



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 409/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Juni 2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 106 787

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Albertshofer und Wollny

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 106 787 (i.F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am am 14. Dezember 2015 unter Beanspruchung der inländischen Priorität 8. September 2015, 10 2015 115 043 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 11. Januar 2016 mit den Schutzansprüchen 1 bis 7 und der Bezeichnung „Bruchkammer zum Messen der Härte eines Prüflings“ eingetragen worden. Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft, Verlängerungsgebühren sind bis einschließlich des 6. Schutzjahrs bezahlt worden.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Bruchkammer zum Messen einer Härte eines Prüflings umfassend eine Festbacke sowie eine ihr gegenüberliegende Pressbacke, wobei die Bruchkammer einen Boden aufweist, der durch einen Teil eines Plattenelements gebildet wird (Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift, i.F.: GS). Ihm liegt die Aufgabe zugrunde, eine Bruchkammer bereitzustellen, mit der auch Prüflinge mit komplexen Strukturen – bei denen es sich vorzugsweise um Tabletten, insbesondere so genannte Oblongs handelt - schnell und exakt positioniert und während der Härtemessung in einer Bruchachse gehalten werden können (Abs. [0003] der GS).

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:

1. Bruchkammer (1, 20) zum Messen einer Härteeines Prüflings (10, 29) umfassend eine Festbacke (3, 22) sowie eine ihr gegenüberliegende Pressbacke (4, 23), wobei die Bruchkammer (1, 20) einen Boden (8, 27) aufweist, wobei ein erstes Widerlager (9, 28) vorgesehen ist, das die Bruchkammer (1, 20) zu einer Seite hin begrenzt und sich von der Festbacke (3, 22) in Richtung der Pressbacke (4, 23) erstreckt, das Widerlager (9, 28) im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu der Festbacke (3,

22) sowie zu der Pressbacke (4, 23) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (8, 27) durch mindestens einen Teil eines Plattenelements (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) gebildet wird, wobei mindestens ein Antrieb (35, 36, 55, 56, 89, 103, 123, 133) vorgesehen ist, der mit dem Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) verbunden ist und mit dem das Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) in eine erste und eine zweite gerichtete Schwingung versetzbar ist, wodurch der Prüfling (10, 29) in der Bruchkammer (1, 20) positionierbar ist.

Es schließen sich die eingetragenen, auf den Schutzanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 7 an, zu deren Wortlaut auf die GS verwiesen wird.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 30. November 2016 Löschantrag „im Umfang der Schutzansprüche 1-7“, also in vollem Umfang gestellt. Als Lösungsgrund hat sie fehlende Schutzfähigkeit wegen fehlender Neuheit und fehlenden erfinderischen Schritts geltend gemacht. Zum Stand der Technik hat sie mehrere druckschriftliche Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt; im nachfolgenden Verfahren sind weitere Entgegenhaltungen auch von der Gebrauchsmusterabteilung in das Verfahren eingeführt worden, darunter auch ein Fachaufsatz und Firmenschriften. Die Antragstellerin hat insbesondere fehlende Neuheit gegenüber der D1 (WO 2013 / 061 223 A2) beanstandet sowie, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in Zusammenschau der D1 mit der D2 (DE 10 2013 113 126 B3) oder D3 (DE 20 2014 101 160 U1) nahegelegt sei.

Der Löschantrag ist dem Antragsgegner am 8. April 2017 zugestellt worden. Er hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 4. Mai 2017, eingegangen am selben Tag, widersprochen und seinen Widerspruch mit Schriftsatz vom 29. Mai 2017 begründet, wobei er der Auffassung der Antragstellerin i.E. entgegengetreten ist.

Nach einer weiteren Stellungnahme der Antragstellerin vom 1. September 2017 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 25. Juni 2018 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich Erfolg habe, weil der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

In einer Stellungnahme vom 15. August 2018 hat sich der Antragsgegner gegen die vorläufige Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung gewendet, aber auch geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht, welche die Antragstellerin, wie sie mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2018 ausgeführt hat, ebenfalls für nicht schutzfähig erachtet hat.

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 vom 15. August 2018 lautet der geänderte Schutzanspruch 1 wie folgt (mit einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung):

- M1 Bruchkammer (1, 20) zum Messen einer Härte eines Prüflings (10, 29), umfassend
- M2 eine Festbacke (3, 22)
- M3 sowie eine ihr gegenüberliegende Pressbacke (4, 23),
- M4 wobei die Bruchkammer (1, 20) einen Boden (8, 27) aufweist,
- M5 wobei ein erstes Widerlager (9, 28) vorgesehen ist, das die Bruchkammer (1, 20) zu einer Seite hin begrenzt und sich von der Festbacke (3, 22) in Richtung der Pressbacke (4, 23) erstreckt,
- M6 wobei das Widerlager (9, 28) im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu der Festbacke (3, 22) sowie zu der Pressbacke (4, 23) angeordnet ist,
- M7 dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (8, 27) durch mindestens einen Teil eines Plattenelements (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) gebildet wird,
- M8 wobei mindestens ein Antrieb (35, 36, 55, 56, 89, 103, 123, 133) vorgesehen ist, der mit dem Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) verbunden ist,
- M9a1 wobei das Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) mit einem ersten Antrieb in eine erste gerichtete Schwingung und nach Umpolung des ersten

