



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 403/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. April 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 299 24 925

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Wismeth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin 2 wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 27. Oktober 2015 dahingehend abgeändert, dass festgestellt wird, dass das Streitgebrauchsmuster 299 24 925 von Anfang an unwirksam ist.
2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
3. Die Antragsgegnerin trägt im Verhältnis zur Antragstellerin 2 die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens. Die Kostenentscheidung im Verhältnis zur Antragstellerin 1 nach Ziffer 2 des Beschlusses vom 27. Oktober 2015 bleibt unberührt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 299 24 925 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Dentaler Formkörper und Verwendung einer Vorrichtung zur Herstellung von Zahnersatz und dentalen Hilfsteilen“. Durch Abzweigung aus der deutschen Patentanmeldung DE 199 01 643 hatte es als Anmeldetag den 19. Januar 1999 erhalten. Die Gebrauchsmusterstelle hatte die Anmeldung wegen der Beanspruchung eines nicht gebrauchsmusterfähigen Verfahrens in den Schutzansprüchen zunächst beanstandet. Die Antragsgegnerin hat daraufhin geänderte Schutzansprüche 1 – 7 eingereicht, die sie als hinreichend sachbezogen und nicht als unzulässige Verfahrensansprüche erachtet hat. Am 21. Juni 2007 ist das Streitgebrauchsmuster mit den vorgenannten 7 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Schutzanspruch 1 ist auf einen „Formkörper zur Verwendung als Zahnersatz“ gerichtet, Schutzanspruch 3, dem sich auf diesen rückbezogene Unteransprüche 4 – 7 anschließen, auf die „Anwendung einer Vorrichtung zum schichtweisen Aufbau eines Formkörpers“. Hinsichtlich des Wortlauts der eingetragenen Schutzansprüche im Einzelnen wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen.

Ende Januar 2009 ist das Streitgebrauchsmuster durch Ablauf der Höchstschutzdauer erloschen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hatte die C... GmbH, i. F. Antragstellerin 1, mit Schriftsatz vom 14. November 2008 Löschantrag gestellt, dem die Antragsgegnerin rechtzeitig widersprochen hat. Nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters Ende Januar 2009 haben die Antragstellerin 1 und die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vom 27. Oktober 2015 im beiderseitigen Verhältnis die Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Antragstellerin 2 hat ihrerseits mit Schriftsatz vom 21. April 2009 den Beitritt zum Lösungsverfahren erklärt, da sie von der Antragsgegnerin aus dem Streitgebrauchsmuster vor dem LG Mannheim gerichtlich in Anspruch genommen werde. Die Gebrauchsmusterabteilung hat – nachdem auch insoweit die Lösungsantragsgebühr bezahlt wurde – diese Erklärung als weiteren Lösungsantrag behandelt. Diesem Antrag hat die Antragsgegnerin rechtzeitig widersprochen. Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. April 2011 ist dieser Lösungsantrag mit dem Lösungsantrag der Antragstellerin 1 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden.

Die Antragstellerinnen 1 und 2 haben den Lösungsantrag mit mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) und unzulässiger Erweiterung (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) begründet, wobei die Antragstellerin die Auffassung vertreten haben, dass das Streitgebrauchsmuster nicht gebrauchsmusterfähige Anwendungsansprüche enthalte und sein Gegenstand im Übrigen nicht neu sei bzw. keinen erfinderischen Schritt aufweise.

Als Belege für die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters wurden im Lösungsverfahren folgende druckschriftliche Entgegenhaltungen vorgelegt:

- D1** US 5 639 402 A;
- D2** EP 0 311 214 A1;
- D3** DE 196 51 909 A1;
- D4** WO 95/ 28 688 A1;
- D5** WO 98/ 24 574 A1;
- D6** Meiners, W., Wissenbach, K., Poprawe, R.: "Direct Generation of Metal Parts and Tools by Selective Laser Powder Remelting (SLPR)", in: Laser Materials Processing Rapid Prototyping and Microfabrication, Laser Institute of America, Volume 85e, 1998, S. 31 – 37;

- D7** Gebhardt, A.: „Rapid Prototyping: Werkzeug für die schnelle Produktentwicklung“, 1996, S. 246 – 253.

