

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und des Richters Dr.-Ing. Herbst

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin werden zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2017 104 949 im Umfang seiner Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 17. August 2017 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist, nachdem die Antragsgegnerin mit der Anmeldung die Aussetzung der Eintragung und Bekanntmachung auf 15 Monate beantragt und Rechercheantrag gestellt hatte, am 20. November 2018 mit den Schutzansprüchen 1 - 18 und der Bezeichnung „Vorrichtung zum

Durchführen einer Leitung durch eine Bodenplatte und Bodenplatte für ein Gebäude“ eingetragen worden. Es ist in Kraft, nachdem Verlängerungsgebühren bis einschließlich des 6. Schutzjahres bezahlt worden sind.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Durchführen einer Leitung durch eine Bodenplatte aus zumindest einer Betonschicht für ein Gebäude, mit einem zumindest zweiteiligen Schutzrohr, das ein ortsfest in die Bodenplatte betonierbares Außenrohr, und ein in dem Außenrohr bewegbares formstabiles Innenteil aufweist sowie auf eine Bodenplatte für ein Gebäude und auf ein Verfahren zum Herstellen einer solchen Bodenplatte (Abs. [0001] der Streitgebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

Vorrichtung zur Durchführung einer Leitung durch eine Bodenplatte (2) aus mindestens einer Betonschicht (36) für ein Gebäude, mit einem zumindest zweiteiligen Schutzrohr (4), aufweisend:

ein ortsfest in die Bodenplatte betonierbares Außenrohr (6), und ein in dem Außenrohr (6) bewegbares formstabiles Innenteil (8), dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzrohr (4) ein mit dem Außenrohr (6) verbundenes, formstabiles Schalungsteil (10,10') aufweist, das sich um das Innenteil (8) herum und daran entlang erstreckt.

Bei den Schutzansprüchen 2 – 14 handelt es sich um auf den Schutzanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche. Schutzanspruch 15 ist ein nebengeordneter Schutzanspruch. Zum Wortlaut der Schutzansprüche 2 – 18 in der eingetragenen Fassung wird im Übrigen auf die GS. verwiesen.

Auf den von der Antragsgegnerin gestellten Rechercheantrag hat das DPMA gem. Recherchebericht vom 10. August 2018 neben der in Abs. [0003] GS. genannten Druckschrift mehrere Entgegenhaltungen ermittelt, darunter die in das Verfahren als **D6**, **D7** und **D8** eingeführten Druckschriften.

Das Streitgebrauchsmuster ist zudem Gegenstand einer Verletzungsklage der Antragsgegnerin, die sie gegen die Antragstellerin erhoben hat und die beim LG anhängig und mit Blick auf das vorliegende Lösungsverfahren derzeit ausgesetzt ist.

Der streitgegenständliche Lösungsantrag vom 29. November 2019 ist ein Teillösungsantrag, den die Antragstellerin gegen die Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 des Streitgebrauchsmusters richtet und den sie auf den Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit stützt. Sie hat zum Stand der Technik sowohl druckschriftliche Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt, bezeichnet als **D1** und **D2**, als auch eine aus ihrer Sicht offenkundige Vorbenutzung in Form des Vertriebs eines Produkts namens „Quadro Secura“ der Antragsgegnerin im Jahre 2016 (**D3**). Sie erachtet sowohl die **D1** und die **D2**, als auch die als **D3** bezeichnete Vorbenutzung bezüglich des Schutzanspruchs 1 als neuheitsschädlich. Zudem fehle es in Zusammenschau der genannten Entgegenhaltungen an einem erfinderischen Schritt. Auch die weiteren angegriffenen Schutzansprüche enthielten nichts Schutzfähiges.

Der Teillösungsantrag ist der Antragsgegnerin am 10. Dezember 2019 zugestellt worden. Sie hat dem Lösungsantrag mit Schriftsatz v. 16. Januar 2020, eingegangen am selben Tag, widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz v. 4. Mai 2020 begründet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass keine der von der Antragstellerin benannten Entgegenhaltungen den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, soweit angegriffen, neuheitsschädlich vorweggenommen habe. Dieser Gegenstand beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt. Insbesondere ergebe sich für den Fachmann aus **D1 - D3** keine Anregung, den aus dem Stand der Technik bekannten Kasten durch das streitgebrauchsmustergemäße Schalungsteil zu ersetzen.

Mit Zwischenbescheid vom 24. November 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich erfolgreich sein werde. Sie hat von Amts wegen die weiteren, im Recherchebericht des DPMA genannten und als **D6 - D8** bezeichneten Entgegnungen in das Verfahren eingeführt. Nach der vorläufigen Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sei der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 voraussichtlich als schutzunfähig zu erachten, da er von der **D1** neuheitsschädlich vorweggenommen und von der **D2** in Kombination mit der **D6** als nahegelegt zu erachten sei.

Die Beteiligten haben in weiteren gewechselten Schriftsätzen an ihren gegensätzlichen Auffassungen festgehalten. Insbesondere hat die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster weiter in der eingetragenen Fassung verteidigt, aber auch geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 16. November 2021 hat die Antragsgegnerin geänderte, an den Teillöschantrag angepasste Anspruchsfassungen eingereicht. Die Antragstellerin hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12-15 beantragt. Die Antragsgegnerin hat als Hauptantrag die Zurückweisung des Löschantrags beantragt und das Streitgebrauchsmuster hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 und 2 vom selben Tag verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 16. November 2021 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12-15 insoweit teilgelöscht, als diese über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 vom 16. November 2021 hinausgehen, den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten 40% der Antragstellerin und 60% der Antragsgegnerin auferlegt.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat diesen Beschluss im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sei nicht neu, da er von der **D1** und **D2** jeweils neuheitsschädlich getroffen werde.

