



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 424/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. Juni 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 018 682

(hier: Löschantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele und Dr.-Ing. Schwenke

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 28. April 2016 wird dahingehend abgeändert, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2009 018 682 lediglich in dem Umfang gelöscht wird, in welchem es über den Gegenstand der mit Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2018 eingereichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Schutzansprüche 1 bis 7 hinausgeht.
2. Im Übrigen werden die Beschwerde und der Löschantrag der Antragstellerin zurückgewiesen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstellerin 1/3 und die Antragsgegnerin 2/3. Hinsichtlich der Kosten des Löschanfahrens bleibt Ziff. 3 des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 28. April 2016 unberührt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 1 (im Folgenden Antragsgegnerin) ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters (Streitgebrauchsmuster) 20 2009 018 682 mit der Bezeichnung

„Ölwanne“.

Das am 19. Juli 2012 aus der deutschen Patentanmeldung 10 2009 055 138 vom 22. Dezember 2009 abgezwigte Gebrauchsmuster ist am 22. August 2012 mit den Schutzansprüchen 1 bis 15 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft.

Mit Schriftsatz vom 14. August 2013 hat die Antragsgegnerin eine neue Anspruchsfassung mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 11 eingereicht.

Am 4. November 2013 hat die Antragstellerin und Beschwerdeführerin 2 (im Folgenden Antragstellerin) gegen das Streitgebrauchsmuster Löschungsantrag in vollem Umfang gestellt. Sie macht den Löschungsgrund fehlender Schutzfähigkeit geltend. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der nachgereichten Fassung vom 14. August 2013 sei nicht brauchbar und nicht ausführbar. Er sei gegenüber dem Stand der Technik auch nicht erfinderisch. Auch die Unteransprüche enthielten nichts Schutzfähiges.

Zur Stützung ihres Vorbringens verweist sie auf folgende Druckschriften und Dokumente:

- D1 Artikel "Kunststoffe erobern den Antriebsstrang", Michael Pyper, Produktion Nr. 23, 2008, Seite 18,

- D2 Artikel "Arbeitspferd und Alleskönner", Dr. Sabine Philipp, Plastverarbeiter, 56. Jahrgang, 2005, Nr. 2, Seite 32 f.,
- D3 Presse-Information "Groß heiß — neu — und aus Kunststoff", Sabine Philipp, BASF AG, 27. August 2003,
- D3a / D3b der D3 zugehörige Pressefotos mit Abbildungen einer Ölwanne aus Kunststoff,
- D4 Presse-Information "Der lange Weg zum Erfolg: Erste thermoplastische Lkw-Motorölwanne", Willi Bartholomeyzik, BASF AG, Fachpressekonferenz K 2004, 22. und 23. Juni 2004 in Ludwigshafen,
- D5 Artikel "Erste Serienanwendung von Steinschlag-optimierten Kunststoff-Ölwannen", T. Hohenstein, U. Gleiter, S. Glaser und T. Fritz in MTZ - Motortechnische Zeitschrift, 71. Jahrgang, Ausgabe 1/2010 vom 18.12.2009,
- D5en englische Fassung der D5,
- D6 Auszug des Online-Auftritts der Zeitschrift ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift (www.atzonline.com) mit einem Verweis auf den Veröffentlichungstermin der D5en (18. Dezember 2009),
- D7 EP 2 014 882 A2,
- D8 WO 01/83954 A1,
- D9 DE 36 06 052 A1,
- D10 DE 10 2006 025 745 A1,
- D11 US 5,058,545,
- D12 US 4,615,314,
- D13 "Konstruieren mit Kunststoffen", Gunter Erhard, 2. Auflage - München, Wien, Hanser-Verlag, 1999, Seiten 203, 204 sowie 351 bis 353.

Dem ihr am 18. November 2013 zugestellten Löschungsantrag hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2013 im Umfang der mit diesem Schriftsatz eingereichten, geänderten Schutzansprüchen 1 – 11 teilweise widersprochen. Aus ihrer Sicht sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in ausführbarer Weise offenbart und durch den von der Antragstellerin benannten Stand

der Technik nicht nahegelegt. Insbesondere bestreitet sie, dass die Entgegenhaltungen D5/D5en vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gewesen seien.

Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 21. August 2015 als vorläufige Auffassung mitgeteilt hatte, dass der Löschantrag voraussichtlich Aussicht auf Erfolg habe, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 7. April 2016 neben der als Hauptantrag bezeichneten Fassung vom 14. August 2013 weitere Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 und 2 sowie zu der von ihr weiter bestrittenen Vorveröffentlichung der Entgegenhaltungen D5/D5en Bilder einer zum damaligen Zeitpunkt vertriebenen Ölwanne gemäß der D5/D5en von Cummins als Anlagen

- Ag1 Draufsicht auf diese Ölwanne,
- Ag2 Ölwanne mit abgetrennten Eckbereich im flachen Bereich der Ölwanne in Richtung des Pfeils Ag2 in der Anlage Ag1,
- Ag3 Ölwanne mit abgetrennten Eckbereich im flachen Bereich der Ölwanne in Richtung des Pfeils Ag3 in der Anlage Ag1,
- Ag4 Ölwanne mit abgetrennten Eckbereich im flachen Bereich der Ölwanne in Richtung des Pfeils Ag4 in der Anlage Ag1

eingereicht.

Nachdem die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 22. April 2016 weitere Unterlagen zur Vorveröffentlichung der D5/D5en vorgelegt hat, hat sie mit Schriftsatz vom 26. April 2016 die Entgegenhaltungen D14 und D15 als Belege für das einschlägige fachmännische Wissen in das Verfahren eingeführt:

- D14 Artikel "Plastic Oil Pan for the Reduction of Costs, Weight and CO₂", T. Jessberger, S. Ritter, und M. Teschner, MTZ worldwide, Oktober 2008, Band 69, Ausgabe 10, Seiten 46 bis 49,

D15 Artikel "New Generation Oil Pan Modules", A. Kolekar, M. Anderson, D. Nash, R. Hegde und M. Puckett, SAE Technical Paper 2009-01-0346, DOI: 10.4271/2009-01-0346, veröffentlicht am 20. April 2009.

