



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 401/19

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. November 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2010 018 385

(hier: Feststellung der Unwirksamkeit)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Dr. Krüger und der Richterin Schenk

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2018 wird abgeändert. Es wird festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2010 018 385 in dem Umfang von Anfang an unwirksam war, in welchem es über den Gegenstand der Schutzansprüche 1 – 7 gemäß Hilfsantrag 3, übergeben in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2020, hinausgeht. Im Übrigen werden der Feststellungsantrag der Antragstellerin und die Beschwerde der Antragsgegnerin 3 zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2010 018 385 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 2. März 2016 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der Patentanmeldung 10 2020 013 148.2 mit Anmeldetag 27. März 2010 abgezweigt worden. Es ist am 16. März 2016 mit den Schutzansprüchen 1 – 11 und der Bezeichnung „Bimetallmünze“ in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Es ist Ende März 2020 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen. Die Antragsgegnerin 3 war mit dem Antragsgegner 1, der Antragsgegnerin 2 und dem Antragsgegner 4 als Mitinhaber des Streitgebrauchsmusters eingetragen.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft eine zweiteilige Münze, die aus einem inneren scheibenförmigen Teil und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil besteht. Beide Teile sind form- und kraftschlüssig miteinander verbunden und bestehen üblicherweise aus unterschiedlichen massiven Legierungen und/oder aus metallischen mehrschichtigen Werkstoffen (Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Aufgabe der Erfindung ist gemäß Abs. 0003

GS, eine Bimetallmünze bereitzustellen, die die Sicherheit der Prüfung der elektronischen Messparameter in Münzautomaten erhöht, die dauerhaft einen definierten Übergangswiderstand zwischen Ring und Scheibe gewährleistet, die im üblichen Hand-zu-Hand-Umlauf eine verbesserte visuelle Erkennung ermöglicht und die elektrochemische Korrosionseffekte an der Grenzfläche zwischen Ring und Scheibe ausschließt.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Münzrohling

mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind, sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigen Teil (2) angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (3), wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat und Farbeffekte einschließt.

Die eingetragenen Schutzansprüche 2 bis 9 sind auf den Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche, zu deren Wortlaut auf die GS. verwiesen wird.

Die eingetragenen, nebengeordneten Schutzansprüche 10 und 11 haben folgenden Wortlaut:

10. Münze mit dem Münzrohling nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Verbund aus innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigen Teil (2) eine Prägung aufweist.

11. Medaille mit dem Münzrohling nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 15. April 2016 Löschantrag in vollem Umfang gestellt. Sie hat den Löschantrag auf die Löschungsgründe der fehlenden Schutzfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung gestützt. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei gegenüber dem Gegenstand der Stammanmeldung deswegen unzulässig erweitert, weil die Stammanmeldung auf eine Bimetallmünze und nicht allgemein auf einen Münzrohling gerichtet gewesen sei, ferner der Gegenstand der Stammanmeldung auf eine Isolierschicht gerichtet sei, die die Eigenschaften „transparent, halbtransparent (translucent) und opalisierend“ nebeneinander aufweise und „transluzent“ nicht isoliert für sich in der Stammanmeldung offenbart worden sei, und die „Münze mit Münzrohling“ nach Schutzanspruch 10 sowie die „Medaille“ nach Schutzanspruch 11 ebenfalls nicht nur auf Bimetallmünzen beschränkt seien. Zum Stand der

Technik hat die Antragstellerin die Entgegenhaltungen D1 – D10 in das Verfahren eingeführt. Aus ihrer Sicht sei der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 sei nicht schutzfähig, weil er von der D1 neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Außerdem fehle es mit Blick auf die vom Streitgebrauchsmuster beanspruchten Farbeffekte, die keine technische Wirkung hätten und im Belieben des Fachmanns stünden, an einem erfinderischen Schritt. Ferner sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 auch ausgehend von der D2 und unter Einbeziehung des fachmännischen Wissens und Könnens nahegelegt. Auch die weiteren Schutzansprüche 2 – 11 enthielten nichts Schutzfähiges.

Der Löschantrag ist den Antragsgegnerinnen am 9. Mai 2016 zugestellt worden. Sie haben dem Löschantrag mit Schriftsatz v. 7. Juni 2016, eingegangen am selben Tag widersprochen. In ihrer Widerspruchs begründung v. 11. Oktober 2016 haben die Antragsgegnerinnen das Streitgebrauchsmuster an erster Stelle in der eingetragenen Fassung verteidigt, aber auch vier Hilfsanträge mit jeweils geänderten Anspruchsfassungen eingereicht. Unzulässige Erweiterung liege nicht vor. Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sei neu und aus dem Stand der Technik auch nicht nahegelegt, was auch für die Hilfsanträge gelte.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen, wobei die Antragsgegnerinnen noch eine weitere geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag 5 eingereicht hatten, hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid v. vom 29. Januar 2018 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass mit einer Löschung des Streitgebrauchsmusters zu rechnen sei.

Mit Schriftsatz v. 13. September 2018 haben die Antragsgegnerinnen einen neuen Hauptantrag mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 11, sowie neue Hilfsanträge 1 – 4 eingereicht. Zum Wortlaut dieser geänderten Anspruchsfassungen wird auf die Akten verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 18. Oktober 2018 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerinnen haben die Zurückweisung des Löschantrags im Umfang des Hauptantrags vom 13. September 2018 beantragt. Hilfsweise haben sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsanträge 1 – 4 vom 13. September 2018 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2018 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und den Antragsgegnerinnen die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung i. W. folgendes ausgeführt:

Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag weise keine unzulässige Erweiterung auf, da es insoweit nicht auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung ankomme, sondern auf die bei Anmeldung des Streitgebrauchsmusters eingereichten Unterlagen. Mangels Erfindungsidentität liege aber keine wirksame Abzweigung vor, da sich die Stammanmeldung auf Medaillen in Form einer bimetallischen Prägung beziehe, Schutzanspruch 11 sich aber allgemein auf Medaillen beziehe. Der Anmeldetag der Stammanmeldung könne daher nicht für den Gegenstand nach Hauptantrag beansprucht werden. Der Gegenstand der unabhängigen Schutzansprüche 1 und 11 nach Hauptantrag sei durch die D1 in Kombination mit der D3 und der D2 nahegelegt. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 11 sei durch die zum Stand der Technik zu zählende Stammanmeldung neuheitsschädlich vorweggenommen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sei gegenüber den bei Anmeldung eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert, da dort nur eine Dotierung eines organischen Basismaterials mit anorganischem Material offenbart worden sei. Schutzanspruch 11 nach Hilfsantrag 1 sei aus den zum Hauptantrag insoweit genannten Gründen schutzunfähig.

