



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

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Mai 2019 wird aufgehoben. Das Streitgebrauchsmuster 20 2014 010 854 wird unter Zurückweisung des Löschungsantrags im Übrigen gelöscht, soweit es über den Gegenstand der Schutzansprüche 1 – 13 nach Hilfsantrag 1+ vom 14. April 2022 hinausgeht.
2. Die Kosten des Löschungsverfahrens und des Löschungsbeschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2014 010 854 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das Streitgebrauchsmuster ist am 10. November 2016 beantragt worden. Es wurde aus der internationalen Anmeldung PCT/IB2014/058879 mit Anmeldetag 10. Februar 2014 abgezweigt und beansprucht die französische Priorität 6. März. 2013, PCT/FR2013/050479. Es ist am 1. Dezember 2016 unter der Bezeichnung „ZnAl-

beschichtetes Blech, sowie entsprechendes Werkstück und Fahrzeug“ und mit den Schutzansprüchen 1 – 12 eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:

1. Blech (1), das ein Substrat (3) aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche (5) mit einer Al enthaltenden metallischen Beschichtung (7) beschichtet ist, wobei der Rest der metallischen Beschichtung (7) aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. einem oder mehreren aus Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi ausgewählten zusätzlichen Elementen besteht, wobei der gewichtsbezogene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3% beträgt, die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium zwischen 0,2 und 0,7% aufweist und die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung (7) nach äquibiaxialer Umformung von 3,5% eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  aufweist, die kleiner oder gleich  $0,43 \mu\text{m}$ , insbesondere kleiner oder gleich  $0,41 \mu\text{m}$ , insbesondere kleiner oder gleich  $0,37 \mu\text{m}$  ist.

In der eingetragenen Fassung schließen sich die auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 – 4 an, zu deren Wortlaut auf die Gebrauchsmusterschrift (i.F.: GS.) verwiesen wird.

Schutzanspruch 5 in der eingetragenen Fassung ist ein selbständiger Anspruch, der wie folgt lautet:

5. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis 4 erhalten ist.

Es schließen sich die auf den Schutzanspruch 5 rückbezogenen Unteransprüche 6 – 11 an, zu deren Wortlaut auf die GS. verwiesen wird.

Der eingetragene Schutzanspruch 12 ist ein selbständiger Anspruch und lautet wie folgt:

12. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karosserie ein Teil nach einem der Ansprüche 5 bis 11 aufweist.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der Löschungsantrag, den die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 17. Juli 2017 eingereicht hat. Sie stützt den Antrag auf mehrere Lösungsgründe, nämlich fehlende Schutzfähigkeit, unzulässige Erweiterung und widerrechtliche Entnahme. Zudem erachtet sie die Prioritätsbeanspruchung für das Streitgebrauchsmuster als nicht wirksam.

Bezüglich des Lösungsgrunds der fehlenden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG) beanstandet die Antragstellerin fehlende Neuheit, fehlenden erfinderischen Schritt und mangelnde Ausführbarkeit.

Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin zum einen eine Vielzahl schriftlicher Beschreibungen sowohl aus der Patentliteratur, als auch Fachveröffentlichungen eingereicht. Insbesondere sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters von der D1 (J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Tagungsband zum Symposium Cannes, Juni 2005), der D2 (S. Ekambi-Pokossi: „Caractérisation et identification multitéchelle de la signature peinture“, 2005), der D3 (WO 2010/130884), der D4 (EP 0 882 810 A2), der ASt. 56 (JP 2008-214681) und der D5 (Yan Zhang et al.: Influence of Air-Knife Wiping on Coating Thickness in Hot-Dip Galvanizing, in: Journal Of Iron And Steel Research, International, 2012, 19(6), 70-78) sowie der ASt54 (JP 2013-007095 A) neuheitsschädlich vorweggenommen worden. Zum anderen seien Vorbenutzungen in Form des Vertriebs von Kraftfahrzeugen im Inland, die mit streitgebrauchsmustergemäßen Blechen ausgestattet gewesen seien (Nissan Juke ab dem Jahr 2010, Ford B-Max seit November 2012) ein ebenfalls neuheitsschädlicher Stand der Technik. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei durch den Stand der Technik auch nahegelegt. Ferner sei die durch das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Lehre nicht so deutlich und voll-

ständig offenbart, dass ein Fachmann sie im gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne. Schließlich werde mit dem Streitgebrauchsmuster Schutz für ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Verfahren beansprucht.

Des Weiteren ist die Antragstellerin der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, aus welcher es abgezweigt wurde, hinausgehe. Insbesondere seien bestimmte, nach dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung erfindungswesentliche Vorrichtungparameter vom Streitgebrauchsmuster nicht beansprucht. Auch habe eine Erweiterung auf einen einseitig offenen Welligkeitsbereich stattgefunden. Es sei daher auch der Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG erfüllt.

Aus Sicht der Antragstellerin sei das Streitgebrauchsmuster auch wegen wiederrechtlicher Entnahme lösungsreif. Eine Mitarbeiterin der Antragstellerin habe im Rahmen der Unternehmenskooperation innerhalb der A ... Group, einer Forschungsorganisation, an der die Antragstellerin und die Antragsgegnerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin beteiligt gewesen seien, im Jahr 2002 einen Bericht über ein Verfahren vorgelegt, mit dem Produkte erhalten würden, die alle Merkmale des Streitgebrauchsmusters vorweggenommen hätten. Dieser Bericht sei im Rahmen der Kooperation in der A ... Group an die Antragsgegnerin gelangt, die hiervon ausgehend das Streitgebrauchsmuster erlangt habe, ohne hierzu berechtigt gewesen zu sein.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 4. September 2017 zugestellten Lösungsantrag am 29. September 2017 zunächst uneingeschränkt widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz v. 16. Januar 2018 begründet, wobei sie dem Vortrag der Antragstellerin im Einzelnen entgegengetreten ist. Ferner hat sie eine neue Anspruchsfassung mit einem geänderten Schutzanspruch 1 eingereicht, der sich von der eingetragenen Fassung dadurch unterscheidet, dass die dort beschriebene mindestens eine Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats in ein Bad mit einer Al enthaltenden metallischen Beschichtung (7) beschichtet ist. Sie hat dabei erklärt,

dass der Löschantrag mit der Maßgabe zurückgewiesen werden solle, dass der Schutzanspruch 1 die vorgenannte Fassung erhalten solle.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen der Beteiligten hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 19. Dezember 2018 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass mit einer Löschung des Streitgebrauchsmusters zu rechnen sei. Die Anspruchsfassung v. 16. Januar 2018 sei maßgebend, da die Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen den Löschantrag im darüberhinausgehenden Umfang teilweise zurückgenommen habe. In Bezug auf die Anspruchsfassung v. 16. Januar 2018 sei nach vorläufiger Auffassung von unzulässiger Erweiterung sowie mangels eines erfinderischen Schritts auch von fehlender Schutzfähigkeit auszugehen.