Im Beschwerdeverfahren führte die Antragstellerin 2 zusätzlich folgende Druckschriften in das Verfahren ein:

- D8** Meiners, W., Wissenbach, K., Proprawe, R.: „Mit selektivem Laser Sintern zu metallischen Prototypen aus seriennahen Werkstoffen“ in: 6th European Conference on Laser Treatment of Materials ECLAT '96, Volume 2, 1996, S. 879 – 886;
- D9, D9'** W. Meiners et al.: “Manufacturing of Metal and Ceramic Parts Using Selective Laser Sintering”, in: ECLAT European Conference on Laser Treatment of Materials 1998, S. 437 – 442;
- D10** Degussa AG (Hg.), Edelmetall-Taschenbuch, 2. Auflage, 1995, S. 238 – 243 (Kapitel 5.5 „Pulverherstellung aus der Schmelze durch Gießstrahlzerteilung“);
- D11** DE 33 11 343 A;
- D12, D12'** W. Carter et al.: “Direct Laser Sintering of Metals”, in: Marcus, H. L.; Beaman, J. J.; Barlow, J. W. u. a. (Hg.): “Solid Freeform Fabrication Symposium Proceedings”, Austin, Texas (US) 1993, S. 51 – 59;
- D13** Klocke, Fritz et al.: “Rapid metal tooling“, in Rapid Prototyping Journal, Volume 1, 1995, Number 3, S. 32 – 42.

Im Laufe des patentamtlichen Verfahrens hat die Antragsgegnerin mehrfach modifizierte Anspruchsfassungen, dort zuletzt mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2015 eingereicht.

Vor der Gebrauchsmusterabteilung fanden am 18. März 2015 und am 27. Oktober 2015 zwei mündliche Verhandlungen statt. In der mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 2015 hat die Antragsgegnerin als Hauptantrag die Anspruchsfassung

vom 5. Oktober 2015, dort ebenfalls als Hauptantrag bezeichnet, gestellt, sowie weitere Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 – 15. Die Antragstellerin 2 hat in der vorgenannten mündlichen Verhandlung beantragt, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 27. Oktober 2015 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam sei, soweit es über die Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 11 der Anspruchsgegnerin hinausgeht, den Feststellungsantrag im Übrigen zurückgewiesen, die Kosten im Verhältnis zur Antragstellerin 1 der Antragsgegnerin auferlegt und im Verhältnis zur Antragstellerin 2 die Kosten zu 1/3 der Antragstellerin 2 und zu 2/3 der Antragstellerin 1 auferlegt.

Die Gebrauchsmusterabteilung begründet diese Entscheidung im Wesentlichen damit, dass nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 7 ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Herstellungsverfahren beansprucht werde. Der Gegenstand nach den Hilfsanträgen 8 und 9 sei gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht erfinderisch. Der Gegenstand nach dem Hilfsantrag 10 sei gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert. Hingegen sei der Gegenstand nach Hilfsantrag 11 schutzfähig, insbesondere neu und erfinderisch. Hinsichtlich der Kostenentscheidung führt die Gebrauchsmusterabteilung aus, dass im Verhältnis zur Antragstellerin 1 die Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen seien, weil zum Zeitpunkt des die Hauptsache erledigenden Ereignisses (Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters) eine schutzfähige Fassung des Streitgebrauchsmusters nicht vorgelegen habe. Im Verhältnis zur Antragstellerin 2 ergebe sich die Kostenquotelung aus der von der Gebrauchsmusterabteilung festgestellten Teil-Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters.