Das zusätzliche, in die Anspruchsfassung eingefügte Merkmal nach Hilfsantrag 1 sei ebenfalls von **D1** und **D2** vorbeschrieben, so dass dieser Gegenstand ebenfalls nicht neu sei.

Das weitere, in die Anspruchsfassung eingefügte Merkmal nach Hilfsantrag 2 sei hingegen weder von **D1** noch von **D2** vorweggenommen worden, daher sei Neuheit gegeben. Auch sei ein erfinderischer Schritt insoweit zu bejahen, da der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 für den Fachmann nicht naheliegend sei.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 7. Februar 2022 zugestellt worden.

Gegen den vorgenannten Beschluss haben beide Beteiligte jeweils selbständig Beschwerde erhoben, die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 22. Februar 2022, eingegangen mit SEPA-Mandat am 23. Februar 2022, und die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 7. März 2022, eingegangen mit SEPA-Mandat am selben Tag.

Die Antragstellerin verfolgt mit ihrer Beschwerde das Ziel, dass die angegriffenen Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12 - 15 vollständig, insbesondere auch im Umfang des Hilfsantrags 2 gelöscht werden. Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 14. Juni 2022 hat die Antragstellerin eine weitere druckschriftliche Entgegnung, bezeichnet als **D9**, in das Verfahren eingeführt, die sie hinsichtlich des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ebenfalls für neuheitsschädlich hält. Zudem beruhe der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag 2 ausgehend von der **D9** in Kombination mit dem fachmännischen Wissen und Können nicht auf einem erfinderischen Schritt. Die **D9** sei wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes im Verfahren auch zu

berücksichtigen. Den eingetragenen Schutzanspruch 1 habe die Gebrauchsmusterabteilung aus Sicht der Antragstellerin zu Recht von der **D1** und der **D2** als neuheitsschädlich vorweggenommen beurteilt. Auch die Beurteilung des Hilfsantrags 1 als schutzunfähig sei zutreffend. Neuheitsschädlich sei insoweit auch die neu eingeführte **D9**.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2021 aufzuheben, das Streitgebrauchsmuster 20 2017 104 949 im Umfang seiner Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 zu löschen, sowie, die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2021 aufzuheben, den gegen die Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 des Streitgebrauchsmusters 20 2017 104 949 gerichteten Teil-Löschungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise, diesen Teil-Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 nach Hilfsantrag 1 vom 17. Februar 2023 zurückzuweisen, sowie, die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die angegriffenen Schutzansprüche sowohl in der eingetragenen Fassung, als auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 schutzfähig seien. Insbesondere werde der eingetragene Schutzanspruch 1 weder von der **D1**, noch von der **D2** neuheitsschädlich getroffen und durch diese auch nicht nahegelegt. Die Antragstellerin hätte die neu eingeführte **D9** bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorlegen können, so dass diese Entgegnung als verspätet zurückzuweisen sei. Die **D9** sei im Übrigen nicht relevant, da sie weiter abliege als die bereits vorhandenen Entgegnungen und nicht geeignet sei, die Neuheit

und das Vorliegen eines erfinderischen Schritts hinsichtlich des Schutzanspruchs 1 in der eingetragenen Fassung, der Fassung nach Hilfsantrag 1, sowie der Fassung nach Hilfsantrag 2, deren Schutzfähigkeit die Gebrauchsmusterabteilung im Übrigen auch gegenüber der **D1** und der **D2** zu Recht bejaht habe, in Frage zu stellen.

Nachdem der Senat auf Bedenken gegenüber der Fassung der mit Beschwerdebe-
gründung der Antragsgegnerin vom 24. Juni 2022 eingereichten Hilfsanträge hinge-
wiesen hat, da diese auch nicht-angegriffene Schutzansprüche umfasst und inhalt-
lich geändert hätten, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 17. Februar 2023
geänderte Anspruchsfassungen eingereicht, die nur die angegriffenen Schutzan-
sprüche 1, 2, 4, 6, 12 - 15 zum Gegenstand haben.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen eingeführt
worden:

- D1:** DE 10 2005 041 176 B4;
- D2:** DE 199 49 134 C2;
- D3:** Unterlagen zu einer von der Antragstellerin vorgetragene Vorbenut-
zung in Form des Produkts „Quadro Secura“;
- D4:** Definition Schalungen. In: Baunetz Wissen. Bearbeitungsstand:
25.05.2020, 00:27 UTC, URL: <https://www.baunetzwissen.de/beton/fachwissen/schalungen/definition-schalungen-15> [abgerufen am 25.05.2020];
- D5:** Schalung (Beton). In: Wikipedia. Bearbeitungsstand: 25.05.2020,
00:31 UTC. URL: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schalung_\(Beton\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Schalung_(Beton)) [abge-
rufen am 25.05.2020];
- D6:** EP 0 246 219 A1;
- D7:** US 6 305 133 B1;
- D8:** US 6 792 726 B1;
- D9:** DE 10 2004 053 934 A1.

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

II.

