



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 416/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Juni 2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 008 863

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 26. Februar 2019 wird aufgehoben. Das Streitgebrauchsmuster 20 2014 008 863 wird unter Zurückweisung des Löschungsantrags im Übrigen gelöscht, soweit es über den Gegenstand der Schutzansprüche 1 – 11 nach Hilfsantrag 4+ 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 008 863 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 6. November 2014 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internationalen Anmeldung PCT/IB2014/058879 (i. F.: Stammanmeldung) mit Anmeldetag 10. Februar 2014 abgezweigt worden. Es beansprucht, abgeleitet aus der Stammanmeldung die französische Priorität 6. März 2013, PCT/FR-2013/050479.

Es ist am 1. Dezember 2014 mit den Schutzansprüchen 1 – 12 und mit der Bezeichnung „Blech mit ZnAl-Beschichtung, entsprechendes Teil und Fahrzeug“ eingetragen worden. Es ist in Kraft.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Blech (1) zur Herstellung von Teilen, welches ein Substrat (3) aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche (5) mit einer metallischen Beschichtung (7) auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7 Gew.-% Aluminium tauchbeschichtet ist, wobei die äußere Oberfläche (21) der Beschichtung (7) eines durch Umformung des Blechs erhaltenen Teils eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ von kleiner oder gleich $0,43 \mu\text{m}$, insbesondere $0,41 \mu\text{m}$, insbesondere $0,37 \mu\text{m}$, aufweist.

In der eingetragenen Fassung schließen sich die auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 – 5 an, zu deren Wortlaut auf die Gebrauchsmusterschrift (i.F.: GS.) verwiesen wird.

Schutzanspruch 6 in der eingetragenen Fassung ist ein selbständiger Anspruch, der wie folgt lautet:

6. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten ist, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ aufweist, die kleiner oder gleich $0,43 \mu\text{m}$ ist.

Es schließen sich die auf den Schutzanspruch 6 rückbezogenen Unteransprüche 7 – 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 6 bis 11 aufweist.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der Löschungsantrag, den die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 28. April 2016 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 (US 2012/0107636 A1), der D5 (EP 0 882 810 A2), der D6 (JP 2008-214681) und der D7 (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 ASt63 (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 vollständig 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 24. Mai 2016 zugestellten Lösungsantrag am 30. Mai 2016 widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz v. 30. August 2016 begründet. Mit Widerspruchsbegründung hat sie eine geänderte Anspruchsfassung eingereicht, in welcher das in Schutzanspruch 1 beschriebene Substrat (3) als „Substrat aus Stahl“ konkretisiert wurde. Im Umfang dieser geänderten Anspruchsfassung hat sie das Streitgebrauchsmuster weiter verteidigt, wobei sie dem Sachvortrag und der Auffassung der Antragstellerin im Einzelnen entgegengetreten ist.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen der Beteiligten hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 9. Juli 2018 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass mit einer Löschung des Streitgebrauchsmusters zu

rechnen sei, da die Anspruchsfassung v. 30. August 2016 als unzulässig erweitert und ihr Gegenstand mangels Vorliegen eines erfinderischen Schritts als nicht schutzfähig zu erachten sei.

Mit Schriftsatz v. 4. Februar 2019 hat die Antragsgegnerin die Anspruchsfassung vom 30. August 2016 als Hauptantrag weiterverfolgt und weitere, geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b und 5 eingereicht, zu deren Wortlaut auf die patentamtlichen Akten verwiesen wird und hinsichtlich derer die Antragstellerin ebenfalls die von ihr geltend gemachten Lösungsgründe als erfüllt angesehen hat.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 26. Februar 2019 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag in der Fassung v. 30. August 2016/4. Februar 2019 und hilfsweise im Umfang mehrerer geänderter Anspruchsfassungen, die sie in der mündlichen Verhandlung teilweise noch modifiziert und zum Gegenstand ihrer Hilfsanträge 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e und 5 gemacht hat, verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung v. 26. Februar 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 für die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1, 1a, 2, 2a, 2b. Der Schutzanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 3, 3a, 3b sei ebenfalls unzulässig erweitert. Der Gegenstand des unabhängigen Schutzanspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 sei nicht schutzfähig, da er in Zusammenchau der Entgegenhaltungen D3 und D7 nahegelegt sei. Gleiches gelte für den

unabhängigen Schutzanspruch 2 nach den Hilfsanträgen 4a und 4b. Der Gegenstand des unabhängigen Schutzanspruchs 2 nach den Hilfsanträgen 4c – 4e sei in Zusammenschau von D3 und D7 ebenfalls nahegelegt. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 5 sei wiederum unzulässig erweitert, da ursprungsoffenbarte und erfindungswesentliche Merkmale im Schutzanspruch 1 nicht enthalten seien.

