



BUNDESPATENTGERICHT

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13.12. 2021

35 W (pat) 422/19
(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 001 294

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dr. Schwenke und Gruber

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit Ausnahme der Kosten der Streithelferin. Eine Erstattung der Kosten der Streithelferin findet nicht statt.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2017 001 294 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 10. März 2017 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 25. April 2017 mit den Schutzansprüchen 1 – 6 und der Bezeichnung „biegsame Stricknadel / Stricknadelspiel“ eingetragen worden. Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft; seine Schutzdauer ist auf 6 Jahre verlängert worden.

Auf den von der Antragsgegnerin gestellten Rechercheantrag hat das DPMA gem. Recherchebericht v. 14. Dezember 2017 mehrere Entgegenhaltungen ermittelt, darunter die als D1 (= DE 10 2011 119 818 B3), D2 (= DE 10 2015 103 592 B3) und D3 (= DE 20 2016 007 792 U1) in das vorliegende Verfahren eingeführten Druckschriften, wobei es sich bei D1 und D2 um Schutzrechte der Antragstellerin handelt.

Gegen das Streitgebrauchsmuster richtet sich der Löschungsantrag der Antragstellerin v. 10. Februar 2018. Die Antragstellerin hat vorgetragen, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters „verletze“ ihre Schutzrechte gem. D1 und D2. Gebrauchsmustergemäße Stricknadeln mit biegbarem Schaft und variablem Winkel zwischen den Schenkeln seien zudem von der D3 vorweggenommen sowie von der Antragstellerin und einer am Verfahren nicht beteiligten Dritten vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters vertrieben worden.

Der Löschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 5. März 2018 zugestellt worden. Sie hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz v. 29. März 2018, per Fax eingegangen am selben Tag, widersprochen. Zur Begründung ihres Widerspruchs hat sie vorgetragen,

der Löschungsantrag sei unzulässig, weil die Antragstellerin keinen konkreten Löschungsgrund angegeben habe und nicht nachvollziehbar sei, zu welchem Löschungsgrund die D1 und die D2 in das Verfahren eingeführt worden seien. Die D1 und die D2 hätten den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch nicht vorweggenommen. Die nach dem Vortrag der Antragstellerin vor dem Anmeldetag vertriebenen Stricknadeln seien nicht näher spezifiziert, so dass deren Relevanz für die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters ebenfalls nicht nachvollziehbar sei.

Mit Zwischenbescheid vom 18. Dezember 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich Erfolg haben werde. Der Löschungsantrag könnte als zulässig und begründet zu erachten sein, weil der Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit hinreichend erkennbar und der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in Zusammenschau der D2 mit dem fachmännischen Wissen nahegelegt seien.

Die Beteiligten haben ihren Sachvortrag im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren mit weiteren Schriftsätzen ergänzt und vertieft, wobei die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 22. August 2019 geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht hat.

Mit Schriftsatz v. 17. September 2019 hat die Streithelferin ihren Beitritt zum Löschungsverfahren erklärt, da sie als Lizenznehmerin der Antragsgegnerin ein entsprechendes rechtliches Interesse habe.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 26. September 2019 hat die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat als Hauptantrag die Zurückweisung des Löschungsantrags beantragt. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmusters im Umfang der Hilfsanträge 1 und 2 v. 22. August 2019 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung v. 26. September 2019 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Löschantrag sei zulässig. Insbesondere genüge es, wenn die Antragstellerin durch den von ihr vorgetragenen Sachverhalt die Richtung festlege, welcher Lösungsgrund – hier: fehlende Schutzfähigkeit - zu prüfen sei; dies sei hier erfolgt. Der Eintritt der Streithelferin der Antragsgegnerin in das Lösungsverfahren sei ebenfalls zulässig. Der Löschantrag sei begründet. Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sei nicht schutzfähig, da der Fachmann, ausgehend von der D2, zu diesem Gegenstand gelange, ohne erfinderisch tätig zu werden. Auch die in die Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag 1 und 2 eingefügten Merkmale seien für den Fachmann nahegelegt.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 18. Oktober 2019 und der Antragsgegnerin am 21. Oktober 2019 zugestellt worden.