Die von den Beteiligten jeweils selbständig eingelegten Beschwerden sind zulässig, insbesondere form- und fristgemäß unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhoben worden, bleiben in der Sache jedoch ohne Erfolg.

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht schutzfähig ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i. V. m. §§ 1 – 3 GebrMG).

1.1. Die Antragsgegnerin hat dem streitgegenständlichen Teillöschungsantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Überprüfung des von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgrunds der fehlenden Schutzfähigkeit durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GebrMG).

1.2. Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung bezieht sich, wie eingangs bereits ausgeführt, auf eine Vorrichtung zum Durchführen einer Leitung durch eine Bodenplatte aus zumindest einer Betonschicht für ein Gebäude, mit einem zumindest zweiteiligen Schutzrohr, das ein ortsfest in die Bodenplatte betonierbares Außenrohr, und ein in dem Außenrohr bewegbares formstabiles Innenteil aufweist sowie auf eine Bodenplatte für ein Gebäude und auf ein Verfahren zum Herstellen einer solchen Bodenplatte (Abs. [0001] GS.). Vorrichtungen zum Durchführen einer Leitung wie z.B. Daten- oder Stromleitungen oder Medienleitungen wie z.B. Wasser- oder Gasrohre (auch bezeichnet als Hauseinführung) seien üblicherweise nach Fertigstellung der Bodenplatte mittels Abtrennen von Vorrichtungsbe-

reichen an die fertige Oberfläche der Bodenplatte anzupassen, was mit hohem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden sei (Abs. [0002] GS.). Aus der DE 10 2005 041 176 A1 (**D1**) sei eine aus vielen Einzelteilen bestehende Hauseinführung bekannt, bei der ein unverhältnismäßig hoher Montage- und Herstellungsaufwand bestehe (Abs. [0003] GS.).

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Durchführen einer Leitung durch eine Bodenplatte aufzuzeigen, die einfach und günstig herstellbar sei und zudem vereinfacht an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden könne (Abs. [0004] GS.). Die Erfindung löst diese Aufgabe bei einer Vorrichtung zum Durchführen einer Leitung durch eine Bodenplatte aus zumindest einer Betonschicht für ein Gebäude, mit den Merkmalen nach Anspruch 1. Insbesondere weist das Schutzrohr ein mit dem Außenrohr verbundenes formstabiles Schalungsteil auf, das sich um das Innenteil herum und daran entlang erstreckt (Abs. [0005] GS.).

1.3. Der mit der Lösung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master an einer Fachhochschule gemäß Hochschulrahmengesetz, mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Vorrichtungen zum Hindurchführen von Leitungen durch Bauwerksteile.

1.4. Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 ist nicht neu (§ 3 Abs. 1 GebrMG).

1.4.1. Der eingetragene Schutzanspruch 1 kann gemäß einer den Beteiligten übergebenen Merkmalsgliederung wie folgt gegliedert werden:

- M1** Vorrichtung zur Durchführung einer Leitung durch eine Bodenplatte (2) aus mindestens einer Betonschicht (36) für ein Gebäude, mit
- M1.1** einem zumindest zweiteiligen Schutzrohr (4), aufweisend:

- M1.2** ein ortsfest in die Bodenplatte betonierbares Außenrohr (6), und
- M1.3** ein in dem Außenrohr (6) bewegbares formstabiles Innenteil (8), dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.4** das Schutzrohr (4) ein mit dem Außenrohr (6) verbundenes, formstabiles Schalungsteil (10,10') aufweist,
- M1.5** das sich um das Innenteil (8) herum und daran entlang erstreckt.

1.4.2. Hinsichtlich des Verständnisses der Lehre aus dem eingetragenen Schutzanspruch 1 sind die folgenden Erläuterungen notwendig.

- a) Eine Bodenplatte gemäß Schutzanspruch 1 soll aus zumindest einer Betonschicht bestehen, und ist für ein insbesondere kellerloses Gebäude vorgesehen. Als weitere Schicht kann die Bodenplatte beispielsweise noch eine oberhalb der Betonschicht auszubildende Estrichschicht aufweisen (Abs. [0002] der GS.).
- b) Unter einer Leitung versteht das Gebrauchsmuster beispielsweise Daten-, Strom- oder Medienleitungen, wie Wasserrohre oder Gasrohre (Abs. [0002]).
- c) Ein Schutzrohr muss nach Schutzanspruch 1 aus mindestens zwei Teilen bestehen, nämlich einem Außenrohr und einem formstabilen Schalungsteil.

Den Begriff „Schalungsteil“ versteht der Fachmann im fachüblichen Sinn als Teil einer Gussform, in die Frischbeton zur Herstellung von Betonbauteilen eingebracht wird. Auch wenn Schalungsteile in den meisten Fällen eine Hohlform zum Eingießen des Betons begrenzen, so werden Schalungen bzw. deren Teile auch zur Herstellung von Laibungen, also Öffnungen z.B. für Leitungen oder Fenster, im fertigen Betonteil verwendet, wobei eine derartige Schalung den nicht mit Beton auszugießenden Leerbereich der Laibung umschließt, und von außen von Beton umgossen wird.