In der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2016 hat der Vorsitzende der Gebrauchsmusterabteilung Kopien diverser an den Beisitzer gerichtete E-Mails eines Herrn Dr. H... (Chefredakteur S... Medien), der Fr. N... (Mitarbeiterin DPMA) und eines Hrn. L... (Licensing Manager, S... Europe) an die Beteiligten übergeben, die zur Aufklärung des Zeitpunktes der Veröffentlichung der D5/D5en eingeholt wurden und unter dem Datum „9.5.2016“ in der elektronischen Akte abgelegt sind. Die Antragstellerin übergab ihrerseits weitere Entgegenhaltungen D18 und D19:

D18 Internet: "DuPont: Hoch integrierte Polyamid-Ölwanne spart 40 % Gewicht", Quelle: <https://www.springerprofessional.de/automobil---motoren/dupont-hoch-integrierte-polyamid-oelwanne-spart-40-gewicht/6565980>,

D19 Internet: "MaterialsgateNEWS" vom 02.06.2009: ElringKlinger erhöht Funktionalität in Ölwanne aus Zytel® von DuPont.

Mit am Ende der mündlichen Verhandlung verkündeten Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es – lt. Tenor – „über die dort gem. Hilfsantrag 3 verteidigte“ Anspruchsfassung hinausgeht, den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen und die Kosten zu 1/3 der Antragstellerin und zu 2/3 der Antragsgegnerin auferlegt.

Zur Begründung führt die Gebrauchsmusterabteilung aus, dass die D5/D5en zwar die Neuheit des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag in Frage stellen könne, jedoch nicht feststellbar sei, dass diese Entgegenhaltung vor dem für das Streitgebrauchsmuster maßgeblichen Anmeldetag veröffentlicht worden

sei. Allerdings könne dies dahinstehen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber der D11 in Verbindung mit der D7 nicht erfinderisch sei. Das gelte auch in Bezug auf den Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2. Schutzzfähig sei das Streitgebrauchsmuster aber in der Fassung nach Hilfsantrag 3, bei der der Schutzanspruch 1 gegenüber der Fassung nach Hauptantrag weitere Merkmale aufweise, die durch keinen im Verfahren befindlichen Stand der Technik, auch nicht die Druckschrift D5/D5en, vorweggenommen werde. In dieser Fassung beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auch auf einem erfinderischen Schritt, auch unter Berücksichtigung der zuletzt eingeführten D18 und D19.

Der Beschluss ist den Beteiligten jeweils am 29. August 2016 zugestellt worden.

Beide Beteiligte haben gegen den vorgenannten Beschluss Beschwerde eingelegt, die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 27. September 2016 (per Fax eingereicht am gleichen Tage) und die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 28. September 2016 (ebenfalls per Fax am 28. September 2016 eingereicht).

Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 8. März 2017 hat die Antragstellerin als weiteren, aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik die Entgegenhaltungen D20 bis D27 eingereicht:

- D20 Sammlung von Bildschirmausdrucken mit dem Weg ("Klick-Anleitung") über <http://uk.news.dupont.com> zu dem genannten Beitrag in englischer Sprache ("ElringKlinger increases functionality of oil pan made of DuPont™ Zytel®"),
- D21 Sammlung von Bildschirmausdrucken mit dem Weg ("Klick-Anleitung") zu dem genannten Beitrag in englischer Sprache auf www.prweb.com sowie ergänzender Ausdruck einer "Momentaufnahme" des Online-Archivs archive.org vom 3. Juni 2009,
- D22 US 2002/0100641 A1,
- D23 DE 83 23 945 U1,

- D24 Eidesstattliche Versicherung des Herrn Wilfried P... von der Freiwilligen Feuerwehr M..., unterzeichnet am 13. Januar 2017,
- D25 Artikel: Ölwannen aus SMC. Weibrecht A., Zeitschrift Kunststoffe, (88), 1998, Seiten 318–322,
- D26 Artikel: Der neue Sechszylinder-Dieselmotor OM 906 LA von Daimler-Benz. Harr, T., Mack, E., Schulz, R. et al. MTZ-Motortechnische Zeitschrift, September 1998, Jahrgang 59, Ausgabe 9, Seiten 526–537,
- D27 Fachbuch: Nutzfahrzeugtechnik - Grundlagen, Systeme, Komponenten; mit 48 Tabellen. Hoepke, E., Breuer, S., Brähler, H., et al., 4., aktualisierte und ergänzte Auflage, ISBN 978-3-8348-0108-1. 2006, Vieweg Verlag, Wiesbaden, Seiten 396 bis 397: 5.12 Daten und Querschnitte eingesetzter Nutzfahrzeug-Motoren, 5.12.2 Mercedes-Benz OM 906 LA.

Die Antragsgegnerin hat ihrerseits aus dem parallelen Patentverfahren zur Stammanmeldung 10 2009 055 138, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden war, die Entgegenhaltungen D28 und D29 in das Verfahren eingeführt:

- D28 JP 2006-274813 A,
- D29 EP 2 093 395 A1.

Nachdem im vorgenannten parallelen Patentverfahren ein Prüfungsbescheid ergangen war, wonach der Gegenstand des Hauptanspruchs der Stammanmeldung, der dem Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters in der von der Gebrauchsmusterabteilung für schutzfähig erachteten Fassung entspricht, gegenüber zwei Druckschriften (im vorliegenden Verfahren Druckschriften D23 und D28) nicht erfinderisch sei, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsätzen vom 18. August 2017 und vom 28. Mai 2018 erneut geänderte Anspruchssätze, im Schriftsatz vom 28. Mai 2018 als Hauptantrag mit Schutzansprüchen 1 – 7 und Hilfsanträge 1 – 3

bezeichnet, eingereicht. Ferner hat sie als D30 – D32 bezeichnete Fotos der nach D24 – D27 von der Antragstellerin als vorbenutzt behaupteten Ölwanne des OM 906 LA sowie als D33 – D36 bezeichnete Fotos der in den Dokumenten D18 – D21 gezeigten Ölwanne vorgelegt.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand nach nunmehr geltendem Hauptantrag schutzfähig sei, weil in Schutzanspruch 1 zusätzliche Merkmale aufgenommen seien, die gegenüber der Druckschrift D23 neu seien und auch in Verbindung mit dem weiteren Stand der Technik, insbes. der Druckschrift D28 zu einem erfinderischen Schritt führten. Neuheit und erfinderischer Schritt sei auch in Bezug auf die nach dem Vortrag der Antragstellerin nach den Entgegenhaltungen D24 – D27 beim OM 906 LA verwendete Ölwanne gegeben, so dass deren Vorbenutzung dahinstehen könne.

