



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 409/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Mai 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2012 100 010**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Unter Abänderung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2016 wird das Streitgebrauchsmuster 20 2012 100 010 insoweit teilgelöscht, als es über den Gegenstand der mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016 eingereichten und dort als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzansprüche 1 – 9 hinausgeht.
2. Im Übrigen wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Das am 3. Januar 2012 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 27. Februar 2012 unter der Bezeichnung „Druckübersetzer“ mit den Schutzansprüchen 1 – 11 in das Register eingetragen worden. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters betrifft einen tragbaren Druckübersetzer zum Antrieb von

austauschbaren Hydraulikwerkzeugen wie z. B. Niet-, Stanz-, Bohr- oder Schneidwerkzeugen, der gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Druckübersetzern leicht handhabbar, besonders kompakt und für hohe Arbeitslasten geeignet sei und ein sicheres und schnelles Austauschen von Werkzeugen ermöglichen soll (vgl. Abs. [0001 – 0006] der Beschreibung).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

„Tragbarer Druckübersetzer (1) zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen (7), mit

- einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (5),
  - einer mit der Pneumatikeinheit (5) verbundenen Hydraulikeinheit (4),
  - einer Kopplungseinheit (3) zum unbeweglichen und lösbaren Anschluss des Hydraulikwerkzeugs (7) an die Hydraulikeinheit (4),
- wobei die Pneumatikeinheit (5), die Hydraulikeinheit (4) und die Kopplungseinheit (3) zu einer einstückigen mobilen Handhabungseinheit (2) zusammengefasst sind.“

Hinsichtlich des Wortlauts der abhängigen Schutzansprüche wird Bezug genommen auf die Gebrauchsmusterschrift DE 20 2012 100 010 U1.

Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft, nachdem die Schutzdauer nach Zahlung der Verlängerungsgebühr für das 7. und 8. Jahr bis Ende Januar 2020 verlängert worden ist.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 7. September 2012, eingegangen am gleichen Tag, Löschantrag in vollem Umfang gestellt.

Sie begründet den Antrag mit fehlender Schutzfähigkeit aller Schutzansprüche. Dazu trägt die Antragstellerin zum einen mehrere, aus ihrer Sicht relevante Vorbenutzungen von Gegenständen vor, die die Merkmale des Streitgebrauchsmus-

ters vorwegnehmen würden. Dieser Vortrag lässt sich in drei Sachverhaltskomplexe gliedern:

- Vorstellung eines von dem bei der Antragsgegnerin ab 2007 beschäftigten Dipl.-Ing. R... im Jahre 2006 entwickelten Druckübersetzers bei der Fa. R1... im gleichen Jahr (i. F.: „Vorbenutzung R1...“);
- Präsentation eines von Dipl.-Ing. R... in Zusammenarbeit mit A... weiterentwickelten Werkzeugs „Compact Booster“ auf einer Pressekonferenz bei der A... AG am 21. Juli 2010 und auf der Automechanika 2010 vom 14. – 19. September 2010 (i. F.: „Vorbenutzung Compact Booster“),
- Lieferung eines Nietwerkzeugs „PNP 90“ an die D... AG vor dem 1. Juli 2010 (i. F.: „Vorbenutzung PNP 90“).

Zur Stützung ihres Vortrags hat die Antragstellerin im Laufe des Verfahrens eine Vielzahl von Unterlagen, Schriftstücke und Videos eingereicht, Zeugenbeweis angeboten sowie weitere Druckschriften eingereicht:

- AS1: Eidesstattliche Versicherung des Herrn R... vom 05.09.2012
- AS2: Auszug des Internetauftritts der Firma A... vom 14.09.2010 (2 Seiten)
- AS3: S...: A... strebt zum Spitzen-Service – „Virtuelles Autohaus“ zeigt idealtypische Prozesse, Kfz-Betrieb ONLINE, 15.09.2010 (1 Seite)
- AS4: Auszug des Magazins A... Service – Automechanika Special (2 Seiten)
- AS5: CD mit dem Film Bezeichnung „Compact Booster Automechanika 2010.wmf“ und dem Film Bezeichnung „Compact Booster.wmf“
- AS6: E-Mail von Herrn R... vom 9. September 2010, 07:58 Uhr

AS7: DE 24 54 372 A

AS8: DE 34 06 211 C2

AS9: Auszug des Internetauftritts der Firma R1...

AS10: W...: W... Neuheit 2010 – Stanz- und Nietwerkzeug  
PNP 90, 09/2010

AS11: Rechnung der Firma W... vom 28.02.2011, Belegnum-  
mer 201112385

AS12: Diverse weitere E-Mails in Zusammenhang mit der „Vorbenutzung  
Compact Booster“

AS13: Konvolut zur Einspruchssache gegen Patent EP 2 565 469 B1.

Die Antragsgegnerin hat dem am 27. September 2012 zugestellten Löschantrag mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2012, eingegangen beim DPMA am gleichen Tage widersprochen.

Sie hat sich insbesondere gegen die Relevanz der behaupteten Vorbenutzungen gewendet. Zum einen sei in Bezug auf die behauptete „Vorbenutzung R1...“ von einer Geheimhaltungsvereinbarung auszugehen. Zum anderen würden die Gegenstände der jeweils behaupteten Vorbenutzungen auch nicht den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vorwegnehmen, zumal Merkmale des Streitgebrauchsmusters aus den gelieferten bzw. präsentierten Gegenständen bzw. Produkten nicht erkennbar gewesen seien.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mehrere, in einem parallelen Patentprüfungsverfahren ermittelte Druckschriften in das Verfahren eingeführt, und zwar die Entgegenhaltungen

- D1 = DE 10 2004 007 684 A1,
- D2 = DE 20 2010 017 206 U1,
- D3 = US 4 366 673 A,

- D4 = JP 11 245 177 A,
- D5 = JP 11 114 855 A,
- D6 = DE 10 2009 012 267 A1.

In einem Zwischenbescheid vom 12. August 2013 hat sie Zweifel an der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung mit Blick auf den druckschriftlichen Stand der Technik geäußert.