Im weiteren erstinstanzlichen Verfahren hat die Antragsgegnerin mit Schriftsätzen v. 15. März und 19. März 2019 geänderte bzw. berichtigte Fassungen ihres Hauptantrags sowie geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 0 – 3c eingereicht. Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag v. 19. März 2019 lautet wie folgt:

1. Blech (1), das ein Substrat (3) aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats in ein Bad mit einer Al enthaltenden metallischen Beschichtung (7) beschichtet ist, wobei der Rest der metallischen Beschichtung (7) aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. einem oder mehreren aus Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi ausgewählten zusätzlichen Elementen besteht, wobei der gewichtsbezogene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3% beträgt, die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium zwischen 0,2 und 0,7% aufweist und die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung (7) nach äquibiaxialer Umformung von 3,5% eine Welligkeit  $W_{a0,8}$  aufweist, die kleiner oder gleich 0,43  $\mu\text{m}$ , insbesondere kleiner oder gleich 0,41  $\mu\text{m}$ , insbesondere kleiner oder gleich 0,37  $\mu\text{m}$  ist.

Zum Wortlaut der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 0 – 3c wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 21. März 2019 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster in der Fassung des Hauptantrags v. 19. März 2019 sowie hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags 0 v. 19. März 2019, des Hilfsantrags 1 v. 15. März 2019, des in der mündlichen Verhandlung v. 21. März 2019 eingereichten Hilfsantrags 1a und der weiteren Hilfsanträge v. 15. März 2019 mit Modifizierung entsprechend Hilfsantrag 1a verteidigt. Die mündliche Verhandlung wurde sodann vertagt, um der Antragstellerin Gelegenheit zu einer ergänzenden Recherche zu geben.

Die Antragstellerin hat sich mit Schriftsätzen v. 17. und 20. April 2019 ergänzend zu den von der Antragsgegnerin eingereichten Anspruchsfassungen geäußert und unter Vorlage weiteren Stands der Technik die Auffassung vertreten, dass das Streitgebrauchsmuster aufgrund der von ihr geltend gemachten Lösungsgründe auch im Umfang der Anspruchsfassungen nach dem vorgenannten Hauptantrag und den vorgenannten Hilfsanträgen zu löschen sei. Die Antragsgegnerin hat ihrerseits mit Schriftsätzen v. 17. April und 6. Mai 2019 nochmals geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge eingereicht.

In der auf 9. Mai 2019 vertagten mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin weiterhin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin, die in der mündlichen Verhandlung noch Reinschriften mehrerer Hilfsanträge übergeben hat, hat als Hauptantrag die Zurückweisung des Lösungsantrags im Umfang der Anspruchsfassung nach Hauptantrag v. 19. März 2019 beantragt. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang des Hilfsantrags 0 v. 19. März 2019, des Hilfsantrags 1 v. 15. März 2019, der Hilfsanträge 1a und 1a' v. 17. April 2019, der Hilfsanträge 1a<sub>1</sub> und 1a<sub>2</sub> v. 6. Mai 2019

und der Hilfsanträge 1b, 1c, 2, 2a-2c, 3 und 3a-3c, übergeben in der mündlichen Verhandlung v. 9. Mai 2019 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung v. 9. Mai 2019 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung die Löschung des Streitgebrauchsmusters angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Sie begründet diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:

Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag sei unzulässig erweitert, da die Charakterisierung des beanspruchten Blechs in den ursprünglichen Unterlagen durch zwei bestimmte körperliche und funktionale Eigenschaften definiert gewesen sei, die im Schutzanspruch nicht enthalten seien. Gleiches gelte in Bezug auf den Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 0. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 weise keinen erfinderischen Schritt auf, da er in Zusammenschau der D3 mit der D5 nahegelegt sei. Gleiches gelte für die Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag 1, Hilfsantrag 1a, Hilfsantrag 1a', Hilfsantrag 1a1, Hilfsantrag 1a2, Hilfsantrag 1b, Hilfsantrag 1c. Das in die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 2, 2a, 2b, 2c eingefügte Merkmal beschreibe einen Verfahrensschritt, welcher die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters nicht begründen könne. Gleiches gelte auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 3, 3a, 3b und 3c.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 1. Juli 2019 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die von der Antragsgegnerin am 30. Juli 2019 unter Beifügung eines SEPA-Mandats erhobene und mit Schriftsatz v. 2. Dezember 2019 begründete Beschwerde.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung mangels Weglassens erfindungswesentlicher Merkmale weder beim Hauptantrag, noch bei den Hilfsanträgen erfüllt sei. Auch sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in allen Anspruchsfassungen vom Stand der Technik nicht nahegelegt und sei ferner ausführbar. Sie wendet sich auch gegen den Vortrag



der Antragstellerin zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 2 Nr. 3 GebrMG und des Lösungsgrundes der widerrechtlichen Entnahme.

Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben v. 7. Februar 2022 auf Bedenken bezüglich der Zulässigkeit und zum Teil auch der Schutzfähigkeit des Gegenstands der zum damaligen Zeitpunkt im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen hingewiesen hat, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 14. April 2022 weitere geänderte und mit dem Suffix „+“ gekennzeichnete und so als Hilfsantrag 1+, Hilfsantrag 1a+, Hilfsantrag 1a'+, Hilfsantrag 1a<sub>1</sub>+, Hilfsantrag 1a<sub>2</sub>+, Hilfsantrag 1b+, Hilfsantrag 1c+, Hilfsantrag 2+, Hilfsantrag 2a+, Hilfsantrag 2b+, Hilfsantrag 2c+, Hilfsantrag 3+, Hilfsantrag 3a+, Hilfsantrag 3b+ und Hilfsantrag 3c+ bezeichnete Anspruchsfassungen eingereicht.

Aus Sicht der Antragsgegnerin seien diese Anspruchsfassungen zulässig und wiesen insbesondere keine unzulässige Erweiterung auf. Ihre Gegenstände seien insbesondere mit Blick auf die Entgegenhaltungen D2 und D4 auch schutzfähig.

Nach weiterem Hinweis des Senats hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 7. Juni 2022 die Reihenfolge der eingereichten Hilfsanträge klargestellt. Sie ist ferner der Auffassung, dass auch die D1 die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in den im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen nicht in Frage zu stellen vermag. Auch der weitere, im Verfahren befindliche Stand der Technik sei weder neuheitsschädlich, noch stehe er der Bejahung eines erfinderischen Schritts entgegen. Auch scheide eine widerrechtliche Entnahme aus, da die Erfinder des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters diese Erfindung ohne jede Kenntnis des, wie von der Antragstellerin behauptet und von der Antragsgegnerin bestritten, im Rahmen der Kooperation innerhalb der A ... Group erstellten Berichts gemacht hätten, zumal die durch das Streitgebrauchsmuster geschützte Erfindung einen grundlegend anderen Gegenstand betreffe.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 9. Mai 2019 aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2021 zurückzuweisen, hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsantrag 1a v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1a+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1a' v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1a'+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1a<sub>1</sub> v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1a<sub>1</sub>+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1a<sub>2</sub> v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1a<sub>2</sub>+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1b v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1c v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1c+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2 v. 8. April 2021, Hilfsantrag 2+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2a v. 8. April 2021, Hilfsantrag 2a+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2b v. 8. April 2021, Hilfsantrag 2b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2c v. 8. April 2021, Hilfsantrag 2c+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 3 v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 3a v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3a+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 3b v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 3c v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3c+ v. 14. April 2022, den Löschungsantrag im Umfang der Antragsfassung nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Nach Auffassung der Antragstellerin habe die Gebrauchsmusterabteilung in Bezug auf die Anspruchsfassung nach Hauptantrag und Hilfsantrag 0 den Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung zutreffend bejaht, da mangels Aufnahme erfindungswesentlicher Merkmale aus der Ursprungsoffenbarung diese insoweit nicht gewahrt sei. Zudem sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Haupt- und Hilfsanträgen nicht erfinderisch. Insbesondere führe die D3, die dieselbe Aufgabe und