Der Beschluss ist der Antragsgegnerin am 11. Juni 2019 und der Antragstellerin am 12. Juni 2019 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die von der Antragsgegnerin am 5. Juli 2019 erhobene Beschwerde, der ein SEPA-Mandat beigefügt war, und die sie mit Schriftsatz v. 7. Oktober 2019 begründet hat. Eine unzulässige Erweiterung durch Fehlen bestimmter Merkmale in den verteidigten Anspruchsfassungen sei nicht gegeben, da es sich um Merkmale handele, welche aus Ausführungsbeispielen resultierten, aber keine zwingenden Merkmale nach der Ursprungsoffenbarung seien. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach den erstinstanzlichen Anspruchsfassungen sei zudem sowohl neu, als auch insbesondere in Zusammenschau der D3 mit der D7 nicht nahegelegt.

Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben v. 7. Februar 2022 auf Bedenken bezüglich der Zulässigkeit und zum Teil auch der Schutzzfähigkeit 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 Hauptantrag+, Hilfsantrag 1+, Hilfsantrag 1a+, Hilfsantrag 2+, Hilfsantrag 2a+, Hilfsantrag 2b+, Hilfsantrag 3+, Hilfsantrag 3a+, Hilfsantrag 3b+, Hilfsantrag 4+, Hilfsantrag 4a+, Hilfsantrag 4b+, Hilfsantrag 4c+, Hilfsantrag 4d+, Hilfsantrag 4e+ und Hilfsantrag 5+ bezeichnete Anspruchsfassungen eingereicht.

Die Antragsgegnerin geht davon aus, dass jedenfalls diese weiteren Anspruchsfassungen zulässig seien, zumal in der Ursprungsoffenbarung gelehrte Verfahrensschritte und Parameter nur beispielhaft und nicht zwingend erfindungswesentlich seien. Ebenfalls sei Schutzfähigkeit zu bejahen. Auch ausgehend von der D2 sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in den eingereichten Fassungen nicht nahegelegt. Ferner bestehe ausgehend von D3 keine Aussicht, in die streitgebrauchsmustergemäßen Welligkeitsbereiche vorzudringen, auch nicht in Zusammenschau mit der D7 oder D8 (Dubois, M.: 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.).

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 26. Februar 2019 aufzuheben und den Löschantrag im Umfang der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 zurückzuweisen, hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsantrag 4a+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 4b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 4c+ v. 14. April 2022,

Hilfsantrag 4d+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 4e+ v. 14. April 2022, und Hilfsantrag 5+ v. 14. April 2022,
den Löschantrag im Umfang der Antragsfassung nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Gebrauchsmusterabteilung habe in Bezug auf die Anspruchsfassung nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3b und 5 den Löschantrag 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 D7 oder der D8 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 Löschantrag 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 008 863 U1 (Streitgebrauchsmuster) |
| ASt 5 (D1) | J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Symposium Cannes, Juni 2005. |
| ASt 5a | vollständiger Tagungsband zu ASt5 |
| ASt 15 | erster Projektbericht zu VRC 0211 mit dem Titel "Thinner zinc coating at high processing speed" bzw. dem Kurztitel "Modelling & improving high speed wiping". |