Die Antragsgegnerin hat im erstinstanzlichen Lösungsverfahren – insbesondere auch in der letzten mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 15. März 2016 – das Streitgebrauchsmuster in erster Linie in der eingetragenen Fassung verteidigt. Sie hat ferner mit Schriftsätzen vom 15. Oktober 2014 und vom 23. Februar 2016 geänderte Anspruchssätze als Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 eingereicht.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

„Tragbarer Druckübersetzer (1) zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen (7), mit

- einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (5),
- einer mit der Pneumatikeinheit (5) verbundenen Hydraulikeinheit (4),
- einer Kopplungseinheit (3) zum unbeweglichen und lösbaren Anschluss des Hydraulikwerkzeugs (7) an die Hydraulikeinheit (4),
- wobei die Pneumatikeinheit (5), die Hydraulikeinheit (4) und die Kopplungseinheit (3) zu einer einstückigen mobilen Handhabungseinheit (2) zusammengefasst sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Kopplungseinheit (3) eine Kugelverrastung aufweist, wobei
- eine als verdrehbarer Sperring (51) zwischen einer Öffnungsposition und einer Verschlussposition ausgebildete Sperrelementfixierung und ein Kopplungsring (44) koaxial angeordnet sind und

- zwischen einer Innenseite des Sperrings (51) und einer Außenseite des Kopplungsringes (44) ein zur Aufnahme eines Kugelrastkörpers (52) ausgelegter Hohlraum (54) ausgebildet ist und
- der Kopplungsring (44) eine Öffnung (45) mit einem gegenüber dem Kugelrastkörper (52) geringeren Durchmesser aufweist und
- der Sperring (51) eine Ausbuchtung zur zumindest abschnittsweisen Aufnahme des Kugelrastkörpers (52) aufweist,
- wobei der Sperring (51) und der Kugelrastkörper (52) und der Kopplungsring (44) derart aufeinander abgestimmt sind, dass
- in der Verschlussposition der Kugelrastkörper (52) abschnittsweise in der Öffnung (45) angeordnet ist und von einer Innenseite (53) des Kopplungsringes (44) vorsteht und vom Sperring (51) in eine Verriegelungsposition lagegesichert ist und in der Öffnungsposition der Kugelrastkörper in eine Entriegelungsposition verlagerbar ist.“

Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster mit in der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2016 verkündetem Beschluss gelöscht. Sie begründet diese Entscheidung damit, dass alle Merkmale des Schutzanspruchs 1 in der eingetragenen Fassung aus der D4 bekannt seien. Die zusätzlichen Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 seien aus der D6 bekannt und ihre Kombination mit den weiteren aus der D4 bekannten Merkmalen sei für den Fachmann naheliegend. Auch das weitere Merkmal des Schutzanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei aus der D6 nahegelegt, so dass auch der Gegenstand dieser Anspruchsfassung sich in naheliegender Weise aus einer Kombination der D4 und der D6 ergebe. Auf die von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenutzungen komme es nicht an.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 18. April 2016 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 18. Mai 2016 per Fax Beschwerde eingelegt.

In ihrer Beschwerdebeurteilung (Schriftsatz v. 10. Oktober 2016, Bl. 14 ff. d. A.) kündigt sie als Sachantrag an, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Schutzansprüche nach Hilfsantrag 2 gem. Schriftsatz vom 23. Februar 2016 zu verteidigen. Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der o. g. verteidigten Fassung gegenüber der D4 und der D6 neu sei. Zum erfinderischen Schritt trägt die Antragsgegnerin vor, dass die D6 einen gattungsfremden Stand der Technik betreffe. Um zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen, würde der Fachmann die D4 nicht mit der D6 kombinieren. Die von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenutzungen hält die Antragsgegnerin weiterhin für irrelevant. Bei der „Vorbenutzung Compact Booster“, insbesondere der von der Antragstellerin behaupteten Präsentation auf der „Automechanika 2010“ seien nicht alle Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ersichtlich gewesen, zumal Details der beanspruchten Kopplungseinheit auch i. V. m. den von der Antragstellerin eingereichten Filmen betreffend die Präsentation des Produkts „Compact Booster“ selbst in demontiertem Zustand nicht erkennbar gewesen seien. Soweit die Antragstellerin darauf verweist, dass die Antragsgegnerin einen von ihr gegen das der Antragstellerin gehörende Europäische Patent 2 565 469 eingelegten Einspruch selber u. a. auf die Präsentation des Produkts „Compact Booster“ gestützt habe, führe dies zu keiner anderen Beurteilung, da es sich bei diesem Europäischen Patent um ein anderes Schutzrecht, bei welchem nicht nur schriftliche, sondern, anders als in Bezug auf das Streitgebrauchsmuster, auch mündliche oder bildliche Beschreibungen einen relevanten Stand der Technik begründen könnten. Der Gegenstand des Europäischen Patents sei zudem breiter angelegt als derjenige des Streitgebrauchsmusters.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 15. März 2016 aufzuheben und unter Zurückweisung des Löschantrags im Übrigen das Streitgebrauchsmuster 20 2012 100 010 nur in dem Umfang zu löschen, in welchem es

über den Gegenstand der mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016 und dort als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzansprüche 1 – 9 hinausgeht.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hält den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegenüber der D4 in Kombination mit der D6 weiterhin für nicht schutzfähig. Ferner ist sie der Auffassung, dass das Streitgebrauchsmuster jedenfalls aufgrund der aus ihrer Sicht neuheitsschädlichen „Vorbenutzung Compact Booster“ auf der Automechanika 2010 zu löschen sei. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Antragsgegnerin selber ein Europäisches Patent der Antragsgegnerin (EP 2 565 469) mit einem Einspruch u. a. unter Berufung auf die Vorbenutzung des „Compact Boosters“ im Rahmen der Automechanika 2010 angreift; dieses Patent betrifft ein „Nietgerät“ mit Hydraulikbereich, der mittels einer Schnellkupplung mit einem Druckerzeuger mit Pneumatikkolben gekoppelt sei. Sie habe nach alledem neuheitsschädliches, jedenfalls einen erfinderischen Schritt ausschließendes Material, das eine schriftliche Beschreibung darstelle bzw. einer solchen gleichkomme, in das Verfahren eingeführt, eine relevante Vorbenutzung hinreichend dargelegt und unter Beweis gestellt.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass ein nach der Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts zur Mitwirkung im vorliegenden Beschwerdeverfahren berufenes Mitglied des Bundespatentgerichts beim Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 12. August 2013 in seiner damaligen Eigenschaft als Mitglied des DPMA mitgewirkt habe und hierin ein Ausschlussgrund gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG zu sehen sei.

In entsprechend geänderter Besetzung hat der Senat in der mündlichen Verhandlung vom 15. Mai 2018 ein von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegtes Exemplar des Hydraulikwerkzeugs „Compact Booster“, welches auf einer Pressekonferenz der Fa. A... AG im Mai 2010 und auf der „Automechanika 2010“ präsentiert worden sei, in Augenschein genommen. Die Antragsgegnerin hat im Termin bestritten, dass dieses Exemplar baugleich und konstruktiv identisch sei mit demjenigen, welches im Jahr 2010 präsentiert worden sei. Wegen der Ergebnisse des Augenscheins wird auf das Sitzungsprotokoll vom 15. Mai 2018 verwiesen.

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

## II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat teilweise Erfolg. Das Streitgebrauchsmuster 20 2012 100 010 ist nur insoweit zu löschen, als es über den Gegenstand der mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016 eingereichten und dort als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzansprüche 1 – 9 hinausgeht, während der Löschungsantrag im Übrigen zurückzuweisen war.