Anspruch 1 nach nunmehr geltendem Hauptantrag lautet wie folgt:

1. Ölwanne, umfassend einen tiefen Bereich (104) und einen flachen Bereich (106), der sich in einer Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) von dem tiefen Bereich (104) weg erstreckt, wobei der flache Bereich (106) einander gegenüberliegende Seitenwände (110) und einen die Seitenwände (110) miteinander verbindenden Boden (114) aufweist, wobei der Boden (114) des flachen Bereichs (106) zwei den Seitenwänden (110) benachbarte seitliche Bodenabschnitte (116) und einen zwischen den seitlichen Bodenabschnitten (116) angeordneten versetzten Bodenabschnitt (118) umfasst, wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) im Wesentlichen mittig an dem Boden (114) des flachen Bereichs (106) der Ölwanne (100) angeordnet ist, wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zu einer im Einbauzustand der Ölwanne (100) vertikal und längs der Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) verlaufenden Längsmittlebene (138) der Ölwanne (100) ausgebildet ist und

wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) im Einbauzustand der Ölwanne (100) in vertikaler Richtung (120) gegenüber den seitlichen Bodenabschnitten (116) nach oben versetzt ist,

der versetzte Bodenabschnitt (118) über jeweils einen im Einbauzustand der Ölwanne (100) gegen die Horizontale geneigten Verbindungsabschnitt (122) mit jedem der seitlichen Bodenabschnitte (116) verbunden ist,

jeder Verbindungsabschnitt (122) durch mehr als zwei Kopplungselemente (126), die in der Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) voneinander beabstandet sind, mit dem jeweils anderen Verbindungsabschnitt (122) gekoppelt ist und

mindestens eines der Kopplungselemente (126) sich nicht in den Innenraum der Ölwanne (100) hinein erstreckt,

wobei die Ölwanne (100) einen einstückigen Grundkörper (102), welcher den gesamten flachen Bereich (106) der Ölwanne (100), den tiefen Bereich (104) der Ölwanne (100) und die Kopplungselemente (126) umfasst, umfasst

wobei der Grundkörper (102) der Ölwanne (100) aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial gebildet ist,

wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) zusammen mit den beiden angrenzenden Verbindungsabschnitten (122) eine im Boden (114) des flachen Bereichs (106) des Grundkörpers (102) ausgebildete Sicke (124) bildet, welche im Abstand von einer Rückwand (112) des flachen Bereichs (106) des Grundkörpers (102) endet, und

wobei die Kopplungselemente (126) als sich quer zur Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) erstreckende Querrippen (128) ausgebildet sind, die zusammen einen Quergurt (130) bilden, welcher sich über die gesamte Breite des Bodens (114) des flachen Bereichs (106) erstreckt und so die beiden Seitenwände (110) miteinander und mit den Verbindungsabschnitten (122) koppelt.

Zu den Hilfsanträgen 1 bis 3, den jeweils rückbezogenen Ansprüchen der Anspruchsfassungen sowie zum Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 28. April 2016 abzuändern und das Streitgebrauchsmuster 20 2009 018 682 nur in dem Umfang zu löschen, in dem es über den Gegenstand der mit Schriftsatz vom 28. Mai 2018 eingereichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Schutzansprüche 1 – 7 hinausgeht, sowie, den Löschungsantrag und die Beschwerde der Antragstellerin im Übrigen zurückzuweisen, hilfsweise in der Reihenfolge des Schriftsatzes vom 28. Mai 2018,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 28. April 2016 abzuändern und das Streitgebrauchsmuster 20 2009 018 682 nur in dem Umfang zu löschen, in dem es über den Gegenstand einer der mit Schriftsatz vom 28. Mai 2018 eingereichten und dort als Hilfsantrag 1 – 3 bezeichneten Anspruchsfassungen hinausgeht, sowie, den Löschungsantrag und die Beschwerde der Antragstellerin im Übrigen zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 28. April 2016 abzuändern, das Streitgebrauchsmuster 20 2009 018 682 in vollem Umfang zu löschen und die Beschwerde der Antragsgegnerin im Übrigen zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass sich die Entgegenhaltungen D18 bis D21 auf eine Ölwanne für Kfz. (insbes. Pick-Ups) bezögen, die bereits in Alleinstellung, jedenfalls in Kombination mit dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik einer Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters entgegenstünden. Die weiteren Entgegenhaltungen D24 – D27 beziehen sich auf eine anderweitige, von der Antragstellerin behauptete Vorbenutzung, und zwar mit Blick auf eine beim Daimler-Benz Motor OM 906 LA seit 2004 verwendete Ölwanne; diese nehme eine Vielzahl der Merkmale des von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfähig angesehenen Anspruchs neuheitsschädlich vorweg, hinsichtlich der übrigen Merkmale fehle ein erfinderischer Schritt. Auch in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2018 sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfähig. Insbesondere sei der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach nunmehr geltendem Hauptantrag gegenüber einer aus Sicht der Antragstellerin dem Fachmann nahe liegenden Kombination der D24 – D27 (Ölwanne des OM 906 LA) mit den Merkmalen der Ölwanne nach D18 – D21 und D33 – D36 nicht erfinderisch.

In der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 2018 hat die Antragstellerin ferner beantragt, einen Sachverständigenbeweis dahingehend einzuholen, dass der Fachmann bei der Gestaltung einer Ölwanne aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial das Ziel verfolgen wird, die Wandstärke der Ölwanne möglichst gleichmäßig auszuführen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung und die Schriftsätze der Beteiligten verwiesen

II.