Nach dem Gesamtverständnis des Streitgebrauchsmusters erlaubt Schutzanspruch 1 nicht den Schluss, dass ein Schalungsteil zur Herstellung einer Laibung – also hier das formstabile Schalungsteil nach **M1.4** – ein in der Laibung befindliches Element – also hier das formstabile Innenteil nach **M1.3** – besonders eng umschließen muss. Die GS. enthält keinen Anhaltspunkt, dass eine solche vom fachüblichen Sprachgebrauch abweichende Ausgestaltung zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gehören müsste. Vielmehr ist dies eine besondere Ausgestaltungsform, die erst mit dem angegriffenen Schutzanspruch 4 beansprucht wird.

Auch dass in der Streitgebrauchsmusterschrift die Druckschrift DE 10 2005 0041 176 A1 (**D1**) zitiert wird, führt zu keinem anderen Verständnis des Begriffs „Schalungsteil“. Zwar ist bei der Auslegung eines Patentanspruchs der im Patent zitierte Stand der Technik zu berücksichtigen, wenn sich das Patent mit seiner Lehre von dem in ihm beschriebenen Stand der Technik abzugrenzen sucht (BGH, Urteil vom 27. September 2022 - X ZR 87/20, Tz. 22 - Brenngutkühlung). Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn in der Beschreibung des Patents ein bekannter Stand der Technik als nachteilhaft bezeichnet und ein im Patentanspruch vorgesehenes Merkmal als Mittel hervorgehoben wird, um diesen Nachteil zu überwinden (BGH, Urteil vom 2. März 2021 - X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 Rn. 22 - Schnellwechselforn).

Vorliegend wird in Absatz [0003] der GS. als Nachteil am Stand der Technik nach der **D1** genannt, dass der in **D1** offenbarte Kasten aus einem Bodensegment und mehreren darauf und aufeinander aufsetzbaren Rahmensegmenten ausgebildet ist, und aufgrund der vielen Einzelteile zu einem unverhältnismäßig hohen Montage- und Herstellungsaufwand führt. Um diesen Nachteil zu überwinden, wird in Absatz [0006] der GS. vorgeschlagen, dass das Innenteil bewegbar in dem ortsfest in der Bodenplatte angeordneten Außenrohr und dem Schalungsteil ist. Durch das Bewegen bzw. Verschieben des Innenteils im Außenrohr wird das Innenteil auf das fertige Höhenmaß der herzustellenden Bodenplatte angepasst. Folglich dient das in dem Außenrohr bewegbare formstabile Innenteil gemäß Merkmal **M1.3** dazu, den in der **D1** erkannten Nachteil zu beheben. Dem Schalungsteil fällt dabei nur die Funktion

zu, die Beweglichkeit des Innenteils im Außenrohr sicherzustellen (Abs. [0007] GS.), eine Festlegung auf eine bestimmte geometrische Ausgestaltung des Schalungsteils ist damit nicht verbunden.

d) Nach Merkmal **M1.2** muss das Außenrohr ortsfest in der Bodenplatte angeordnet sein, wobei es in die Bodenplatte einbetoniert sein kann („betonierbares“).

e) Das formstabile Schalungsteil ist nach Merkmal **M1.4** mit dem Außenrohr verbunden, wobei Schutzanspruch 1 offenlässt, ob die beiden Teile unmittelbar miteinander verbunden sein müssen oder ob sie auch mittelbar über Zwischenbauteile verbunden sein können; nach Absatz [0010] können Schalungsteil und Außenrohr fest verbunden sein, z. B. verklebt oder geklemmt. Unter „formstabil“ versteht das Streitgebrauchsmuster, dass das Schalungsteil eine Steifigkeit aufweist, die zur Aufnahme derjenigen Seitenkräfte ausreicht, die bei der Herstellung der Bodenplatte durch das Material der Bodenplatte erzeugt werden und auf das Schalungsteil einwirken, wobei das Schalungsteil derart formstabil sein muss, dass auch nach dem Aushärten der Bodenplatte eine Relativbewegung zwischen dem Innenteil und dem Schalungsteil gewährleistet ist (Abs. [0005]).

Damit ist auch vorgegeben, dass das anspruchsgemäße formstabile Innenteil nicht nur in dem Außenrohr bewegbar ist, wie mit Merkmal **M1.3** gefordert, sondern auch bewegbar in dem Schalungsteil ist, so dass das Innenteil gegenüber der Bodenplatte verschoben werden kann, um das Höhenmaß des Innenteils an die herzustellende Bodenplatte anzupassen (Abs. [0006]). Das Innenteil kann ein Innenrohr mit einem zylindrischen Innen- und Außendurchmesser oder ein zylindrischer Montagekörper bzw. eine Montagehilfe aus einem Vollmaterial sein (Abs. [0014], [0020]). Aus dem Gesamtzusammenhang der GS. ergibt sich für den Fachmann, dass eine Leitung nach Merkmal **M1** kein formstabiles Innenteil ist.

f) Nach Merkmal **M1.5** muss sich das formstabile Schalungsteil um das Innenteil herum und daran entlang erstrecken.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 macht keine Vorgaben dazu, wie sich das Schalungsteil um das Innenteil herum erstrecken muss. Insbesondere ist nicht zwingend vorgegeben, dass die Erstreckung vollumfänglich ausgebildet sein muss.