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sei zwar zulässig. Ihr Gegenstand weise aber keinen erfinderischen Schritt auf, da er in einer Zusammenschau von D1 und D3 nahegelegt sei.

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 sei wegen der Streichung „transluzenter Eigenschaften“ unzulässig erweitert. Der Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruchs 8 sei nicht als zur Erfindung gehörig ursprungsoffenbart und aus den zu Schutzanspruch 11 nach Hauptantrag genannten Gründen nicht schutzfähig.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sei zwar zulässig, aber mangels eines erfinderischen Schritts in Zusammenschau von D1 und D3 nicht schutzfähig. Auch der nebengeordnete Schutzanspruch 8 nach Hilfsantrag 4 sei entsprechend den zu Schutzanspruch 11 nach Hauptantrag genannten Gründen nicht schutzfähig.

Der Beschluss ist den Beteiligten am 28. Oktober 2018 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben die Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen mit Schriftsatz v. 29. November 2018, eingereicht am selben Tag, Beschwerde erhoben, aber nur eine Beschwerdegebühr eingezahlt. Im Beschwerdeschriftsatz ist als Beschwerdeführerin nur die Antragsgegnerin 3 genannt. Der Senat hat darauf den Beteiligten mit Hinweis v. 16. Januar 2019 mitgeteilt, dass aufgrund dieser Umstände nur die Antragsgegnerin 3 als Beschwerdeführerin beteiligt sei, während die weiteren Antragsgegner als Streitgenossen und insoweit als weitere Beteiligte anzusehen seien.

Mit Beschwerdebeurteilung vom 17. April 2019 hat die Antragsgegnerin 3 weitere geänderte Anspruchsfassungen eingereicht, und zwar geänderte Schutzansprüche 1 – 11 als neuen Hauptantrag, sowie Hilfsantrag 1 mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 9 und Hilfsantrag 2 mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 9. Sie hat

hierzu auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 15. Januar 2019 (12 W (pat) 10/17) verwiesen; mit diesem Beschluss, an welchem die am vorliegenden Beschluss mitwirkenden beisitzenden Richter ebenfalls mitgewirkt hatten, ist das Stammpatent, aus dessen Anmeldung das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist, mit den dortigen Schutzansprüchen 1 – 9 erteilt worden. Diese Anspruchsfassung hat die Antragsgegnerin 3 unter Verweis auf den vorgenannten Beschluss zum Gegenstand ihres Hauptantrags gemacht.

Nachdem der Senat den Beteiligten einen eingehenden Hinweis zur Sach- und Rechtslage und zu seiner vorläufigen Auffassung mit Schreiben v. 9. November 2020 erteilt hatte, hat die Antragsgegnerin 3 mit Schriftsatz v. 18. November 2020 weitere Antragsfassungen eingereicht, und zwar neben dem bisherigen Hauptantrag neue Hilfsanträge 1 – 11. Nach weiterem Hinweis zur Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung v. 26. November 2020 hat die Antragsgegnerin 3 nochmals geänderte Anspruchsfassungen als neuen Hilfsantrag 1 und neuen Hilfsantrag 3 eingereicht und erklärt, das Streitgebrauchsmuster in einer geänderten Rangfolge verteidigen zu wollen. Der bisherige Hilfsantrag 1 vom 18. November 2020 solle neuer Hauptantrag werden, während bei den Hilfsanträgen folgende Reihenfolge gelten solle: Neuer Hilfsantrag 1 vom 26. November 2020 als Hilfsantrag 1, bisheriger Hilfsantrag 2 als Hilfsantrag 2, neuer Hilfsantrag 3 vom 26. November 2020 als Hilfsantrag 3, bisherige Hilfsanträge 3 – 11 als Hilfsanträge 4 – 12.

Schutzanspruch 1 nach zuletzt gestelltem Hauptantrag (= bisheriger Hilfsantrag 1 v. 18. November 2020) hat folgenden Wortlaut:

1. Bimetallmünze

mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind, sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigem Teil (2) konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (3),

wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat und anorganische Farbpigmente enthält.

Die Schutzansprüche 2 – 8 nach zuletzt gestelltem Hauptantrag sind auf den vorgehen. Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Schutzanspruch 9 nach zuletzt gestelltem Hauptantrag lautet wie folgt:

9. Bimetallische Medaille

mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind, sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigen Teil (2) konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (3),

wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat und anorganische Farbpigmente enthält.

Schutzanspruch 1 nach zuletzt gestelltem Hilfsantrag 1 (übergeben in der mündlichen Verhandlung v. 26. November 2020) hat folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der Anspruchsfassung nach Hauptantrag optisch hervorgehoben):

1. Bimetallmünze

mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1) und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind, sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigen Teil (2) konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten elektrisch isolierenden Isolierschicht (3),

wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat und anorganische Farbpigmente enthält und der Verbund aus innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigen Teil (2) eine Prägung aufweist.

Die Schutzansprüche 2 – 7 nach zuletzt gestelltem Hilfsantrag 1 sind auf den vorgenannten Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird. Schutzanspruch 8 nach zuletzt gestelltem Hilfsantrag 1 stimmt mit dem o.g. Schutzanspruch 9 nach neuem Hauptantrag überein.