1. Der Senat ist in der Besetzung gemäß Rubrum dieses Beschlusses zuständig. Soweit nach der geltenden Geschäftsverteilung ein Mitglied des Bundespatentgerichts zur Mitwirkung berufen wäre, welches bei einem im vorangegangenen, erstinstanzlichen Löschungsverfahren ergangenen Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung in seiner damaligen Eigenschaft als Mitglied des DPMA beteiligt war, liegt insoweit ein Ausschlussgrund nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG vor. Denn Mitwirkung im vorangegan-

genen Verfahren vor dem Patentamt bedeutet sachliche Befassung mit dem Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens, was z. B. bei Prüfungsverfahren in Patentsachen im Erlass eines Prüfungsbescheids gem. § 45 PatG seinen Ausdruck finden kann (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., § 86, Rn. 10; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 86, Rn. 15). Dem Erlass eines Prüfungsbescheids im Patenterteilungsverfahren ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung gleichzusetzen, in welchem die Gebrauchsmusterabteilung – wie hier – ihre, wenn auch vorläufige, Auffassung zu den Erfolgsaussichten des Löschantrags mitteilt.

2. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig.

3. Soweit die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster aufgrund ihres in der mündlichen Verhandlung vom 15. Mai 2018 zuletzt gestellten Sachantrags nur noch im Umfang der Schutzansprüche 1 – 9 gemäß Hilfsantrag 2 vom 23. Februar 2016 und nicht mehr in dem über diesen Antrag hinausgehenden Umfang, der Schutzansprüche 1 bis 11 in der eingetragenen Fassung verteidigt, ist das Streitgebrauchsmuster ohne Sachprüfung im nicht mehr verteidigten Umfang zu löschen.

Zwar sind an Klarheit und Bestimmtheit der Erklärung der Rücknahme eines Widerspruchs gegen einen Löschantrag 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 Löschantrag oder Feststellungsantrag angegriffenen Streitgebrauchsmusters zum Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung nach Erörterung der Sach- und Rechtslage einzig noch gestell-

ten 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 Teilrücknahme eines Widerspruchs gegen den beschwerdegegenständlichen Löschungs- bzw. Feststellungsantrag zu sehen (vgl. z. B. BGH GRUR 1998, 910, Tz. 41 – Scherbeneis).

4. Der Schutzgegenstand im nunmehr maßgebenden Umfang betrifft nach Absatz [0001] der Gebrauchsmusterschrift einen tragbaren Druckübersetzer zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen, mit einer gas- oder luftdruckangetriebenen Pneumatikeinheit, einer mit der Pneumatikeinheit verbundenen Hydraulikeinheit und einer Kopplungseinheit zum unbeweglichen und lösbaren Anschluss eines Hydraulikwerkzeugs an die Hydraulikeinheit.

Nach den Ausführungen in Absatz [0002] der Gebrauchsmusterschrift werden derartige tragbare Druckübersetzer in der industriellen Fertigung zum hydraulischen Antrieb von unterschiedlichsten Werkzeugen, wie bspw. Niet-, Stanz-, Bohr- oder Schneidwerkzeugen verwendet. Zum Betrieb solcher Druckübersetzer sei neben einem Gas- oder Luftdruckanschluss ein zusätzlicher Stromanschluss notwendig. Nachteilig hieran wäre, dass zum Betrieb des Druckübersetzers eine zusätzliche auf die in dem jeweiligen Land verwendete Stromspannung angepasste Spannungsumwandlung erfolgen müsste. Insbesondere wäre hierdurch ein internationaler Vertrieb erschwert.

Andere bekannte Druckübersetzer, die keinen Stromanschluss benötigen, seien als reine gas- oder luftdruckbetriebene Druckübersetzer ausgebildet. Jedoch sind derartige Druckübersetzer nach den Ausführungen in Absatz [0003] der Gebrauchsmusterschrift bisher nur als stationäre Einheiten und somit nicht als tragbare Ausführungen bekannt.

Druckübersetzer mit austauschbaren Werkzeugen weisen darüber hinaus nach den Ausführungen in den Absätzen [0004] und [0005] der Gebrauchsmusterschrift

das Problem auf, dass die Verbindung zwischen Druckübersetzer und Hydraulikwerkzeug oft nicht ausreichend stabil sei, um mit hohen Kräften zu arbeiten, oder nicht ausreichend dicht sei.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht gemäß den Ausführungen in Absatz [0006] der Streitgebrauchsmusterschrift darin, einen leicht handhabbaren, besonders kompakten, für hohe Arbeitslasten geeigneten Druckübersetzer bereitzustellen, der ein besonders sichereres und schnelles Austauschen von Werkzeugen ermöglicht.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch einen tragbaren Druckübersetzer entsprechend dem Schutzanspruch 1 gemäß dem geltenden Sachantrag.

Dieser Schutzanspruch 1 lautet in einer gegliederten Fassung, auf die in Folge Bezug genommen wird:

1. Tragbarer Druckübersetzer (1)
  - a. zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen (7), mit
2. einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (5),
3. einer mit der Pneumatikeinheit (5) verbundenen Hydraulikeinheit (4),
4. einer Kopplungseinheit (3) zum unbeweglichen und lösbaren Anschluss des Hydraulikwerkzeugs (7) an die Hydraulikeinheit (4),
5. wobei die Pneumatikeinheit (5), die Hydraulikeinheit (4) und die Kopplungseinheit (3) zu einer einstückigen mobilen Handhabungseinheit (2) zusammengefasst sind,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

6. die Kopplungseinheit (3) eine Kugelverrastung aufweist, wobei
  - 6.a eine als verdrehbarer Sperrring (51) zwischen einer Öffnungsposition und einer Verschlussposition ausgebildete Sperrelementifizierung und ein Kopplungsring (44) koaxial angeordnet sind und

- 6.b zwischen einer Innenseite des Sperrings (51) und einer Außenseite des Kopplungsringes (44) ein zur Aufnahme eines Kugelrastkörpers (52) ausgelegter Hohlraum (54) ausgebildet ist und
- 6.c der Kopplungsring (44) eine Öffnung (45) mit einem gegenüber dem Kugelrastkörper (52) geringeren Durchmesser aufweist und
- 6.d der Sperring (51) eine Ausbuchtung zur zumindest abschnittweisen Aufnahme des Kugelrastkörpers (52) aufweist,
- 6.e wobei der Sperring (51) und der Kugelrastkörper (52) und der Kopplungsring (44) derart aufeinander abgestimmt sind, dass
- 6.f in der Verschlussposition der Kugelrastkörper (52) abschnittsweise in der Öffnung (45) angeordnet ist und von einer Innenseite (53) des Kopplungsringes (44) vorsteht und vom Sperring (51) in eine Verriegelungsposition lagegesichert ist und
- 6.g in der Öffnungsposition der Kugelrastkörper in eine Entriegelungsposition verlagerbar ist.

Als maßgeblicher Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (mit Fachhochschulausbildung oder Gleichwertigem) der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der mehrjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von tragbaren, hydraulisch angetriebenen Werkzeugmaschinen aufweist.

5. Einige Merkmale des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1 bedürfen einer Auslegung.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft nach Schutzanspruch 1 einen tragbaren Druckübersetzer zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen.