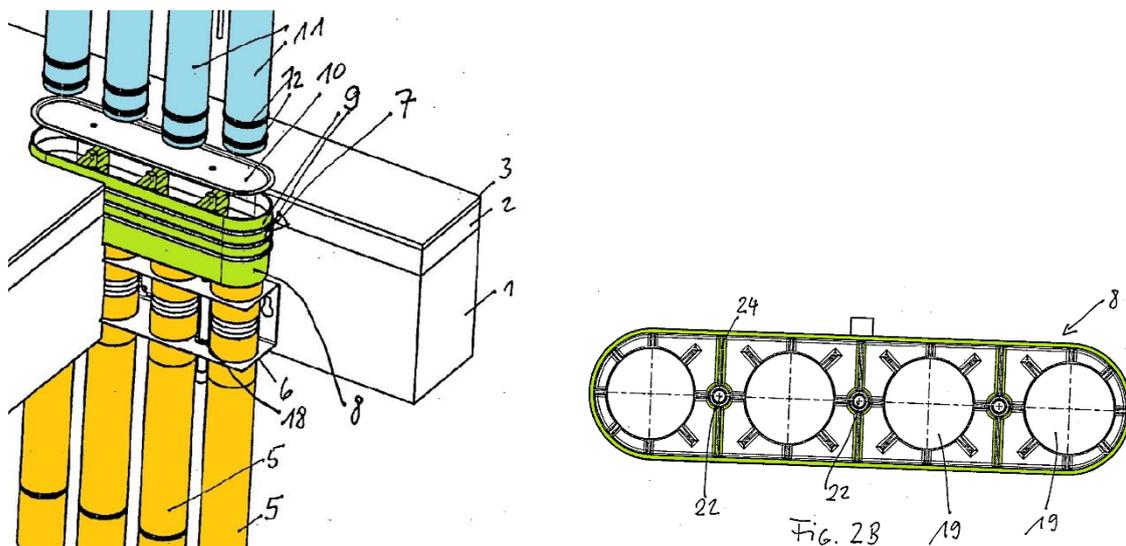
Somit kann das Schalungsteil nach Merkmal **M1.5** auch als beliebig geometrisch geformtes Bauteil, d.h. auch als Kasten, der das Schutzrohr umgibt, ausgebildet sein. Darüber hinaus ist das Merkmal 1.5 dann erfüllt, wenn das Schalungsteil in unmittelbarer Nähe um das Innenteil herum angeordnet ist.

Nicht angegeben ist in Schutzanspruch 1, ob sich das Schalungsteil nur über einen Abschnitt des Innenrohrs entlang erstreckt. Jedoch ist dies vom Schutzanspruch 1 mitumfasst, denn das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel zeigt, dass sich das Schalungsteil nur über einen Abschnitt des Innenrohrs entlang erstreckt.

1.4.3. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der eingetragenen und mit Hauptantrag verteidigten Fassung ist nicht schutzfähig, insbesondere nicht neu.

Aus der Patentschrift **DE 10 2005 041 176 B4 (D1)** sind alle Merkmale **M1** bis **M1.5** des eingetragenen Schutzanspruchs 1 bekannt.

Im Folgenden wird dies anhand der nachfolgend wiedergegebenen, und senatsseitig mit Farben versehenen Ausschnitten der Figuren 1 und 2b der **D1** ausgeführt.



Ausschnitte aus den Figuren 1 und 2b der D1, Teilbereiche sind senatsseitig farblich hervorgehoben

Die **D1** offenbart in Figur 1 mit der dazugehörigen Beschreibung (Abs. [0031] - [0033]) einen Kasten 7, bestehend aus einem Bodensegment 8 (in obigen Figuren 1 und 2b grün hervorgehoben) und mehreren aufeinander gesetzten Rahmensegmenten 9 (in obiger Figur 1 grün hervorgehoben) sowie einem Deckel 10. Der Kasten 7 ist in einer Bodenplatte einbetoniert, die aus einer Betonplatte 1 mit einer darauf angeordneten Estrichschicht 2 sowie einem oben abschließenden Bodenbelag 3 besteht. Damit offenbart die **D1** das Merkmal **M1**.

Die Schutzrohre 5 (in obiger Figur 1 orange hervorgehoben) verlaufen durch Löcher eines U-förmigen Halters 6, und erstrecken sich mit ihrem oberen Endabschnitt in den Kasten 7 (Abs. [0032]). Das Bodensegment 8 des Kastens 7 weist zur Aufnahme der Schutzrohre 5 vier kreisförmige Löcher 19 auf, deren Durchmesser dem Außendurchmesser der Schutzrohre 5 entspricht (Abs. [0037], Figur 2B), was für den Fachmann bedeutet, dass die Schutzrohre 5 mit dem Kasten 7 verbunden sind. Innenrohre 11 (in obiger Figur 1 blau hervorgehoben) weisen an ihrem unteren Endabschnitt zwei voneinander beabstandete Ringdichtungen 12 auf, die den Zwischenraum zwischen den Innenrohren 11 und den Schutzrohren 5 abdichten, wenn

die Innenrohre 11 in die Schutzrohre 5 eingeschoben sind. Die Schutzrohre 5 erstrecken sich bevorzugt bis zur Mitte des Kastens 7 (Abs. [0034]). Somit zeigt die **D1** auch die Merkmale **M1.1, M1.2, M1.3 und M1.4**.