Die geänderten Schutzansprüche 1 – 8 nach zuletzt gestelltem Hilfsantrag 2 (= bisheriger Hilfsantrag 2 v. 18. November 2020) stimmen mit den Schutzansprüchen 1 – 8 nach zuletzt gestelltem Hauptantrag überein, während der nebengeordnete Schutzanspruch 9 nach neuem Hauptantrag in der Fassung nach Hilfsantrag 2 gestrichen ist.

Schutzanspruch 1 nach zuletzt gestelltem Hilfsantrag 3 (übergeben in der mündlichen Verhandlung v. 26. November 2020) stimmt mit dem Wortlaut des Schutzanspruchs 1 nach neuem Hilfsantrag 1 überein. Die Schutzansprüche 2 – 7 sind auf diesen Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche; der nebengeordnete Schutzanspruch 8 nach neuem Hilfsantrag 1 ist in Hilfsantrag 3 hingegen gestrichen.

Zum Wortlaut der vorgenannten Anspruchsfassungen im Übrigen und zu denjenigen der weiteren Hilfsanträge 4 – 12 wird auf die Akten verwiesen.

Die Antragsgegnerin 3 ist der Auffassung, dass die Anspruchsfassungen nach neuem Hauptantrag zulässig seien, insbesondere weder gegenüber der Ursprungs-offenbarung noch gegenüber dem Schutzbereich der eingetragenen Fassung erweitert seien und auch nicht aufgrund eingeschränkter Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im erstinstanzlichen Lösungsverfahren ausgeschlossen seien. Ihr jeweiliger Gegenstand sei auch schutzfähig, insbesondere durch keine im Verfahren befindliche Entgegenhaltung neuheitsschädlich vorweggenommen und durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt. Dem von der Antragstellerin nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters geltend gemachten Feststellungsinteresse ist sie nicht entgegengetreten.

Die Antragsgegnerin 3 beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 18. Oktober 2018 aufzuheben und den Feststellungsantrag der Antragstellerin im Umfang der Schutzansprüche 1 – 9 gemäß Hilfsantrag 1 vom 18. November 2020 zurückzuweisen (neuer Hauptantrag),
hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge,
geänderter Hilfsantrag 1, übergeben in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2020 (neuer Hilfsantrag 1), Hilfsantrag 2 vom 18. November 2020, geänderter Hilfsantrag 3, übergeben in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2020 (neuer Hilfsantrag 3), Hilfsantrag 3 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 4), Hilfsantrag 4 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 5), Hilfsantrag 5 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 6), Hilfsantrag 6 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 7), Hilfsantrag 7 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 8), Hilfsantrag 8 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 9), Hilfsantrag 9 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 10), Hilfsantrag 10 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 11), Hilfsantrag 11 vom 18. November 2020 (neuer Hilfsantrag 12),
den Feststellungsantrag im Umfang der Schutzansprüche nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die weiteren, auf Seiten der Antragsgegnerin 3 Streitgenössisch Beteiligten haben sich dem Antrag der Antragsgegnerin 3 angeschlossen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin 3 mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass festgestellt wird, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass auch die Anspruchsfassungen nach neuem Hauptantrag und den neuen Hilfsanträgen unzulässig seien. Die Antragsgegner hätten das Streitgebrauchsmuster in der ersten Instanz nur noch eingeschränkt verteidigt, so dass das Streitgebrauchsmuster im darüber hinausgehenden Umfang ohne weitere Sachprüfung zu löschen sei. Unzulässige Erweiterung sei auch deswegen gegeben, weil in den ursprünglichen Unterlagen nur eine Dotierung des Basismaterials mit einem anorganischen Material offenbart sei, nicht aber, dass die Isolierschicht anorganische Farbpigmente enthalte. Außerdem unterschieden das Streitgebrauchsmuster und die Stammanmeldung zwischen Polymer und Kompositmaterial, wobei eine Kombination aus Polymer und Farbpigmenten, die von der breiten Beanspruchung „Farbeffekte einschließt“ anspruchsgemäß umfasst sei, nicht offenbart gewesen sei. Des Weiteren fehle es an einem erfinderischen Schritt.

Die Antragstellerin habe auch das für die Fortführung des Verfahrens als Feststellungsverfahren nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters erforderliche Rechtsschutzinteresse. Sie habe die Antragsgegnerinnen mit Schreiben vom 16. April 2020 gebeten, zu erklären, dass sie gegen die Antragstellerin keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend machen bzw. auf solche Ansprüche verzichten werde. Die Antragsgegnerinnen hätten darauf mit E-Mail vom 23. April 2020 erklärt, dass sie eine solche Erklärung nicht abgeben würden.

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

D1/P1: US 6 112 876 A

D2/P3: EP 1 136 958 A1

D3/P2: DE 693 06 392 T2

D4: Wikipedia: Stichwort „Bimetallmünze“ Bearbeitungsstand: 12. September 2009; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/bimetallmünze> [abgerufen am 11.04.2016]

- D5: Wikipedia: Stichwort „Transluzenz“ Bearbeitungsstand: 6. Februar 2010; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/transluzenz> [abgerufen am 11.04.2016]
- D6: DE 10 2010 013 148 A1 (Stammanmeldung)
- D7: Wikipedia: Stichwort „Bimetallkorrosion“; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/bimetallkorrosion> [abgerufen am 05.12.2016]
- D8: Duden Deutsches Universalwörterbuch, 1993, Seite 1551
- D9: Wikipedia: Stichwort „Polyetheretherketon“; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/polyetheretherketon> [abgerufen am 09.12.2016]
- D10: Wikipedia: Stichwort „Dotierung“ Bearbeitungsstand: 17. März 2010; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/dotierung> [abgerufen am 31.08.2017]
- D11: Wikipedia: Stichwort „Kontaktwiderstand“, Bearbeitungsstand: 14. April 2009.; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/kontaktwiderstand> [abgerufen am 15.06.2016]
- D12: Wikipedia: Stichwort „Volumenstreuung“, Bearbeitungsstand: 9. März 2010; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/volumenstreuung> [abgerufen am 16.06.2016]
- D13: Wikipedia: Stichwort „Verbundwerkstoff“, Bearbeitungsstand: 25. März 2010; URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/verbundwerkstoff> [abgerufen am 20.04.2017]
- P4: GB 2 375 215 A.