Dagegen richtet sich die von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 21. November 2019 erhobene und am selben Tag unter Beifügung eines SEPA-Mandats eingegangene Beschwerde.

Gemäß ihrer Beschwerdebegründung v. 1. Juli 2020 ist die Antragsgegnerin weiterhin der Auffassung, dass der Löschantrag entsprechend ihrem erstinstanzlichen Vorbringen unzulässig sei. Der Löschantrag sei auch unbegründet. Unstreitig sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neu. Er sei durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik – insbesondere die D2 - für den Fachmann, den die Antragsgegnerin abweichend von der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung definiert, auch nicht nahegelegt. Dies gelte auch für die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2.

Nachdem der Senat mit Hinweis v. 14. September 2021 den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt hat, dass der Löschantrag als zulässig erachtet werden

könnte und Zweifel an der Schutzzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters sowohl nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 bestünden, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 7. Oktober 2021 eine weitere, nochmals geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag 1a eingereicht. Ferner ist sie der vorläufigen Auffassung des Senats insbesondere bezüglich der Vorwegnahme bzw. des Naheliegens des Einsatzes von Nylon als Material bei der beanspruchten Stricknadel bzw. beim gebrauchsmustergemäßen Stricknadelspiel entgegengetreten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA v. 26. September 2019 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen (Hauptantrag),

hilfsweise in der folgenden Reihenfolge: Hilfsantrag 1 vom 22. August 2019, Hilfsantrag 1a vom 7. Oktober 2021, den Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Sie sieht den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung durch die D2 nahegelegt. Außerdem stünden die D1 und die D3 der Schutzzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters entgegen. Auch die Hilfsanträge der Antragsgegnerin enthielten keinen schutzzfähigen Gegenstand.

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

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sowohl in der eingetragenen Fassung als auch in den Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 1a nicht schutzfähig ist (§§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 – 3 GebrMG).

1. Der von der Antragstellerin erhobene Löschungsantrag v. 10. Februar 2018 ist zulässig.

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 GebrMG sind mit dem Löschungsantrag die Tatsachen anzugeben, auf die er gestützt wird. Dies ist gerade in Fällen, in denen – wie hier - kein ausdrücklicher Lösungsgrund genannt wird, von besonderer Relevanz, weil die Antragstellerin durch den zur Begründung des Antrags vorgebrachten Sachverhalt die Richtung festlegt, in welcher das Streitgebrauchsmuster auf seinen Bestand überprüft wird (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 16, Rn. 7).

Diesen Anforderungen wird der Löschungsantrag v. 10. Februar 2018 gerecht.

Soweit die Antragstellerin in ihrem Löschungsantrag vom 10. Februar 2018 auf ihre Schutzrechte DE 10 2011 119 818 B3 (im Verfahren als Entgegenhaltung D1) und DE 10 2015 103 592 B3 (im Verfahren als Entgegenhaltung D2) verweist und insoweit lediglich ausführt, dass das Streitgebrauchsmuster diese Schutzrechte „verletze“, ist anzumerken, dass die Verletzung des Schutzrechts eines Dritten (als solche) zwar keinen Lösungsgrund gem. dem abschließenden Katalog der Lösungsgründe nach § 15 GebrMG darstellt. Gleichwohl steht dies der Bejahung der Zulässigkeit des Löschungsantrags nicht entgegen. Denn die Geltendmachung der „Verletzung“ eines älteren Schutzrechts impliziert zugleich die Aussage, dass das Streitgebrauchsmuster die Merkmale des älteren, zum Stand der Technik gehörenden Schutzrechts aufweise. Die Antragstellerin hat im Löschungsantrag ferner ausgeführt, dass sie vor dem Anmeldetag Stricknadeln mit biegsamen Schaft vertrieben habe, sowie, dass die DE 20 2016 007 702 U1 (im Verfahren als D3) eine weitere Entgegenhaltung durch Offenbarung

einer Stricknadel mit biegsamen Bereich darstelle und sie selber bzw. ein Dritter vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters Stricknadeln gem. der D3 vertrieben habe.