Der anspruchsgemäße Druckübersetzer weist eine mit Gas- oder Luftdruck angetriebene Pneumatikeinheit sowie eine mit der Pneumatikeinheit verbundene Hydraulikeinheit auf. Er verfügt weiterhin über eine Kopplungseinheit zum unbeweglichen und lösbaren Anschluss eines Hydraulikwerkzeugs an die Hydraulikeinheit. Die Pneumatikeinheit, die Hydraulikeinheit und die Kopplungseinheit sind zu einer einstückigen mobilen Handhabungseinheit zusammengefasst.

In den Merkmalen 6 bis 6.d ist die gegenständliche Ausgestaltung der Kopplungseinheit des beanspruchten Druckübersetzers näher beschrieben.

Nach Merkmal 6 weist die Kopplungseinheit (3) eine Kugelverrastung auf, worunter der Fachmann eine Verrastung versteht, deren Rastelemente Kugeln sind.

Nach Merkmal 6.a hat der anspruchsgemäße Druckübersetzer eine Sperrelementfixierung, bei der ein Sperring zwischen einer Öffnungsposition und einer Verschlussposition verdrehbar ist und der koaxial zu einem Kopplungsring angeordnet ist.

Zwischen einer Innenseite des Sperrings und einer Außenseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungsringes ist nach Merkmal 6.b ein Hohlraum in der Weise ausgebildet, dass er einen Kugelrastkörper aufnehmen kann.

Nach den Merkmalen 6.c und 6.d weist der Kopplungsring eine Öffnung mit einem gegenüber dem Kugelrastkörper geringeren Durchmesser auf, so dass die Kugelrastkörper nicht nach innen herausfallen können, während der Sperring eine Ausbuchtung hat zur zumindest abschnittweisen Aufnahme des Kugelrastkörpers. Nach den Merkmalen 6.e bis 6.g sind der Sperring, der Kugelrastkörper und der Kopplungsring derart aufeinander abgestimmt, dass in der Verschlussposition der Kugelrastkörper abschnittsweise in der Öffnung des Kopplungsringes angeordnet ist, so dass er von dessen Innenseite vorsteht und vom Sperring in einer Verriegelungsposition lagegesichert ist, während in der Öffnungsposition der Kugelrast-

körper in eine Entriegelungsposition verlagerbar ist, bei der der Kugelrastkörper in die Ausbuchtung des Sperrings ausweichen kann.

Der Wortlaut des Merkmals 6.b legt einerseits die Position des anspruchsgemäßen Hohlraums derart fest, als dieser zwischen der Innenseite des Sperrings und der Außenseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungsringes angeordnet sein muss. Dabei ist die Innenseite des Sperrings die innere Oberfläche des Sperrings und kann auch den Boden der Ausnehmungen (55) umfassen, wie beispielsweise in dem Ausführungsbeispiel nach Figur 7 anhand des Bezugszeichens 56 gezeigt, während die Außenseite des Kopplungsringes durch die äußere Fläche des Kopplungsringes gebildet wird.

Andererseits legt der Wortlaut des Merkmals 6.b, wonach der Hohlraum zur Aufnahme eines Kugelrastkörpers ausgelegt ist, die Abmessung des Hohlraums derart fest, dass dieser einen Kugelrastkörper vollständig aufnehmen kann.

Daher präzisiert der anspruchsgemäße Wortlaut nach Merkmal 6.b das Merkmal 6.g derart, dass in der Entriegelungsposition der Kugelrastkörper nicht nur nicht mehr von einer Innenseite des Kopplungsringes vorsteht, sondern auch vollständig zwischen der Innenseite des Sperrings und der Außenseite des Kopplungsringes positionierbar sein muss.

Deshalb kann der anmeldungsgemäße Hohlraum – entgegen dem Vortrag der Antragstellerin – nicht von einer Bohrung bzw. Öffnung im Kopplungsring gebildet werden, weil für diesen Fall ein derart gebildeter Hohlraum entgegen dem Wortlaut des Merkmals 6.b des Anspruchs 1 nicht zwischen der Innenseite des Sperrings und der Außenseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungsringes angeordnet wäre, sondern nahezu vollständig im Kopplungsring bzw. zwischen der Innenseite des Sperrings und der Innenseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungsringes.

6. Die nunmehr geltenden Schutzansprüche 1 bis 9 gemäß Sachantrag der Antragsgegnerin sind zulässig, insbesondere im Rahmen der Ursprungsoffenbarung. Ihre Gegenstände sind auch schutzfähig, weil sie neu sind und auf einem erfindерischen Schritt gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik beruhen.

6.1 Die Merkmale der geltenden Schutzansprüche 1 bis 9 sind in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, was von der Antragstellerin auch nicht bestritten wird.

Die Merkmale 1 bis 5 des Schutzanspruchs 1 sind im ursprünglichen Schutzanspruch 1 offenbart.

Die Merkmale 6 bis 6.g des Schutzanspruchs 1 sind im ursprünglichen Schutzanspruch 4 offenbart, wobei die Präzisierung im Merkmal 6.a, wonach die verstellbare Sperrelementfixierung in Form eines verdrehbaren Sperrrings ausgebildet ist, aus der Figur 7 ersichtlich und zudem im Absatz [0109] der Gebrauchsmusterschrift beschrieben ist.

Die Merkmale der abhängigen Schutzansprüche 2 bis 9 sind in den ursprünglichen Schutzansprüchen 2 und 5 bis 11 offenbart.

6.2 Der Gegenstand nach dem nunmehr geltenden Schutzanspruch 1 gemäß Sachantrag der Antragsgegnerin ist schutzfähig.

6.2.1 Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Druckübersetzers gemäß dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nunmehr nach Sachantrag geltenden Fassung ist gegeben.

6.2.1.1 Keine der im Verfahren befindlichen, druckschriftlichen Entgegnungen stellt eine für den Gegenstand nach Schutzanspruch 1 neuheitsschädliche Vorveröffentlichung dar.

Die Druckschrift D4 beschreibt in Figur 1 und Figur 2 und dem Abstract nach D4a einen tragbaren Druckübersetzer (Figur 1) zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen (26, 27), mit einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (pneumatic pressure cylinder section 2), einer mit der Pneumatikeinheit (2) verbundenen Hydraulikeinheit (hydraulic cylinder 3, oil tank 4), einer Kopplungseinheit in Form einer Schraubverbindung (25) zum unbeweglichen und lösba- ren Anschluss eines Werkzeugs (26, 27) an die Hydraulikeinheit (3, 4). Bereits weil das Werkzeug (26, 27) hydraulisch durch die Hydraulikeinheit angetrieben ist, bildet es ein Hydraulikwerkzeug im Sinne des Streitgebrauchsmusters.

Wie aus Figur 1 deutlich ersichtlich, sind die Pneumatikeinheit (2), die Hydraulikeinheit (3, 4) und die Kopplungseinheit (25) zu einer einstückigen mobilen Handhabungseinheit (1) zusammengefasst.

Daher sind die Merkmale 1 bis 5 des Oberbegriffs des geltenden Schutzanspruchs 1 aus der D4 bekannt.

Die Merkmale 6 bis 6.g des kennzeichnenden Teils des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2, welche die beanspruchte Kopplungseinheit hinsichtlich der Kugelverrastung weiter ausbilden, weist die D4 schon deshalb nicht auf, weil dort die Kopplungseinheit in Form einer Schraubverbindung ausgebildet ist und deshalb auch keine Kugelverrastung aufweist.