Die Entgegenhaltungen P1 bis P4 stammen aus dem die Stammanmeldung betreffenden Patentanmeldebeschwerdeverfahren 12 W (pat) 10/17. Sie sind dort als D1 – D4 bezeichnet worden und werden hier als P1 – P4 bezeichnet, um Verwechslungen zu vermeiden.

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

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin 3 ist teilweise begründet.

1. Der Senat konnte in der im Rubrum genannten Besetzung entscheiden. Unerheblich ist, dass die technischen Beisitzer an der Entscheidung über die Beschwerde im Patenterteilungsverfahren betreffend die Stammanmeldung 10 2020 013 148, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist, beteiligt waren. Sie sind hierdurch an der Mitwirkung am vorliegenden Lösungs-Beschwerdeverfahren nicht nach §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 1965, 50 – Schrankbett).

2. Die Beschwerde ist zulässig.

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht erhoben worden (§§ 18 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 2 PatG). Zwar ist innerhalb der Beschwerdefrist nur eine Beschwerdegebühr eingezahlt worden, obwohl am erstinstanzlichen Lösungsverfahren die vier Inhaber des Streitgebrauchsmusters als Antragsgegner beteiligt waren und für jeden Beteiligten eine Gebühr zu zahlen gewesen wäre (§§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 PatKostG i.V.m. mit Nr. 401 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG – Gebührenverzeichnis). Im Beschwerdeschriftsatz vom 29. November 2018 ist jedoch nur die Antragstellerin 3 als Beschwerdeführerin genannt; ihr lässt sich daher auch ohne weiteres die eingezahlte Beschwerdegebühr zuordnen (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz).

Die weiteren Inhaber und Antragsgegner sind daher nicht Beschwerdegegner geworden, sondern als Streitgenossen weitere Beteiligte auf Seiten der Antragsgegnerin 3 (vgl. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 59, 62 ZPO).

3. Die Antragstellerin hat das zur Fortführung des Lösungsverfahrens als Feststellungsverfahren nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters erforderliche Feststellungsinteresse.

Ein solches Feststellungsinteresse ist gegeben, wenn die Antragstellerin Anlass zu der Besorgnis hat, aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden, wobei Kleinlichkeit nicht angebracht ist (vgl. Busse, PatG, 9. Aufl., § 16, Rn. 18). Unstreitig hat die Antragsgegnerin auf Anfrage der Antragstellerin, ob sie bereit sei, zu erklären, dass sie gegen die Antragstellerin keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend machen bzw. auf solche Ansprüche verzichten werde, eine solche Erklärung abgelehnt. Hiervon ausgehend ist eine hinreichende Besorgnis der Antragstellerin, sie könne aus dem Streitgebrauchsmuster noch in Anspruch genommen werden, zu bejahen (vgl. auch BGH GRUR 1985, 871 – Ziegelsteinformling II), zumal die Antragsgegnerin 3 das Feststellungsinteresse der Antragstellerin auch nicht in Frage gestellt hat.

4. Soweit die Antragstellerin 3 das Streitgebrauchsmuster in der Fassung der Schutzansprüche 1 – 9 nach Hauptantrag verteidigt, ist ihre Beschwerde nicht begründet.

a) Zum einen sind zwar die Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ursprünglich offenbart, er ist jedoch unzulässig, weil sein Schutzbereich durch Weglassen eines Merkmals gegenüber dem Schutzbereich des ebenfalls auf eine Münze gerichteten eingetragenen Schutzanspruchs 10 erweitert ist.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag lässt sich wie folgt gliedern:

- M1 Bimetallmünze
mit einem inneren scheibenförmigen Teil (1)
und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (2),
die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind,
- M2 sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (1)
und äußerem ringförmigem Teil (2)
konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten
elektrisch isolierenden Isolierschicht (3),
- M3 wobei die Isolierschicht (3) transluzente Eigenschaften hat
und anorganische Farbpigmente enthält.

aa) Die Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag sind ursprünglich offenbart.

Das Merkmal M1 ist in der Stammanmeldung im Anspruch 1 offenbart, siehe die Offenlegungsschrift (D6), und auch in der Gebrauchsmusteranmeldung, siehe den Absatz 0010 Abschnitt 1 der GS.

Zum Merkmal M2 siehe den Anspruch 1 und hinsichtlich der Angabe „elektrisch isolierend“ den Abschnitt „Beispiel 1“, Abs. 0010 der Offenlegungsschrift zur Stammanmeldung (D6), sowie in der Gebrauchsmusteranmeldung den Absatz 0010 Abschnitt 1 und hinsichtlich der Angabe „elektrisch isolierend“ den Abschnitt „Beispiel 1“, Absatz 0007 der GS.

Das Merkmal M3 unterscheidet sich vom Anspruch 4 der Stammanmeldung (siehe D6) und dem Abschnitt 4 im Absatz 0010 der Gebrauchsmusteranmeldung zum einen durch die deutsche Schreibweise des Begriffs „transluzent“ anstelle des ursprünglich offenbarten englischen „translucent“. Die Schreibweise ändert nichts

am Inhalt. Die transluzenten Eigenschaften sind im ersten Absatz des Beschreibungsabschnitts „Erfinderische Lösung“, siehe Absatz 0004 in der D6 und auch der GS, in der 8. Zeile als eine von mehreren möglichen Alternativen genannt: „transparente, halbtransparente (engl. translucente), opalisierende und/oder Farbeffekte“. Dass es sich bei den Begriffen „transparent, halbtransparent (engl. translucent), opalisierend“ entgegen den Ausführungen der Antragsgegnerin nicht um eine Gruppe von Merkmalen handelt, die gemeinsam verwirklicht sein müssen, sondern um Alternativen, ergibt sich nicht nur rein sprachlich aus dem darauffolgenden „und/oder“, sondern auch aus der Bedeutung dieser Angaben, die sich teilweise, wie z.B. im Fall „transparent – halbtransparent“, so voneinander unterscheiden, dass sie einander ausschließen.