- Antriebs (50, 89, 103, 123, 133) in eine zweite gerichtete Schwingung versetzbar ist oder
- M9a2 wobei das Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) mit dem ersten Antrieb in eine erste gerichtete Schwingung und durch Inbetriebnahme eines zweiten Antriebs in eine zweite gerichtete Schwingung versetzbar ist,
- M9b wobei der auf dem Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) liegende Prüfling (10, 29) durch die erste gerichtete Schwingung in eine erste Bewegungsrichtung (110) und durch in die zweite gerichtete Schwingung in eine zweite Bewegungsrichtung (111) bewegbar ist, wobei die erste Bewegungsrichtung (110) des Prüflings (10, 29) der zweiten Bewegungsrichtung (111) entgegengesetzt ist, wodurch der Prüfling (10, 29) in der Bruchkammer (1, 20) positionierbar ist,
- M10 wobei unterhalb des Plattenelements (7, 26, 75, 92, 128, 118) mindestens ein Dämpfungselement (47 bis 49, 84 bis 87, 100 bis 102, 105, 121, 130) angeordnet ist, das zwischen einem ersten Klemmelement (39, 60, 76, 93, 122, 131) und einem zweiten Klemmelement (46, 67, 83) angeordnet ist, und wobei das erste Klemmelement (39, 60, 76, 93, 122, 131) mit dem Plattenelement (39, 60, 76, 93, 128, 118) verbunden ist.

Es schließen sich die geänderten, auf den vorgenannten Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 6 an, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 11. Dezember 2018 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Der Antragsgegner hat die Zurückweisung des Löschungsantrags beantragt, also das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag in der eingetragenen Fassung, und hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 und 2 vom 15. August 2018 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 2018 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die Fassung gemäß Hilfsantrag 2 vom 15. August 2018 hinausgeht, den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten 60% dem Antragsgegner und 40% der Antragstellerin auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung i.W. ausgeführt:

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 werde von der D1 neuheitsschädlich getroffen. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei durch die D1 i.V.m. dem fachmännischen Wissen nahegelegt.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sei hingegen schutzfähig. Insbesondere könne der Fachmann keiner der Druckschriften D1 bis D12 einen Hinweis entnehmen, Dämpfungselemente, die zwischen einem ersten und einem zweiten Klemmelement angeordnet sind, unterhalb einer Bruchkammer vorzusehen.

Der Beschluss ist dem Antragsgegner am 19. Februar 2019 und der Antragstellerin nach Aktenlage am 4. März 2019 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit Schriftsatz vom 12. März 2019 erhoben und am selben Tag unter Beifügung einer Einzugsermächtigung per Fax eingereicht hat.

Die Antragstellerin beanstandet, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 durch die D1 in Kombination mit der D8 (DE 10 2007 036 658 A1) und der D1 in Kombination mit der D12 (Firmenschrift Lohmann Gummi-Metall-Verbindungen: Katalog, Stand 01.08.2015. 53902 Bad Münstereifel, 2015. S. 1 – 64) nahegelegt und daher nicht schutzfähig sei. Insbesondere offenbare die D1 bis auf das Merkmal M10 alle Merkmale des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1, wobei das Merkmal M9a1 zumindest implizit offenbart sei. Die Merkmale M9a1 und M9a2 würden keine Vorrichtungsmerkmale darstellen, sondern lediglich Eigenschaften, die auf Verfahrensmerkmalen beruhen würden. Diese könnten einem Vorrichtungsanspruch nur dann zur Neuheit oder einem erfinderischen Schritt verhelfen, wenn diese durch entsprechende Vorrichtungsmerkmale gestützt werden, was hier nicht der Fall sei. Das Merkmal M10 sei sowohl aus der D8 als auch aus der D12 bekannt, und der Fachmann hätte auch Anlass gehabt, dies bei der D1 vorzusehen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 11. Dezember 2018 aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster 20 2015 106 787 in vollem Umfang zu löschen.

Der Antragsgegner, der gemäß seiner Ankündigung vom 23. Juni 2021 zur mündlichen Verhandlung am 25. Juni 2021 nicht erschienen ist, hat schriftsätzlich beantragt (s. Beschwerdeerwiderung vom 3. Juni 2019),
die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 schutzfähig sei, da die D1 zum einen

mehrere Merkmale des Schutzanspruchs 1 nicht aufweise, und zum anderen sich die von der D1 offenbarte technische Lehre in mehrfacher Hinsicht vom Gegenstand des Streitgebrauchsmusters unterscheide.