Der Beschluss ist den Beteiligten jeweils am 25. November 2015 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben die Antragstellerin 2 mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2015, am gleichen Tage per Fax eingereicht, und die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2015, ebenfalls am gleichen Tage per Fax eingereicht, Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin 2 trägt vor, dass die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstand von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 11 zu Unrecht als schutzfähig erachtet habe, da dieser durch die D1 neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei, jedenfalls durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nahegelegt sei.

Die Antragstellerin 2 hat in der mündlichen Verhandlung beantragt,

unter Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Oktober 2015 festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster 299 24 925 in vollem Umfang von Anfang an unwirksam war,
sowie, die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

unter Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Oktober 2015 festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster 299 24 925 von Anfang an lediglich in dem Umfang unwirksam war, in welchem es über den Gegenstand der in der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 eingereichten und als Hauptantrag bezeichneten Schutzansprüchen 1 bis 7 hinausgeht,
sowie, die Beschwerde der Antragstellerin 2 zurückzuweisen.

Mit Beschwerdebegründung vom 29. März 2016 hat die Antragsgegnerin geänderte Schutzansprüche 1 – 7, als Hauptantrag bezeichnet, sowie weitere, als Hilfs-

anträge 1 – 7 bezeichnete Anspruchsfassungen eingereicht, wobei weder dieser Hauptantrag noch die Hilfsanträge Anwendungsansprüche enthielten. Mit weiterem Schriftsatz vom 17. Januar 2018 reichte sie erneut geänderte Schutzansprüche 1 – 13 (mit Anwendungsansprüchen 6 – 13) als Hauptantrag und weitere, geänderte Anspruchssätze als Hilfsanträge 1 – 8 ein. In der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 übergab die Antragsgegnerin eine erneut geänderte Anspruchsfassung mit Schutzansprüchen 1 – 7. Der mit Hauptantrag vom 17. April 2018 zuletzt verteidigte Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:

Anwendung einer Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren für Zahnersatz (Kronen, Brücken, Inlays u. dgl.) und/oder dentale Hilfsteile dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung

- Mittel zum schichtweisen Aufbau eines sinterfähigen Pulvers,
- einen Laser, und
- eine Steuerung zum Führen des Lasers für das Laser-Sinterverfahren umfasst und

ausgebildet ist,

um aus dem sinterfähigen Pulver schichtweise den Formkörper Zahnersatz bzw. das dentale Hilfsteil aufzubauen, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie des Lasers ausgesetzt wird,

wobei die Vorrichtung so ausgebildet ist, dass die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers-Zahnersatzes bzw. des dentalen Hilfsteils in dieser Schicht repräsentieren,

- wobei das Pulver eine Korngröße zwischen 0 und 50 µm aufweist,
- das Pulver aus einem biokompatiblen Werkstoff ist, und
- das Pulver eine unterschiedliche Korngröße aufweist.

Die weiteren Schutzansprüche 2 – 7 nach Hauptantrag vom 17. April 2018 sind auf den vorgenannten Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche, bei

denen es sich jeweils um Anwendungsansprüche handelt; wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 verwiesen.

Die Antragsgegnerin hält die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung in Bezug auf die Anspruchsfassungen mit Anwendungsansprüchen für rechtssystematisch falsch, weil der Ausschlussgrund nach § 2 Nr. 3 GebrMG vorliegend nicht anwendbar sei. Insbesondere stellten die mit Hauptantrag vom 17. April 2018 eingereichten Anwendungsansprüche keinen Unterfall von Verfahrensansprüchen dar. Der Gegenstand dieser Schutzansprüche sei im Übrigen gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und weise insoweit auch einen erfinderischen Schritt auf.

Die Antragstellerin 2 vertritt zur Beschwerde der Antragsgegnerin die Auffassung, dass die Antragsgegnerin auch nach der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag vom 17. April 2018 Schutz für nicht gebrauchsmusterfähige Gegenstände beanspruche. Im Übrigen sei der Gegenstand der Schutzansprüche gemäß Hauptantrag vom 17. April 2018 nicht schutzfähig.