Die jeweils selbstständig eingelegten Beschwerden der Antragsgegnerin und der Antragstellerin sind zulässig. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist in dem Umfang begründet, in welchem die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach Hauptantrag vom 28. Mai 2018 verteidigt hat. Denn der Gegenstand des Gebrauchsmusters in dieser in zulässiger Weise geänderten Fassung ist neu und beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

1. Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit ihrer Entscheidung, das Streitgebrauchsmuster zu löschen, „soweit es über die gemäß Hilfsantrag 3 verteidigte Anspruchsfassung hinausgeht“, der Antragsgegnerin materiell nicht mehr als von ihr beantragt und insoweit auch kein aliud zugesprochen. Zwar hat gem. S. 2 des Protokolls über die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 28. April 2016 die Antragsgegnerin „die Anträge gemäß Schriftsatz vom 7. April 2016“ gestellt und gem. S. 3 dieses Protokolls vor Schließung der mündl. Verhandlung erklärt, an ihrem zuvor gestellten Antrag festzuhalten. Der mithin in Bezug genommene Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 7. April 2016 hat neben einem Hauptantrag aber nur zwei Hilfsanträge enthalten aber keinen Hilfsantrag 3. Inhaltlich ist der Hilfsantrag 2 nach Schriftsatz der Antragsgegnerin aber identisch mit der als Hilfsantrag 3 in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung eingereichten Anspruchsfassung, so dass in der Substanz die betr. Anspruchsfassung bereits Gegenstand des in der Antragstellung in Bezug genommenen Schriftsatzes vom 7. April 2016 war.

2. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2018 nur noch im Umfang der mit Schriftsatz vom 28. Mai 2018 eingereichten und dort mit „Hauptantrag“, „Hilfsantrag 1“, „Hilfsantrag 2“ bzw. „Hilfsantrag 3“ bezeichneten Anspruchsfassungen verteidigt. Damit

hat sie zugleich den Widerspruch gegen den Löschungsantrag in dem Umfang teilweise zurückgenommen, in welchem das Streitgebrauchsmuster über die vorgenannten Fassungen hinausgeht. In diesem Umfang ist das Streitgebrauchsmuster somit ohne weitere Sachprüfung zu löschen (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).

2.1 Die nunmehr geltenden Schutzansprüche 1 bis 7 sind in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, was von der Antragstellerin auch nicht bestritten wird.

Die Merkmale des Schutzanspruchs ergeben sich aus den ursprünglichen Schutzansprüchen 1 und 4 sowie den Absätzen [0019], [0025] – [0028], [0069] – [0071] sowie [0078] des Streitgebrauchsmusters. Zudem sind sie den Figuren 1 bis 4 zu entnehmen.

Die Merkmale der abhängigen Schutzansprüche 2 bis 7 sind in den ursprünglichen Schutzansprüchen 2, 5, 6, 9, 13 und 14 offenbart.

3. Das Gebrauchsmuster betrifft gemäß Beschreibungseinleitung eine Ölwanne, die einen tiefen Bereich und einen flachen Bereich, der sich in einer Längsrichtung der Ölwanne von dem tiefen Bereich weg erstreckt, umfasst, wobei der flache Bereich einander gegenüberliegende Seitenwände und einen die Seitenwände miteinander verbindenden Boden aufweist. Solche Ölwannen seien aus dem Stand der Technik bekannt, dienen zur Aufnahme eines Reservoirs eines Motoröls für einen Verbrennungsmotor und würden an einem Motorblock des Verbrennungsmotors befestigt werden (vgl. Abs. [0001], [0002]).

Dem Streitgebrauchsmuster liegt die Aufgabe zugrunde, eine solche Ölwanne zu schaffen, welche verbesserte akustische Eigenschaften aufweist und im Betriebszustand an dem Verbrennungsmotor in geringerem Maße zu Vibrationen angeregt wird.

Der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Fachmann ist ein Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau mit einer mehrjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion der Motorschmierung von Brennkraftmaschinen, insbesondere der dazu benötigten Module.

4. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitgebrauchsmuster im Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 28. Mai 2018 eine Ölwanne vor, deren Merkmale entsprechend einer den Beteiligten vom Senat ausgehändigten Merkmalsgliederung wie folgt gegliedert werden können:

- M1 Ölwanne, umfassend einen tiefen Bereich (104)
- M2 und einen flachen Bereich (106),
- M3 der sich in einer Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) von dem tiefen Bereich (104) weg erstreckt,
- M4 wobei der flache Bereich (106) einander gegenüberliegende Seitenwände (110) und einen die Seitenwände (110) miteinander verbindenden Boden (114) aufweist,
- M5 wobei der Boden (114) des flachen Bereichs (106) zwei den Seitenwänden (110) benachbarte seitliche Bodenabschnitte (116) und einen zwischen den seitlichen Bodenabschnitten (116) angeordneten versetzten Bodenabschnitt (118) umfasst,
- M6 wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) im Wesentlichen mittig an dem Boden (114) des flachen Bereichs (106) der Ölwanne (100) angeordnet ist,
- M7 wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zu einer im Einbauzustand der Ölwanne (100) vertikal und längs der Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) verlaufenden Längsmittlebene (138) der Ölwanne (100) ausgebildet ist und
- M8 wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) im Einbauzustand der Ölwanne (100) in vertikaler Richtung (120) gegenüber den seitlichen Bodenabschnitten (116) nach oben versetzt ist,

- M9 der versetzte Bodenabschnitt (118) über jeweils einen im Einbauzustand der Ölwanne (100) gegen die Horizontale geneigten Verbindungsabschnitt (122) mit jedem der seitlichen Bodenabschnitte (116) verbunden ist,
- M10 jeder Verbindungsabschnitt (122) durch mehr als zwei Kopplungselemente (126), die in der Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) voneinander beabstandet sind, mit dem jeweils anderen Verbindungsabschnitt (122) gekoppelt ist und
- M11 mindestens eines der Kopplungselemente (126) sich nicht in den Innenraum der Ölwanne (100) hinein erstreckt,
- M12 wobei die Ölwanne (100) einen einstückigen Grundkörper (102), welcher den gesamten flachen Bereich (106) der Ölwanne (100), den tiefen Bereich (104) der Ölwanne (100) und die Kopplungselemente (126) umfasst, umfasst
- M13 wobei der Grundkörper (102) der Ölwanne (100) aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial gebildet ist,
- M14 wobei der versetzte Bodenabschnitt (118) zusammen mit den beiden angrenzenden Verbindungsabschnitten (122) eine im Boden (114) des flachen Bereichs (106) des Grundkörpers (102) ausgebildete Sicke (124) bildet, welche im Abstand von einer Rückwand (112) des flachen Bereichs (106) des Grundkörpers (102) endet, und
- M15 wobei die Kopplungselemente (126) als sich quer zur Längsrichtung (108) der Ölwanne (100) erstreckende Querrippen (128) ausgebildet sind, die zusammen einen Quergurt (130) bilden,
- M16 welcher sich über die gesamte Breite des Bodens (114) des flachen Bereichs (106) erstreckt und so die beiden Seitenwände (110) miteinander und mit den Verbindungsabschnitten (122) koppelt.