Aus den Figuren 1 und 2B der **D1** geht hervor, dass in den Boden- und Rahmensegmenten 8, 9 des Kastens 7 Querstege 24 (in obigen Figuren 1 und 2b grün hervorgehoben) angeordnet sind, die den Kasten in einzelne Aufnahmekammern für die Rohre aufteilen und über die gesamte Höhe des Kastens verlaufen. In der Figur 1 sind die bereits im Bodensegment 8 ausgebildeten Querstege 24 auch am oberen Rand der Rahmensegmente 9 des Kastens 7 gezeigt. Aus den Figuren 1 und 2B ergibt sich, dass in diese – durch Querstege 24 begrenzten – Aufnahmekammern von der unteren Kante bis zur Mitte des Kastens 7 die Schutzrohre 5 aufgenommen sind. In der oberen Hälfte des Kastens 7 sind die Innenrohre 11 aufgenommen und von den Querstegen und der Gehäusewand umgeben (siehe Abs. [0034]). Die Gehäusewand des Kastens und die über die Höhe des Kastens angeordneten begrenzenden Querstege 24 bilden somit ein formstabiles Schalungsteil, das mit einem unteren Endabschnitt in die Betonplatte 1 einbetoniert wird (Abs. [0032]), und sich um das Innenrohr 11 herum und daran entlang erstreckt, entsprechend Merkmal **M1.5**.

1.4.4. Da die Antragsgegnerin die angegriffenen Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 mit einem einheitlichen Anspruchssatz als Ganzes verteidigt hat, fallen mit dem als schutzunfähig zu beurteilenden Schutzanspruch 1 auch die weiteren, mit dem streitgegenständlichen Teillöschungsantrag angegriffenen Schutzansprüche 2, 4, 6, 12 -15 (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

1.5. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht neu (§ 3 Abs. 1 GebrMG).

1.5.1. In Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist das weitere, nachfolgend genannte Merkmal angefügt:

M1.6 wobei das Schalungsteil (10, 10') die Außenseite des formstabilen Innenteiles (8) vollumfänglich umgibt.

1.5.2. Aus Sicht des Fachmanns wird mit dem Merkmal **M1.6** der Ausdruck „herum“ aus dem Merkmal **M1.5** dahingehend eingeschränkt, dass das – beliebig geformte – Schalungsteil das Innenteil über dessen gesamten Umfang vollständig umschließen muss.

1.5.3. Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung ist nicht schutzfähig, insbesondere nicht neu.

Die Druckschrift **D1** offenbart die Merkmale **M1** bis **M1.5**, wie dies bereits zur eingetragenen Fassung des Schutzanspruchs 1 ausgeführt ist.

Auch das Merkmal **M1.6** ist aus der **D1** bekannt.

Denn die Gehäusewand des Kastens 7 und die über die Höhe des Kastens 7 angeordneten begrenzenden Querstege 24, die zusammen als ein formstabiles Schalungsteil fungieren, umgeben vollumfänglich die Außenseite des Innenrohrs 11, das ein formstabiles Innenteil darstellt.

1.5.4. Da die Antragsgegnerin auch gemäß ihrem Hilfsantrag 1 die angegriffenen Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 mit einem einheitlichen Anspruchssatz als Ganzes verteidigt hat, fallen mit dem als schutzunfähig zu beurteilenden Schutzanspruch 1 auch die weiteren, mit dem streitgegenständlichen Teillöschungsantrag angegriffenen Schutzansprüche 2, 4, 6, 12 -15 (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ihrerseits unbegründet, da der Gegenstand der angegriffenen Schutzansprüche 1, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15 in der zulässigen Fassung des beschwerdegegenständlichen Hilfsantrags 2 schutzfähig ist.

2.1. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass nachfolgend genanntes Merkmal angefügt ist:

M1.7 das Schalungsteil (10, 10') mit seiner dem Innenteil (8) zugewandten Innenseite (28) vollumfänglich mit dem Innenteil (8) in Anlage steht.

Es schließen sich in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 die angegriffenen Schutzansprüche 4, 6, 12, 13, 14, 15 in unverändertem Wortlaut an, wobei die Schutzansprüche 4, 6, 12 – 14 auf den Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche sind, während Schutzanspruch 15 ein nebengeordneter Schutzanspruch mit folgendem Wortlaut ist:

15. Anordnung aus mehreren nebeneinander angeordneten Vorrichtungen (1) zum Durchführen einer Leitung durch eine Bodenplatte (2) eines Gebäudes, jeweils aufweisend, ein zumindest zweiteiliges Schutzrohr (4) gemäß einer der vorstehenden Ansprüche.

2.2. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 ist zulässig.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 umfasst die Merkmale **M1** und **M1.1** bis **M1.7**. Die Kombination der Merkmale **M1** und **M1.1** bis **M1.5** entspricht dem eingetragenen Schutzanspruch 1. Die angefügten Merkmale **M1.6** und **M1.7** stammen aus den eingetragenen und angegriffenen Schutzansprüchen 2 und 4.

Die angegriffenen Schutzansprüche 2 und 4 sind gestrichen, während die weiteren angegriffenen Schutzansprüche 6 und 12 bis 15 unverändert sind.

2.3. Aus Sicht des Fachmanns ist das Merkmal **1.7** dann erfüllt, wenn die Innenseite des Schalungsteils die Außenseite des Innenteils über den gesamten Umfang vollständig formschlüssig umschließt, also die Konturen von Innenseite des Schalungsteils und Außenseite des Innenteils geometrisch kongruent sind.