Die Druckschrift D6 beschreibt keinen Druckübersetzer, sondern eine steuerbare CO<sub>2</sub>-Ventilanordnung mit einer Kopplungseinheit und weist daher nicht die Merkmale 1 bis 5 des geltenden Schutzanspruchs 1 auf.

Die Druckschrift D1 zeigt ein hydraulisches Werkzeug mit Motor und Druckverstärker. Eine Kopplungseinheit ist dort nicht ausgebildet.

Die Druckschrift D2 zeigt ein hydraulisch angetriebenes Handwerkzeug mit Elektromotor und einer Kopplungseinheit in Form eines Schnellwechseladapters. Jedoch hat der Schnellwechseladapter keine Kugelverrastung, sondern Halteklauen.

Auch die Druckschrift D3 zeigt ein hydraulisch angetriebenes Handwerkzeug mit einer Kopplungseinheit. Jedoch hat auch diese Kopplungseinheit keine Kugelverrastung, sondern ist als Verschraubung ausgebildet.

Die Druckschrift D5 zeigt einen tragbaren Druckübersetzer (Figur 1) zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen, geht aber nicht über das hinaus, was aus der Druckschrift D4 bekannt geworden ist.

Die Druckschrift AS7 zeigt in den Figuren 2 und 3 ebenfalls eine Kopplungseinheit für Hydraulikleitungen, die eine Kugelverrastung mit Sperrring in Form der Muffe (67) und einem Kopplungsring in Form der Kupplungsmuffe (60) aufweist. Jedoch ist der Sperrring (Muffe (67)) entgegen Merkmal 6.a nicht verdrehbar, sondern in axialer Richtung gegen die Kraft einer Feder (68) verschiebbar. Auch weist die bekannte Kopplungseinheit nach der Druckschrift AS7 keinen Hohlraum zwischen einer Innenseite des Sperrings (Muffe (67)) und einer Außenseite des Kopplungsringes (Kupplungsmuffe (60)) auf, der derart ausgelegt ist, dass er einen Kugelrastkörper (66) vollständig aufnehmen kann.

Vielmehr ist der Kugelrastkörper (66) zum überwiegenden Teil innerhalb einer Bohrung der Kupplungsmuffe (60) und somit in einem Hohlraum angeordnet, der sich – anders als nach Schutzanspruch beansprucht nicht – zwischen einer Innenseite des Sperrings (Muffe (67)) und einer Außenseite der Kupplungsmuffe (60), sondern im Kopplungsring bzw. zwischen einer Innenseite des Sperrings (Muffe (67)) und einer Innenseite der Kupplungsmuffe (60) befindet.

In ähnlicher Weise zeigt die Druckschrift AS8 in den Figuren 3 und 4 eine Kopplungseinheit für Hydraulikleitungen, die eine Kugelverrastung mit Sperrring in Form der Schiebehülse (39) und einem Kopplungsring in Form des Kupplungskörpers (16) aufweist. Auch hier ist der Sperrring (Schiebehülse (39)) entgegen Merkmal 6.a nicht verdrehbar, sondern in axialer Richtung gegen die Kraft einer Feder (40) verschiebbar. Ebenso weist die bekannte Kopplungseinheit nach der Druckschrift AS8 keinen Hohlraum zwischen einer Innenseite des Sperrings

(Schiebehülse (39)) und einer Außenseite des Kopplungsringes (Kupplungskörper (16)) auf, der derart ausgelegt ist, dass er den Kugelrastkörper (38) vollständig aufnehmen kann. Daher geht die Druckschrift AS8 nicht über das hinaus, was aus der Druckschrift AS7 bekannt geworden ist.

6.2.1.2 Ferner hat keine der von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nunmehr maßgebenden Fassung in neuheitsschädlicher Weise vorweggenommen, und zwar auch dann, wenn man zugunsten der Antragsgegnerin unterstellt, dass ihr diesbezüglicher Sachvortrag zutrifft.

Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch Vorbenutzung setzt nicht nur voraus, dass ein gebrauchsmustergemäßes Erzeugnis vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag im Geltungsbereich des Gebrauchsmustergesetzes öffentlich zugänglich war, sondern auch, dass ein Fachmann diesem Erzeugnis die gebrauchsmustergemäße Lehre entnehmen konnte. Dies ist bereits dann der Fall, wenn die nicht nur theoretische Möglichkeit eröffnet ist, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der betreffenden Erfindung erlangen (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 8. November 2016, I ZR 116/14, Rn. 25 m. w. N.).

Somit können zwar sowohl die Lieferung eines die Merkmale des mit einem Löschungsantrag angegriffenen Gebrauchsmusters vorwegnehmenden Gegenstands als auch die Präsentation eines solchen Gegenstands auf einer Ausstellung im Inland eine relevante, gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters ausschließende Vorbenutzung darstellen. Es ist aber zu berücksichtigen, dass in Fällen, in denen die vorbenutzte technische Lehre durch bloßen Augenschein auch vom Fachmann nicht erkannt werden kann, diese technische Lehre nur dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, wenn eine nicht zu fern liegende Möglichkeit besteht, dass andere Fachkundige eine die technische Lehre enthüllende nähere Untersuchung des vorbe-

nutzten Gegenstands vornehmen, ggf. diesen Gegenstand auch auseinandernehmen oder sogar zerstören (vgl. Loth, GebrMG, 2. Aufl., § 3, Rn. 189 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen erfüllt jedoch keine der von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen die Voraussetzungen für eine der Öffentlichkeit zugänglich gemachten und die Merkmale des Streitgebrauchsmusters vorwegnehmenden technischen Lehre.

6.2.1.2.1 Die als offenkundig geltend gemachte „Vorbenutzung R1...“ betrifft einen von Herrn R... entwickelten pneumatisch/hydraulischen Druckerzeuger, der „als Idee für ein Werkzeug“ entsprechend dem der Anlage AS1 beigelegten Zeichnungsblatt der Fa. R1... vorgestellt wurde. Dem Zeichnungsblatt gemäß der Anlage AS1 sind zumindest nicht die Merkmale 6.a bis 6.g des Gegenstands des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Auch im Übrigen hat die Antragstellerin hinsichtlich einer Weitergabe eines die Merkmale 6 bis 6.g nach den o. g. Grundsätzen offenbarenden Gegenstands an die Fa. R1... nichts vorgetragen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass ein solches Werkzeug überhaupt gebaut und an die Fa. R1... weitergegeben wurde, so dass es insoweit an einem schlüssigen und substantiierten Sachvortrag bezüglich einer Vorbenutzung eines die Merkmale des Streitgebrauchsmusters vorwegnehmenden Gegenstands in einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Weise fehlt.