Ferner hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2021 unter Hinweis auf die bestehende Pandemie-Lage beantragt, dass ihr und ihren Verfahrensbevollmächtigten nach § 128a ZPO gestattet werde, sich während der mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und von dort aus im Wege der Bild-Ton-Übertragung an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

Antragsgemäß hat der Senat mit Beschluss vom 16. Juni 2021 der Antragstellerin bzw. ihren Verfahrensbevollmächtigten gestattet, sich während der mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort, nämlich in den Räumen der Verfahrensbeteiligten, aufzuhalten und von dort aus im Wege der Bild-Ton-Übertragung an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

Ferner hat der Senat den Beteiligten mit Hinweis vom 21. Juni 2021 eine vorläufige Einschätzung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde übermittelt.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegnungen eingeführt worden:

D1: WO 2013 / 061 223 A2;

D2: DE 10 2013 113 126 B3;

D3: DE 20 2014 101 160 U1;

D4: WO 98 / 19 945 A2;

D5: DE 37 11 827 A1;

D6: DE 20 2005 010 575 U1;

D7: EP 1 290 438 B1;

D8: DE 10 2007 036 658 A1;

D9: Georg: Hochpräziser Testtisch für vertikale und horizontale Vibration, in: BetonWerk International, 2010, Heft 1, S. 56;

D10: Gerichtete Vibration. Kosten sparen bei höchster Verdichtungsqualität, Ausgabe 03/09. 56154 Boppard, 2009. S. 1 - 8. – Firmenschrift;

D11: US 2013 / 0 176 553 A1;

D12: Lohmann Gummi-Metall-Verbindungen: Katalog Stand: 01.08.2015. 53902 Bad Münstereifel, 2015. S. 1 - 64. – Firmenschrift.

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

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere form- und fristgemäß unter Einzahlung der erforderlichen Beschwerdegebühr, erhoben worden. Sie ist jedoch unbegründet, da die Fassung der Schutzansprüche gemäß erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 zulässig und ihr Gegenstand auch schutzfähig i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG ist.

1. Der Antragsgegner hat dem gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten Löschantrag wirksam, insbesondere fristgemäß widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Überprüfung des Bestands des Streitgebrauchsmusters durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 – 3 GebrMG).

2. Beschwerdegegenständlich ist lediglich die Anspruchsfassung gemäß erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 vom 15. August 2019, in dessen Umfang die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters für schutzfähig erachtet hat, und die Gegenstand der nur von der Antragstellerin eingelegten Beschwerde ist. Auf die eingetragene Fassung kommt es nicht mehr an; vielmehr ist das Streitgebrauchsmuster in dem über die Fassung gemäß

erstinstanzlichem Hilfsantrag hinausgehenden Umfang bestandskräftig teilgelöscht (§ 15 Abs. 3 GebrMG).

3. Bei dem zuständigen Fachmann handelt es aus Sicht des Senats um einen (Fach-)Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Härteprüfgeräten, der, je nach konkreter Aufgabenstellung, geeignete Fachleute hinzuziehen würde, bspw. einen Ingenieur für Schwingungstechnik.

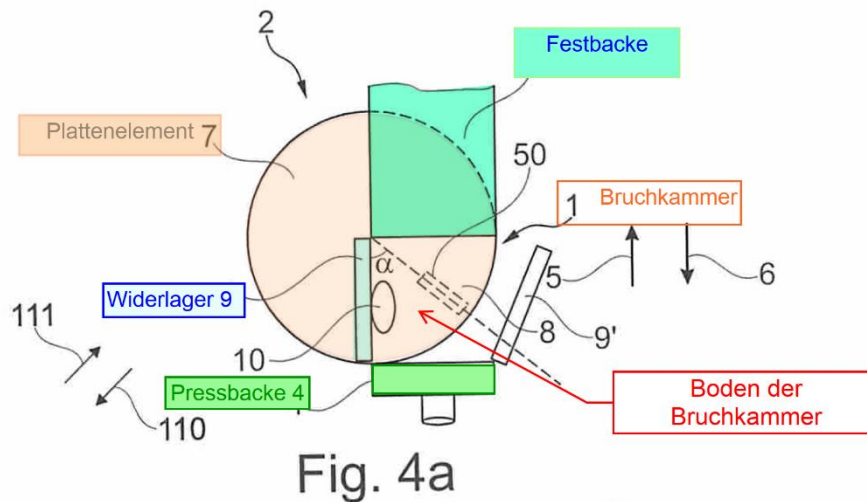
4. Zur Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters nach der hier maßgeblichen Anspruchsfassung (s.o. Ziff. 2.) ist folgendes auszuführen:

Die beanspruchte Bruchkammer soll dazu geeignet sein, eine Härte eines Prüflings zu messen (M1). Unter einem Prüfling versteht das Streitgebrauchsmuster vorzugsweise Tabletten, beispielsweise Oblongs (vgl. GS, Abs. [0004]), der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist aber nicht darauf beschränkt.

Die Bruchkammer besteht dabei aus einer Festbacke (M2), einer ihr gegenüberliegenden Pressbacke (M3) und einem Boden (M4), auf dem der Prüfling angeordnet werden kann (vgl. GS, Abs. [0004]). Dieser Boden wird durch mindestens einen Teil eines Plattenelements gebildet (M6).