5. Zu den Merkmalen M5, M15 und M16 des geltenden Anspruchs 1 ist zu bemerken:

Gemäß dem Merkmal M5 besteht der Boden des flachen Bereichs aus zwei seitlichen Bodenabschnitten und einem zwischen diesen versetzten Bodenabschnitt. Aus der Wortwahl „Boden“ ergibt sich bereits zwingend eine Einschränkung dieses Abschnitts dahingehend, dass er flächig und eben ausgestaltet ist. Entsprechend führt auch der Absatz [0067] des Streitgebrauchsmusters aus, dass der versetzte Bodenabschnitt im Einbauzustand der Ölwanne nahezu horizontal mit einer leichten Neigung zum tiefen Bereich ausgerichtet ist.

Unter einem Quergurt ist gemäß den Merkmalen M15 und M16 die Anordnung mehrerer Kopplungselemente zu verstehen, die sich quer zur Längsrichtung der Ölwanne über die gesamte Breite des Bodens des flachen Bereichs erstrecken und so die beiden Seitenwände miteinander und mit den Verbindungsabschnitten koppeln.

6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu, und zwar auch dann, wenn man zugunsten der Anmelderin unterstellt, dass alle im Verfahren befindlichen schriftlichen Dokumente einschließlich der D5/D5en vor dem für das Streitgebrauchsmuster maßgeblichen Anmeldetag – hier aufgrund der Abzweigung aus der Patentanmeldung 10 2009 055 138 der 22. Dezember 2009 – veröffentlicht worden sind und alle Gegenstände, die nach dem Vortrag der Antragstellerin vorbenutzt gewesen seien, vor diesem Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich waren.

6.1 Keine der im Verfahren befindlichen Dokumente bzw. Druckschriften zeigt sämtliche Merkmale der anspruchsgemäßen Ölwanne.

Das Dokument D5/D5en, vgl. das untere Bild der D5en, zeigt die Draufsicht auf eine Ölwanne. Diese umfasst einen tiefen Bereich und einen flachen Bereich, der sich in einer Längsrichtung der Ölwanne von dem tiefen Bereich weg erstreckt, wobei der flache Bereich einander gegenüberliegende Seitenwände und einen die Seitenwände miteinander verbindenden Boden aufweist (Merkmale M1–M4). Der Boden des flachen Bereichs umfasst weiter zwei den Seitenwänden benachbarte seitliche Bodenabschnitte. Zwischen diesen angeordnet befindet sich ein Ölab-saugrohr, das so ausgestaltet ist, dass es einen versetzten Bodenabschnitt bildet. Der versetzte Bodenabschnitt ist mittig an dem Boden des flachen Bereichs der Ölwanne angeordnet, im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zu einer im Einbauzustand der Ölwanne vertikal und längs der Längsrichtung der Ölwanne verlaufenden Mittelebene der Ölwanne ausgebildet und in vertikaler Richtung gegenüber den seitlichen Bodenabschnitten nach oben versetzt (Merkmale M5–M8). In dem unteren Bild ist zu erkennen, dass der nach oben versetzte Bodenabschnitt durch jeweils einen Verbindungsabschnitt mit jedem der seitlichen Bodenabschnitte (gemäß M5: zwei) verbunden ist. Diese Merkmale zeigen auch die Bilder der Anlagen Ag1 bis Ag4, die unbestritten eine Ölwanne gemäß der D5 und Schnitte durch verschiedene Bereiche dieser Ölwanne zeigen.

Ob sich aus diesen Dokumenten auch unmittelbar ergibt, dass die Verbindungsabschnitte gegen die Horizontale geneigt sind (Merkmal M9), kann dahingestellt bleiben. Denn das Merkmal M10, wonach jeder der Verbindungsabschnitte, egal ob senkrecht oder geneigt, durch zwei oder mehr Kopplungselemente mit dem jeweils anderen Verbindungsabschnitt gekoppelt ist, ist durch die D5/D5en und die Anlagen Ag1 bis Ag4 nicht offenbart.

Der nach oben in den flachen Bereich der Ölwanne hinein versetzte Bodenabschnitt sowie die zwei Verbindungsabschnitte sind Teil eines Ölab-saugkanals, wie in der D5en angegeben und auch in den Anlagen Ag2 bis Ag4 gezeigt. Nachweislich dieser Anlagen, ist der Ölab-saugkanal U-förmig als separates Bauteil ausgestaltet und mit der offenen Seite nach unten mit dem Boden des flachen Bereichs

der Ölwanne verbunden (vgl. insb. Ag2 und Ag4). Eine Kopplung der beiden Verbindungsabschnitte durch zwei oder mehr Kopplungselemente wird durch das Dokument D5en somit nicht gezeigt. Wenn eine Kopplung zu erkennen wäre, dann bestünde diese aus der Kopplung durch den Boden des flachen Bereichs, der dort durchgängig über die ganze Breite des flachen Bereichs ausgestaltet ist. Es würde sich daher um ein einziges Kopplungselement handeln. Die dort zwar zu erkennenden Querrippen befinden sich unterhalb des Bodens (vgl. Anlagen Ag2 und Ag3), so dass die Rippen die Verbindungsabschnitte nicht mehr anspruchsgemäß koppeln. Die Ölwanne gemäß der D5 zeigt somit nicht das Merkmal M10 des geltenden Anspruchs 1.