6.2.1.2.2 Das nach dem weiteren Vortrag der Antragstellerin vorbenutzte Stanz- und Nietwerkzeug „PNP 90“, wozu die Antragstellerin die Anlagen AS9 bis AS11 eingereicht hat, unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, wie auch die Antragstellerin selbst mit Schriftsatz vom 4. Februar 2016 dargelegt hat, „...vom Gegenstand des Streitpatents dadurch, dass Hydraulikeinheit (Nietgerät) und Druckübersetzer nicht zu einer einstückigen mobilen Handhabungseinheit mittels einer Schnellkupplung zusammengesetzt sind. Der Druckerzeuger („Pneumo-Hydraulikpumpe“) ist vielmehr über einen Hydraulikschlauch mit dem Nietbü-

gel verbunden“. Darüber hinaus ist keiner der Anlagen AS9 bis AS11 zu entnehmen, dass das Stanz- und Nietwerkzeug „PNP 90“ die Merkmale 6.a bis 6.g des Gegenstands nach Schutzanspruch 1 in der nunmehr maßgebenden Fassung aufgewiesen hat.

6.2.1.2.3 Die weitere behauptete „Vorbenutzung Compact Booster“ erfolgte nach dem Sachvortrag der Antragstellerin durch die Präsentation von drei Prototypen des von der Antragsgegnerin in Zusammenarbeit mit der Firma A... vorgestellten „Compact Boosters“ auf einer A...-Pressekonferenz im Juli 2010 sowie auf der Messe „Automechanika 2010“ im September 2010. Hierzu hat die Antragstellerin mit den Anlagen AS2 bis AS4 und AS12 sowie mit den Filmen gemäß AS5 weitere Unterlagen vorgelegt, aus denen für den Senat klar ersichtlich und nachvollziehbar ist, dass auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 oder spätestens auf der Messe „Automechanika 2010“ Prototypen des Druckübersetzers „Compact Booster“ einem unbegrenzten Personenkreis gezeigt worden ist. Der Senat hat weiterhin keine Zweifel, dass ein Messebesucher – wie bei Messen allgemein üblich – dieses Handwerkzeug auch in die Hand nehmen und gegebenenfalls auch die Schnellkupplung betätigen konnte. Einzelheiten den inneren Aufbau dieses Druckübersetzers betreffend, konnte ein Messebesucher durch Inaugenscheinnahme oder Betätigung der Schnellkupplung zweifellos schon deshalb nicht wahrnehmen, weil hierzu der Druckübersetzer ggf. mittels Spezialwerkzeug hätte vollständig zerlegt werden müssen, was – anders als etwa bei der Auslieferung entsprechender Produkte – bei einer bloßen Präsentation auf einer Pressekonferenz oder auch im Rahmen einer Ausstellung weder üblich ist noch erwartet werden kann. Es ist auch von der Antragstellerin nicht vorgetragen worden, dass für Dritte die Möglichkeit einer vollständigen Zerlegung des Druckübersetzers im Rahmen der Pressekonferenz oder der Automechanika bestanden hat.

Unstrittig ist, dass die zuletzt auf der Messe „Automechanika 2010“ vorgestellten „Compact Boosters“ lediglich Prototypen waren und ein Termin für eine Serienfertigung ausweislich der AS5 zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand. Für weitere Vorbenutzungshandlungen des „Compact Boosters“ wie die behaupteten, jedoch

nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht substantiiert vorgetragene Lieferungen an B... (Seite 11 gemäß dem Schriftsatz vom 7. September 2012) hat die Antragstellerin auch nach Aufforderung durch die Gebrauchsmusterabteilung entsprechend der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014 und auch im weiteren Verfahren weder Unterlagen noch sonstige Beweismittel vorgelegt, die diese Behauptung substantiiert haben oder stützen könnten.

Der Senat hat einen Gegenstand, der nach Vortrag der Antragstellerin dem auf der Automechanika vorgestellten Prototyp des „Compact Booster“ in weiten Teilen, zumindest jedoch im Bereich der Kopplungseinheit vollständig entspricht, in der mündlichen Verhandlung vom 15. Mai 2018 in Augenschein genommen, um beurteilen zu können, welche konkreten Merkmale die Teilnehmer an der A...-Pressekonferenz und die fachmännischen Besucher der Automechanika aus der Präsentation des „Compact Boosters“ ersehen konnten.

Die in Augenscheinnahme des „Compact Booster“ hat folgende Wahrnehmungen ergeben, wozu auch auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung zu verweisen ist:

Vorgelegt ist ein tragbarer, zylinderförmiger Druckübersetzer mit der Aufschrift „T... GmbH“, mit Adresse, sowie „VAS 6790/20, CB 0994, KW 25/16, Pmax: OUT HYD 600 bar/8702 psi, IN PNEU 6 bar/87 psi“. Ferner befindet sich an einem Ende des Geräts ein Kopplungsteil zur Verbindung mit einem Anschlussstück, dieses zur Verbindung mit einem Hydraulikwerkzeug. Nach Demontage des Anschlussstücks zur Verbindung mit einem Hydraulikwerkzeug ergibt die Inaugenscheinnahme des Kopplungsteils folgendes:

Außen befindet sich ein Ring, der zwischen zwei Positionen schwenkbar ist; dieser äußere Ring weist an seiner Innenseite acht halbkreisförmige Aussparungen auf. Weiter nach innen ist konzentrisch ein weiterer Ring angeordnet, der acht als solche hervortretende kugelkalottenförmige Objekte in Öffnungen enthält, wobei diese nicht nach innen herausfallen können. In einer Position des äußeren

schwenkbaren Rings können die kugelkalottenförmigen Objekte in die halbkreisförmigen Aussparungen mechanisch hineingedrückt werden, während in der anderen Position des äußeren schwenkbaren Rings die kugelkalottenförmigen Objekte in der nach innen hervortretenden Position fixiert sind.

Demnach konnte ein fachkundiger Messebesucher, der einen derartigen Prototyp des „Compact Boosters“ in Augenschein nimmt und möglicherweise – was allerdings von der Antragsgegnerin bestritten wird – auch die Schnellkupplung betätigen kann, um das Hydraulikwerkzeug von Druckübersetzer zu trennen, jedenfalls die Merkmale 1 bis 5 erkennen; diese sind auch aus den auf der Messe gezeigten Filmen gemäß der AS5 oder auch aus den dazu vorgelegten druckschriftlichen Unterlagen ersichtlich.

Jedoch ist der Inaugenscheinnahme der Prototypen auf der Messe oder auf der Pressekonferenz bereits nicht das Merkmal 6 des geltenden Schutzanspruchs 1 eindeutig zu entnehmen, wonach die Kopplungseinheit eine Kugelverrastung aufweist, weil die kugelkalottenförmigen Objekte der Kopplungseinheit nicht unmittelbar und eindeutig, also zweifelsfrei als Kugeln zu erkennen sind, sondern auch andere Rastelemente, beispielsweise auch Bolzen mit einem kugelkalottenförmigen Bolzenende sein könnten.

Gleiches gilt auch in Bezug auf die Merkmale 6.b bis 6.g des geltenden Schutzanspruchs 1.