Mittels eines Widerlagers (M5), das sich von der Festbacke in Richtung der Pressbacke erstreckt, wird die Bruchkammer zu einer Seite hin begrenzt. Das Widerlager ist im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu der Festbacke sowie zu der Pressbacke angeordnet (M6).

Ein Beispiel für eine derartige Bruchkammer 1 in Draufsicht zeigt bspw. die Figur 4a der GS (Kolorierung und Beschriftungen hinzugefügt), bei der ein Prüfling 10 auf dem Boden der Bruchkammer, der Teil des Plattenelements 7 ist, angeordnet ist:



Ein oder mehrere („mindestens ein“) Antriebe sind mit dem Plattenelement verbunden (M8). Mittels eines einzigen Antriebs (M9a1) oder zweier Antriebe (M9a2) ist das Plattenelement in eine erste und eine zweite „gerichtete Schwingung“ versetzbar. Dadurch soll erreicht werden, dass der sich auf dem Plattenelement (dem Boden der Bruchkammer) liegende Prüfling in der Bruchkammer in entgegengesetzte Richtungen bewegt und so positioniert werden kann (M9b).

Zum Zweck der ersten und zweiten „gerichteten Schwingung“ gemäß der Merkmale M9a1, M9a2, M9b und in welchem Sinne der Fachmann diesen der ursprünglichen Offenbarung entnimmt, ist zunächst auf die Absätze [0002], [0004], [0005] und [0006] und dort insbesondere auf folgende Ausführungen in der GS zu verweisen:

In Abs. [0002] GS:

„Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Bruchkammer bereitzustellen, mit der auch Prüflinge mit komplexen Strukturen schnell und exakt positioniert und während der Härtemessung in einer Bruchachse gehalten werden können.“;

In Abs. [0004] GS:

„Die Erfindung betrifft Wird das Vibrationsplattenelement in Vibration versetzt, so wird der Prüfling in die gewünschte Position bewegt und dort exakt positioniert...“

In Abs. [0005] GS:

„Bevorzugt ist der Antrieb ein Unwuchtmotor ... Wird der Unwuchtmotor umgepolt, so wird das Plattenelement in eine der ersten Schwingung entgegengesetzten Schwingung versetzt. Dadurch wird der Prüfling in eine der ersten Richtung entgegengesetzten zweiten Richtung bewegt...“

In Abs. [0006] GS:

„Vorzugsweise ist unterhalb des Plattenelements mindestens ein Dämpfungselement vorgesehen, ... Dadurch wird der Prüfling zwar weiterhin schnell in die gewünschte Richtung transportiert, jedoch verhindert das Dämpfungselement, dass der Prüfling während der Bewegung auf dem Boden herum hüpf. Der Prüfling gleitet somit praktisch auf dem Boden in die vordefinierte Richtung.“

Hiervon ausgehend entnimmt der Fachmann (s.o. Ziff. 3.) der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig, dass der Zweck der „gerichteten Schwingung“ nach der Merkmalsgruppe M9 (also M9a1 – M9b) darin besteht, den Prüfling in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen und so innerhalb der Bruchkammer positionieren zu können, weswegen die „gerichtete Schwingung“ letztlich als eine auf den Prüfling in eine bestimmte Richtung ausgeübte Kraft anzusehen ist.

Durch die entsprechend dem Merkmal M10 vorgesehene Anordnung eines Dämpfungselements soll gemäß GS eine Dämpfung der Schwingung in vertikaler Richtung erreicht und verhindert werden, dass der Prüfling während der Bewegung

auf Grund der gerichteten Schwingung durch das Plattenelement auf dem Boden zu hüpfen beginnt (vgl. GS, Abs. [0006], letzter Satz: *„Dadurch wird der Prüfling zwar weiterhin schnell in die gewünschte Richtung transportiert, jedoch verhindert das Dämpfungselement, dass der Prüfling während der Bewegung auf dem Boden herum hüpfte. Der Prüfling gleitet somit praktisch auf dem Boden in die vordefinierte Richtung.“*).

5. Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 ist zulässig. Sie unterscheidet sich von der eingetragenen Fassung durch die geänderten Merkmale M9a1, M9a2, M9b und das zusätzliche Merkmal M10. Diese Modifizierungen sind von der Ursprungsoffenbarung gedeckt (vgl. Abs. [0029] und [0010] der GS i.V.m. den eingetragenen Schutzansprüchen 3 und 7).

6. Hinsichtlich des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters ist der Schutzausschließungsgrund des § 2 Nr. 3 GebrMG nicht erfüllt, da dieser Gegenstand nicht auf ein Verfahren gerichtet ist.