Zwar sind die Ausführungen im Löschungsantrag vom 10. Februar 2018 in Zusammenhang mit einer mangelnden Schutzfähigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters gegenüber den Entgegenhaltungen D1 bis D3 äußerst kurzgefasst. Aber in Anbetracht des vorliegend aus technischer Sicht doch einfachen Streitgegenstands, auch des Hinweises der Antragstellerin auf eine Zopfmusternadel mit einem biegsamen Bereich in der D3, deren Figuren 1, 2a bis 2c und 4a bis 4c auf die Merkmale der Stricknadel gemäß Schutzanspruch 1 hindeuten, lässt der Löschungsantrag in seiner Gesamtheit die Auslegung zu, dass das Streitgebrauchsmuster auf seine Schutzfähigkeit überprüft werden und aus Sicht der Antragstellerin wegen fehlender Schutzfähigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG gelöscht werden solle.

Hierauf konnte sich die Antragsgegnerin bei der Verteidigung des Streitgebrauchsmusters auch in zumutbarer Weise einstellen, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters klar, der Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit – wie ausgeführt - hinreichend erkennbar und die zugrundeliegenden Entgegenhaltungen benannt und von der Antragstellerin im Löschungsantrag inhaltlich zwar knapp, aber in einer Weise gewürdigt waren, die die Antragsgegnerin in die Lage versetzt haben, die Verteidigung des Streitgebrauchsmusters auf den geltend gemachten Löschungsgrund auszurichten.

Nachdem die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen hat, war das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung des Bestands des Streitgebrauchsmusters gegenüber dem geltend gemachten Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit durchzuführen (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 GebrMG).

2. Die Streithelferin hat sich zulässigerweise am Lösungs- und am Beschwerdeverfahren beteiligt, da sie unstreitig Lizenznehmerin bzgl. des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters ist und sie somit das gemäß den §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 66 Abs. 1 ZPO für einen Beitritt erforderliche rechtliche Interesse hat. Sie

hat, ebenfalls vertreten durch den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin, im Termin zur mündlichen Verhandlung v. 26. Oktober 2021 zwar ausdrücklich keinen eigenen Antrag gestellt; es ist aber davon auszugehen, dass sie sich der Antragstellung der Antragsgegnerin und deren inhaltlichen Vorbringen vollinhaltlich angeschlossen hat.

3. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung, in deren Umfang die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster gemäß ihrem Hauptantrag verteidigt, ist mangels Neuheit des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i. V. m. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 GebrMG) und mangels Vorliegen eines erfinderischen Schritts beim Gegenstand des selbständigen Schutzanspruchs 6 (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i. V. m. §§ 1 Abs. 1 GebrMG) nicht schutzfähig.

a. Das Streitgebrauchsmuster betrifft gemäß den Abs. [0001], [0002] der Gebrauchsmusterschrift (i. F.: GS.) eine biegbare Stricknadel für ein Stricknadelspiel zur Herstellung von im Querschnitt runden Strickprodukten und ein Strickspiel aus 3 derartigen Stricknadeln. Nach Abs. [0009] GS. liegt ihm die Aufgabe zugrunde, eine Stricknadelform zu entwickeln, welche die in den Abs. [0003] – [0008] GS. dargelegten Nachteile von aus dem Stand der Technik bekannten Stricknadeln vermeidet, eine Biegbarekeit beim Stricken zwischen den Händen bzw. von den Händen nach außen gebogen oder nach innen zwischen die Hände erlaubt, das Wechseln von Stricknadeln von im Querschnitt runden Strickprodukten reduziert und mit denen insbesondere Strickprodukte mit geringerem Durchmesser des runden Querschnitts einfach hergestellt werden können sowie einen handlichen Transport gewährleisten, da die biegbaren Stricknadeln unbenutzt gerade sind, sie flach und schmal transportiert werden können, ohne groß raumfassend zu werden.

b. Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet (mit einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung) wie folgt:

- M1 Stricknadel (1) für ein Strickspiel zur Herstellung von im Querschnitt runden Strickprodukten
- M2 mit einem sich von einem biegbaren Schaftabschnitt (2) aus