Das Merkmal M3 unterscheidet sich vom Anspruch 4 der Stammanmeldung (siehe D6) und dem Abschnitt 4 im Absatz 0010 der Gebrauchsmusteranmeldung zum anderen dadurch, dass anstelle der ursprünglichen Formulierung, dass die Isolierschicht „Farbeffekte einschließt“ nunmehr beansprucht wird, dass die Isolierschicht „anorganische Farbpigmente enthält“.

Dadurch wird der Gegenstand des Anspruchs nicht erweitert, sondern beschränkt. Denn aus dem ersten Absatz des Beschreibungsabschnitts „Erfinderische Lösung“, Absatz 0004 in der D6 und auch der GS, in dem in der 8. Zeile die Farbeffekte eingeführt werden, und in der 14. Zeile anorganische Farbpigmente als möglicher Zusatz zu einem Basismaterial genannt werden, entnimmt der Fachmann, dass es sich bei den anorganischen Farbpigmenten um eine mögliche Ausführungsform zur Realisierung der Farbeffekte handelt.

Die Antragstellerin hat weiter ausgeführt, eine unzulässige Erweiterung ergebe sich daraus, dass anstelle der ursprünglichen Formulierung „dotiert“ bzw. „Dotierung“ in Zeile 14 des Abs. 0004 nunmehr die Formulierung „enthält“ gewählt wurde. Denn „Dotierung“ bezeichne in der Halbleitertechnik das Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht oder ins Grundmaterial eines integrierten Schaltkreises in sehr geringen Mengen. Dem gegenüber sei die Formulierung „enthält“ erweiternd, weil sie

auch größere Mengen bzw. Anteile umfasse. Dem kann der Senat sich nicht anschließen. Denn der Fachmann legt seinem Verständnis des Begriffs „dotieren/ Dotierung“ in der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters die Bedeutung zugrunde, die sich aus der Verwendung dieses Begriffs im Streitgebrauchsmuster selbst ergibt, nämlich die eines Hinzugebens der im Absatz 0004 genannten möglichen Komponenten, wie z.B. Farbpigmenten, im Sinne der eigentlichen Bedeutung des Begriffs „dotieren“ als „ausstatten mit“, nicht dagegen eine Bedeutung, die dieser Begriff in einem entfernten Fachgebiet wie der Halbleitertechnik besitzt. Daher ist dem Begriff „dotieren“ im Streitgebrauchsmuster keine Beschränkung auf eine sehr geringe Menge zu entnehmen. Im Ergebnis ist die Formulierung des Merkmals M3, dass die Isolierschicht anorganische Farbpigmente „enthält“, nicht weiter als die ursprüngliche Formulierung, wonach sie damit „dotiert ist“.

Auch der Einwand der Antragstellerin, eine unzulässige Erweiterung ergebe sich daraus, dass anorganische Farbpigmente ursprünglich nur in Verbindung mit einem Kompositwerkstoff offenbart seien, trifft nicht zu. Denn wie sich aus Zeilen 13 bis 17 des Absatzes 0004 der D6 und der GS. ergibt, wird nicht etwa ein Kompositwerkstoff mit anorganischen Farbpigmenten kombiniert, sondern ein Kompositwerkstoff entsteht durch die Zugabe von organischen Farbpigmenten zu einem Basismaterial. Die Zeilen 13, 14 und 16 nennen beispielhaft verschiedene Basismaterialien, in der letzten Zeile 17 des Absatzes 0004 ist jedoch klargestellt, dass auch weitere nichtleitende Werkstoffe nicht ausgeschlossen sind. Diese im Ergebnis einzige ursprünglich offenbarte verbindliche Anforderung an das Basismaterial, dass es nichtleitend sein muss, ist im Anspruch 1 nach Hauptantrag bereits durch die Angabe des Merkmals M2 enthalten, wonach die Schicht, die gemäß Merkmal M3 die anorganischen Farbpigmente enthält, eine elektrisch isolierende Isolierschicht (3) – also nichtleitend – ist.

bb) Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag ist unzulässig, weil sein Schutzbereich gegenüber dem Schutzbereich des eingetragenen Schutzanspruchs 10 erweitert ist.

Das Gebrauchsmusterrecht enthält zwar keinen dem Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 2. Halbsatz PatG entsprechenden Lösungsgrund. Dies schon deswegen, weil es keine – nach einem materiellen Prüfungsverfahren – „erteilte“ Fassung gibt, sondern nur eine – materiell ungeprüfte – eingetragene Fassung, welche durch das Einreichen neuer Schutzansprüche gerade nicht ohne weiteres inhaltlich geändert wird (vgl. auch Busse, PatG, 9. Aufl., § 15 GebrMG, Rn. 5).