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

II.

Die fristgerecht eingegangenen Beschwerden der Antragstellerin 2 und der Antragsgegnerin sind zulässig. Die Beschwerde der Antragstellerin 2 ist auch begründet. Hiernach war festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang unwirksam war. Hieraus folgt auch, dass die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen war.

1. Die Antragstellerin 1 war am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt. Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 klargestellt, dass sich die von ihr mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2015 erhobene Beschwerde nicht gegen Ziff. 2 des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Oktober 2015 richtet. Die Kostenentscheidung gemäß Ziff. 2 des Tenors des im Übrigen angefochtenen Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Oktober 2015 war daher nicht Gegenstand der vorliegenden Beschwerde.

2. Die Antragstellerin hat ein rechtlich relevantes Interesse an der rückwirkenden Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters.

Das Streitgebrauchsmuster ist Ende Januar 2009 durch Zeitablauf erloschen. Mit dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters entfällt das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers für die Weiterverfolgung des Löschungsantrags (§§ 15, 16 GebrMG) i. S. e. Popularantrags (vgl. BGH GRUR 1983, 725, 728 – Ziegelsteinformling). Das Verfahren kann nur fortgesetzt werden, wenn die Antragstellerin ein eigenes, individuelles Rechtsschutzinteresse geltend machen kann (vgl. BGH, a. a. O. und Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 16 GebrMG, Rn. 16). Dies ist vorliegend der Fall. Unstreitig ist zwischen den Beteiligten ein Verletzungsprozess (in zweiter Instanz) vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig. Da der Antragstellerin 2 somit nach wie vor droht, für die Vergangenheit aus dem Streitgebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden, ist ihr rechtliches Interesse an der Fortführung des Beschwerdeverfahrens gegeben (vgl. BGH BIPMZ 2006, 321, 322, li. Sp. – Demonstrationsschrank).

3. Soweit das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung über den Gegenstand der Schutzansprüche 1 – 7 gemäß Hauptantrag vom 17. April 2018 hinausgeht, bleibt die Beschwerde der Antragstellerin schon deswegen ohne Er-

folg, weil sie insoweit ihren Widerspruch gegen den nunmehr als Feststellungsantrag anhängigen Löschungsantrag teilweise zurückgenommen hat.

Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster gemäß ihrem in der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 gestellten Sachantrag nur noch im Umfang der Schutzansprüche gemäß Hauptantrag vom gleichen Tage verteidigt. Zwar sind an Klarheit und Bestimmtheit der Erklärung der Rücknahme eines Widerspruchs gegen einen Löschungsantrag im gebrauchsmusterrechtlichen Verfahren strenge Voraussetzungen zu stellen (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 15, Rn. 81, 82; BGH GRUR 1995, 210, Tz. 16 ff. – Lüfterkappe; BGH GRUR 1997, 625, Tz. 28 ff. – Einkaufswagen I; BPatG BlfPMZ 2010, 291, Tz. 72 – Dichtungsanordnung), Wer allerdings eine gegenüber der eingetragenen Fassung eingeschränkte Fassung eines mit einem Löschungs- oder Feststellungsantrag angegriffenen Streitgebrauchsmusters zum Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung nach Erörterung der Sach- und Rechtslage einzig noch gestellten Sachantrags macht, gibt klar und eindeutig zu erkennen, dass er an der eingetragenen Fassung gerade nicht mehr festhält, sondern sich des Streitgebrauchsmusters im nicht mehr verteidigten Umfang begibt. Hierin ist zugleich eine Teil-Rücknahme eines Widerspruchs gegen den beschwerdegegenständlichen Löschungs- bzw. Feststellungsantrag zu sehen (vgl. z. B. BGH GRUR 1998, 910, Tz. 41 – Scherbeneis).