- M3 variabel in eine erste Erstreckungsrichtung (5) zu einem zur Aufnahme von Maschen geeigneten ersten freien Ende (6) erstreckenden ersten Schenkel (3)
- M4 und einem sich von dem biegbaren Schaftabschnitt (2) aus variabel in eine zweite Erstreckungsrichtung (7) zu einem zur Aufnahme von Maschen geeigneten zweiten freien Ende (8) erstreckenden zweiten Schenkel (4),
- M5 wobei die freien Enden (6, 7) als abgerundete Spitzen ausgebildet sind
- M6 und wobei innerhalb des Schaftabschnitts (2) der Schwerpunkt (10) der Stricknadel (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M7 die erste Erstreckungsrichtung (5) und die zweite Erstreckungsrichtung (7) zueinander einen variablen Winkel (9) aufweisen.

Es schließen sich die eingetragenen, auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Schutzansprüche 2-5 an, zu deren Wortlaut auf die GS. verwiesen wird.

Der nebengeordnete Schutzanspruch 6 lautet in der eingetragenen Fassung:

Strickspiel bestehend genau 3 Stricknadeln (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

c. Als zuständiger Fachmann ist in Übereinstimmung mit der Antragsgegnerin jemand anzusehen, der viel strickt und unterschiedliche Stricknadeln in ihrer unterschiedlichen Anwendung kennt. Dieser Fachmann kennt Rundstricknadeln mit flexiblem Nylonkabel zum Stricken großer Durchmesser eines Querschnitts sowie starre Nadeln zum Stricken kleiner Durchmesser eines Querschnitts, die in Stricknadelspielen mit gewöhnlich fünf Nadeln zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind ihm auch Stricknadelspiele bekannt, die mit drei Stricknadeln mit starrer Biegung auskommen (vgl. Abs. [0003], [0004] GS.).

d. Im Streitgebrauchsmuster wird zwischen „starr“ und „biegbar“ bzw. „flexibel“ unterschieden. So weist die aus dem Stand der Technik bekannte Rundstricknadel ein flexibles Nylonkabel auf, während bei den bekannten Stricknadelspielen mit 3 Stricknadeln eine starre Biegung in den Stricknadeln vorliegt (vgl. Abs. [0003] GS.). Bei der

Stricknadel des Streitgebrauchsmusters ist der Schaftabschnitt biegebar ausgebildet, wobei der Schaftabschnitt aus flexiblem Kunststoffpolymer, insbesondere Nylon oder nylonummanteltes Drahtgeflecht, besteht (vgl. Schutzanspruch 2).

Der Antragsgegnerin ist zuzustimmen, dass sich bei Verwendung von Nylon für den Schaftabschnitt eine elastische Verformbarkeit des Schaftabschnitts ergibt.

e. Die Stricknadel gemäß Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht neu.

Die Druckschrift D3 betrifft eine Stricknadel, insbesondere zur Herstellung von Strickwaren mit Zopfmustern (vgl. Abs. [0001] D3). Diese Stricknadel ist aber nicht nur für die Herstellung von Strickwaren mit Zopfmustern geeignet, denn in der D3 ist vorgeschlagen, ein ganzes Set von Stricknadeln mit dem elastischen Bereich zu versehen und auch ein komplettes Nadelspiel für die Herstellung von Socken kann derartig ausgebildet sein (vgl. Abs. [0030] D3). Bei einem Nadelspiel zur Herstellung von Socken handelt es sich um das im Streitgebrauchsmuster genannte Stricknadelspiel (vgl. Abs. [0001] D3) bzw. Strickspiel zur Herstellung von im Querschnitt runden Strickprodukten (vgl. Schutzanspruch 1).