Nach ständiger Rechtsprechung ist dem Schutzausschließungsgrund des § 2 Nr. 3 GebrMG die herkömmliche Verfahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes zugrunde zu legen, so dass insbesondere Arbeits- und Herstellungsverfahren vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sind (vgl. BGH GRUR 2004, 495 – Signalfolge; BGH GRUR 2006, 135 – Arzneimittelgebrauchsmuster; BGH, Beschluss v. 29. Juli 2008, X ZB 23/07 – Telekommunikationsanordnung; BGH GRUR 2018, 605 – Feldmausbekämpfung). Als Ausnahmebestimmung ist § 2 Nr. 3 GebrMG jedoch eng auszulegen. So ist z.B. ein eine Telekommunikationsanordnung betreffender Schutzanspruch, der die bei der Anordnung zur Anwendung kommenden Arbeitsmittel nach Funktion und Arbeitsweise beschreibt, und die zugleich die auch die Vorrichtung beschreiben, ein Erzeugnisanspruch und kein auf ein Arbeitsverfahren gerichteter Schutzanspruch (vgl. BGH, Beschluss v. 29. Juli 2008, X ZB 23/07 – Telekommunikationsanordnung).

Der vorliegende Fall stellt einen vergleichbaren Sachverhalt dar, zumal insoweit keine unterschiedliche Sichtweise bei einer auf eine mechanische Vorrichtung gerichteten Anspruchsfassung, wie dies vorliegend der Fall ist, gegenüber einer Telekommunikationsanordnung zur Übertragung von Rückkanaldaten, wie diese dem Beschluss des BGH vom 29. Juli 2008 zugrunde lag, angezeigt ist. Vielmehr sind die Kriterien, der der BGH in der vorgenannten Entscheidung der Abgrenzung von Erzeugnis- und Verfahrensanspruch zugrunde gelegt hat, hier gleichsam erst recht anwendbar. Ausgehend von der o.g. Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters, insbesondere der Merkmalsgruppe M9 (s.o. Ziff. 4.), ist der Schutzanspruch 1 - auch und gerade mit Blick auf die Merkmalsgruppe M9 - auf eine Vorrichtung gerichtet, bei der die zur Anwendung kommenden Komponenten gegenständlich nach Funktion und Arbeitsweise beschrieben sind. Insbesondere konkretisiert die Merkmalsgruppe M9 die beanspruchte Vorrichtung in ihrer Gegenständlichkeit und stellt kein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Arbeitsverfahren dar.

7. Der unbestritten sowohl ausführbare als auch gewerblich anwendbare Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 vom 15. August 2018 erweist sich als schutzfähig i.S.v. §§ 1 bis 3 GebrMG.

7.1 Die Neuheit des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 ist – im Beschwerdeverfahren zwischen den Beteiligten auch unstreitig – gegeben, denn er wird durch keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neuheitsschädlich vorweggenommen.

7.2 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Denn zur Lösung der dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Aufgabe bedurfte es eines erfinderischen Zutuns, weil keine der vorliegenden Entgegenhaltungen einzeln oder in Zusammenschau dem Fachmann eine Anregung für eine Bruchkammer nach dem Schutzanspruch 1 liefert, mit der auch Prüflinge mit komplexen Strukturen schnell und exakt positioniert werden können.

7.2.1 Ausgangspunkt zum Auffinden der gebrauchsmustergemäßen Bruchkammer bildet – in Übereinstimmung mit der Gebrauchsmusterabteilung und der während der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Antragstellerin – die Lehre der dem beanspruchten Gegenstand am nächsten kommenden Druckschrift WO 2013 / 061 223 A2 (D1). Die D1 offenbart – von den Parteien unbestritten – eine Bruchkammer zum Messen der Härte eines Prüflings (vgl. Titel, „Tablet Testing Device“; **Merkmal M1**) mit den Merkmalen M2 bis M8 des geltenden Patentanspruchs 1. Eine bekannte Bruchkammer ist beispielsweise in Figur 2 der D1 gezeigt:

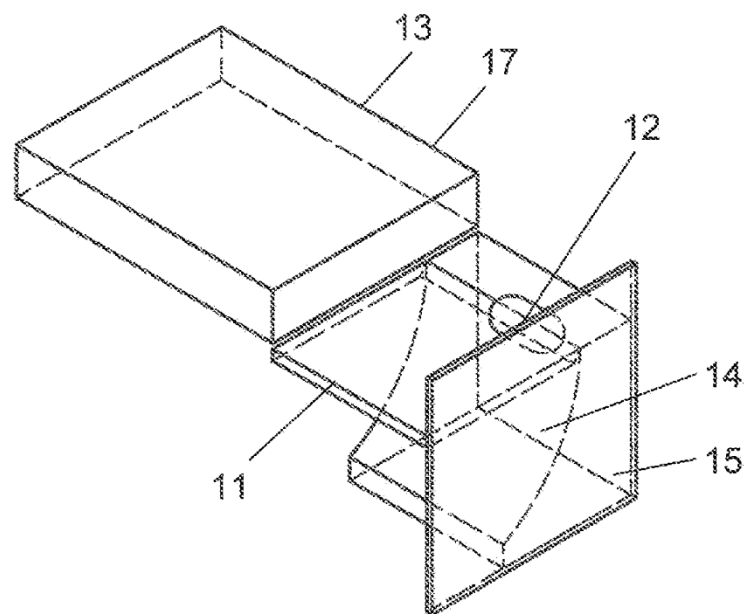


Fig. 2

Demgemäß umfasst die bekannte Bruchkammer eine Festbacke 15 sowie eine ihr gegenüberliegende Pressbacke 17 (vgl. D1, S. 6, Z. 26 - 27, „*The tablet 12 is pressed by the breaking surface 17 against the fixed breaking surface 15 at a predefined force, [...]*“; **Merkmale M2 und M3**). Die Bruchkammer weist einen Boden 11 auf (vgl. D1, S. 6, Z. 24 - 25, „*[...]the test specimen 12 located on the flap 11[...]*“; **Merkmal M4**). Weiter ist ein erstes Widerlager 14 vorgesehen, das die Bruchkammer zu einer Seite hin begrenzt und sich von der Festbacke 15 in Richtung

der Pressbacke 17 erstreckt (vgl. D1, S. 6, Z. 16 „*curved surface 14*“; **Merkmal M5**). Das aus D1 bekannte Widerlager 15 ist im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu der Festbacke 15 sowie zu der Pressbacke 17 angeordnet (vgl. D1, Fig. 2; **Merkmal M6**).

Der Boden 11 wird durch mindestens einen Teil eines Plattenelements gebildet (vgl. D1, S. 6, Z. 2 bis 4; „*Here, a tablet 12 lies on a first positioning surface, designed as a flap 11*“; **Merkmal M7**).

Auch gemäß der Lehre der D1 ist wenigstens ein Antrieb mit dem Plattenelement 11 verbunden (vgl. z.B. D1, Fig. 7 und 8a in Verbindung mit S. 6, Z. 11 bis 12, „*It may be designed, for example, as a mounting for a rotation axle 19, preferably in the form of a rotating shaft, or as a wall of the actuator driving the rotating shaft.*“ und S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 4, „*Figure 7 depicts an arrangement in accordance with the invention with a flap 11 and a further positioning surface, here in the form of flap 11a which are arranged in parallel to each other and pivot in relation to each other in a known manner. In a preferred embodiment its two actuators (not visible here) are newly designed so that the flaps 11 and 11a are not only pivotable, but may also be moved on the planar direction, that is, along the axis of rotation 19 and 19a, respectively.*“; Unterstreichungen hinzugefügt; **Merkmal M8**).

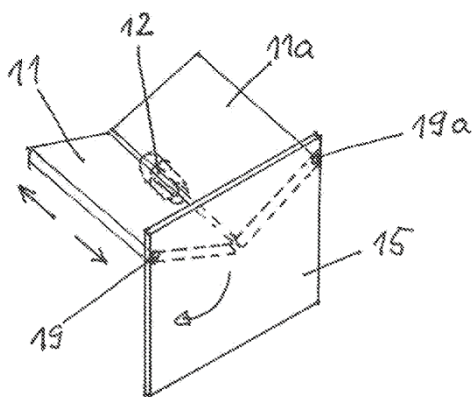


Fig. 7

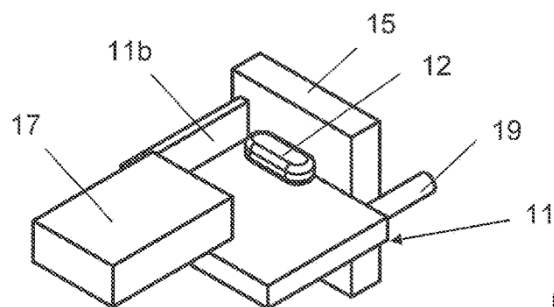


Fig. 8a

Gemäß der Lehre der D1 wird ein Prüfling 12, z.B. eine Tablette, in der dortigen Messkammer positioniert, indem der Boden 11 („flap“) der Bruchkammer geschwenkt und so der Prüfling auf Grund der Schwerkraft in Richtung eines Widerlagers bewegt wird (vgl. D1, S. 6, Z. 15 bis 21, „*the tablet 12, obeying the laws of gravity, slides down towards the curved surface 14 and comes to rest against it, in a manner dependent on its own weight and on the pivoting movement.*“; und D1, Fig. 1, Bz. 14; Fig. 8a , Bz 11b). Die Drehung des „flap“ kann dabei durch Vibrationselemente 22 erreicht werden, z.B. einem Vibrationsmotor (vgl. D1, S. 8, Z. 23 - 30 i.V.m. Fig. 11).