den gleichen Lösungsansatz wie das Streitgebrauchsmuster verfolge, als nächstliegender Stand der Technik in Zusammenschau mit der D5 oder der D6 bzw. dem fachmännischen Wissen und Können in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters. Auch die D1 und die D2 seien als der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters entgegenstehende Entgegenhaltungen zu berücksichtigen. Weiterhin beanstandet die Antragstellerin fehlende Ausführbarkeit. Außerdem werde mit dem Streitgebrauchsmuster ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Verfahren beansprucht, zumal die eingereichten Anspruchsfassungen keine zulässigen product-by-process-Ansprüche enthielten, da in die Anspruchsfassungen übernommene Verfahrensmerkmale keinen Beitrag zur Beschreibung von Erzeugnismerkmalen erbringen würden. Auch die weiteren Angriffe gegen das Streitgebrauchsmuster aus dem erstinstanzlichen Lösungsverfahren hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten. Die behaupteten Vorbenutzungen (Verwendung eines streitgebrauchsmustergemäßen Blechs bei vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag in Deutschland in Verkehr gebrachten Kfz. Nissan Juke und Ford B-Max) hält sie weiter für relevant und der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters entgegenstehend. Schließlich sei das Streitgebrauchsmuster auch wegen widerrechtlicher Entnahme zu löschen. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei wesensgleich mit der von einer Mitarbeiterin der Rechtsvorgängerin im Rahmen der Kooperation innerhalb der A ... Group gemachten und an einen leitenden Mitarbeiter der Antragsgegnerin, der auch die Entgegenhaltung D8 verfasst habe, mitgeteilten Erfindung, die die Antragsgegnerin zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gemacht habe, ohne dazu befugt gewesen zu sein. Die vorgenannten Beanstandungen träfen nach Auffassung der Antragstellerin auch auf die Anspruchsfassungen zu, welche die Antragsgegnerin in das Beschwerdeverfahren eingeführt habe.

Beide Beteiligte haben angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Ein erster, auf den 1. Dezember 2021 bestimmter Termin zur mündlichen Verhandlung ist aufgehoben worden, da der Senat noch eine weitere schriftsätzliche Vorbereitung der mündlichen Verhandlung als erforderlich erachtet hat, in deren Rahmen die gerichtlichen Hinweise an die Beteiligten v. 7. Februar 2022 und 24. Mai 2022 erfolgt sind.

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

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| ASt 1                      | DE 20 2014 010 854 U1 (Streitgebrauchsmuster)  |
| ASt 9 und<br>ASt 9a        | WO 2014/135999 (Stammanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist, und deutsche Übersetzung)   |
| ASt 10                     | WO 2014/135753 (Prioritätsdokument des Streitgebrauchsmusters sowie der ASt9)  |
| ASt 15 und<br>ASt 15a      | Sachverständigengutachten zur Untersuchung und Begutachtung von Karosserieteilen des Fahrzeugs, federführend durchgeführt von Herrn B ... (im Parallelverfahren ASt 27/27a) (mit Anlagen zum Gutachten 302/1900 UP 16-1818779935)              |
| ASt 20 (D1)                | J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Symposium Cannes, Juni 2005.  |
| ASt 20a                    | vollständiger Tagungsband zu ASt20   |
| ASt 21 und<br>ASt 21a (D2) | Ekambi-Pokossi, Serge (Dissertation): Caractérisation et identification multi-échelle de la signature peinture (Multiskalige Charakterisierung und Identifizierung der Lackierungszeichnung), 2005 (mit deutscher Übersetzung von Punkt 2.2.3) |
| ASt 25 und                 |  |

- ASt 25a (D3) WO 2010/130884 („Diez“ mit deutscher Übersetzung)
- ASt 26 (D4) EP 0 882 810 A2 („Sakurai“) (im Parallelverfahren D5)
- ASt 30 und
- ASt 30a (D5) Zhang, Yan et al.: Influence of Air-Knife Wiping on Coating Thickness in Hot-Dip Galvanizing, in: Journal Of Iron And Steel Research, International, 2012, 19(6), 70-78 (im Parallelverfahren D7) (mit deutscher Übersetzung)
- ASt 34 und
- ASt 34a (D6) Dubois, M. und Callegari J.: Maximum line speed limit with a minimum coating weight, where is the limit ?, 8th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet – Proceedings, June 21-24, 2011, Seiten 845 ff. (im Parallelverfahren D8) (mit deutscher Übersetzung)
- ASt 45 erster Projektbericht zu VRC 0211 mit dem Titel "Thinner zinc coating at high processing speed" bzw. dem Kurztitel "Modelling & improving high speed wiping" vom 19.10.2001
- ASt 47 Bericht "VRC project "Thinner coating at higher line speed" - Coating model and influence of process parameters at DVL1" vom 19. April 2002 von Frau A ...
- ASt 54 und
- ASt 54a JP 2013-007095 A ("Hirokazu") (im Parallelverfahren ASt 63/63a) (mit englischer Übersetzung)
- ASt 57 und
- ASt 57a JP 2007 – 070 664 A (mit englischer Übersetzung)

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

## II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Beteiligten ist im Umfang der Schutzansprüche 1 - 13 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 auch begründet.

1. Die Schutzansprüche 1 – 13 nach Hilfsantrag 1+ sind gemäß der Antragstellung der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung v. 15. Juni 2022 Gegenstand ihres nunmehr maßgebenden Hauptantrags. Im darüberhinausgehenden Umfang hat die Antragsgegnerin ihren ursprünglich uneingeschränkt und wirksam, insbesondere rechtzeitig erklärten Widerspruch gegen den streitgegenständlichen Löschantrag teilweise zurückgenommen, so dass das Streitgebrauchsmuster in diesem Umfang entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen ist.