Eine Stricknadel 10 gemäß D3 weist zwei Nadelspitzen 11 aus einem ersten harten Kunststoff 30 und einen Schaft 12 mit einem zweiten weichen Kunststoff 31 auf. Im Inneren der Stricknadel 10 ist ein biegsamer Draht 40 vorgesehen, der an seinen Enden vom harten Kunststoff 30 und im mittleren Bereich vom weichen Kunststoff 31 umspritzt ist (vgl. Abs. [0023], [0027], Fig. 1, 3 D3). Der Schaft 12 ist biegebar (vgl. Abs. [0026], Fig. 2c, 4c D3). An den Nadelspitzen 11 ist eine abgerundete Verdickung als Rückholtröpfchen 20 vorgesehen (vgl. Abs. [0025], Fig. 1 D3). Aus den Fig. 1, 2c der D3 ergibt sich unter Berücksichtigung der symmetrischen Ausbildung der Stricknadel 10 ein in der Mitte in Längsrichtung der Stricknadel 10 und damit im Schaft 12 liegender Schwerpunkt. Gemäß den Fig. 1, 2c, 4c der D3 erstrecken sich die Nadelspitzen 11

zueinander in verschiedenen Winkeln, wobei eine Bedienperson die Stricknadel 10 in eine eigene gewünschte Form (U-Form, V-Form, Winkel, Schlaufe) bringen und diese jederzeit ändern kann (vgl. Abs. [0026], [0006] D3).