- ASt 17 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 21 und
ASt 21a WO 2014/135999 (Stammanmeldung, aus der das Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist, und deutsche Übersetzung)
- ASt 22 WO 2014/135753 (Prioritätsdokument des Streitgebrauchsmusters und der ASt21)
- ASt 27 und
ASt 27a Sachverständigengutachten zur Untersuchung und Begutachtung von Karosserieteilen des Fahrzeugs, federführend durchgeführt von Herrn B
- ASt 42 und
ASt 42a (D2) Ekambi-Pokossi, Serge (Dissertation): Characterisation et identification multiéchelle de la signature peinture (Multiskalige Charakterisierung und Identifizierung der Lackierungszeichnung), 2005
- ASt 46 und
ASt 46a (D3) WO 2010/130884 („Diez“)
- Ast 47 (D4) US 2012/0107636 A1 („Diez II“)
- ASt 48 (D5) EP 0 882 810 A2 („Sakurai“)
- ASt 53 und
ASt 53a (D7) 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
- ASt 56 und
ASt 56a (D8) 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.
- ASt 63 und
ASt 63a JP 2013-007095 A ("Hirokazu")

und aus dem Parallelverfahren 35 W (pat) 419/19:

ASt 57 (parallel): JP 2007 – 070 664 A

ASt 57a: (parallel) englische Übersetzung zu ASt 57

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 - 11 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 auch begründet.

1. Die Schutzansprüche 1 – 11 nach Hilfsantrag 4+ 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 Löschungsantrag 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, welches 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 $W_{a0,8}$ aufweist.

3. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 lautet unter Heranziehen einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung:

- M1:** Blech, das zur Herstellung von Teilen verwendbar ist,
- M2:** welches ein Substrat (3) aus Stahl aufweist,
- M3:** von dem mindestens eine Oberfläche (5) mit einer metallischen Beschichtung (7) auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7 Gew.-% Aluminium tauchbeschichtet ist, wobei der Rest der metallischen Beschichtung (7) aus 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 und der gewichtsbezogene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3 % beträgt,

- M4:** wobei die äußere Oberfläche (21) der Beschichtung (7) eines durch Umformung des Blechs erhaltenen Teils eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ von kleiner oder gleich $0,43 \mu\text{m}$, insbesondere $0,41 \mu\text{m}$, insbesondere $0,37 \mu\text{m}$, aufweist;
- M9b:** vor eventuellem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere Oberfläche der Beschichtung (7) eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ auf, die kleiner oder gleich $0,55 \mu\text{m}$ ist;
- M10:** 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),
 - wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen eingehalten wird:

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

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

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 ms^{-1} ausgedrückt ist,
- P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in Nm^{-2} ausgedrückt ist, und
- f_{O_2} der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist;

Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach Hilfsantrag 4+ 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),
- wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen eingehalten wird:

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

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

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 ms^{-1} ausgedrückt ist,
- P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in 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 $Wa_{0,8}$ vor eventuellem Skin-Pass-Vorgang im geänderten Merkmal **M9a**.

M9a: vor eventuellem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere Oberfläche der Beschichtung (7) eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ auf, die kleiner oder gleich $0,35 \mu\text{m}$ ist;

Die Schutzansprüche 3 – 11 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 lauten wie folgt:

3. Blech (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich 0,6% ist.

4. Blech (1) nach Anspruch 3, bei dem die metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich 0,5% ist.

5. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis 4 erhalten ist, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ aufweist, die kleiner oder gleich $0,43 \mu\text{m}$ ist.

6. Teil nach Anspruch 5, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ aufweist, die kleiner oder gleich $0,41 \mu\text{m}$ ist.

7. Teil nach Anspruch 6, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ aufweist, die kleiner oder gleich $0,37 \mu\text{m}$ ist.

8. Teil nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei das Teil außerdem einen Lackierungsfilm auf der metallischen Beschichtung (7) aufweist.

9. Teil nach Anspruch 8, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder gleich $120 \mu\text{m}$ ist.

10. Teil nach Anspruch 9, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder gleich $100 \mu\text{m}$ ist.

11. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karosserie ein Teil nach einem der Ansprüche 5 bis 10 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 – 11 nach Hilfsantrag 4+ 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 Die im vorherigen Hauptantrag und Hilfsantrag 4 vom 8. April 2021 nicht erwähnten Angaben in Schutzanspruch 1 gemäß Merkmal M3, „wobei der Rest der metallischen Beschichtung (7) aus 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 und der gewichtsbezogene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3 % beträgt“, deren Fehlen zu einer unzulässigen Erweiterung geführt hatte, was den Beteiligten mit dem Senatshinweis vom 7. Februar 2022 mitgeteilt worden war, sind nun vorhanden, womit die zum damaligen Zeitpunkt vorhandene unzulässige Erweiterung beseitigt ist.