6.2 Mit der eidesstattlichen Versicherung (Dokument D24) von Herrn P... macht die Antragstellerin eine offenkundige Vorbenutzung zweier in Feuerwehrfahrzeugmotoren eingebauten Ölwannen geltend. Zu beiden Autos wird jeweils eine Bilderserie (Fahrzeug LB-MA 2312: als Anhang zu 2. bezeichnet und Fahrzeug LB-MA 1440: als Anhang zu 3. bezeichnet) vorgelegt, um die Konstruktion der Ölwanne zu dokumentieren. Beispielhaft wird im Folgenden auf den Anhang zu 3. verwiesen, der ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen LB-MA 1440 abbildet.

Die dazu vorgelegten Fotos zeigen im Bild 2 eine Ölwanne mit einem tiefen und einem flachen Bereich, der sich in Längsrichtung der Ölwanne von dem tiefen Bereich weg erstreckt, wobei der flache Bereich einander gegenüberliegende Seitenwände und ein die Seitenwände miteinander verbindenden Boden aufweist (Merkmale M1 bis M4). In Bild 3 ist der Aufbau des flachen Bereichs deutlich zu erkennen. Dieser besteht aus zwei den Seitenwänden benachbarten seitlichen Bodenabschnitten und einem zwischen den seitlichen Bodenabschnitten angeordneten versetzten Bodenabschnitt (Merkmal M5). Dieser versetzte Bodenabschnitt ist im Wesentlichen mittig am Boden des flachen Bereichs der Ölwanne angeordnet (Merkmal M6). Er ist im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zu einer im Einbauzustand vertikal und längs der Längsrichtung der Ölwanne verlaufenden Längsmittel-

ebene der Ölwanne ausgebildet (Merkmal M7) und im Einbauzustand der Ölwanne in vertikaler Richtung gegenüber den seitlichen Bodenabschnitten nach oben versetzt (Merkmal M8). Auch zeigt diese Ölwanne, vgl. die Bilder 4 und 5, dass der versetzte Bodenabschnitt jeweils mit einem im Einbauzustand der Ölwanne gegen die Horizontale geneigten Verbindungsabschnitt mit jedem der seitlichen Bodenabschnitte verbunden ist (Merkmal M9). Jeder der Verbindungsabschnitte ist durch zwei in der Längsrichtung der Ölwanne voneinander beabstandete Kopplungselemente gekoppelt.

Somit zeigt die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht das Merkmal M10 des geltenden Anspruchs 1, wonach mehr als zwei Kopplungselemente vorgesehen sind, um die beiden Verbindungsabschnitte zu koppeln.

Die Fotos der Ölwanne des anderen Fahrzeugs gemäß Anlage 2 zeigen einen identischen Aufbau des flachen Bereichs und sind daher ebenso zu bewerten.

6.3 Von den weiteren Entgegenhaltungen zeigen lediglich die Druckschriften D11, D22, D28 sowie die Dokumente D18 und D19 eine Ölwanne mit einem flachen und einem tiefen Bereich, mit zumindest einem nach oben in den flachen Bereich der Ölwanne hinein versetzten Aufbau.

Die Ölwanne gemäß Druckschrift D11, vgl. die Fig. 1 bis 3 sowie Sp. 3, Z. 42 bis 47, weist im hinteren Abschnitt des flachen Bereichs 10 eine Auswölbung (bulge 30) auf. Diese ist dreidimensional gewölbt und entspricht somit keinem versetzten Bodenabschnitt gemäß Auslegung des Merkmals M5 (vgl. Streitgebrauchsmuster, Absatz [0067] und oben Ziff. 5.).

Die Druckschrift D22, vgl. die Fig. 1, 2 und 5, zeigt eine Ölwanne, die einen nach oben versetzten Bodenabschnitt 30 zwischen zwei Bodenabschnitten 58 aufweist. Die seitlichen Bodenabschnitte 58 sind jedoch nicht mehr Teil des flachen Bereichs, da diese Kanäle 58 bereits auf der Höhe des tiefen Bereichs 24 verlaufen,

wie in Fig. 1 und insb. Fig. 3 gezeigt und in Absatz [0028] beschrieben. Daher besteht die gezeigte Ölwanne nicht aus einem flachen und einem tiefen Bereich (Merkmale M1 und M2).

Die Druckschrift D28 zeigt eine Ölwanne, vgl. die Fig. 1 und 2, mit drei nach oben versetzten Bodenabschnitten 13. Anspruchsgemäß befindet sich im flachen Bereich der Ölwanne jedoch nur ein einziger versetzter Bodenabschnitt. Denn aus Merkmal M5 ergibt sich, dass der flache Bereich zwei seitliche Bodenabschnitte aufweist, die gem. Merkmal M9 jeweils mit einem Verbindungsabschnitt mit dem versetzten Bodenabschnitt verbunden sind. Der gezeigte Aufbau mit drei gezeigten Bodenabschnitten entspricht somit nicht dem Merkmal M9.

Die Dokumente D18 und D19 betreffen eine Ölwanne aus Polyamid. Diese Ölwanne, vgl. separate Darstellung aus der D19, weist einen flachen Bereich mit einer in den Boden des flachen Bereichs integrierten Ölsaugleitung auf, die sich vom hinteren Eck des flachen Bereichs zur Mitte nach vorne erstreckt. Die Ölsaugleitung ist jedoch kein versetzter Bodenabschnitt gem. Absatz [0067] des Streitgebrauchsmusters. Daher ist den Dokumenten D18 und D19 das Merkmal M5 nicht zu entnehmen.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Dokumente zeigen schon keinen versetzten Bodenabschnitt in einem flachen Teil einer Ölwanne.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Wie zur Neuheit bereits dargelegt, offenbaren die in den Dokumenten D5/D5en und D24 gezeigten Ölwannen einen tiefen und flachen Bereich, mit einem in dem flachen Bereich angeordneten versetzten Bodenabschnitt.

Ausgehend davon ist jedoch eine Ausgestaltung einer dieser Ölwannen gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht nahegelegt.

7.1 Offenkundige Vorbenutzungen gemäß Dokumentenkonvolut D24 als Ausgangspunkt:

7.1.1 Wie selbst von der Antragstellerin eingeräumt, ist das verwendete Material der vorbenutzten Ölwannen kein thermoplastisches Kunststoffmaterial gemäß Merkmal M13, sondern, wie der Einprägung VE GF 28 in Bild 5 des Anhangs zu 3. zu entnehmen, ein Vinylester und somit ein duroplastisches Kunststoffmaterial. Dem Fachmann ist es bekannt, dass diese Kunststoffmaterialien bei der Herstellung von Formen in Sheet Moulding Compounds (SMC) vorliegen und durch ein Fließpressverfahren in die gewünschte Form gebracht werden.