2. Gegenstand der dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Erfindung ist ein insbesondere zur Herstellung von Karosserieteilen für ein Kfz. bestimmtes Blech, das ein Substrat aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche mit einer Aluminium enthaltenden metallischen Beschichtung beschichtet ist, wobei der Rest der metallischen Beschichtung aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. einem oder mehreren zusätzlichen, ausgewählten Elementen besteht und durch die in Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift genannten Schritte herstellbar ist (vgl. Abs. 0001, 0002 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Die bekannten Beschichtungen von Blechen auf der Basis von Zink zeigen eine sog. Welligkeit, die bislang nur durch erhebliche Lackierungsdicken kompensiert werden konnte, da sie andernfalls eine für Karosserieteile unannehmbares Aussehen haben (sog. „Orangenhaut“-Aussehen, vgl. Abs. 0005 GS.), während eine Verringerung der Welligkeit  $W_{a0,8}$  eine Herabsetzung der Dicke des Lackierungsfilms erlaubt, oder, bei konstanter Dicke des Lackierungsfilms, die Qualität des Aussehens der Lackierung verbessert (Abs. 0008 GS.). Ziel der Erfindung ist, ein Blech zur Verfügung zu stellen, wel-

ches ein Substrat aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche mit einer metallischen Beschichtung auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7 Gew.-% Aluminium tauchbeschichtet worden ist, wobei die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine verringerte Welligkeit  $Wa_{0,8}$  aufweist (vgl. GS Abs. 0009).

**3.** Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 lautet unter Heranziehen einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung:

- M1:** Blech (1), das einem Skin-Pass unterzogen wurde
- M2:** das Blech weist ein Substrat (3) aus Stahl auf,
- M3:** mindestens eine Oberfläche (5) des Substrats ist mit einer Al enthaltenden metallischen Beschichtung (7) beschichtet, wobei der Rest der metallischen Beschichtung (7) aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. einem oder mehreren aus Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi ausgewählten zusätzlichen Elementen besteht, wobei der gewichtsbezogene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3% beträgt und die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium zwischen 0,2 und 0,7 % aufweist
- M4:** die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung (7) weist nach äquibiaxialer Umformung von 3,5 % eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  auf, die kleiner oder gleich  $0,43 \mu\text{m}$ , insbesondere kleiner oder gleich  $0,41 \mu\text{m}$ , insbesondere kleiner oder gleich  $0,37 \mu\text{m}$  ist,
  
- M9b:** nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere Oberfläche (21) der Beschichtung eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  von kleiner oder gleich  $0,55 \mu\text{m}$  auf
- M10:** das dem Skin-Pass unterzogene Blech ist durch ein Verfahren herstellbar, welches mindestens folgende Schritte aufweist:

- Bereitstellung des Substrats (3)
  - Aufbringung einer metallischen Beschichtung (7) auf mindestens einer Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats (3) in ein Bad zum Erhalt des Blechs (1),
  - Abstreifen der metallischen Beschichtung (7) durch mindestens eine Düse (17), die durch mindestens einen Auslass (25) ein Abstreifgas auf die metallische Beschichtung (7) richtet, wobei das Blech (1) vor der Düse vorbeiläuft und das Abstreifgas aus der Düse (17) längs einer Hauptausstoßrichtung (E) ausgestoßen wird
  - Erstarren der metallischen Beschichtung (7),
  - Ausführen eines Skin-Pass an dem Blech, um das einem Skin-Pass unterzogene Blech zu erhalten,
- wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen eingehalten wird:

$$\frac{Z}{d} + 181n \left( \frac{Z}{d} \right) < 81n \left( \frac{P}{V} \right) - 27,52 \quad (A)$$

$$fO_2 < \frac{2,304 \cdot 10^{-3}}{\left( 27,52 + \frac{Z}{d} + 81n \left( \frac{V}{P} \left( \frac{Z}{d} \right)^{2,25} \right) \right)^2} \quad (B)$$

wobei:

Z der Abstand zwischen dem Blech (1) und der Düse (17) längs der Hauptausstoßrichtung (E) ist und Z in mm ausgedrückt ist,

d die mittlere Höhe des Auslasses (25) der Düse (17) längs der Laufrichtung (S) des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und d in mm ausgedrückt ist,

V die Laufgeschwindigkeit des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und V in  $\text{ms}^{-1}$  ausgedrückt ist,

P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in  $\text{Nm}^{-2}$  ausgedrückt ist, und



$f_{O_2}$  der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist.

Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 ist auf ein Blech gemäß Schutzanspruch 1 gerichtet, dessen erster Unterschied zum Blech gemäß Schutzanspruch 1 darin liegt, dass in Merkmal **M10** anstelle der Gleichungen (A) und (B) die Gleichungen (C) und (D) vorliegen. Das so abgewandelte Merkmal **M10a** lautet somit:

**M10a:** das Blech ist durch ein Verfahren herstellbar, welches mindestens folgende Schritte aufweist:

- Bereitstellung des Substrats (3),
  - Aufbringung einer metallischen Beschichtung (7) auf mindestens einer Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats (3) in ein Bad zum Erhalt des Blechs (1),
  - Abstreifen der metallischen Beschichtung (7) durch mindestens eine Düse (17), die durch mindestens einen Auslass (25) ein Abstreifgas auf die metallische Beschichtung (7) richtet, wobei das Blech (1) vor der Düse vorbeiläuft und das Abstreifgas aus der Düse (17) längs einer Hauptausstoßrichtung (E) ausgestoßen wird,
  - Erstarren der metallischen Beschichtung (7),
  - Ausführen eines Skin-Pass an dem Blech, um das einem Skin-Pass unterzogene Blech zu erhalten,
- wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen eingehalten wird:

$$\frac{Z}{d} + 181n \left( \frac{Z}{d} \right) < 81n \left( \frac{P}{V} \right) - 36,32 \quad (C)$$

$$fO_2 < \frac{2,304 \cdot 10^{-3}}{\left( 36,32 + \frac{Z}{d} + 81n \left( \frac{V}{P} \left( \frac{Z}{d} \right)^{2,25} \right) \right)^2} \quad (D)$$

wobei:

- Z der Abstand zwischen dem Blech (1) und der Düse (17) längs der Hauptausstoßrichtung (E) ist und Z in mm ausgedrückt ist,
- d die mittlere Höhe des Auslasses (25) der Düse (17) längs der Laufrichtung (S) des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und d in mm ausgedrückt ist,
- V die Laufgeschwindigkeit des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und V in  $\text{ms}^{-1}$  ausgedrückt ist,
- P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in  $\text{Nm}^{-2}$  ausgedrückt ist, und
- $fO_2$  der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist;

Der zweite Unterschied zum Blech gemäß Schutzanspruch 1 besteht in einer geringeren Größe der Welligkeit  $Wa_{0,8}$  nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vorgang im geänderten Merkmal **M9a**.

**M9a:** nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere Oberfläche (21) der Beschichtung eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  von kleiner gleich  $0,35 \mu\text{m}$  auf;

Die Schutzansprüche 3 – 13 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 lauten wie folgt:

3. Blech nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die äquibiaxiale Umformung von 3,5 % mit einem Marciniak-Werkzeug ausgeführt wird.