Gemäß der Lehre der D1 ist das Plattenelement durch diesen Vibrationsmotor zwar in eine Schwingung versetzbar, allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine gerichtete Schwingung im Sinne des Streitgebrauchsmusters, da eine Positionierung der Tablette in der D1 durch deren Schwerkraft und nicht durch eine mittels der Schwingung auf die Tablette erzeugte Kraft erfolgt. Der aus der D1 bekannte Antrieb (Vibrationsmotor) dient aus Sicht des Senats nur dazu, der Trägheit bzw. Haftreibung des Prüflings auf seiner Unterlage entgegenzuwirken (also seine „Bodenhaftung“ durch die Vibrationen kurzzeitig aufzuheben und seine Bewegung in Richtung der Komponente der Schwerkraft auf der Unterlage zu ermöglichen, die der Falllinie des „flap“ entspricht); dies hat somit aber nichts mit einer aktiven Positionierung auf Basis mindestens zweier voneinander unterscheidbarer Schwingungsrichtungen auf einem horizontal gehaltenen Plattenelement gemäß Lehre des Streitgebrauchsmusters gemein. Ein Umpolen des Vibrationsmotors ist der D1 ebenfalls nicht zu entnehmen. Somit entspricht die aus der D1 bekannte Vorgehensweise zur Positionierung eines Prüflings nicht der Lehre des Streitgebrauchsmusters, wonach das Plattenelement durch einen ersten Antrieb in eine gerichtete Schwingung und durch Umpolung des Antriebs in eine zweite gerichtete Schwingung im Sinne des Streitgebrauchsmusters versetzbar ist (**nicht Merkmal 9a1**).

Gemäß der Lehre der D1 können auch zwei Antriebe vorgesehen sein. In der Ausführungsform nach der Figur 7 können - zusätzlich zur Kippbewegung der

dortigen beiden „flaps“ 11 und 11a – die „flaps“ auch in horizontaler Richtung über nicht dargestellte Antriebe gegeneinander bewegt werden (vgl. D1, Doppelpfeil in Fig. 7), wodurch eine Tablette (Prüfling) parallel zu den Bruchflächen 15 und 17 ausgerichtet, also um 90 Grad gedreht werden kann. Auch hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine gerichtete Schwingung im Sinne des Streitgebrauchsmusters, denn die Drehung der Tabelette erfolgt auch hier über das Gewicht derselben auf Grund der Schwerkraft und der Reibung (vgl. D1, S. 8, Z. Z. 10 bis 13, „*If the flaps 11 and 11a are in the same plane and longitudinally displaced with regard to each other by any suitable displacement mechanism, due to gravity the tablet is transversely orientated via the friction, in other words it is positioned in parallel to the breaking surfaces 15 and 17.*“; Unterstreichung hinzugefügt; **nicht Merkmal 9a2**).

Gemäß der Lehre der D1 ist der auf dem Plattenelement 11 liegende Prüfling 12 somit nicht durch eine erste gerichtete Schwingung in eine erste Bewegungsrichtung und durch eine zweite gerichtete Schwingung in eine zweite Bewegungsrichtung bewegbar, wobei die erste Bewegungsrichtung des Prüflings der zweiten Bewegungsrichtung entgegengesetzt ist, und wodurch der Prüfling in der Bruchkammer positionierbar ist (**nicht Merkmal M9b**)

Das **Merkmal M10** geht – von der Antragstellerin unbestritten – nicht aus der D1 hervor.

Für den Senat ist ausgehend von der D1 keine Veranlassung erkennbar, das aus der D1 bekannte Tablettenprüfgerät derart weiterzuentwickeln, eine Tablette im Sinne der Merkmale 9a1, 9a2 und 9b mittels einer gerichteten Schwingung, in die ein Plattenelement versetzbar ist, zu positionieren. Denn gemäß der abgeschlossenen und funktionsfähigen Lehre der D1 erfolgt dort die Positionierung der Tabelette mittels Schwerkraft. Ein Anlass oder Hinweise, von dieser Lehre abzuweichen, sind der D1 nicht zu entnehmen. Dass eine derartige Vorgehensweise aus einer der weiteren im Verfahren befindlichen

Entgegenhaltungen bekannt wäre, hat die Antragstellerin nicht vorgetragen und ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

Bereits aus diesem Grund beruht der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 auch auf einem erfinderischen Schritt.

Der Meinung der Antragstellerin, das Merkmal M10 sei ausgehend von der D1 unter Berücksichtigung der Entgegenhaltung D8 (DE 10 2007 036 658 A1) oder D12 (Firmenschrift Gummi-Metall-Verbindungen) nahegelegt, folgt der Senat ebenfalls nicht.