Die geometrische Ausgestaltung der Konturen ist mit Schutzanspruch 1 nicht vorgegeben, sie kann beispielsweise kreisförmig sein, wie dies in einigen Figuren der GS. dargestellt ist, oder zumindest abschnittsweise polygonal geformt sein, wie dies im angegriffenen Schutzanspruch 12 angegeben ist.

Auch gibt Schutzanspruch 1 nicht vor, ob sich die beiden Bauteile direkt berühren müssen, oder ob ein Spalt zwischen den beiden Bauteilen angeordnet sein kann. Zwingend erforderlich ist jedenfalls nach Merkmal **M1.3**, dass sich das Innenteil des Schutzrohres relativ zu und in dem Außenrohr bewegen kann.

2.4. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 wird durch keine der im Verfahren befindlichen Entgegnungen neuheitsschädlich getroffen.

a) Aus der Druckschrift **D1** sind die Merkmale **M1** und **M1.1** bis **M1.6** bekannt, wie dies bereits zu Schutzanspruchs 1 in den Fassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 ausgeführt ist.

Hingegen offenbart die **D1** nicht Merkmal **M1.7**, denn die als Schalungsteil fungierende Gehäusewandung des Kastens 7 mit den Querstegen 24 weist eine vom Innenrohr 11 abweichende Formgebung auf. Durch die abweichende Formgebung entsteht ein größerer Freiraum zwischen Innenrohr und Schalungsteil. Infolgedessen steht das Schalungsteil mit seiner dem Innenrohr zugewandten Innenseite nicht vollumfänglich mit dem Innenrohr in Anlage.

b) Auch die Offenlegungsschrift **DE 10 2004 053 934 A1 (D9)** nimmt den Gegenstand nach Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 nicht vorweg.

aa) Die **D9** ist zwar im Verfahren als Entgegenhaltung zu berücksichtigen, da es für eine Zurückweisung dieser Entgegenhaltung keine Rechtsgrundlage gibt.

Für das Gebrauchsmusterrechtliche Beschwerdeverfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 87 Abs. 1 PatG). Hieraus folgt, dass z. B. der Senat neues Material von Amts wegen als Entgegenhaltungen in das Verfahren einführen könnte. Schon dies spricht dagegen, der Antragstellerin die Vorlage neuen Materials in der Beschwerdeinstanz zu verwehren. Ferner wird im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein ungeprüftes Schutzrecht erstmals inhaltlich geprüft. Hierin besteht ein wesentlicher struktureller Unterschied zum Nichtigkeitsverfahren, so dass der Gebrauchsmustersenat im Löschungsbeschwerdeverfahren nicht als Berufungsinstanz tätig wird; § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG verweist folglich auf die Bestimmungen des PatG zum Beschwerdeverfahren und gerade nicht auf die für das Berufungsverfahren in Nichtigkeitsprozessen geltenden §§ 111 ff. PatG. Mithin kommt eine Zurückweisung neuen Materials nach §§ 117 PatG, 531 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht. Selbst wenn man trotz des genannten Amtsermittlungsgrundsatzes die allgemeine Verspätungsvorschrift des § 296 ZPO für anwendbar erachten würde, würde eine Zurückweisung neuen Vorbringens nicht nur Verspätung, sondern auch Verzögerung voraussetzen. Zu einer Verzögerung hat die Berücksichtigung der **D9** nicht geführt, so dass auch eine Zurückweisung der **D9** nach § 83 Abs.4 PatG – einmal unterstellt, diese Bestimmung sei im gebrauchsmusterrechtlichen Verfahren überhaupt anwendbar – außer Betracht bleibt.

bb) Die **D9** befasst sich mit einer Vorrichtung zum Durchführen wenigstens eines Kabels oder Rohres durch eine bodenseitige Betonplatte eines Gebäudes, die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der **D9** dargestellt ist.

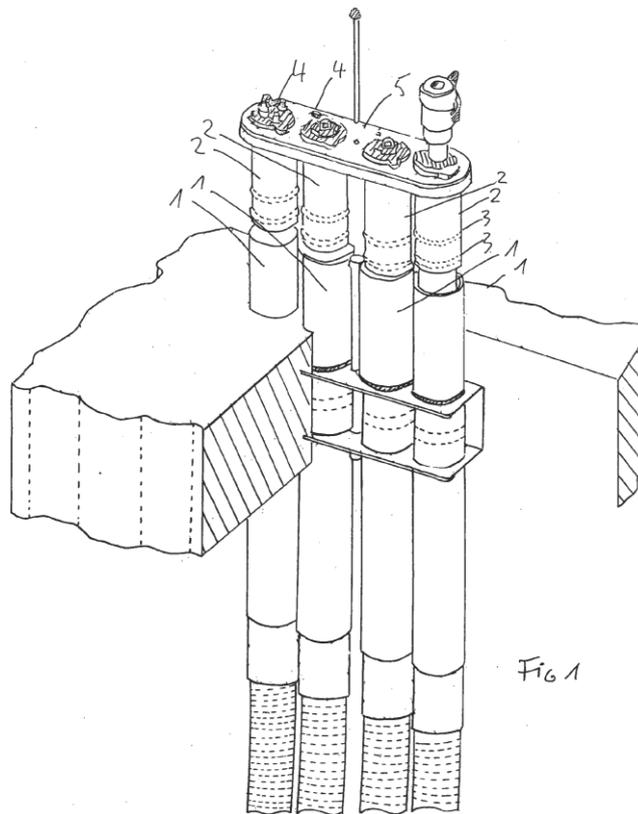


Fig 1

D9 Fig. 1

Nach Absatz [0019] der **D9** zeigt die Figur 1 „rein schematisch eine aus Beton bestehende Bodenplatte eines kellerlosen Gebäudes, durch die nebeneinander vier Schutzrohre 1 hindurchführen, an die an ihrem unteren Ende vier Wellrohre angeschlossen sind, durch die Kabel oder Leitungen in ein kellerloses Haus eingeführt werden“. Vier Innenrohre 2 werden nach dem bündigen Abschneiden mit der Oberkante der Betonplatte oder einer darauf angeordneten Estrichschicht in die Schutzrohre 1 eingeschoben.