4. Blech nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich 0,6% ist.
5. Blech nach Anspruch 4, bei dem die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich 0,5% ist.
6. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten ist.
7. Teil nach Anspruch 6, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  aufweist, die kleiner oder gleich  $0,43 \mu\text{m}$  ist.
8. Teil nach Anspruch 7, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  aufweist, die kleiner oder gleich  $0,41 \mu\text{m}$  ist.
9. Teil nach Anspruch 8, dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  aufweist, die kleiner oder gleich  $0,37 \mu\text{m}$  ist.
10. Teil nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei das Teil außerdem einen Lackierungsfilm auf der metallischen Beschichtung (7) aufweist.
11. Teil nach Anspruch 10, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder gleich  $120 \mu\text{m}$  ist.
12. Teil nach Anspruch 11, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder gleich  $100 \mu\text{m}$  ist.
13. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karosserie ein Teil nach einem der Ansprüche 6 bis 12 aufweist.

**4.** Als zuständiger Fachmann ist – in Übereinstimmung mit der Definition im angefochtenen Beschluss – ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Metallurgie oder Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Veredlung von Stahlblechen anzusehen, der auch über spezielle Kenntnisse in den Bereichen Walzen, Beschichten und Abstreifen verfügt.

**5.** Die Fassung der Schutzansprüche 1 – 13 nach Hilfsantrag 1+ ist zulässig. Insbesondere ist diese Anspruchsfassung nicht unzulässig erweitert i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG.

**5.1** Bei abgezweigten Gebrauchsmustern ist für die Beurteilung, ob ihr Gegenstand unzulässig erweitert ist, auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung abzustellen, aus der das jeweilige Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist. Gemäß BGH GRUR 2003, 867 – Momentanpol I ist eine sog. erweiternde Abzweigung nicht zwingend wirkungslos. Diese Entscheidung ist zwar zu einem Verletzungsrechtsstreit ergangen. Es ist aber nur konsequent, im Falle einer gegenüber der Stammanmeldung erweiternden, jedoch nach der o.g. gleichwohl wirksamen Abzweigung den Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG als gleichsam spiegelbildlichen Tatbestand anzusehen, zumal mit der Wirksamkeit der Abzweigung dem abgezweigten Gebrauchsmuster der Anmeldetag der Stammanmeldung vermittelt wird. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es nur konsequent, auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Offenbarungsgehalt abzustellen (siehe auch BGH GRUR 2012, 1243 – Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

**5.2** Das im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags 1 vom 8. April 2021 enthaltene Merkmal, wonach die äußere Oberfläche der Beschichtung (7) nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vorgang eine Welligkeit  $W_{a0,8}$  von kleiner oder gleich  $0,35 \mu\text{m}$  im Zusammenhang mit den Gleichungen (A) und (B) aufweisen sollte, ist ursprünglich nicht offenbart und den Beteiligten ebenfalls mit dem Senatshinweis vom 7. Februar 2022 mitgeteilt worden. In geltendem Schutzanspruch 1 liegt nun das

geänderte Merkmal **M9b** vor, wonach mit den Gleichungen (A) und (B) die ursprünglich offenbarte Welligkeit  $Wa_{0,8}$  von  $\leq 0,55 \mu\text{m}$  assoziiert ist und so die in früheren Anspruchsfassungen enthaltene unzulässige Erweiterung beseitigt wurde.

**5.3** Die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 1+ vom 14. April 2022 als product-by-process-Ansprüche ist zum einen notwendig, da das Fehlen der Verfahrensparameter vor dem Hintergrund der ursprünglichen Anmeldung, deren Erfindungskern ausschließlich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Blechs und auf ein solchermaßen hergestelltes Blech gerichtet ist (vgl. ASt 9a, S. 1 Z. 1/2, S. 2 Z. 7/8, Ansprüche 1 und 9), eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung bedeuten würde. Der von der Antragsgegnerin zitierte Beschluss des BGH v. 11. September 2013, X ZB 8/12, „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ (GRUR 2013, 1210 – 1. Leitsatz, Rn. 16-21) greift hier nicht, da vorliegend ohne Nennung der Verfahrensparameter ein Schutz begehrt würde, der über dasjenige hinausginge, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zu Grunde liegende Problem gelöst wird.

Zum anderen ist die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 als product-by-process-Ansprüche bei Gebrauchsmustern auch zulässig, wobei bei Feststellung der Zulässigkeit nicht darauf abgestellt wurde, ob eine andere Fassung unpraktisch oder unmöglich ist (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GbmG, 9. Auflage, §1 Rn. 183). Ob sich aus etwaigen zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses angegebenen Verfahrensschritten eine Beschränkung des Schutzbereichs ergibt, ist durch Auslegung zu ermitteln (vgl. Beschluss BPatG 35 W (pat) 3/10, Rn. 28 u. 29 i.V.m. BGH, GRUR 2001, 1129 – Zipfelfreies Stahlband).

**6.** Mittels Auslegung ist demzufolge festzustellen, ob sich aus den zur Kennzeichnung des Blechs als Erzeugnis angegebenen Verfahrensschritten einschließ-

lich der dabei nach den Formeln A/B bzw. C/D zu kombinierenden Verfahrensparameter eine Beschränkung des Schutzbereichs ergibt. Diese Beschränkung ist vorliegend zu bejahen, denn der gesamten streitgebrauchsmustergemäßen Lehre ist eindeutig zu entnehmen, dass die in den Merkmalen M10 und M10a angegebenen Verfahrensparameter zu den gewünschten Welligkeiten gemäß den Merkmalen M9b und M9a führen (vgl. ASt 1 Abs. 0056 bis 0059 u. 0060 bis 0062).

Weiterhin ist mit dem Anspruchswortlaut „herstellbar durch“ grundsätzlich nur das durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete und nach ihm erhältliche Erzeugnis geschützt, nicht jedes gattungsgemäße (vgl. auch Busse/Keukenschrijver PatG, 9. Auflage, § 9 Rn. 38). Das bedeutet, dass die gemäß den Merkmalen M10/M10a beschriebenen Verfahrensparameter/Gleichungen als Mindestanforderungen anzusehen sind, die bei der Herstellung des erfindungsgemäß beschichteten Blechs durchzuführen sind. Diese Mindestanforderungen führen – wie oben ausgeführt - gemäß Streitgebrauchsmuster zur stofflich-körperlichen Eigenschaft gemäß Merkmal M9b/M9a. Die technischen bzw. stofflich-körperlichen Merkmale M10/M9b und M10a/M9a sind daher jeweils als gleichwertig zu betrachten, um die erfindungsgemäße Welligkeit zu charakterisieren.

**7.** Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1+ ist auch schutzfähig i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG.

**7.1** Die selbständigen Schutzansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 1+ sind nicht auf ein vom Gebrauchsmusterschutz nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossenes Verfahren gerichtet.

**7.1.1** Der Ausschlussstatbestand des § 2 Nr. 3 GebrMG, der als solcher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist (vgl. BGH GRUR 2018, 605 – Feldmausbekämpfung), ist eine Ausnahmebestimmung. Ausnahmebestimmungen sind allerdings eng auszulegen, so auch diese. Sie ist insbesondere dann erfüllt, wenn der betr. Schutzanspruch auf ein Arbeits- oder Herstellungsverfahren gerichtet ist. Jedoch machen

Verfahrensmerkmale in einem Schutzanspruch diesen nicht zwingend zu einem vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenen Verfahrensanspruch, insbesondere dann nicht, wenn Verfahrensangaben als Umschreibung bestimmter gegenständlicher Merkmale zu verstehen sind, die sich aufgrund der Herstellung ergeben (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 2 GebrMG, Rn. 6; Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 2, Rn. 38).