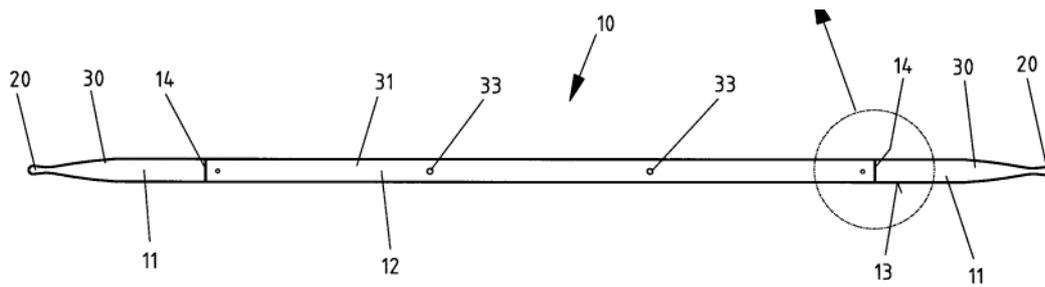


FIG.1

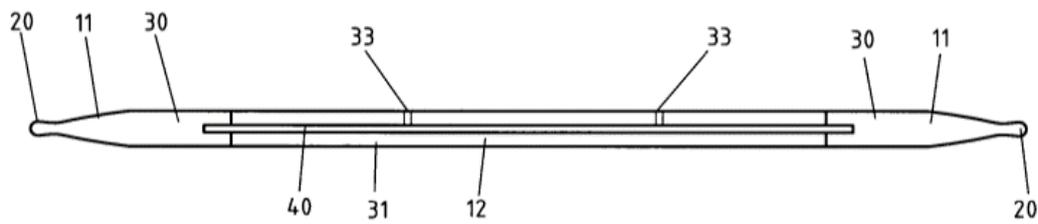


FIG.3

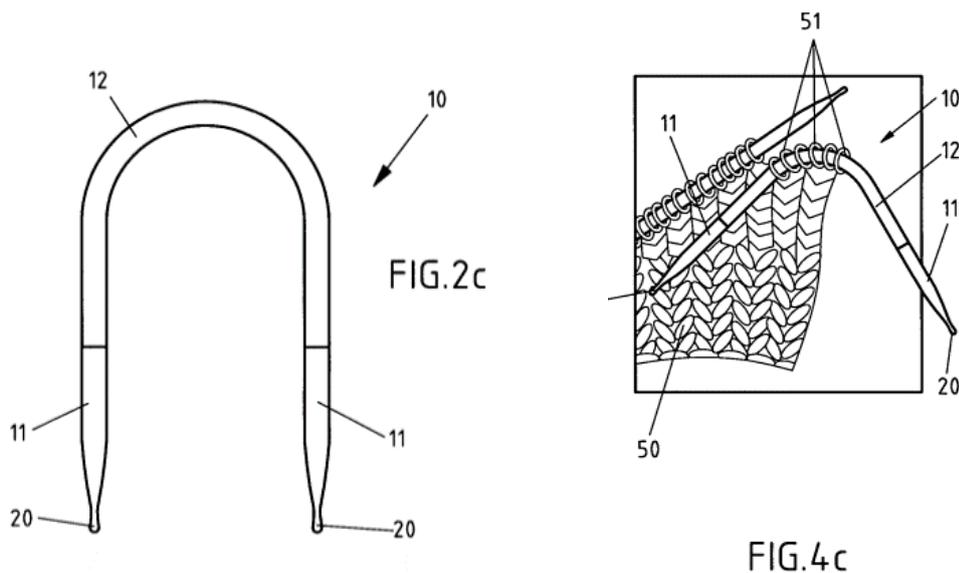


Fig. 1, 2c, 3, 4c aus Druckschrift D3

In der Terminologie des Streitgebrauchsmusters offenbart die D3 damit eine

- M1 Stricknadel 10 für ein Strickspiel zur Herstellung von im Querschnitt runden Strickprodukten
- M2 mit einem sich von einem biegbaren Schaftabschnitt 12 aus
- M3 variabel in eine erste Erstreckungsrichtung zu einem zur Aufnahme von Maschen geeigneten ersten freien Ende erstreckenden ersten Schenkel 11
- M4 und einem sich von dem biegbaren Schaftabschnitt 12 aus variabel in eine zweite Erstreckungsrichtung zu einem zur Aufnahme von Maschen geeigneten zweiten freien Ende erstreckenden zweiten Schenkel 11,
- M5 wobei die freien Enden als abgerundete Spitzen 20 ausgebildet sind
- M6 und wobei innerhalb des Schaftabschnitts 12 der Schwerpunkt der Stricknadel angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M7 die erste Erstreckungsrichtung und die zweite Erstreckungsrichtung zueinander einen variablen Winkel aufweisen.

f. Das Strickspiel nach dem selbständigen Schutzanspruch 6 gemäß Hauptantrag beruht gegenüber der Druckschrift D3 in Zusammenschau mit der Druckschrift D2 nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Mit den in der Druckschrift D3 beschriebenen Stricknadeln kann ein komplettes Nadelspiel (also ein Strickspiel) für die Herstellung von Socken ausgebildet sein (vgl. Abs. [0030] D3). Wie viele Stricknadeln ein komplettes Nadelspiel für die Herstellung von Socken umfasst, offenbart die D3 hingegen nicht.

Die Druckschrift D2 betrifft eine Stricknadel für ein Strickspiel zur Herstellung von im Querschnitt runden Strickprodukten und ein Strickspiel (vgl. Abs. [0001], [0002] D2) und geht von einem Strickspiel mit fünf Stricknadeln zur Herstellung von Socken aus, mit dem sich aber Strickprodukte mit rundem Querschnitt mit sehr kleinem Durchmesser schwierig herstellen ließen (vgl. Abs. [0004], [0005] D2). Die nun in der D2 offenbarten, abgewinkelten Stricknadeln, die nach der D2 bevorzugt in einem Strickspiel mit drei Stricknadeln Anwendung finden, sollen sich für die Herstellung von Strickprodukten mit geringerem Durchmesser des runden Querschnitts (vgl. Patentanspruch 7, Abs. [0007], [0014], Fig. 1 D2) eignen. Um Socken herzustellen, wird der Fachmann drei von den aus der D3 bekannten, biegbaren Stricknadeln in einem Strickspiel vorsehen und diese an die in der D2 beschriebene und dargestellte Form (vgl. Patentansprüche 1, 2; Fig. 1 D2) anpassen, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden.

g. Bei dieser Sachlage kommt es auf die weitere, in das Verfahren eingeführte Entgegenhaltung D1 (DE 10 2011 119 818 B1), sowie die weiteren, auf Rechercheantrag der Antragsgegnerin mit Recherchebericht des DPMA ermittelten Entgegenhaltungen (D4 = DE 33 31 243 C2, D5 = DE 196 32 578 C2, D6 = DE 28 53 701 A1, D7 = DE 87 08 212 U1, D8 = US 735 469 S) nicht an, ebenso nicht auf die von der Antragstellerin behauptete Vorbenutzung.

h. Da die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung als einheitliche Anspruchsfassung verteidigt hat, dürften mit den unabhängigen Schutzansprüchen 1 und 6 auch die abhängigen Schutzansprüche 2-5 fallen (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt i. S. d. § 1 Abs. 1 GebrMG.