5.3 Das ursprünglich in Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags 4 vom 8. April 2021 enthaltene Merkmal M9a, wonach die äußere Oberfläche der Beschichtung (7) vor

eventuellem Skin-Pass-Vorgang eine Welligkeit $Wa_{0,8}$ aufweisen sollte, die kleiner oder gleich $0,35 \mu\text{m}$ ist, was für die damit in Zusammenhang stehenden Gleichungen (A) und (B) ursprünglich nicht offenbart ist und den Beteiligten ebenfalls mit dem Senatshinweis vom 7. Februar 2022 mitgeteilt worden war, liegt in geltendem Schutzanspruch 1 nun als geändertes Merkmal **M9b** vor, wodurch diese in früheren Anspruchsfassungen enthaltene unzulässige Erweiterung beseitigt wurde.

5.4 Die von der Antragstellerin gerügte Kombination der Merkmale **M4** und **M9b** in geltendem Schutzanspruch 1 findet ihre ursprüngliche Offenbarung in der ASt 21a auf S. 6, zweiter Satz vor Gleichung „(C)“ i.V.m. S. 8 Z. 24 bis 26, wobei sich die Zeilen 24 bis 26 allgemein auf die zuvor beschriebenen Bleche, mit oder ohne Skin-Pass, beziehen (vgl. ASt 21a S. 8 Z. 12 bis 15). Ein konkretes Ausführungsbeispiel findet sich in der ASt 21a auf Seite 11, Tabelle II, Probe 14.

5.5 Die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 4+ 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 21a, 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 einschließlich 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 4+ ist auch schutzfähig i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG.

7.1 Die selbständigen Schutzansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4+ sind nicht auf ein vom Gebrauchsmusterschutz nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossenes Verfahren gerichtet.

7.1.1 Der Ausschlussbestand 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. 5.5. 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, 5 und 11 in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4+ sind neu, da keinem des im Verfahren befindlichen Standes der Technik alle technischen Merkmale gemäß den Schutzansprüchen 1 oder 2 sowie 5 oder 11 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 $W_{a0,8}$ vor eventuellem 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 $W_{a0,8}$ nach Umformung von kleiner oder gleich $0,43 \mu\text{m}$ (Merkmal M4) ist weder im vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik noch in den weiteren von der Antragstellerin eingereichten Dokumenten genannt oder diesen eindeutig zu entnehmen und auch der von der Antragstellerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht eindeutig zu entnehmen.

7.3.1 In diesem Zusammenhang kommen die nach Druckschrift D3 offenbarten Werte den geforderten Werten für die Welligkeit am nächsten, die zwar gemäß der Tabelle auf Seite 11 eine Welligkeit $W_{a0,8}$ vor der Umformung mit Skin-Pass von $0,37 \mu\text{m}$ (Merkmal M9b), aber nach Umformung von $0,45 \mu\text{m}$ und nicht von $0,43 \mu\text{m}$ gemäß Merkmal M4 offenbart (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 Abstreifatmosphäre zur Erzielung einer möglichst geringen Welligkeit nach Durchführung einer Tauchbeschichtung in einem Metallbad. Eine Kombination von Verfahrensparametern gemäß den Merkmalen M10 oder M10a ist in D3 demzufolge 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). Angaben zur Welligkeit vor eventuellem Skinpass und damit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b werden darin aber nicht gemacht. Die D1 offenbart für das Produkt Ultragal daher keine Welligkeit vor Umformung und somit keine Welligkeit gemäß Merkmal M9a oder M9b. Auch ein Verfahren zur Erzielung der Welligkeit gemäß einem der Merkmale M10a oder M10b im Sinne der zweiten Offenbarungsmöglichkeit der technischen Merkmale ist D1 nicht zu entnehmen. Ebenso kann das in Folie 5 aufgeführte Produkt „Extragal“ mit der angegebenen Welligkeit $W_{a0,8}$ nach Umformung von kleiner $0,6 \mu\text{m}$ die Neuheit nicht in Frage stellen.