Das bedeutet aber keinesfalls einen „Freibrief“ für Erweiterungen des Schutzbereichs der durch einen Lösungsantrag angegriffenen, eingetragenen Fassung dadurch, dass der Gebrauchsmusterinhaber das Streitgebrauchsmuster mit einer zwar von der Ursprungsoffenbarung gedeckten, aber über den Umfang der eingetragenen Schutzansprüche hinausgehenden Fassung verteidigt. Denn aus einer derartigen Erweiterung können jedenfalls nach § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG keine Rechte hergeleitet werden (vgl. Busse, PatG, 9. Aufl., § 15, Rn. 5; Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 15, Rn. 21). Letztlich hat die Eintragung des Streitgebrauchsmusters, mit der dem Inhaber die Verbotungsrechte des § 11 GebrMG zustehen, eine vergleichbare Zäsurwirkung wie eine Patenterteilung. Insbesondere wird dadurch gegenüber der Öffentlichkeit der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach § 12a GebrMG dokumentiert. Dann aber kann die Öffentlichkeit auch darauf vertrauen, dass dieser Schutzbereich nachträglich nicht noch erweitert wird. Dementsprechend sind Erweiterungen des Schutzbereichs in einem Lösungsverfahren „zu vermeiden“ (Busse, a.a.O.), da es nicht Sinn des Lösungs- bzw. Feststellungsverfahrens sein kann, ein Scheinrecht – in Form der eingetragenen, wie gesagt, materiell ungeprüften – Fassung durch ein neues Scheinrecht in Form einer geänderten Fassung, die als solche, ebenfalls wie ausgeführt, keine Rechte entfalten kann, zu ersetzen. Insbesondere darf eine „Beschränkung“ des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nicht in einer Weise erfolgen, dass das Streitgebrauchsmuster auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht umfasst ist, was im Lösungsverfahren von Amts wegen zu prüfen ist (vgl. z.B. Bühring, GebrMG, § 15, Rn. 87).

Im vorliegenden Fall setzt die eingetragene Fassung der beanspruchten Bimetallmünze gemäß dem eingetragenen, selbständigen Schutzanspruch 10 voraus, dass der Verbund aus innerem scheibenförmigem Teil (1) und äußerem ringförmigem Teil (2) eine Prägung aufweist. In der Fassung des Schutzanspruchs 1 nach jetzigem Hauptantrag ist dieses Merkmal nicht enthalten, sondern ist erst Gegenstand des Unteranspruchs 8. Auch wenn sich eine Münze von einem Rohling gerade dadurch unterscheidet, dass die Münze eine – irgendwie geartete – Prägung aufweist, ist die Art und Weise der Prägung in der eingetragenen Fassung spezifiziert. Mithin wird im Hauptanspruch nach neuem Hauptantrag eine Münze ohne die Prägung beansprucht, wie sie im eingetragenen Schutzanspruch 10 konkret spezifiziert ist. Mit dem Schutzanspruch nach Hauptantrag wird daher etwas beansprucht, was über den Schutzzumfang der eingetragenen Fassung hinausgeht.

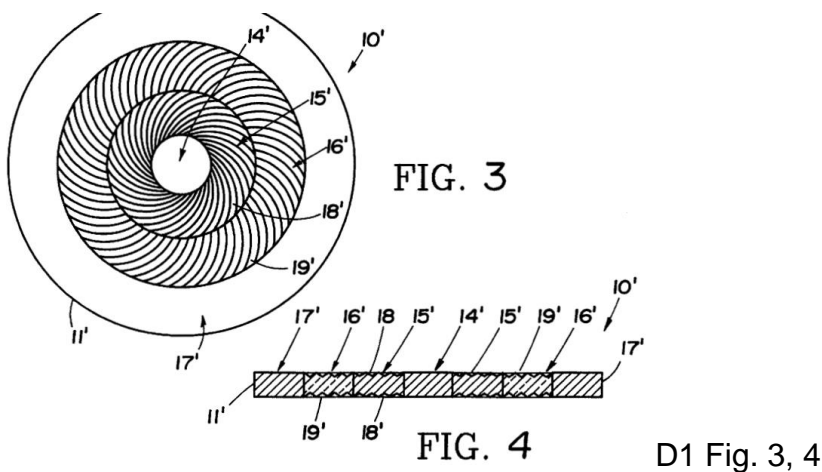
b) Zum anderen ist der Gegenstand des Schutzanspruchs 9 nach Hauptantrag mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfähig. Der Schutzanspruch 9 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass er auf eine bimetallische Medaille statt auf eine Bimetallmünze gerichtet ist, also auf ein Sammlerobjekt ohne Zahlungsmittelfunktion.

Der für die Gestaltung von Medaillen zuständige Fachmann zieht auch den Stand der Technik zu Münzen und anderen Wertmarken heran und damit auch die **D1**.

Die Entgegenhaltung D1 betrifft ein „token“, wobei von diesem Begriff sowohl Münzen als von einer Regierung herausgegebenes gesetzliches Zahlungsmittel umfasst sind, als auch jedweder Ersatz dafür, wie z.B. von Einrichtungen wie Spielcasinos herausgegebene Wertmarken, siehe in D1 Spalte 1 den Absatz von Zeile 13 bis Zeile 20 und im darauffolgenden Absatz von Zeile 23 bis Zeile 47 insbesondere die Zeilen 30 bis 36 und 39 bis 41. D1 lehrt weiterhin ein „token validation device“, d.h. eine Vorrichtung zur Echtheitsprüfung der „tokens“.

D1 lehrt grundsätzlich zwei Ausführungsformen von „tokens“, von denen die erste Ausführungsform 10 gemäß den Figuren 1 und 2 und Spalte 6 Zeilen 41 bis 43 vollständig aus Metall hergestellt ist („made form metal or metallic alloy material“) und daher lichtundurchlässig und undurchsichtig ist („totally opaque“) und auch keine Isolierschicht aufweist.

Die zweite Ausführungsform 10' gemäß den Figuren 3 und 4 und der Beschreibung ab Spalte 7 Zeile 62 weist dagegen einen inneren kreisrunden Teil 14' aus Metall auf, der von einem weiteren ringförmigen Teil 15' aus Metall umgeben ist. Die aus diesen beiden metallischen Teilen 14' und 15' gebildete Scheibe ist von einem transparenten ringförmigen Teil 16' aus Kunststoff umgeben, und dieser wiederum von einem weiteren ringförmigen Teil 17' aus Metall (Spalte 8 Zeilen 1 bis 6). Das metallische Material des äußeren ringförmigen Teils 17' unterscheidet sich von dem des inneren Teils 14', denn beide sollen laut Spalte 8 Zeilen 6 bis 9 unterschiedliche induktive Charakteristiken für eine induktive Messung aufweisen.