- a. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 weist folgende zusätzliche Merkmale auf:
- M8 wobei der Schaftabschnitt (2) aus Nylon oder nylonummanteltem Drahtgeflecht, besteht, und mit dem jeweiligen Schenkel (3, 4) der Stricknadel (1) befestigt ist, und
 - M9 wobei der Schaftabschnitt eine Länge von 3 - 5cm aufweist.

Die Schutzansprüche 2 und 3 sind in Hilfsantrag 1 gestrichen, die Schutzansprüche 4 – 6 werden (mit angepassten Rückbezügen) die geänderten Schutzansprüche 2 – 4.

b. Der Antragsgegnerin ist zuzustimmen, dass der in der Druckschrift D3 beschriebene Schaft bereichsweise aus einem durch Biegen plastisch verformbaren Bereich besteht (vgl. Anspruch 1 D3), wofür ein biegsamer, plastisch verformbarer Draht vorgesehen ist (vgl. Abs. [0013] D3).

Allerdings ist in Abs. [0030] der D3 auch ausgeführt: Dabei ist es beispielsweise möglich, ein ganzes Set von Stricknadeln mit dem elastischen Bereich zu versehen und nicht nur eine Hilfsstricknadel für die Herstellung von Zopfmustern. Auch ein komplettes Nadelspiel für die Herstellung von Socken kann derartig ausgebildet sein. Schließlich können die Bereiche Nadelspitze und Schaft in unterschiedlichen Größenverhältnissen zueinanderstehen. Die Stricknadel selbst kann auch in unterschiedlichen Längen und Dicken hergestellt werden. Auch können andere als die genannten Materialien für die Herstellung der Nadel verwendet werden.

Der Antragsgegnerin kann nicht gefolgt werden, dass in Abs. [0030] D3 die Angabe „dem elastischen Bereich“ ein Versehen sei und damit der in der D3 zuvor erwähnte plastische Bereich gemeint ist. Im Gegensatz zum Streitgebrauchsmuster, in dem der Begriff „elastisch“ keine Verwendung findet, wird in der Druckschrift D3 wörtlich zwischen „plastisch“ (vgl. Abs. [0013] D3: plastisch verformbarer Draht; Anspruch 1: plastisch verformbares Material) und „elastisch“ (vgl. Abs. [0027] D3: elastischer Kunststoff)

unterschieden. Zudem ist in Abs. [0030] D3 erwähnt, dass andere als die genannten Materialien für die Herstellung der Nadel verwendet werden können. Daher ist davon auszugehen, dass im Abs. [0030] D3 ein elastischer Bereich und eben kein plastischer Bereich gemeint ist.

Druckschrift D3 offenbart damit ein Nadelspiel für die Herstellung von Socken, deren Stricknadeln einen elastischen Bereich aufweisen.

Aus Abs. [0030] D3 folgt auch die Veranlassung für den Fachmann, sich bzgl. der Dimensionierung von Stricknadeln für die Herstellung von Socken zu informieren. Dafür wird er die Druckschrift D2 in Betracht ziehen, die sich mit Stricknadeln für ein Strickspiel für Strickprodukte mit rundem Querschnitt mit sehr kleinem Durchmesser, z. B. Socken, befasst (vgl. Abs. [0004], [0005], [0007], [0010] D3). Die dort offenbarte, abgewinkelte Stricknadel weist eine Schenkellänge von 5 cm bis 25 cm, bevorzugt 5 cm bis 12 cm, meist bevorzugt 9 cm auf (vgl. Abs. [0020]). Der Auffassung der Antragsgegnerin, die Druckschrift D2, insbesondere Fig. 1, offenbare einen Schaftabschnitt mit einer Länge von 3 bis 5 cm nicht, kann nicht beigetreten werden. Denn es ist folgendes zu berücksichtigen: Legt der Fachmann den in der Fig. 1 dargestellten Schenkeln 3, 4 die bevorzugte Länge von 9 cm zu Grunde, so erkennt er ohne weiteres aus den Größenverhältnissen, dass der gebogene Schaft 2 eine Länge von 3 bis 5 cm aufweist (Merkmal M9).