Diese Ölwanne weist zwischen den geneigten Verbindungsabschnitten zwei Koppelungselemente auf, die die Verbindungsabschnitte miteinander koppeln. Darüber hinaus sind weitere Verstärkungen an der Unterseite des versetzten Bodenabschnittes zu erkennen, die jedoch nicht von dem einen Verbindungsabschnitt zu dem anderen Verbindungsabschnitt reichen, vgl. Bild 5, Anhang zu 3., und diese somit nicht anspruchsgemäß koppeln. Dort ist eine weitere Verstärkungsrippe von der Endwand zum versetzten Bodenabschnitt zu erkennen. An ihren Außenseiten weisen die gezeigten Ölwannen ebenfalls Verstärkungsrippen auf. In dem Bild 1 des Anhangs zu 3. ist eine Verrippung in Längs- und Querrichtung an der Außenseite des tiefen Bereichs dargestellt.

Die vorbenutzten Ölwannen zeigen somit eine Konstruktion, die mit ihren Versteifungen bzw. Verrippungen offensichtlich auf die auftretenden Belastungen und das benutzte Material abgestimmt und ausgelegt sind. Insbesondere der versetzte Bodenbereich ist nicht nur an den Seiten, sondern auch an seiner Stirnseite durch die offenbarten Rippen verstärkt.

Diese vorbenutzten Ölwanne gemäß Dokumentenkonvolut D24 erfüllen bereits die Anforderungen bzgl. Werkstoffeigenschaften, Gewicht, Schallemissionen, usw. Dem Fachmann ist ein Wechsel zu einem thermoplastischen Kunststoffmaterial nicht nahegelegt, da dessen andere Materialeigenschaften eine neue Dimensionierung und somit eine aufwendige Umgestaltung der Ölwanne erfordern würden.

Selbst wenn der Fachmann, wie von der Antragstellerin dargelegt, dem Hinweis des Dokuments D2 folgen sollte, vgl. dort die Seite 1, linke Spalte, und eine Ölwanne aus SMC-Material durch Polyamidmaterial substituieren würde, käme er nicht in nahe liegender Weise zu dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1.

Denn wie das Dokument D2, auf Seite 2, ab dem Ende der mittleren Spalte bis Seite 3, drittletzte Zeile ausführt, ergibt sich aus der Substitution einer Aluminium-Ölwanne durch eine Polyamid-Ölwanne eine Verbesserung hinsichtlich Gewicht, Geräuschemission und insbesondere einer Erweiterung des Fassungsvermögens um 30 %. Gerade diese beschriebene Erhöhung des Gesamtvolumens offenbart dem Fachmann, dass bei der Substitution der Materialien nicht zwangsläufig die Geometrie der ursprünglichen Ölwanne beibehalten wird. Vielmehr ergaben sich bei dieser Materialsubstitution, vgl. D2, Seite 1, rechte Spalte, umfangreiche Änderungen, die zu einer langwierigen Entwicklungsphase führten, in der die zuständigen Konstrukteure von Anwendungstechnikern der B... mit Strukturanalysen, Verzugs- und Geräuschsimulationen sowie Berstdruckuntersuchungen unterstützt wurden.

Zusammengefasst offenbart sich dem Fachmann aus der Druckschrift D2, dass bei der Materialsubstitution einer Ölwanne aufwendige Entwicklungsmaßnahmen notwendig sind und darüber hinaus auch nicht an der Geometrie der Ölwanne festgehalten werden muss. Zwar mag dem Fachmann daher eine Substitution von Polyamid anstelle von SMC als Ölwanne material nahe gelegen haben. Es ist jedoch nicht ersichtlich, wie er ausgehend von der durch den Gegenstand nach

D24 offenbarten Ölwannegeometrie, auf die in den Merkmalen M10, M15 und M16 beschriebene Ausgestaltung gelangen könnte.

7.1.2 Nach Auffassung der Antragstellerin gelange der Fachmann bei der Substitution des Materials der vorbenutzten Ölwannen aus Vinylester gemäß dem Dokumentenkonvolut D24 auch in nahe liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1, wenn er das dort offenbarte Kunststoffmaterial substituieren und dabei die aus dem Stand der Technik bekannten Ölwannen aus Polyamid, wie in den Druckschriften D18/D19 bzw. D7 offenbart, heranziehe.

Diese Auffassung ist unzutreffend. Die Druckschriften D18 und D19 beschreiben eine aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial (Polyamid) hergestellte Ölwanne mit einem flachen und einem tiefen Bereich, die mit quer zur Längsrichtung erstreckenden Rippen im flachen Bereich ausgestaltet ist. Teil der Ölwanne ist eine im flachen Bereich der Ölwanne angeordnete Ölsaugleitung, die sich von einem hinteren Eck des flachen Bereichs zur Mitte hin zum tiefen Bereich erstreckt und in den Boden des flachen Bereichs eingegossen ist, vgl. das Bild der D18/D19. Bei dieser Ölsaugleitung handelt es sich ohne weiteres ersichtlich nicht um einen in den flachen Bereich der Ölwanne hinein versetzten Bodenabschnitt. Bei einer Kombination der Druckschriften D24 und D18/D19 würde der Fachmann vor der Frage stehen, entweder den versetzten Bodenabschnitt des Dokuments D24 oder die Ölsaugleitung der Druckschriften D18/D19 vorzusehen. Die Ölsaugleitung wird im ersten Absatz der Textwiedergabe der D19 als zusätzlich vorteilhaft zu den Vorteilen bisheriger Kunststoff-Ausführungen beschrieben. Folglich wird der Fachmann nicht nur das thermoplastische Material der Ölwanne gemäß D18/D19, sondern auch deren Ausgestaltung vorsehen. Die Kombination der Druckschriften D24 mit der D18/D19 führt den Fachmann somit weg von einer anspruchsgemäßen Ölwanne, die in ihrem flachen Bereich einen versetzten Bodenabschnitt aufweist.