Die Antragsgegnerin konnte die als Hauptantrag bezeichneten Schutzansprüche 1 – 7 vom 17. April 2018 auch in Ansehung der von ihr bereits mit Schriftsatz vom 29. März 2016 eingereichten Anspruchsfassungen als Sachantrag einreichen. Auch wenn die Anspruchsfassungen vom 29. März 2016 keine Anwendungsansprüche enthielten, ist hierin keine entsprechende Teilrücknahme des Widerspruchs gegen den beschwerdegegenständlichen Löschungs- bzw. Feststellungsantrag zu sehen. Denn die Antragsgegnerin hat sich im Schriftsatz vom 29. März 2016 schwerpunktmäßig mit der von ihr angenommenen Gebrauchsmusterfähigkeit von Anwendungsansprüchen befasst. Vom Inhalt dieses Schriftsatzes ausgehend kann daher gerade nicht angenommen werden, dass sie die streitge-

brauchsmustergemäßen Anwendungsansprüche nicht weiterverfolgen wollte. Dann aber fehlt es insoweit an der für die Feststellung einer Teilrücknahme des Widerspruchs gegen einen Löschantrag erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit (s. o.).

4. Unter Abänderung des angegriffenen Beschlusses war dem Antrag der Antragstellerin 2 auf Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war, stattzugeben.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die mit Hauptantrag vom 17. April 2018 verteidigte Fassung mit den entsprechenden Schutzansprüchen 1 – 7 eine unzulässige Erweiterung aufweist. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand nach Hauptantrag vom 17. April 2018 gegenüber dem Stand der Technik neu ist und einen erfinderischen Schritt aufweist. Jedenfalls stellt der Gegenstand der Schutzansprüche nach Hauptantrag vom 17. April 2018 ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Verfahren im Sinne von § 2 Nr. 3 GebrMG dar.

4.1. Das Streitgebrauchsmuster betrifft nach dem Hauptantrag die Anwendung einer Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren für Zahnersatz und/oder dentale Hilfsteile.

In der Beschreibungseinleitung ist angegeben, dass nach dem Stand der Technik derartiger Zahnersatz in aufwendigen Verfahren hergestellt wird. Wohl am weitesten verbreitet sei die Fertigung der benötigten Formkörper – zumeist aus Edelmetall- oder Nichtelegmetall-Legierungen sowie Rein-Metallen – in einem mehrstufigen Abform- und Gießverfahren. Bekannt geworden sei jedoch auch das daten-gesteuerte Fräsen solcher Formkörper aus dem vollen Material, was zwangsläufig erheblichen Abfall zur Folge hat, der aufwendig wiederaufgearbeitet werden muss bzw. hohe Kosten verursacht (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0001]).

4.2. Ziel der Erfindung sei es, einen anderen, vorteilhafteren Formkörper (und namentlich in der Implantologie benötigte dentale Hilfsteile) aufzuzeigen (siehe Streitgebrauchsmuster Abs. [0002]).

4.3. Diese Aufgabe wird nach Hauptantrag durch die Anwendung einer Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren für Zahnersatz (Kronen, Brücken, Inlays u. dgl.) und/oder dentale Hilfsteile mit folgenden Merkmalen gelöst (Merkmalsgliederung eingefügt):

1. Anwendung einer Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren für Zahnersatz (Kronen, Brücken, Inlays u. dgl.) und/oder dentale Hilfsteile

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung

- 1.1 - Mittel zum schichtweisen Aufbau eines sinterfähigen Pulvers,
 - 1.1.1 - einen Laser, und
 - 1.1.2 - eine Steuerung zum Führen des Lasers für das Laser-Sinterverfahren umfasst und
- 1.2 ausgebildet ist,
 - 1.2.1 um aus dem sinterfähigen Pulver schichtweise den Formkörper Zahnersatz bzw. das dentale Hilfsteil aufzubauen, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie des Lasers ausgesetzt wird,
 - 1.2.2 wobei die Vorrichtung so ausgebildet ist, dass die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers-Zahnersatzes bzw. des dentalen Hilfsteils in dieser Schicht repräsentieren,
- 1.3 - wobei das Pulver
 - 1.3.1 eine Korngröße zwischen 0 und 50 µm aufweist,

- 1.3.2 - das Pulver aus einem biokompatiblen Werkstoff ist, und
- 1.3.3 - das Pulver eine unterschiedliche Korngröße aufweist.