Nach der Rechtsprechung des BGH ist im Rahmen der Neuheitsprüfung nicht zu ermitteln, in welcher Form der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung, im vorliegenden Fall der Inaugenscheinnahme der Prototypen als den Inhalt der jeweiligen technischen Lehre unmittelbar und eindeutig entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 – X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25, 26 – Olanzapin; Urteil vom 18. März 2014 – X ZR 77/12, GRUR 2014, 758, Rn. 39 – Proteintrennung). Offenbart kann auch dasjenige sein, was aus der Sicht des

Fachmanns für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird. Nichts anderes gilt bei der Offenbarung technischer Lehren durch Vorbenutzungen. Auch hier erlaubt die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle oder der Fachmann bei der Wahrnehmung eines vorbenutzten Gegenstands vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (BGH, Beschluss vom 17. Januar 1995 – X ZB 15/93, BGHZ 128, 270, 276 ff. – Elektrische Steckverbindung; Urteil vom 16. Dezember 2008 – X ZR 89/07, a. a. O. – Olanzapin; Urteil vom 18. März 2014 – X ZR 77/12, a. a. O. – Proteintrennung).

Hiervon ausgehend kann mangels der unmittelbaren und eindeutigen Wahrnehmung von Kugeln bei der Präsentation des „Compact Boosters“ im Rahmen der Präsentation dieses Werkzeugs auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 bzw. auf der Automechanika 2010 im September 2010 diese behaupteten Vorbenutzungshandlungen auch nicht die Merkmale 6.b bis 6.g offenbaren, welche die anspruchsgemäße Kugelverrastung weiter ausbilden; dies hätte – wie bereits ausgeführt – eine vollständige Zerlegung des präsentierten Werkzeugs vorausgesetzt, was aber weder vorgetragen wurde noch im Rahmen derartiger Präsentationen üblich ist oder erwartet werden kann.

6.2.2. Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

6.2.2.1 Nächstliegenden Stand der Technik und einen geeigneten Ausgangspunkt kann zum Einen – entsprechend der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung – die D4 bilden, die, wie vorstehend zur Neuheit begründet, unmittelbar und eindeutig allenfalls die Merkmale 1 bis 5 offenbart. Die Merkmale 6 bis 6.g sind, wie oben

dargelegt, aus der D4 nicht bekannt, weil der Druckübersetzer der D6 eine Schraubverbindung als Kopplungseinheit aufweist.

Sofern der Fachmann an dem bekannten Druckübersetzer unterschiedliche Werkzeuge betreiben will, so wird er zweifellos die in Form einer Schraubverbindung ausgebildete Kopplungseinheit als nachteilig, weil umständlich erachten und deshalb eine Schnellkupplung in Betracht ziehen.

Auf der Suche nach geeigneten Schnellkupplungen für hydraulische Verbindungen wird er auch benachbarte Fachgebiete berücksichtigen und deshalb auch Schnellkupplungen im Bereich der pneumatischen Verbindungen in Betracht ziehen und stößt dabei auf die Kopplungseinheit nach der Druckschrift DE 10 2009 012 267 A1 (D6). Diese Druckschrift zeigt in Figur 1 eine steuerbare CO<sub>2</sub>-Ventilanordnung mit einer Kopplungseinheit, die nach den Ausführungen in der Beschreibung, Absatz [0057], auch mehrere Rastelemente in Kugelform, also eine Kugelverrastung aufweist (Merkmal 6). Eine als Sperring („Gehäuse“ 12) ausgebildete, zwischen einer Öffnungsposition und einer Verschlussposition verstellbare Sperrelementfixierung und ein Kopplungsring (ringförmiges Bauteil ohne Bezugszeichen das innerhalb des Gehäuses (12) am Ventilanschluss (2) angeordnet ist) sind coaxial zueinander angeordnet. Anders als es Merkmal 6.a vorgibt, ist der Sperring in Form des Gehäuses (12) jedoch nicht verdrehbar, sondern in axialer Richtung gegen die Kraft der Feder (8) verschiebbar. Der Kopplungsring weist mehrere Öffnungen (Vertiefungen 11) auf (Teilmerkmal 6.c). Nach den Ausführungen in Absatz [0057] sind in den Vertiefungen (11) die Rastelemente in Kugelform angeordnet.

Weitere Einzelheiten der Kugelverrastung sind der D6 in unmittelbarer und eindeutiger Weise nicht zu entnehmen.

Aufgrund seines Fachwissens über Kopplungseinheiten erschließt sich entsprechend den Ausführungen in dem Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung dem Fachmann möglicherweise auch, dass der Sperring Ausbuchtungen zur abschnittweisen Aufnahme der Kugelrastkörper und die Öffnungen (11) einen gegenüber der Kugelrastkörper geringeren Durchmesser haben müssen, weil die

Kugelrastkörper nicht nach innen herausfallen können und dass der Sperring in Form des Gehäuses (12), die Kugelrastkörper und der Kopplungsring derart aufeinander abgestimmt sind, dass in der Verschlussposition die Kugelrastkörper abschnittsweise in den Öffnungen (11) angeordnet sind und von einer Innenseite des Kopplungsringes vorstehen und vom Sperring in einer Verriegelungsposition lagegesichert sind, während sie in der Öffnungsposition in eine Entriegelungsposition verlagerbar sind.

Anders als es die Gebrauchsmusterabteilung gesehen hat, ist nach Überzeugung des Senats jedoch das Merkmal 6.b von der D6 nicht offenbart. Denn die bekannte Kugelverrastung nach der D6 hat als Hohlraum, der zwischen einer Innenseite des Sperrings (Gehäuse 12) und einer Außenseite des Kopplungsringes angeordnet ist, allenfalls die Ausbuchtungen im Sperring, die die Kugelrastkörper lediglich abschnittsweise aufnehmen. Dies ist jedoch kein Hohlraum im Sinne von Merkmal 6.b, der derart ausgebildet ist, dass er den Kugelrastkörper vollständig aufnehmen kann. Vielmehr werden hier die Kugeln ausweislich den Ausführungen in Absatz [0057] in den Vertiefungen (11) des Kopplungsringes (ringförmiges Bauteil ohne Bezugszeichen, das innerhalb des Gehäuses (12) am Ventilanschluss (2) angeordnet ist) aufgenommen. Soweit die Gebrauchsmusterabteilung das notwendige Spiel zwischen den relativ zueinander zu bewegenden Bauteilen Gehäuse und Kopplungsring als Hohlraum im Sinne des Streitgebrauchsmusters auffasst, so kann der Senat dem schon deshalb nicht folgen, weil dieses Spiel zwischen den relativ zueinander zu bewegenden Bauteilen entgegen Merkmal 6.b nicht dazu geeignet ist, Kugelrastkörper vollständig aufzunehmen. Vielmehr soll ein Bewegungsspiel bekanntlich möglichst klein gehalten werden, um ein Verkanten zu vermeiden.

Somit führt eine Kombination der D4 mit der D6 selbst unter Berücksichtigung von Fachwissen nicht zum Streitgegenstand.

Die übrigen Druckschriften gehen nicht über das hinaus, was aus der D6 oder der D4 bekannt geworden ist.

