch Bezugnahme im vorgenannten Schriftsatz auch zum Gegenstand ihres Sachvortrags gemacht; in diesem Zusammenhang wird auch auf den Druckvermerk „März 1994“ auf der Titelseite der T7 verwiesen. Darauf hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 15. Juli 2010 erwidert. In den Ausführungen dieses Schriftsatzes zum Thema „öffentliche Zugänglichkeit“ (S. 1 – 4) nimmt die Antragsgegnerin zu mehreren Entgegenhaltungen konkret Stellung, jedoch in diesem Zusammenhang in keiner Weise zur T7. Die T7 wird erst ab S. 13 dieses Schriftsatzes inhaltlich gewürdigt mit den einleitenden Worten „selbst wenn derartige Rauchschutztüren vor dem Zeitrang des Streitgebrauchsmusters bekannt gewesen sein sollten“, jedoch hat auch in diesem Zusammenhang sich die Antragsgegnerin zur Frage der öffentlichen Zugänglichkeit, wie von der Antragstellerin konkret vorgetragen, nicht weiter geäußert. Konkretere Äußerungen der Antragsgegnerin zur öffentlichen Zugänglichkeit der T7 erfolgten im weiteren Fest-

stellungsverfahren und im Beschwerdeverfahren einschließlich der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2019 nicht.

Der Senat geht nach alledem davon aus, dass die Antragsgegnerin den Vortrag der Antragstellerin 1 zur öffentlichen Zugänglichkeit der T7 im Jahre 1997 nicht konkret bestritten hat, so dass dieser Vortrag letztlich als unstrittig zu erachten ist. Dieser Sachvortrag ist in sich schlüssig und gibt aus sich heraus auch keinen Anlass, die Richtigkeit dieses Vortrags ohne konkretes Bestreiten der Antragsgegnerin in Frage zu stellen. Für den Senat bestand daher, auch unter Berücksichtigung des im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 87 Abs. 1 PatG), kein Anlass zu weiteren Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere zu einer Beweisaufnahme mit Zeugeneinvernahme.

Als Fachmann sieht der Senat in Übereinstimmung mit der Gebrauchsmusterabteilung einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Bauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Brandschutzverglasungen an. Von einem solchen Ingenieur kann erwartet werden, dass er auch Verglasungen kennt, die lediglich dem Rauchschutz dienen. Dass an solche Rauchschutzverglasungen geringere Anforderungen bezüglich des Widerstands gegen Feuer zu stellen sind, ist ihm ebenfalls bekannt. Aufgrund seines fachmännischen Wissens und Könnens kann von ihm ohne weiteres erwartet werden, eine für den Brandschutz vorgesehene Verglasung so zu konstruieren, dass sie einem Feuer eine vorgegebene Zeitspanne widerstehen kann.

Eine Rauchschutzverglasung, wie sie auf Seite 3 der T7 mit Typ E13 dargestellt ist, konnte einem Durchschnittsfachmann also eine konkrete Anregung geben, auch eine Brandschutzverglasung so zu gestalten, dass die zwei Teilflächen beidseits der Öffnung jeweils aus einer einzigen, feststehenden Brandschutzscheibe bestehen, die sich vertikal vom Boden bis zur Decke des Raumes erstreckt (MH3). Der Wahl einer solchen Scheibenanordnung stand auch kein technisches Vorurteil entgegen, das einen Durchschnittsfachmann davon hätte abhalten können, bei einer Brandschutzverglasung die Scheiben gemäß dem Merkmal MH3 anzuord-

nen; vielmehr stellen die einzelnen Typen mögliche Aufteilungsvarianten der Glasfelder bzw. optische Ausgestaltungsmöglichkeiten dar. Im Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag V sind auch keine Merkmale genannt, die auf eine besondere konstruktive Gestaltung der Brandschutzwand im Zusammenhang mit der beanspruchten Scheibenanordnung schließen lässt.

Mithin konnte die T7 einen Durchschnittsfachmann dazu anregen, eine Brandschutzverglasung mit den aus der T15 bekannten Merkmalen mit den als MH3 bezeichneten Merkmalen weiterzuentwickeln bzw. entsprechend der Aufteilung der E13 auszugestalten. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag V war also durch den Stand der Technik nahegelegt, dieser Schutzanspruch ist daher auch nicht gewährbar.

3.3 Zur Schutzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag VI:

3.3.1 Hilfsantrag VI enthält im Schutzanspruch 1 nur eine formale Änderung gegenüber dem Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags V betreffend das Merkmal MH1. Während nach Hilfsantrag V die Brandschutzscheiben mehrere Glas-scheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten „umfasst“, ist nach Hilfsantrag VI angegeben, dass jede Brandschutzscheibe aus mehreren Glas-scheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten „besteht“. In T15 ist in Spalte 4, Zeilen 15 bis 18, wörtlich angegeben, dass eine „Brandschutz-scheibe...aus mehreren Glasscheiben mit dazwischen angeordneten Brand-schutzschichten besteht“. Das veränderte Merkmal ist also ebenfalls durch die T15 bereits bekannt, im Übrigen gilt die gleiche Argumentation wie für den Anspruch 1 nach Hilfsantrag V. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag VI ist also auch nicht gewährbar.

3.3.2 Der Unteranspruch 4 ist im Hauptantrag und den Hilfsanträgen V und VI identisch. Er ist darauf gerichtet, dass die verschließbare Öffnung durch ein in

einer Holzzarge verschwenkbar angeordnetes Fenster oder eine Tür gebildet ist. Die Verwendung von Holz in Brandschutzverglasungen wird beispielsweise in der DE 88 00 593 U1 beschrieben. In dieser Druckschrift ist auch ein schwenkbares Fenster mit einer Holzzarge dargestellt. Die Ausgestaltung nach Schutzanspruch 4 ist also bekannt. Bei einer Brandschutzverglasung, wie sie aus der T15 bekannt ist, ein Fenster oder eine Tür in einer Holzzarge anzuordnen, ist für einen Durchschnittsfachmann lediglich eine handwerkliche Maßnahme.

Die im Schutzanspruch 4 enthaltenen Merkmale sind daher nicht geeignet, das Vorliegen eines erfinderischen Schritts bei der Schaffung einer Brandschutzverglasung zu begründen.

4. Es kommt nach alledem nicht darauf an, ob die Anspruchsfassungen nach den nunmehr noch entscheidungsgegenständlichen Hilfsanträgen V und VI zulässig waren oder dass die Antragsgegnerin in diesen Anträgen Anspruchssätze als Ganzes zum Gegenstand dieser Hilfsanträge gemacht hat mit der Folge, dass sie nicht angegriffene Schutzansprüche wegen eines Rückbezugs auf den geänderten Schutzanspruch 1 inhaltlich geändert haben könnte, was mit Blick auf die Grundsätze der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents mit inhaltlich modifizierten, nicht angegriffenen Ansprüchen (vgl. BGH GRUR 2017, 406 – Ankopplungssystem), die auch im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren zu berücksichtigen sind, als bedenklich zu erachten sein könnte.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO. Eine anderweitige Kostenentscheidung ist auch aus Billigkeitsgründen nicht veranlasst.

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. Großmann

Richter

Fa