**7.1.2** Da – wie bereits in Kap. 5.3. dargelegt – die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 als product-by-process-Ansprüche für Gebrauchsmuster zulässig ist und vorliegend der Umschreibung der Welligkeit dienen, die sich aufgrund der so formulierten Herstellung ergibt, liegen hiervon ausgehend keine Verfahrensansprüche im Sinne des § 2 Nr. 3 GebrMG vor.

**7.2** Die Ausführbarkeit der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters in der hier maßgeblichen Fassung ist gegeben. Zwar weisen die Merkmale M4 und M9a/9b nach unten offene Bereiche auf, doch ermöglicht es die verallgemeinerbare Lehre des Streitgebrauchsmusters, die angegebenen Mindestwelligkeiten zu unterschreiten, was den Ausführungsbeispielen 14 bis 17 gemäß den Tabellen II und III der ASt 1 zu entnehmen ist, sodass die Lehre des Streitgebrauchsmusters als ausführbar offenbart anzusehen ist (vgl. GRUR-RS 2020, 28923, 2. Leitsatz, als Fortführung von BGH GRUR 2019, 713 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I und BGH GRUR 2019, 718 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II).

**7.3** Die Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 6 und 13 in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1+ sind neu, da keinem des im Verfahren befindlichen Standes der Technik alle technischen Merkmale gemäß den Schutzansprüchen 1 oder 2 sowie 6 oder 13 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind.

Gemäß der gebotenen Auslegung ist der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 oder 2 dann vom Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen, wenn

neben den Merkmalen M1 bis M4 entweder eines der Merkmale M9a/M9b oder eines der Merkmale M10/M10a unmittelbar und eindeutig offenbart wird.

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Ein Blech mit einer Welligkeit  $W_{a,0,8}$  vor Skin-Pass und damit vor Umformung von kleiner oder gleich  $0,55 \mu\text{m}$  (Merkmal M9b) oder gar kleiner oder gleich  $0,35 \mu\text{m}$  (Merkmal M9a), gepaart mit einer Welligkeit  $W_{a,0,8}$  nach äquibiaxialer Umformung von 3,5% von kleiner oder gleich  $0,43 \mu\text{m}$  (Merkmal M4) ist weder im vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik unmittelbar und eindeutig offenbart, noch der von der Antragstellerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzung zu entnehmen.

**7.3.1** Die D3 offenbart u.a. zwar Bleche, die einer äquibiaxialen Umformung von 3,5% entsprechend dem Merkmal M4 unterzogen werden (vgl. D3, S. 10, Z. 22 bis 26). Gemäß der Tabelle auf Seite 11 der D3 weisen derartige Bleche zudem eine Welligkeit  $W_{a,0,8}$  vor der Umformung (mit Skin-Pass) von  $0,37 \mu\text{m}$  (Merkmal M9b) auf. Nach der Umformung beträgt die Welligkeit  $W_{a,0,8}$  derartiger Bleche allerdings  $0,45 \mu\text{m}$  und nicht  $0,43 \mu\text{m}$  wie im Merkmal M4 gefordert (vgl. D3 Tabelle S. 11 Probe 15 vorletzte und letzte Spalte). Nach D3 wird eine niedrige Welligkeit einer Metallbeschichtung dadurch erreicht, dass nach Durchleiten eines Metallstreifens durch ein schmelzflüssiges Metallbad überschüssiges Material mittels Düsen abgestreift wird, aus denen ein Abstreifgas mit geringerer Oxidationskraft als eine aus 4 Vol.-% Sauerstoff und 96 Vol.-% Stickstoff bestehende Atmosphäre ausgestoßen wird, anschließend der Streifen durch einen Einschlussbereich durchgeführt wird, dessen Atmosphäre eine Oxidationskraft aufweist, die geringer ist als eine aus 4 Vol.-% Sauerstoff und 96 Vol.-% Stickstoff und größer als eine aus 0,15 Vol.-% Sauerstoff und 99,85 Vol.-% Stickstoff bestehende Atmosphäre (vgl. D3 Anspruch 1). Die Lehre der D3 betrifft somit ausschließlich die Oxidationskraft der Abstreifatmosfera zur Erzielung einer möglichst geringen Welligkeit nach Durchführung einer Tauchbeschichtung in einem Metallbad. Eine Kombination von Verfahrensparametern, wie im Merkmal M10 oder M10a vorgesehen, ist in D3 somit ebenfalls nicht offenbart.



**7.3.2** Gemäß D1 werden zwar Welligkeitswerte  $W_{a0,8}$  nach Umformung (Merkmal M4) von kleiner  $0,35 \mu\text{m}$  für ein Produkt namens „Ultragal“ angegeben (vgl. D1, Folie 5). Über die Art der Umformung werden in D1 keine Angaben gemacht, so dass die Lehre der D1 das Merkmal M4 im Hinblick auf das Produkt „Ultragal“ nur teilweise erfüllt. Auch zur Welligkeit  $W_{a0,8}$  vor eventuellem Skinpass und damit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b schweigt die D1 in Verbindung mit dem Produkt „Ultragal“. Darüber hinaus ist der D1 kein Verfahren zur Erzielung der Welligkeit  $W_{a0,8}$  gemäß einem der Merkmale M10 oder M10a im Sinne der zweiten Offenbarungsmöglichkeit der technischen Merkmale zu entnehmen. Für das in Folie 5 aufgeführte Produkt „Extragal“ werden zwar Welligkeiten  $W_{a0,8}$  von  $< 0,5 \mu\text{m}$  vor Umformung und von  $< 0,6 \mu\text{m}$  nach Umformung angegeben. Damit offenbart die D1 aber weder unmittelbar noch eindeutig Bleche, die vor der Umformung zwingend eine Welligkeit  $W_{a0,8}$  von  $< 0,35 \mu\text{m}$  (Merkmal 9a) und nach Umformung von  $< 0,43 \mu\text{m}$  (Merkmal M4) aufweisen, bei denen eine äquibiaxiale Umformung von 3,5% vorgenommen worden ist.

**7.3.3** Die Druckschrift D2 offenbart weder Welligkeiten  $W_{a0,8}$  gemäß einem der Merkmale M9a/M9b, noch sind darin die verfahrenstechnischen Maßnahmen gemäß einem der Merkmale M10/M10a offenbart. D2 offenbart für das Produkt „Extragal“ lediglich eine Welligkeit  $W_{a0,8}$  nach Umformung von  $0,42 \mu\text{m}$  bzw.  $0,39 \mu\text{m}$  (Merkmal M4) (vgl. D2 S. 207 Tab. 4.8 letzte Spalte). Ob bei diesem Produkt ein Skin-Pass durchgeführt wurde, sodass implizit offenbart sein könnte, dass die Welligkeit vor Umformung noch kleiner war, ist D2 nicht zu entnehmen. Darüber hinaus ist in D2 lediglich von einer planaren Zugkraft („traction plane“), nicht aber von einer äquibiaxialen Umformung gemäß Merkmal M4 die Rede (vgl. D2 S. 207, Text zu Tab. 4.8).