4.4. Als **Fachmann** ist ein Team aus Zahntechniker und Spezialist auf dem Gebiet des CAD/CAM anzusehen. Der Zahntechniker besitzt mehrere Jahre Berufserfahrung und umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Herstellung von dentalen Prothesen und der verwendeten Materialien. Hinsichtlich des gewünschten automatisierten, computerunterstützten Verfahrens arbeitet in dem Team ein Spezialist (Maschinenbauer, Informatiker) auf dem Gebiet des CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing).

4.5. Einige Merkmale des Anspruchs 1 bedürfen der näheren Erläuterung.

4.5.1 Ein Zahnersatz [**Merkmal 1**] ist ein künstlich geschaffenes Produkt, um einen beschädigten oder zerstörten Zahn zu ergänzen, ersetzen oder nachzubilden. Als Beispiele hierfür werden im Streitgebrauchsmuster Krone, Brücke, Inlays genannt (vgl. Streitgebrauchsmuster Abs. [0001]).

Der beanspruchte Zahnersatz ist aus mehreren Schichten aufgebaut [**Merkmal 1.2.1**] und besteht aus lasergesintertem Pulver [**Merkmal 1.3**], das in der **Merkmalsgruppe 1.3** spezifiziert ist.

4.5.2 Ferner besteht das Pulver gemäß Merkmal 1.3 aus einem biokompatiblen Werkstoff [**Merkmal 1.3.2**] mit einer Korngröße zwischen 0 und 50 µm [**Merkmal 1.3.1**], wobei unterschiedliche Korngrößen vorhanden sind [**Merkmal 1.3.3**]. Diese unterschiedlichen Korngrößen sind im Anspruch nicht angegeben und daher beliebig. Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass der Zahnersatz aus weiteren Materialien besteht.

Unter biokompatibel versteht das Streitgebrauchsmuster dabei einen Werkstoff, der sich mit menschlichem Gewebe verträgt (vgl. Streitgebrauchsmuster Abs. [0003]: „Anders als bei der bisherigen Anwendung des Laser-Sinterverfahrens für technische Anwendungszwecke soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass sich der für Dentalzwecke bestimmte Formkörper mit menschlichem Gewebe verträgt (vgl. Hoffmann-Axthelm, Lexikon der Zahnmedizin, 6./11. Aufl., S. 97 und Reuling, Biokompatibilität dentaler Legierungen).“).

4.5.3 Mittels Lasersintern wird das pulverförmige Material durch einen Laser lokal aufgeschmolzen [**Merkmalsgruppen 1.1 und 1.2**]. Durch die Energiezufuhr werden die jeweils betroffenen Pulverbestandteile oberflächlich angeschmolzen und gehen miteinander eine feste Bindung ein (vgl. Streitgebrauchsmuster Abs. [0002]: „Sie bedient sich dazu eines anderweitig, nämlich zur Herstellung von komplexen Werkzeugen oder Bauteilen unter der Bezeichnung "Rapid Prototyping" bekannt gewordenen Verfahrens, bei dem die Formkörper aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise aufgebaut werden, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird, wobei die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren. Durch die Energiezufuhr werden die jeweils betroffenen Pulverbestandteile oberflächlich angeschmolzen und gehen miteinander eine feste Bindung ein.“).

Dabei unterliegt nach den **Merkmalen 1.1.2, 1.2.1 und 1.2.2** die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten, welche die Konfiguration des Zahnersatzes bzw. des dentalen Hilfsteils in dieser Schicht repräsentieren. Dabei stehen die Daten in engen Zusammenhang mit dem gewünschten Endprodukt, jedoch kann auch eine Nachbearbeitung des laserge-sinterten Werkstücks bei den Daten berücksichtigt sein.