a) Die D8 betrifft keine Bruchkammer zum Messen der Härte eines Prüflings, sondern eine Rundläuferplattenpresse, deren erstes und zweites horizontales Tragelement über mindestens zwei vertikale Stützen 14, 16 fest miteinander verbunden sind, und deren Stützen über Dämpfungsmittel am Untergestell abgestützt sind (vgl. D8, dort insbes.: Fig. 1, BZ. 28, 30 und BZ. 18, 20; Patentanspruch 1 und S. 3, Abs. [0017]). Selbst wenn der Fachmann die Druckschrift D8 auf Grund des benachbarten Gebiets der Herstellung von Tabletten mittels einer Presse bei einer Weiterentwicklung der D1 berücksichtigen würde, so entnimmt der Fachmann der D8 die Aufgabe, eine besonders einfach aufgebaute und den einzelnen Funktionen der Rundläuferpresse entgegenkommende Konstruktion zu schaffen, mit der die im Betrieb der Rundläuferpresse auftretenden Schwingungen gedämpft bzw. vom Untergrund weitgehend entkoppelt werden (vgl. D8, Abs. [0006]). Zur Lösung schlägt die D8 eine Vorrichtung vor, bei der der erzeugte Körperschall des Rahmens über vier Dämpfungselemente 28, 30 gedämpft wird, so dass das dortige Untergestell 20 schwingungsarm sei und relativ wenig Schwingungen in den Untergrund übertragen würde (vgl. D8, Fig. 1, Bz. 28, 30, i.V.m. Abs. [0020]). Die Dämpfungselemente nehmen daher den erzeugten Körperschall auf. Sie dienen mithin nicht dazu, Bewegungen eines Prüflings in Verbindung mit einer gerichteten Schwingung zu steuern. Der Fachmann würde die Dämpfungselemente der D8 deshalb bei der aus der D1 bekannten Vorrichtung auch in dem Gestell, in der die Bruchkammer höhenverstellbar integriert ist, vorsehen

(vgl. D1, Fig. 11 Doppelpfeil, i.V.m. S. 9, Z. 14 - 25), um so den in der Bruchkammer erzeugten Körperschall zu dämpfen und die Vorrichtung vom Untergrund weitgehend zu entkoppeln. Eine Anregung, ein derartiges Dämpfungselement unterhalb des Plattenelements 11 der D1 anzuordnen, wobei es zwischen einem ersten Klemmelement und einem zweiten Klemmelement angeordnet ist, und das erste Klemmelement mit einem Plattenelement einer Bruchkammer verbunden ist, bekommt der Fachmann durch die K8 zur Überzeugung des Senats nicht.

b) Das Dokument D12 offenbart ganz allgemein Dämpfungsmittel aus Gummi und Metall in einem Verkaufskatalog, beispielhaft trapezförmige Gummi-Metall-Puffer (Lohmann-Artikelnummern LGY 050020, LGY 080025, LGY 080030), jedoch ohne speziell auf deren möglichen Einsatz in einem streitpatentgemäßen oder streitpatentähnlichen technischen Umfeld hinzuweisen.

Selbst wenn man der Antragstellerin folgen würde, dass der Fachmann, der ein Herumhüpfen von Prüflingen auf dem Plattenelement während der Tablettenprüfung in Tablettenprüfgeräten bemerken würde, ohne Weiteres Dämpfungselemente nutzen würde, die in Dokument D12 im Handel angeboten werden, da der Fachmann wisse, dass derartige Dämpfungsmittel dazu geeignet seien, das Herumhüpfen von Prüflingen auf schwingenden Plattenelementen zu verhindern, so wäre der Fachmann noch nicht beim Gegenstand des Patentanspruchs 1, insbesondere Merkmal M10 angelangt. Die Problematik des Hüpfens von Tabletten bei der Positionierung ist in der D1 nicht thematisiert. In der D1 spielen aus Sicht des Senats vertikale Schwingungen für die Positionierung der Tablette auch keine Rolle, da diese durch ihre Schwerkraft positioniert und über eine Verschiebung der beiden „flaps“ gegeneinander gedreht werden. Sollte die Tablette durch den bei der D1 vorgesehenen Vibrationsmotor, der aus Sicht des Senats die Positionierung auf Grund der Schwerkraft bei Schrägstellen der „flaps“ erleichtern soll, anfangen zu hüpfen, so würde der Fachmann wohl eher versuchen, dies über eine angepasste Ansteuerung des Vibrationsmotors zu verhindern.

Aber selbst wenn ein Fachmann die D12 heranziehen würde, so ist ein erfinderischer Schritt erforderlich, weil er die aus dieser bekannten Dämpfungselemente derart umgestalten müsste, dass sie unterhalb eines Plattenelements einer Bruchkammer angeordnet werden können. Zudem müsste der Fachmann die Dämpfungselemente so bezüglich der Klemmelemente anordnen, dass gerichtete Schwingungen erzeugt werden können, die es ermöglichen, einen Prüfling in der Bruchkammer durch von der Schwingung erzeugte Kräfte und daraus folgende Bewegung desselben zu positionieren. Dies erfordert mehrere Schritte, zu deren Realisierung der Fachmann ausgehend von der D1 keinen Anlass hat und er zudem erfinderisch tätig werden musste.

7.2.2 Die weiteren in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen beschreiben keinen Stand der Technik, der dem in der eingetragenen Fassung nach Schutzanspruch 1 beanspruchten Gegenstand näherkommt als die D1. Gegenteiliges hat die Antragstellerin nicht vorgetragen und ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Dieser weder in der mündlichen Verhandlung noch im Beschwerdeverfahren im Einzelnen erörterte Stand der Technik vermag den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 daher nicht nahezu legen.

7.3 Die Unteransprüche 2 bis 6 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen der Bruchkammer nach dem Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2. Sie werden von diesem getragen.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.

III. Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Albertshofer

Wollny

Fi