7.3.3 Die Druckschriften D2 und D4 offenbaren weder die konkreten Welligkeiten gemäß einem der Merkmale M9a/M9b, noch sind die verfahrenstechnischen Maßnahmen gemäß einem der Merkmale M10/M10a in einer der genannten Druckschriften offenbart. D2 offenbart für das Produkt „Extragal“ lediglich eine Welligkeit $W_{a0,8}$ nach Umformung von $0,42 \mu\text{m}$ und $0,39 \mu\text{m}$ (Merkmal M4, vgl. D2 S. 207 Tab. 4.8 letzte Spalte). Ob für dieses Produkt ein Skin-Pass durchgeführt wurde, sodass implizit offenbart sein könnte, dass die Welligkeit vor Umformung noch kleiner war, ist D2 nicht zu entnehmen. In D4, die wie die D3 ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Metallstreifens mit verbessertem Aussehen beschreibt, wobei sie wie die D3 die Oxidationskraft der Abstreifatmosphäre betrachtet, wird als niedrigst erreichte Welligkeit ein Wert von $W_{a0,8} = 0,61 \mu\text{m}$ nach Skin-Pass und Umformung offenbart (vgl. D4 S. 4 einzige Tabelle letzte Spalte dritte Zeile von oben). Bezüglich

der Neuheitsbetrachtung gilt daher das für die D3 Gesagte für die D4 in analoger Weise.

7.3.4 Auch die von der Antragstellerin mit Eingabe vom 4. Februar 2019 separat eingeführte ASt 63 steht dem Streitgebrauchsmuster nicht neuheitsschädlich entgegen, da keine Welligkeitswerte der Beschichtung nach Umformung angegeben sind, sondern lediglich Verfahrensparameter, mit deren Werten Gleichung C oder D gemäß Merkmal M10a erfüllt sein mag, wodurch 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. Zu anderen offenbart die ASt 63 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, ohne vorherigen Skin-Pass verringern kann. Da in ASt 63 jedoch keine Aussage über die Durchführung eines Skin-Passes getroffen wird, ist in ASt 63 somit eine streitgebrauchsmustergemäße niedrige Welligkeit nach Umformung gemäß Merkmal M4 auch nicht implizit unmittelbar und eindeutig offenbart. Gleiches gilt für die von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung in vorliegendes Verfahren eingeführte ASt 57 (parallel) aus dem Parallelverfahren, die auch in der ASt 63 genannt ist (vgl. ASt 63 Abs. 0006).

7.3.5 Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druckschriften die Neuheit eines der Gegenstände der Schutzansprüche 1, 2, 5 oder 11 in Frage zu stellen vermag.

7.3.6 Hinsichtlich der von der Antragstellerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzung vorgelegten Dokumente ist einerseits zum Gegenstand „Nissan-Juke“ festzu-

stellen, 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 bestimmen zu können, sowohl mit Blick auf die von der Antragstellerin hierzu vorgelegten Dokumente, als auch auf ihren Sachvortrag im Übrigen dann immer noch nicht ersichtlich ist, wie hierbei die Welligkeit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkundig geworden sein sollte (vgl. z.B. ASt 27/27a). 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.

Den Angriff der offenkundigen Vorbenutzung hinsichtlich des Stahlblechs DP 600 hat die Antragstellerin mit Eingabe vom 30. November 2017 nicht mehr weiterverfolgt.

7.4 Die Gegenstände der Schutzansprüche 1, 2, 5 und 11 in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4+ beruhen auch auf einem erfinderischen Schritt.

7.4.1 D1 ist lediglich das Ziel zu entnehmen, Welligkeiten am umgeformten Produkt von $< 0,35 \mu\text{m}$ zu erreichen (vgl. D1 Folie 5). Ob dieses Ziel bisher erreicht wurde, oder ein Herstellungsweg, wie dieses erreicht werden könnte, 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 gemäß Merkmal M4 nicht erreicht. 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 zwischen Blech und Düse, der mittleren Höhe des Auslasses der Düse, der Laufgeschwindigkeit des Blechs und des Abstreifdruckes in der Düse (vgl. D3/ASt 46a Anspruch 1).