4.6. Die damit beanspruchte Lösung ist ein Verfahren im Sinne von § 2 Nr. 3 GebrMG.

4.6.1 Zwar ist der Ausschluss von Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz als Ausnahmetatbestand eng auszulegen und es könnte diskutiert werden, ob ein derartiger Ausschlussgrund noch zeitgemäß ist. Dies ändert allerdings nichts daran, dass nach geltendem Recht der in § 2 Nr. 3 GebrMG verwendete Begriff des Verfahrens der herkömmlichen Definition im Zusammenhang mit technischen Schutzrechten entspricht, die auch § 9 Nr. 3 PatG zugrunde liegt. Diese schließt insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren ein (BGH, Beschluss vom 17. Februar 2004 – X ZB 9/03 – Signalfolge; Beschluss vom 5. Oktober 2005 – X ZB 7/03 – Arzneimittelgebrauchsmuster, Beschluss vom 27. März 2018 – X ZB 18/16 – Feldmausbekämpfung). Bei Herstellungsverfahren besteht die Lehre zum technischen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese Stoffe (BGH, Beschluss vom 11. Juli 1985 – X ZB 26/84 – Borhaltige Stähle, BGH, Beschluss vom 27. März 2018 – X ZB 18/16 – Feldmausbekämpfung). Entscheidend für die Beurteilung der Frage der Gebrauchsmusterfähigkeit ist in diesem Zusammenhang, ob der konkret zu überprüfende Schutzanspruch in seinem materiellen Gehalt auf ein solches Herstellungsverfahren gerichtet ist.

Maßgeblich ist dabei, dass das Erzeugnis durch das Verfahren in der Weise hergestellt wird, dass es seine charakteristischen Eigenschaften durch die Verfahrensschritte erhält. Das Verfahren ist also auf die Erzeugung eines Stoffs oder einer Sache gerichtet, die vor Anwendung des patent- bzw. gebrauchsmustergeschützten Verfahrens nicht bzw. nicht in dieser Form existierte. Ein Herstellungsverfahren schafft somit überhaupt erst die Voraussetzungen für das Entstehen des Erzeugnisses (vgl. Bühring: Gebrauchsmusterschutz für Verwendungserfindungen, GRUR 2014, 107).

4.6.2 Vor diesem Hintergrund sind die Schutzansprüche 1 bis 7 auf ein Herstellungsverfahren gerichtet.

In den Merkmalsgruppen 1.1 und 1.3 sind zwar überwiegend Eigenschaften der Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren als auch des verwendeten Pulvers festgelegt. Dennoch wird Schutz weder für eine Vorrichtung zum Laser-Sintern noch für das Pulver bzw. den Zahnersatz und/oder dentale Hilfsteile mit diesen Eigenschaften beansprucht, sondern für ein Verfahren, mit dem ein Zahnersatz unter Auswahl der festgelegten Ausgangsmaterialien und des Herstellungsverfahrens hergestellt wird.

Die angegebenen Merkmale der Vorrichtung (Merkmalsgruppe 1.1) stellen lediglich die Einkleidung der Verfahrensschritte des Lasersinters in Vorrichtungsmerkmale dar. So sind „Mittel zum schichtweisen Aufbau eines sinterfähigen Pulvers“, ein „Laser“ und eine „Steuerung zum Führen des Lasers für das Laser-Sinterverfahren“ angegeben. Diese Mittel sind dem Fachmann bei Laser-Sinterverfahren geläufig und beinhalten keine eigenständige technische Lehre für die Herstellung eines Zahnersatzes.