**7.3.4** Auch die ASt 54 steht dem Streitgebrauchsmuster nicht neuheitsschädlich entgegen, da in ihr keine Welligkeitswerte  $W_{a0,8}$  für die Beschichtung nach Umformung angegeben sind, sondern lediglich Verfahrensparameter, mit deren Werten Gleichung C oder D gemäß Merkmal M10a erfüllt sein mag, so dass auch Merkmal

M9a als erfüllt anzusehen wäre. Konkrete Werte für  $Wa_{0,8}$  nach Umformung gemäß Merkmal M4 fehlen jedoch. Diese sind auch nicht implizit offenbart, da zum einen vor Umformung keine Welligkeiten  $Wa_{0,8}$  gemessen worden sind. Zum anderen offenbart die Ast 54 zwar Parameter für das Gasabstreifen nach Tauchbeschichten, bei deren Verwendung sich gemäß den Gleichungen C/D eine streitgebrauchsmustergemäße Welligkeit  $Wa_{0,8}$  des beschichteten Stahlblechs vor eventuellem Skin-Pass und vor Umformung ergeben kann. Die Welligkeit nach Umformung hängt fachüblich aber davon ab, ob ein Skin-Pass durchgeführt wird, wobei sie sich i.d.R. mit vorherigem Skin-Pass erhöht und ohne vorherigen Skin-Pass verringern kann. Da in ASt 54 jedoch keine Aussage über die Durchführung eines Skin-Passes getroffen wird, ist in ASt 54 somit eine streitgebrauchsmustergemäße niedrige Welligkeit nach Umformung gemäß Merkmal M4 weder unmittelbar noch eindeutig offenbart. Mangels Angaben zur Umformung offenbart die ASt 54 auch keine äquibiaxiale Umformung von 3,5%, die ebenfalls in Merkmal M4 vorgesehen ist. Gleiches gilt für die ASt 57, die in der ASt 54 genannt wird und nicht über deren Inhalt hinausgeht (vgl. ASt 54a, Abs. 0006).

**7.3.5** Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druckschriften die Neuheit eines der Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 6 oder 13 in Frage zu stellen vermag.

**7.3.6** Hinsichtlich der von der Antragstellerin zu der von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung „Nissan-Juke“ vorgelegten Dokumente ist einerseits festzustellen, dass, selbst wenn es aus technischer Sicht möglich sein sollte, anhand eines Karosserieteils, dessen Lackierung mittels Beize entfernt wurde, die ursprüngliche Welligkeit des Karosserieteils nach Umformung eindeutig zu bestimmen. Denn sowohl mit Blick auf die von der Antragstellerin hierzu vorgelegten Dokumente, als auch auf ihren Sachvortrag ist noch nicht ersichtlich, wie hierbei die Welligkeit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkundig geworden sein sollte (vgl. z.B. ASt 15/15a). Andererseits fehlt es zur „Body In White“-Grundkarosserie des beschriebenen „Ford B-Max“ an der Substantiierung im Vortrag der Antragstellerin,

dass die untersuchte Grundkarosserie exakt derjenigen entsprach, die Ford seinerzeit bei den tatsächlich verkauften Fahrzeugen benutzt hat. Darüber hinaus ist – wie zum Gegenstand „Nissan Juke“ bereits ausgeführt, nicht ersichtlich, wie die Welligkeit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkundig geworden ist.

**7.4** Die Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 6 und 13 in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1+ beruhen auch auf einem erfinderischen Schritt.

**7.4.1** D1 ist lediglich das Ziel zu entnehmen, Welligkeiten  $Wa_{0,8}$  am umgeformten Produkt von  $< 0,35 \mu\text{m}$  zu erreichen (vgl. D1, Folie 5). Ein Herstellungsweg, wie dieses erreicht wird, ist D1 dagegen nicht zu entnehmen. Der Fachmann, der sich im Stand der Technik nach entsprechenden Herstellungswegen umschaute, stößt auf die D3, die aber – wie bereits in Kap. 7.3 beschrieben – die Welligkeiten  $Wa_{0,8}$  nach Umformung gemäß Merkmal M4 nicht erreicht, auch wenn sie auf die Anwendung einer äquibixialen Umformung von 3,5 % hinweist (vgl. D3, S. 10, vorletzter Abs. iVm S. 11, Tabelle). Der Fachmann erhält aus D3 auch nicht die Anregung, die Verfahrensparameter gemäß den Merkmalen M10 oder M10a zu beachten, da die Lehre der D3 ausschließlich auf die Oxidationskraft und damit auf die Zusammensetzung des Abstreifgases ausgerichtet ist, nicht aber auf die gemäß Merkmal M10 oder M10a zu beachtenden weiteren Parameter, nämlich des Abstands „Z“ zwischen Blech und Düse, der mittleren Höhe „d“ des Auslasses der Düse, der Laufgeschwindigkeit „V“ des Blechs und des Abstreifdruckes „P“ in der Düse (vgl. D3, Anspruch 1).

**7.4.2** Auch die D5 gibt dem Fachmann keinen Anlass oder Hinweis, die in den Merkmalen M10 oder M10a genannten Parameter gemäß dem Streitgebrauchsmuster miteinander ins Verhältnis zu setzen, um die gewünschten Welligkeiten  $Wa_{0,8}$  nach Merkmal M9a oder M9b zu erhalten. Denn die D5 beschreibt ein mathematisches Modell, wonach berechnet wird, welche Beschichtungsmasse in  $\text{g}/\text{m}^2$  in Abhängig-

keit von der Laufgeschwindigkeit des Bandes, des Düsendrucks, des Abstands zwischen Düse und Band sowie der Größe der Düsenöffnung (welche mit der mittleren Höhe des Auslasses der Düse gemäß Streitgebrauchsmuster gleichzusetzen ist), zu einer gleichmäßigen Beschichtung führt (vgl. D5, S. 78, linke Spalte „Conclusions“ i.V.m. S. 76, linke Spalte „Predictive Model Design“, insbesondere Gleichung (9)). Zur verbesserten Genauigkeit wird zudem die Entfernung zwischen dem Luftmesser und dem Tauchbad berücksichtigt (vgl. D5, S.76, linke Spalte, Absatz vor Gleichung 10 sowie Gleichung 10). Die Abhängigkeiten dieses mathematischen Modells nach D5 entsprechen aber weder den Merkmalen gemäß M10/M10a, noch treffen sie eine Aussage darüber, welchen konkreten Wert die Welligkeit der gleichmäßigen Beschichtung aufweisen soll. Setzt man die auf Seite 77 in Tabelle 1 angegebenen Werte in die Gleichungen gemäß Merkmal M10 ein, so würden gemäß den Ausführungen der Antragstellerin die Gleichungen gemäß Merkmal M10 oder M10a nur unter zwei Annahmen erfüllt, nämlich einerseits, dass die Geschwindigkeitsangaben gemäß D5 durch 60 zu dividieren seien, zum anderen, dass als Abstreifgas nicht Luft oder Sauerstoff, sondern Stickstoff verwendet würde. Für das Ergreifen derartiger Maßnahmen finden sich in der D5 jedoch keine Hinweise.