6.2.2.2 Andererseits kann auch die behauptete Vorbenutzung „Compact Booster“ als nächstliegender Stand der Technik und als geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung des erfinderischen Schritts angesehen werden.

Wie bei der Neuheit im Einzelnen begründet, erschließen sich dem fachkundigen Messebesucher bereits die Merkmale 1 bis 5 unmittelbar und eindeutig aus der Präsentation der drei Prototypen auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 sowie auf der Messe „Automechanika 2010“ im September 2010.

Auch wenn das Merkmal 6 der Präsentation des Werkzeugs „Compact Booster“ nicht in unmittelbarer und eindeutiger Weise zu entnehmen war, so weist es für sich betrachtet jedoch keinen erfinderischen Schritt auf. Der Senat ist überzeugt, dass ein Fachmann, aufgrund seiner fachmännischen Kenntnisse über den Aufbau von herkömmlichen Schnellkupplungen (beispielsweise AS8), für die kugelkalottenförmigen Objekte durchaus auch Kugeln in Betracht zieht, so dass für ihn aufgrund seines Fachwissens eine Kupplungseinheit mit einer Kugelverrastung nahegelegt ist (Merkmal 6).

Hinsichtlich der weiteren Merkmale 6.a, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f und 6.g ist folgendes festzustellen:

Der äußere Ring, der zwischen zwei Positionen schwenkbar ist, bildet mit dem konzentrisch innen dazu angeordneten (weiteren) Ring ganz offensichtlich eine Sperrelementfixierung entsprechend Merkmal 6.a, wobei der äußere Ring den verdrehbaren Sperring bildet, der zwischen einer Öffnungsposition und einer Verschlussposition schwenkbar ist und innere Ring den Kopplungsring bildet, der koaxial zum äußeren Ring (Sperring) angeordnet ist.

Der innere Ring, der den Kopplungsring bildet, hat 8 Öffnungen in Form von Durchgangsbohrungen, die jeweils einen gegenüber dem Kugelrastkörper geringeren Durchmesser aufweisen müssen, weil die als Kugeln ausgebildeten Rastkörper nicht nach innen herausfallen können (Merkmal 6.c). Der äußere Ring, der

den Sperring bildet, hat an seiner Innenseite acht halbkreisförmige Aussparungen, also anspruchsgemäße Ausbuchtungen entsprechend Merkmal 6.d, die die Kugelrastkörper zumindest abschnittsweise aufnehmen können.

Die Betätigung der Schnellkupplung vermittelt dem Fachmann unmittelbar, dass der äußere Ring, der den Sperring bildet, und die Kugelrastkörper und der dazu konzentrische innere Ring, der den Kopplungsring bildet, derart aufeinander abgestimmt sind, dass in der Verschlussposition die Kugelrastkörper abschnittsweise in der Öffnung angeordnet sind und von einer Innenseite des inneren Ringes (Kopplungsringes) vorstehen und vom Sperring in einer Verriegelungsposition lagegesichert sind und in der Öffnungsposition die Kugelrastkörper in eine Entriegelungsposition verlagerbar sind (Merkmale 6.e, 6.f, 6.g).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Fachmann zum einen der Inaugenscheinnahme der Prototypen und Betätigung der Schnellkupplung die Merkmale 1 bis 5 unmittelbar und eindeutig entnimmt, während ihm nach dieser Inaugenscheinnahme aufgrund seines Fachwissens über den Aufbau herkömmlicher Schnellkupplungen die Merkmale 6, 6.a sowie 6.c bis 6.g nahegelegt sind.

Das Merkmal 6.b jedoch ist dem Fachmann weder aus der Inaugenscheinnahme noch aus der Handhabung in Form der Betätigung der Schnellkupplung der Prototypen entnehmbar, weil dieses Merkmal im nicht einsehbaren Bereich des Druckübersetzers ausgebildet ist und deshalb ohne vollständige Zerlegung des Druckübersetzers nicht erkennbar ist. Eine Zerlegung der auf der Messe gezeigten Prototypen hat nicht stattgefunden, so dass zumindest dieses Merkmal durch einfache Inaugenscheinnahme der Prototypen auf der Pressekonferenz oder der Messe nicht bekannt geworden sein kann.

Entgegen dem Vortrag der Antragstellerin ist dieses Merkmal bei Schnellkupplungen auch nicht völlig selbstverständlich.

Denn wie bereits die im Verfahren befindlichen Druckschriften D6, AS7 und AS8 beweisen, ist es bei herkömmlichen Schnellkupplungen mit Kugelverrastungen

fachüblich, die Kugeln innerhalb von Bohrungen des Kopplungsringes und somit in einem Hohlraum anzuordnen, der sich – anders als nach Merkmal 6.b des geltenden Schutzanspruchs 1 beansprucht – nahezu vollständig im Kopplungsring befindet, weshalb der Kopplungsring beim bekannten Stand der Technik stets als massiver Ring ausgebildet ist, der eine Wandstärke aufweist, die nahezu den Kugelrastkörpern entspricht.

Demgegenüber ist beim Gegenstand nach dem Schutzanspruch 1 entsprechend Merkmal 6.b zwischen einer Innenseite des Sperrings und einer Außenseite des Kopplungsringes ein zur Aufnahme eines Kugelrastkörpers ausgelegter Hohlraum ausgebildet.

Eine derartige Lehre war auch nicht durch einfache fachübliche Erwägungen ohne weiteres auffindbar; vielmehr bedurfte es darüber hinausgehender Gedanken und Überlegungen, die auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen, um zur beanspruchten Lösung zu gelangen.

Auch eine Kombination der behaupteten Vorbenutzung „Compact Booster“ mit den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D6 sowie AS7 und AS8, führt nicht zum erfindungsgemäßen Gegenstand entsprechend Merkmal 6b des Schutzanspruchs 1. Denn keine dieser im Verfahren befindlichen Druckschriften weist – wie vorstehend begründet – das Merkmal 6.b auf, so dass keine dieser Druckschriften den Fachmann dazu anregen könnten, den Hohlraum der Schnellkupplung des Druckübersetzers entsprechend Merkmal 6.b auszubilden.

Bei dieser Sachlage kann daher dahinstehen, ob der in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommene Druckübersetzer tatsächlich in weiten Teilen den auf der Messe präsentierten Prototypen des auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 sowie auf der Messe „Automechanika 2010“ im September 2010 gezeigten Prototypen des „Compact Booster“ entspricht.

Die beantragte Zeugeneinvernahme hinsichtlich der behaupteten Vorbenutzungshandlungen war daher entbehrlich.

Der geltende Schutzanspruch 1 hat daher Bestand.

6.3 Die (abhängigen) Schutzansprüche 2 bis 9 betreffen zweckmäßige und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach dem Schutzanspruch 1, die über Selbstverständlichkeiten hinausreichen. Sie sind daher ebenfalls schutzfähig.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 17 Abs. 4 GebrMG. Eine Kostenaufhebung ist geboten, weil der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters im schutzfähigen Umfang gegenüber der eingetragenen Fassung erheblich eingeschränkt ist.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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

Rippel

Dr. Dorfschmidt

Fa