Durch Angabe des Pulvers nach der Merkmalsgruppe 1.3 sind zwar die Eigenschaften des verwendeten Materials festgelegt. Dennoch wird Schutz nicht für einen Zahnersatz und/oder dentale Hilfsteile mit diesen Eigenschaften beansprucht, sondern für ein Verfahren, mit dem ein solcher Zahnersatz unter Auswahl der festgelegten Ausgangsmaterialien mittels der festgelegten Schritte nach der Merkmalsgruppe 1.2 (Laser-Sinterverfahren mit schichtweisen Aufbau und Steuerung durch Daten, welche die Konfiguration des Formkörpers-Zahnersatzes bzw. des dentalen Hilfsteils in dieser Schicht repräsentieren) hergestellt wird. Damit handelt es sich um ein Herstellungsverfahren (vgl. BGH, Beschluss vom 27. März 2018 – X ZB 18/16 – Feldmausbekämpfung). Die Anwendung einer Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren schafft somit überhaupt erst die Voraussetzungen für das Entstehen des Zahnersatzes und/oder dentale Hilfsteile.

Nach alledem ist die vorliegend beanspruchte „Anwendung einer Vorrichtung für das Laser-Sinterverfahren“ in ihrem materiellen Gehalt als Herstellungsverfahren anzusehen, das nach geltendem Recht vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist. Auch wenn es sich, wie bereits ausgeführt, bei § 2 Nr. 3 GebrMG um einen eng auszulegenden Ausnahmetatbestand handelt, würden die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschritten, wenn der Senat die vorliegend streitgegenständlichen Schutzansprüche 1 – 7 nach Hauptantrag vom 17. April 2018 nicht als vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Verfahrensansprüche erachten würde.

4.6.3 Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Beschluss des BGH vom 5. Oktober 2005, X ZB 7/03 – Arzneimittelgebrauchsmuster. Denn die Anwendungsansprüche nach dem Streitgebrauchsmuster unterscheiden sich wesentlich von den Verwendungsansprüchen, die Gegenstand des vorgenannten Beschlusses des BGH waren, da diese die Verwendung eines Stoffes zur therapeutischen Behandlung enthielten. Ein Anspruch, der eine neue Verwendung eines Stoffes betrifft, hat die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum Gegenstand (BGH, a. a. O.). Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn § 3 Abs. 4 PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ nunmehr auch für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist (BGH, Beschluss vom 25. Februar 2014, X ZB 5/13 – Kollagenase I).

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Beschluss vom 5. Oktober 2005, X ZB 7/03 – Arzneimittelgebrauchsmuster die spezifische Gestaltung von Schutzansprüchen, die aufgrund der besonderen Bestimmungen des § 3 Abs. 3 und Abs. 4 PatG gestaltet sind, im Gebrauchsmusterrecht betrifft, also eine neue Verwendung eines an sich bereits bekannten Stoffes als Arzneimittel.

Auf das streitgebrauchsmustergemäße Herstellungsverfahren trifft dies aber gerade nicht zu. Die von der Antragstellerin angegebenen Überlegungen, dass durch die Anwendung der Grundsätze in der BGH-Entscheidung Arzneimittelgebrauchsmuster vorliegend die Gebrauchsmusterfähigkeit gegeben ist, gehen ins Leere, da die Anspruchsfassung nach Hauptantrag aus den vorgenannten Gründen gerade nicht als Stoffschutz zu sehen ist.

4.7. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ein Verfahren umfasst, das nach § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist. Dies gilt analog auch für die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 7 als abhängige Unteransprüche des nicht schutzfähigen Anspruchs 1.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG jeweils i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erforderte keine andere Entscheidung. Soweit ausgesprochen wurde, dass die Kostenentscheidung im Verhältnis zur Antragstellerin 1 nach Ziffer 2 des angefochtenen unberührt bleibt, erfolgte dies aus Gründen der Klarstellung, da dieser Kostenpunkt nicht beschwerdegegenständlich war (s. o. Ziff. 1.).

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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Zimmerer

Dr. Wismeth

Fa