Eine Kombination der D1 mit der D3 oder D5 führt somit nicht zur streitgebrauchsmustergemäßen Lehre. Auch fehlte es dem Fachmann an einer Veranlassung, die D3 mit der D5 oder umgekehrt zu kombinieren, um zur streitgebrauchsmustergemäßen Lehre zu gelangen, da die Lehre der D3 auf die Abstreifatmosphäre zur Erzielung einer niedrigen Welligkeit, die Lehre der D5 dagegen auf eine Steuermethode zur Erzielung einer optimalen, gleichmäßigen Beschichtungsdicke gerichtet ist, wobei sie die Welligkeit der Beschichtung in keiner Weise anspricht (vgl. D5 S. 71 re. Sp. siebte bis fünfte Zeile von unten).

**7.4.3** Entsprechendes gilt für die Lehre der D6, die den Einfluss verschiedener Parameter auf die Produktionskosten und damit verbunden auf den Erhalt von möglichst geringen Beschichtungsdicken bei möglichst hoher Geschwindigkeit der Produktionslinie gattungsgemäßer verzinkter Stahlbleche untersucht (vgl. D6, S. 845,

Introduction). Das Problem der Welligkeit wird in D6 nicht angesprochen und demzufolge auch keine konkreten Werte für die Welligkeit  $Wa_{0,8}$  genannt. Eine gezielte Lehre, die gemäß den Merkmalen M10 oder M10a beschriebenen Verfahrensparameter einzuhalten, ist der D6 ebenfalls in keiner Weise zu entnehmen.

**7.4.4** Aus ASt 54 erhält der Fachmann den Hinweis, dass nach dem Tauchbad überschüssiges Metall mit einem Abstreifgas entfernt werden kann, wobei Gas aus einer nachgeordneten Hilfsdüse dem Abstreifgas entgegenströmen soll, um so für eine gleichmäßige Beaufschlagung der Beschichtung mit Gas und damit für eine möglichst ebene Oberfläche beim Abstreif- und Trocknungsvorgang zu sorgen (vgl. ASt 54a, S. 1, „problem to be solved“ – „solution“ und Abs. 0010). Auch wenn die in ASt 54 angegebenen Verfahrensparameter zur Erfüllung der Gleichung C oder D gemäß Merkmal M10a führen mögen, erhält der Fachmann daraus keine Anregung, eine Welligkeit  $Wa_{0,8}$  nach äquibiaxialer Umformung von 3,5 % von  $\leq 0,43 \mu\text{m}$  gemäß Merkmal M4 anzustreben oder zu erhalten. Die gleiche Argumentation gilt für die ASt 57, auf die die ASt 54 verweist (vgl. ASt 54a, Abs. 0005 und 0006).

Entsprechendes gilt für den Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruchs 6, der auf ein Teil gerichtet ist, das nach Umformung eines Blechs nach einem der Schutzansprüche 1 bis 5 erhalten wird. Aus den zuvor genannten Gründen liegt auch der Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruchs 13, der ein motorgebetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie betrifft, die ein Teil gemäß den Schutzansprüchen 6 bis 12 aufweist, für den Fachmann nicht nahe.

**7.4.5** Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druckschriften die Schutzfähigkeit eines der Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 6 oder 13 in Frage zu stellen vermag.

**8.** Das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 ist auch nicht wegen widerrechtlicher Entnahme zu löschen (§ 15 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 13 Abs. 2 GebrMG).

Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Antragstellerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin berechnigte Erfindungsbesitzerin i. S. d. § 15 Abs. 2 GebrMG ist. Denn auch dann, wenn man den insoweit von der Antragsgegnerin bestrittenen Sachvortrag der Antragstellerin zugunsten dieser als nachgewiesen unterstellt, fehlt es jedenfalls an einem wesensgleichen Erfindungsgegenstand (vgl. Böhning/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 15, Rn. 20 m.w.N.).

Ob ein wesensgleicher Erfindungsgegenstand und damit eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, ist in einer Gesamtschau mittels eines prüfenden Vergleichs der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters mit der technischen Lehre, die die Antragstellerin als entnommen geltend macht, zu beurteilen, wobei festzustellen ist, inwieweit die zu vergleichenden Lehren übereinstimmen (vgl. z.B. BGH, Urteil v. 4. August 2020, X ZR 38/19 – Mitralklappenprothese, GRUR 2020, 1186). Hinreichende Übereinstimmungen der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters mit dem in den von der Antragstellerin in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen ASt 45 und ASt 47 beschriebenen und von der Antragstellerin als entnommen dargelegten Lehre sind aber bereits deswegen nicht festzustellen, weil die ASt 45 und ASt47, die Welligkeiten, so, wie sie im Streitgebrauchsmuster beschrieben sind, in der nunmehr maßgeblichen Anspruchsfassung beansprucht werden und als erfindungswesentlich zu erachten sind, gar nicht ansprechen.

**9.** Die für das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Priorität ist wirksam. Insbesondere steht das Merkmal M4 einer wirksamen Prioritätsbeanspruchung nicht entgegen. Gemäß der Prioritätsschrift nach ASt 10 sind konkrete Werte für die Welligkeit  $W_{a0,8}$  nach Umformung von kleiner oder gleich  $0,45 \mu\text{m}$  angegeben (vgl. ASt 10, S. 8, Z. 19 bis 20). Damit handelt es sich bei Merkmal M4, das eine Welligkeit  $W_{a0,8}$  nach Umformung von kleiner oder gleich  $0,43 \mu\text{m}$  fordert, um eine Auswahl, die von den ursprünglich angegebenen Werten umfasst ist.

Darüber hinaus kommt es im vorliegenden Verfahren auf die Priorität letztlich in entscheidungserheblicher Weise nicht an, da keine der Entgegenhaltungen alleine oder in Kombination die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in Frage stellt, weiterhin alle relevanten Entgegenhaltungen außerhalb des Prioritätsintervalls angesiedelt sind.

**10.** Auf die weiteren Hilfsanträge der Antragsgegnerin 1a+, 1a'+, 1a<sub>1</sub>+, 1a<sub>2</sub>+, 1b+, 1c+, 2+, 2a+, 2b+, 2c+, 3+, 3a+, 3b+ und 3c+ kommt es nach alledem nicht mehr an.

**11.** Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zu entscheiden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG erforderlich.

**12.** Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 92, 97 ZPO, zumal das Streitgebrauchsmuster in der als rechtsbeständig zu erachtenden Fassung gegenüber der eingetragenen Fassung eine mehr als nur unerhebliche Einschränkung erfahren hat. Billigkeitsgründe, die eine andere Kostenentscheidung erfordern würden, 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 durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Dr. Münzberg

Dr. Philipps