7.4.2 Auch die D7 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 nach Merkmal M9a oder M9b zu erhalten. Denn die D7 beschreibt ein mathematisches Modell, wonach berechnet wird, welche Beschichtungsmasse in g/m^2 in Abhängigkeit von der Laufgeschwindigkeit des Bandes, des Düsendrucks, des Abstands zwischen Blech und Düse sowie der Düsenöffnung (welche mit der mittleren Höhe des Auslasses der Düse gemäß Streitgebrauchsmuster gleichzusetzen ist), zu einer gleichmäßigen Beschichtung führt (vgl. D7/ASt 53 S. 78 linke Spalte „Conclusions“ i.V.m. S. 76 linke Spalte „Predictive Model Design“, insbesondere Gleichung (9)). Zur verbesserten Genauigkeit wird auch noch die Entfernung zwischen dem Luftmesser und dem Tauchbad mit betrachtet (vgl. D7 S.76 linke Spalte Absatz vor Gleichung 10 sowie Gleichung 10). Die Abhängigkeiten dieses mathematischen Modells nach D7 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 D7 durch 60 zu dividieren seien, zum anderen, dass als Abstreifgas nicht Luft oder Sauerstoff gemäß D3, sondern Stickstoff verwendet würde.

Eine Kombination der D1 mit der D3 oder D7 führt somit nicht zur streitgebrauchsmustergemäßen Lehre. Auch fehlte es dem Fachmann an der Veranlassung, die D3 mit der D7 oder umgekehrt zu kombinieren, um zur streitgebrauchsmustergemäßen Lehre zu gelangen, da die Lehre der D3 auf die Abstreifatmosphäre zur Er-

zielung einer niedrigen Welligkeit, die Lehre der D7 dagegen auf eine Steuer-
methode zur Erzielung einer optimalen, gleichmäßigen Beschichtungsdicke gerichtet
ist, wobei sie die Welligkeit der Beschichtung in keiner Weise anspricht (vgl. D7
S. 71 re. Sp. siebte bis fünfte Zeile von unten).

7.4.3 Entsprechendes gilt für die Lehre der D8, die den Einfluss verschiedener Pa-
rameter auf die Produktionskosten und damit verbunden auf den Erhalt von mög-
lichst geringen Beschichtungsdicken bei möglichst hoher Geschwindigkeit der Pro-
duktionslinie gattungsgemäßer verzinkter Stahlbleche untersucht (vgl. D8/ASt 56
S. 845 Introduction). Das Problem der Welligkeit wird in D8 nicht angesprochen.
Eine gezielte Lehre, die gemäß den Merkmalen M10 oder M10a beschriebenen Ver-
fahrensparameter einzuhalten, ist der D8 ebenfalls in keiner Weise zu entnehmen.

7.4.4 Aus ASt 63 erhält der Fachmann den Hinweis, dass nach dem Tauchbad über-
schüssiges 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 dem Gas und damit für eine
möglichst eben Oberfläche beim Abstreif- und Trocknungsvorgang zu sorgen (vgl.
ASt 63a S. 1 „problem to be solved“ – „solution“ u. Abs. 0010). Auch wenn die in
ASt 63 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 Umformung von kleiner oder gleich $0,43 \mu\text{m}$ gemäß
Merkmal M4 anzustreben oder zu erhalten. Die gleiche Argumentation gilt für die
ASt 57 (parallel) aus dem Parallelverfahren, auf die die ASt 63 verweist (vgl. ASt
63a Abs. 0005 u. 0006).

Dieselbe Argumentation trifft auch auf den Gegenstand des nebengeordneten
Schutzanspruchs 5 zu, der auf ein Teil gerichtet ist, das nach Umformung eines
Blech nach einem Schutzansprüche 1 bis 4 erhalten wird. In gleicher Weise trifft sie
auch auf den Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruch 11 zu, der ein

motorgetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie betrifft, die ein Teil gemäß den Schutzansprüchen 5 bis 10 aufweist.

7.4.5 Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druckschriften die Schutzfähigkeit eines der Gegenstände der Schutzansprüche 1, 2, 5 oder 11 in Frage zu stellen vermag.

8. Das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach Hilfsantrag 4+ 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. Bühring/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 15 und ASt 17 beschriebenen und von der Antragstellerin als entnommen dargelegten Lehre sind aber bereits deswegen nicht festzustellen, weil die ASt 15 und ASt17, 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 22 sind konkrete Werte für die Welligkeit $W_{a0,8}$ nach Umformung von kleiner oder gleich $0,45 \mu\text{m}$ angegeben (vgl. ASt 22 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 4a+, 4b+, 4c+, 4d+, 4e+ und 5+ 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