Beim Studium der D2 bzgl. der Dimensionierung der Stricknadel für die Herstellung von Socken findet der Fachmann im Abs. [0003] D2 die Beschreibung einer Rundstricknadel mit einem flexiblen Nylonkabel. Ein flexibles Nylonkabel ist ein für das Stricken bewährter elastischer Kunststoff, so dass der Fachmann auf diesen zur Ausbildung des in Abs. [0030] der D3 erwähnten elastischen Bereich des Schafts zurückgreifen wird (Merkmal M8, 1. Alternative: Schaftabschnitt (2) aus Nylon).

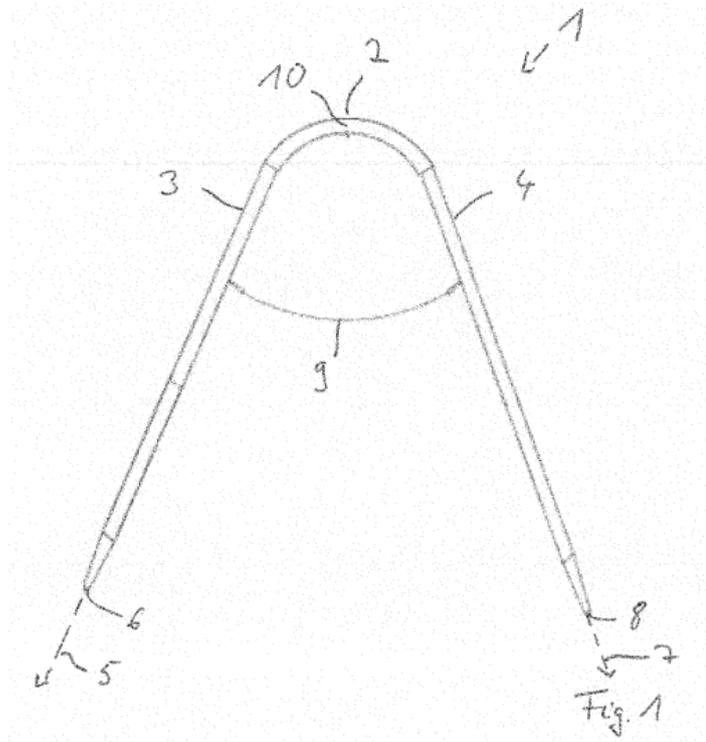


Fig. 1 aus Druckschrift D2

Die Stricknadel gemäß Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beruht somit ausgehend von der Druckschrift D3 in Zusammenschau mit der Druckschrift D2 nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Zum Strickspiel gemäß Schutzanspruch 4 nach Hilfsantrag 1 wird auf die Ausführungen zum Schutzanspruch 6 gemäß Hauptantrag verwiesen, die hier ebenso gelten.

5. Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 Abs. 1 GebrMG).

a. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1a unterscheidet sich von der Fassung dieses Schutzanspruchs nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass das Merkmal M8 wie folgt modifiziert ist (Änderungen optisch hervorgehoben):

M8 wobei der Schaftabschnitt (2) aus Nylon ~~oder nylonummanteltem Drahtgeflecht~~, besteht, und mit dem jeweiligen Schenkel (3, 4) der Stricknadel (1) befestigt ist, und

b. Die Antragsgegnerin beschränkt sich damit auf die 1. Alternative des Merkmals M8 des Hilfsantrags 1. Eine nach dieser Alternative ausgebildete Stricknadel ist, wie unter 4.b. bereits ausgeführt, nicht schutzfähig. Gleiches gilt für das Strickspiel gemäß Schutzanspruch 4 nach Hilfsantrag 1a.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die eine anderweitige Kostenentscheidung geboten erscheinen lassen, sind nicht gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Dr. Schwenke

Gruber