Die zweite Ausführungsform des „tokens“ 10' ist somit in den Worten der Merkmale M1 und M2 des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ein bimetallisches „token“ mit einem inneren scheibenförmigen Teil (14', 15') und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil (17'), die dauerhaft zu einem Verbund gefügt sind,

sowie einer zwischen innerem scheibenförmigen Teil (14', 15')
und äußerem ringförmigem Teil (17')
konzentrisch form- und kraftschlüssig angeordneten (siehe Fig. 4)
elektrisch isolierenden Isolierschicht (16').

Die optisch ansprechende Gestaltung des „tokens“ 10' bietet sich auch für eine Medaille an. Der Fachmann gelangt so aufgrund der Lehre der D1 ohne Weiteres zu einer Medaille entsprechend den Merkmalen M1 und M2 des Schutzanspruchs 9 nach Hauptantrag.

Nicht offenbart ist dagegen in der D1 das Merkmal M3. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Angabe des Merkmals M3, wonach die Isolierschicht transluzente Eigenschaften hat, von der Angabe der D1 abgrenzen kann, wonach die dortige Isolierschicht 16' im Gegensatz zu dem optisch undurchlässigen Metall („optically reflectively (opaque)“, Spalte 8 Zeilen 10 bis 11) auf seine optische Durchlässigkeit („optically transmissive (transparent)“, Spalte 8 Zeilen 10 bis 12) hin vermessbar sein soll. Denn jedenfalls ist in D1 eine Isolierschicht, die gemäß der weiteren Angabe des Merkmals M3 anorganische Farbpigmente enthält, nicht offenbart.

Ausgehend von der D1, die zur Auswahl des Kunststoffes („plastic material“, Spalte 8 Zeile 4) weiter nichts offenbart, hat der Fachmann Anlass sich hierzu weiter zu informieren und stößt auf die **D3**, die eine weitere Münze bzw. Spielmarke lehrt (Seite 2 Absatz 1), die einen Metallkranz 2 und Kunststoffschilde 5, 6 aufweist (Seite 7 Absatz 4 und 6). Zum Kunststoff lehrt die D3, dass als Material Polycarbonat, Polysulfon und Polytherimid in Frage kommt, das in verschiedenen Farben ausgeführt werden kann (Seite 8 Absatz 1 und 2).

Ein üblicher Weg Kunststoffe einzufärben besteht in der Zugabe von organischen oder anorganischen Farbpigmenten. Durch die Zugabe von Farbpigmenten wird ein transparenter Kunststoff außerdem zwangsläufig transluzent. Der Fachmann gelangt so ausgehend von der D1 durch farbige Ausführung des Kunststoffteils entsprechend der Lehre der D3 ohne erfinderisches Zutun zu einer Medaille entsprechend allen Merkmalen des Anspruchs 9 nach Hauptantrag.

Die Antragsgegnerin hat ausgeführt, eine farbige Gestaltung des transparenten ringförmigen Teils 15' gemäß D1 habe nicht nahegelegen, weil in D1 gemäß Spalte 8 Zeilen 7 bis 13 vorgesehen sei, gerade die Lichtdurchlässigkeit dieses Teils 15' zur Echtheitsprüfung mittels der ebenfalls von D1 gelehrtten Vorrichtung „token validation device“ zur Echtheitsprüfung von Münzen und Wertmarken einzusetzen. Die Lichtdurchlässigkeit werde aber durch die Zugabe von Farbpigmenten beeinträchtigt.

Jedoch betrifft dies die automatische Echtheitsprüfung von Münzen und Wertmarken beim Einwurf in Münzautomaten wie z.B. Spielautomaten in Spielcasinos („casino slot machine“, Spalte 8 Zeilen 46 bis 49), nicht dagegen eine Echtheitsprüfung von Medaillen, also Sammlerobjekten ohne Zahlungsmittelfunktion. Soweit bei Medaillen eine Echtheitsprüfung eine Rolle spielt, wie von der Antragsgegnerin ausgeführt, erfolgt diese jedoch nicht durch Einwurf in einen Münzautomaten.

Die Eignung zur Echtheitsprüfung in einem Münzautomaten spielt daher bei der Gestaltung einer Medaille keine Rolle, vielmehr handelt es sich bei der Frage, ob ein Kunststoffteil einer Medaille transparent oder farbige ausgeführt werden soll, um eine rein ästhetische Überlegung, die somit ohne einen erfinderischen Schritt zu einer farbigen Gestaltung führt.

5. Der Beschwerde der Antragstellerin 3 ist auch im Umfang des Hilfsantrags 1 nicht stattzugeben. Der selbständige Schutzanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 stimmt mit Schutzanspruch 9 nach Hauptantrag überein. Sein Gegenstand ist daher nach den oben unter 4. b) gemachten Ausführungen nicht schutzfähig.

6. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag und geht daher aus den oben unter 4. a) bb) genannten Gründen über den Schutzbereich der eingetragenen Fassung hinaus. Die Beschwerde der Antragsgegnerin 3 bleibt daher auch insoweit erfolglos.

7. Erfolg hat die Beschwerde der Antragsgegnerin 3 jedoch im Umfang der Schutzansprüche 1 – 7 nach Hilfsantrag 3.

a) Hier ist der auf die nicht schutzfähige Medaille gerichtete Schutzanspruch 9 nach Hauptantrag bzw. Schutzanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 gestrichen. Weiter ist im Schutzanspruch 1 wie bereits im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das Merkmal ergänzt, dass

M4 der Verbund aus innerem scheibenförmigen Teil (1) und äußerem ringförmigen Teil (2) eine Prägung aufweist.

b) In dieser Fassung ist der Schutzanspruch 1 zulässig. Die Merkmale M1 bis M3 sind ursprünglich offenbart wie unter 4. a) aa) ausgeführt. Das Merkmal M4 ist in der Stammanmeldung im Anspruch 1 offenbart, siehe die Offenlegungsschrift (D6), und auch in der Gebrauchsmusteranmeldung, siehe den Schutzanspruch 10 und Absatz 0010 Abschnitt 1) der GS. Mit der Aufnahme des Merkmals M4 aus dem eingetragenen Schutzanspruch 10 in den Schutzanspruch 1 ist auch die wie unter 4. a) bb) ausgeführt beim Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vorliegende Schutzbereichserweiterung nunmehr beseitigt.

c) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist auch schutzfähig. Wie bereits unter 4. b) ausgeführt, offenbart zwar die **D1** ein „token“ im Sinne einer Wertmarke oder auch einer Münze gemäß den Merkmalen M1 und M2.