In Absatz [0011] der **D9** ist angegeben, dass „In näherer Ausgestaltung der Erfindung [...] vorgesehen [ist], daß das Schutzrohr einstückig mit einem sich über die Länge ändernden Innendurchmesser hergestellt ist und daß sich bei konstantem Außendurchmesser die Wandstärke in axialer Richtung des Schutzrohres ändert. Dies wird [...] dadurch hervorgerufen, daß der Extruder nach einem vorgegebenen

Programm eine oder mehrere innere Abschrägungen der Innenwand des herzustellenden Schutzrohres ausbildet“ (Unterstreichung hinzugefügt). Selbst wenn der Fachmann in dem Begriff „einstückig“ mitlesen sollte, dass das Schutzrohr auch mehrteilig, z. B. aus mehreren Teilen zusammengesetzt, ausgeführt sein kann, so kann er jedoch darin nicht das Merkmal **M1.4** mitlesen. Denn an keiner Stelle der **D9** ist ein mehrteiliges Schutzrohr beschrieben, so dass auch die Ausgestaltung einer möglichen Mehrteiligkeit eine Vielzahl von Möglichkeiten umfasst, die gerade nicht dem Merkmal **M1.4** entsprechen müssen. Damit ist eine Ausgestaltung gemäß Merkmal **M1.4** in der **D9** weder beschrieben, noch in den Figuren dargestellt, oder anderweitig aus einer Vielzahl denkbarer Möglichkeiten individualisiert offenbart, so dass der Fachmann diese konkrete Ausführungsform auch nicht mitlesen kann.

Auch wenn der Ausdruck „zweiteiligen Schutzrohr“ in Merkmal **M1.1** des Schutzanspruchs 1 so aufgefasst wird, dass das Schutzrohr einstückig mit zwei Teilbereichen i.S.v. zwei Rohrabschnitten ausgeführt ist, so mag dies für sich genommen zwar aus der **D9** bekannt sein. Jedoch fordert das Merkmal **M1.7** ein Schalungsteil, das mit einem Innenteil in Anlage steht. „In Anlage steht“ ein Bauteil mit einem zweiten Bauteil nur dann, wenn diese Bauteile separat, also nicht einstückig zusammenhängend ausgeführt sind, was jedoch aus der **D9** – wie vorstehend ausgeführt – nicht bekannt ist.

Folglich sind aus der **D9** zwar die Merkmale **M1** bis **M1.3** bekannt, nicht jedoch die Merkmale **M1.4** bis **M1.7**.

c) Die weiteren, im Verfahren befindlichen – und von der Antragstellerin zwar in den Schriftsätzen, nicht jedoch in der mündlichen Verhandlung im Zusammenhang mit dem beschränkt verteidigten Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 behandeln – Druckschriften sowie die als **D3** bezeichnete Vorbenutzung kommen dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht näher als der vorstehend beurteilte Stand der Technik. Insbesondere offenbart keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine Vorrichtung zum Durchführen einer Leitung

durch eine Bodenplatte, die das Merkmal **M1.7** aufweist; auch die Antragstellerin macht insoweit nichts geltend. Diese Entgegenhaltungen bedürfen daher keiner weiteren Erörterung.

2.5. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 weist auch einen erfinderischen Schritt auf.

Da wie oben dargelegt, aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften eine Vorrichtung mit dem Merkmal **M1.7** bekannt ist, kann auch von keiner der angeführten Entgegenhaltungen für sich oder in beliebiger Kombination untereinander eine Anregung zu diesem Merkmal ausgehen.

Damit ist auch keine Grundlage dafür gegeben, eine derartige Vorrichtung als im Fachwissen und Fachkönnen des Fachmanns liegend anzusehen. Denn auch dann hätte das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung geben müssen, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 - X ZR 82/20, Ls. b), Tz. 88 - Leuchtdiode; BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05 - Einteilige Öse, BGH, Urteil vom 22. Januar 2013 - X ZR 118/11, Tz. 28 m. w. N. - [Werkzeugkupplung]), was hier nicht der Fall ist.

2.6. Die angegriffenen und mit Hilfsantrag 2 verteidigten Schutzansprüche 6 und 12 bis 14 werden aufgrund des Rückbezugs auf Schutzanspruch 1 von diesem getragen.

Dies gilt schließlich auch für den angegriffenen nebengeordneten Schutzanspruch 15 gemäß Hilfsantrag 2, der mehrere Vorrichtungen gemäß einem der Schutzansprüche 1, 6 und 12 bis 14 gemäß Hilfsantrag 2 in Bezug nimmt.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine anderweitige Kostenentscheidung erfordern könnten, sind nicht gegeben.

III. Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Metternich

Schenk

Herbst