7.1.3 Die Druckschrift D7 zeigt und beschreibt eine einstückige Ölwanne aus Thermoplast (Nylon 6/6) mit einem flachen und einem tiefen Bereich, vgl. die Fig. 2 sowie die Absätze [0020] und [0021]. Zur Verstärkung des Bodens des flachen und des tiefen Bereichs sind nach unten, aus der Ölwanne herausragende Rippen vorgesehen, siehe Fig. 2, die sich gemäß den Figuren 4a und 4b, entweder in Längs- oder in Querrichtung der Ölwanne erstrecken. Eine nach innen zum Ölraum gerichtete Erhebung in den flachen Bereich der Ölwanne hinein, ist der Druckschrift D7 nicht zu entnehmen.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin wird der Fachmann durch die Druckschrift D7 nicht in nahe liegender Weise zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 geführt.

Bei den vorbenutzten Ölwannen gemäß Dokumentenkonvolut D24 bewirken der gezeigte versetzte Bodenabschnitt und die daran angeordneten Verstärkungsrippen eine Versteifung des flachen Bereichs. Im Gegensatz dazu wird die Verstärkung des flachen Bereichs einer aus Thermoplast gefertigten Ölwanne gemäß der Druckschrift D7 durch Rippen am Boden der Ölwanne erreicht, ohne einen versetzten Bodenabschnitt in dem flachen Bereich vorzusehen. Wenn der Fachmann nun vor die Aufgabe gestellt ist, das für die vorbenutzten Ölwannen gemäß D24 eingesetzte Material durch ein thermoplastisches Material zu ersetzen, so wird er die in der Druckschrift D7 beschriebene Lösung hinsichtlich der Versteifung der Bodenfläche übernehmen. Es ist kein Hinweis ersichtlich, der den Fachmann anregen könnte, den aus dem Dokumentenkonvolut D24 bekannten versetzten Bodenabschnitt zusätzlich zu den Rippen gemäß D7 vorzusehen. Dies würde einen zusätzlichen, über die vollständige in der D7 beschriebene technische Lösung hinausgehenden Aufwand bedeuten.

7.1.4 Auch aus den anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften kann der Fachmann keinen Hinweis darauf entnehmen, wie er ausgehend von dem Dokumentenkonvolut D24 zu einer anspruchsgemäßen Ölwanne gemäß Hauptantrag gelangen könnte.

7.2 Ausgangspunkt Druckschrift D5/D5en:

Der in der Druckschrift D5 zu erkennende Bodenabschnitt ist Teil der Wandung eines Ölabsaugkanals. Gebildet wird dieser Ölabsaugkanal, vgl. die Bilder der Anlagen Ag1 bis Ag4, durch einen rinnenförmigen Körper, der auf der Bodenfläche des flachen Teils der Ölwanne befestigt ist, und so einen geschlossenen Kanal ausbildet. Unterhalb des Bodens des flachen Bereichs der Ölwanne sind Rippen sowohl in Längs- als auch in Querrichtung angeordnet. Diese Rippen verbinden und koppeln somit nicht die beiden als Verbindungsabschnitte anzusehenden Seitenwände des Ölabsaugkanals.

Eine solche Verbindung bzw. Koppelung würde bedeuten, dass der Fachmann innerhalb des Ölabsaugkanals, quer zur Strömungsrichtung des Öls, Kopplungselemente vorsehen müsste, die den Druckverlust erhöhen. Eine solche Lösung würde er vermeiden.

Zudem würde der Fachmann die in der Druckschrift D5/D5en gezeigte Ölwanne nicht aus einem einstückigen Grundkörper (Merkmal M12) ausbilden. Dies mag zwar technisch möglich sein, ist jedoch aufgrund des erforderlichen Ölabsaugkanals und der unterhalb angeordneten Rippenstruktur nur mit einem sehr hohen Aufwand möglich.

Auch aus den anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften kann der Fachmann keinen Hinweis darauf entnehmen, wie er ausgehend von der Druckschrift D5/D5en zu einer anspruchsgemäßen Ölwanne gelangen sollte.

7.3 Auch aus dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik können keine Hinweise und Veranlassungen darauf entnommen werden, die in Form einer Kombination dieser Dokumente bzw. Druckschriften zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 des Hauptantrags führen.

8. Die Unteransprüche 2 bis 7 betreffen vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen der Ölwanne gemäß dem geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag, und ihre Gegenstände sind daher zusammen mit dem geltenden Anspruch 1 patentfähig.

9. Die Einholung eines Sachverständigenbeweises, wie von der Antragstellerin beantragt, ist nicht erforderlich.

Wie unter Ziffer 7 zum Vorliegen eines erfinderischen Schrittes dargelegt, beruhen die Schlussfolgerungen auf aus dem Stand der Technik ersichtlichen konstruktiven Gegebenheiten. Allein aus diesen ergibt sich bereits, dass ein erfinderischer Schritt vorlag. Ersichtlich kommt es dabei nicht auf die von der Antragstellerin als relevant gesehene Fragestellung an, ob es Zielsetzung des Fachmanns sei, bei der Gestaltung einer Ölwanne aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial das Ziel zu verfolgen, die Wandstärke der Ölwanne möglichst gleichmäßig auszuführen. Davon abgesehen verfügt der sachverständig besetzte Senat bei den von der Klägerin genannten technischen Einzelgebieten selbst über die erforderliche Sachkunde. Soweit der Beweisantrag der Klägerin zugleich auf die Auslegung patentgemäßer Merkmale durch einen Sachverständigen gerichtet sein sollte, so würde dies eine Rechtsfrage darstellen, die nicht dem gerichtlichen Sachverständigen überlassen werden darf (vgl. BGH GRUR 2008, 779, 782 Rn. 30 – Mehrgangnabe).

Nach alledem betrifft der von der Antragstellerin gestellte Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens eine nicht entscheidungserhebliche Tatsachenfrage, zu deren Beantwortung der Senat zudem aufgrund eigener Sachkunde in der Lage gewesen wäre, oder eine dem Sachverständigenbeweis nicht zugängliche Rechtsfrage.

10. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO und berücksichtigt den Umfang des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens der Beteiligten.

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

Wiegele

Dr. Schwenke

Fa