Die D1 offenbart jedoch nicht die Angabe des Merkmals M3, wonach die Isolierschicht anorganische Farbpigmente enthält. Vielmehr ist gemäß D1 das aus einem Kunststoff bestehende ringförmige Band 16' ausdrücklich transparent („optically transmissive (transparent)“, Spalte 8 Zeilen 10 bis 12) im Gegensatz zu den optisch undurchlässigen („optically reflectively (opacque)“, Spalte 8 Zeilen 10 bis 11) metallischen Bestandteilen der Münze. Mit Hilfe dieses Unterschieds wird gemäß der D1 ein zur induktiven Messung hinzukommendes Merkmal geschaffen (D1 Spalte 8 Zeilen 7 bis 13) für die Vermessung der Münze in der von D1 ebenfalls gelehrt

Vorrichtung zur Echtheitsprüfung von Münzen und Wertmarken (D1 Spalte 8 Zeilen 23 bis 26).

Selbst wenn also der Fachmann die **D3** zur Kenntnis genommen hätte, aus der bekannt war, kreisförmige Kunststoffteile (Schilder 5, 6, Fig. 3, 4 und Seite 8 Absatz 1 und 2) von Spielmarken farbig zu gestalten, oder die **D2**, die lehrt, einem oder mehreren in Spiel- bzw. Wertmünzen eingebrachten Kunststoffkernen 6, 14, 12 metallisches Pulver beizufügen (Figur 1 bis 3 und Absätze 13, 14 sowie 25 bis 35), konnte dies nicht nahelegen, dem Kunststoffmaterial des ringförmigen Bandes 16' der Münze nach D1 Farbpigmente entsprechend dem Merkmal M3 hinzuzufügen, da dies die gemäß D1 ausdrücklich vorgesehene optische Durchlässigkeit des ringförmigen Bands 16' beeinträchtigt hätte.

Auch umgekehrt, ausgehend von D2 oder D3, konnte der Fachmann auch unter Berücksichtigung der D1 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gelangen. Weder D2 noch D3 offenbaren, die jeweiligen Kunststoffteile als ringförmige Isolierschicht zwischen einem inneren scheibenförmigen Teil und einem konzentrischen äußeren ringförmigen Teil auszubilden und anzuordnen. Hätte der Fachmann jedoch aufgrund der in D1 gelehrt verbesserten Echtheitsprüfung mit dem zur induktiven Vermessung hinzukommenden Unterscheidungsmerkmal „optisch durchlässig (transparent) – optisch undurchlässig (opaque)“ ein ringförmiges Band 16' entsprechend der D1 vorgesehen, so war es wiederum nicht naheliegend, entgegen der Lehre der D1 die optische Durchlässigkeit des ringförmigen Bandes 16' durch eine Zugabe von Farbpigmenten oder Metallpulver zu verschlechtern.

Der Einwand der Antragstellerin, die D1 offenbare keine Vermessung auf optische Durchlässigkeit, sondern lediglich eine Messung reflektierten Lichts, wie in Fig. 18 dargestellt und in Spalte 13 ab Zeile 26 beschrieben sei, ist nicht zutreffend. Denn die dort dargestellte Messung betrifft lediglich das erste der zwei in D1 offenbarten Ausführungsformen, nämlich das völlig aus Metall hergestellte („made from metal or metallic alloy material“) und dementsprechend lichtundurchlässige („totally

opaque“) „token“ 10 gemäß den Figuren 1 und 2 und Spalte 6 Zeilen 41 bis 45. Für dieses „token“ 10 ist die reflexive Messung gemäß Figur 18 vorgesehen, vergleiche Spalte 13 Zeilen 47 bis 45.

Beim „token“ 10' gemäß der zweiten in D1 offenbarten Ausführungsform, das im Unterschied zur ersten Ausführungsform ein zwischen einem inneren scheibenförmigen Teil (14', 15') und einem äußeren ringförmigen Teil (17') angeordnetes ringförmiges Band aus transparentem Kunststoff (16') entsprechend dem Merkmal M2 aufweist, ist dagegen ausdrücklich offenbart, dieses Band (16') auf optische Durchlässigkeit zu vermessen, siehe Spalte 8 Zeilen 7 bis 12.

Die Stammanmeldung (D6) ist entgegen der Auffassung der Antragstellerin bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 über den Inhalt der Stammanmeldung hinausging. Denn dies hat nicht eine Unwirksamkeit der Abzweigung zur Folge, sondern führt lediglich dazu, dass gemäß §4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG aus einer solchen Änderung, die den Gegenstand der Anmeldung erweitert, keine Rechte hergeleitet werden können (vergl. BGH Urt. vom 13.05.2003, X ZR 226/00 GRUR 2003, 867 – Momentanpol I). Im Übrigen ist hinsichtlich des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 eine Erweiterung gegenüber dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung nicht gegeben (s.o. 4. a) aa) und die oben unter b) erfolgten Ausführungen zur Zulässigkeit der Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3).

d) Die zulässigen Schutzansprüche 2 – 7 nach Hilfsantrag 3 werden aufgrund ihres Rückbezugs auf den Schutzanspruch 1 von diesem getragen.

8. Auf die weiteren Hilfsanträge 4 bis 12 der Antragsgegnerin kommt es nach alledem nicht mehr an.

9. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 97, 92 ZPO. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine anderweitige Kostenentscheidung erfordern, sind nicht gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Krüger

Schenk