



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 403/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. März 2021

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 019 475

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Körtge und der Richterin Peters

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 9. Oktober 2018 wird aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2007 019 475 in vollem Umfang von Anfang an unwirksam war.
3. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Feststellungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2007 019 475 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 17. Oktober 2012 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der Patentanmeldung 10 2007 056 824 (i. F.: Stammanmeldung) mit Anmeldetag 23. November 2007 abgezweigt worden. Es ist am 26. November 2012 mit der Bezeichnung „Fassadenelement“ und den Schutzansprüchen 1 bis 5 eingetragen worden. Es ist Ende November 2017 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

Die zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Fassadenelement zur Verwendung bei Gebäuden jeglicher Art. Ihr liegt die Aufgabe zugrunde, ein Fassadenelement beziehungsweise Befestigungsmittel anzugeben, die eine zuverlässige Konstruktion des Fassadenelements an einer Gebäudewand erlauben und die alle ästhetischen Anforderungen erfüllen (vgl. Abs. [0005] der Streitgebrauchsmusterschrift, i. F.: GS).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet – mit einer bereits in der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters enthaltenen Gliederung - wie folgt:

1. Fassadenelement
  - 1.1 mit mindestens zwei zueinander parallelen Querleisten (2);
  - 1.2 mit einer Unterkonstruktion (1), an der die Querleisten (2) befestigt sind;
  - 1.3 mit wenigstens einer Klammer (3), die jeweils zwischen zwei einander benachbarten Querleisten (2) angeordnet ist;
  - 1.4 die Klammer (3) weist in einem Querschnitt gesehen eine Basis (3.1) sowie einen unteren und einen oberen Steg (3.2, 3.3) auf, die parallel zueinander verlaufen und die beide auf der Basis (3.1) stehen;
  - 1.5 die Basis (3.1) der Klammer (3) ist an der Unterkonstruktion (1) fixiert, der untere Steg (3.2) ist an der oberen Fläche (2.1) der unteren Querleiste, und der obere Steg (3.3) ist an der unteren Fläche (2.2) der darüber befindlichen benachbarten oberen Querleiste (2) befestigt.

Die Schutzansprüche 2 bis 4 sind auf den Schutzanspruch 1 rückbezogene Unteransprüche.

Der nebengeordnete, eingetragene Schutzanspruch 5 ist auf eine Klammer zum Befestigen von Querleisten gerichtet und lautet wie folgt:

5. Klammer zum Befestigen von Querleisten (2) an der Unterkonstruktion (1) eines Fassadenelementes, gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
  - 5.1 die Klammer (3) weist — im Querschnitt gesehen — eine Basis (3.1) auf, ferner einen unteren Steg (3.2) und einen oberen Steg (3.3);

- 5.2 die beiden Stege verlaufen parallel zueinander;
- 5.3 die Basis weist eine Bohrung (3.1.1) zum Befestigen der Klammer (3) an der Unterkonstruktion auf, und der untere Steg (3.2) weist eine Bohrung (3.2.1) zum Befestigen an einer unteren Querleiste auf.

Mit Eingaben v. 28. März 2013 und 18. Juni 2013 hat die Antragsgegnerin geänderte Schutzansprüche 1 bis 3 „zur Klarstellung und Einschränkung des Schutzbegehrens“ zu den Akten nachgereicht. Schutzanspruch 1 unterscheidet sich in beiden nachgereichten Fassungen von der eingetragenen Fassung dadurch, dass nach den eingetragenen Merkmalen 1 bis 1.5 die nachfolgend genannten Merkmale 1.6 bis 1.7 angefügt wurden:

- 1.6 die untere Fläche (2.2) der oberen Querleiste (2) weist eine Längsnut (2.5) auf;
- 1.7 der obere Steg (3.3) ist nach oben abgekröpft, so dass er in die Längsnut (2.5) der oberen Querleiste (2) eingreift;

In der Fassung v. 28. März 2013 ist das Merkmal 1.8 angefügt:

- 1.8 die Querleisten (2) sind im Querschnitt trapezförmig.

In der Fassung v. 18. Juni 2013 lautet dieses Merkmal 1.8 modifiziert:

- 1.8 die Querleisten (2) sind im Querschnitt parallelogrammförmig.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 23. Oktober 2015 Löschantrag in vollem Umfang gestellt.

Sie stützt den Löschantrag auf den Lösungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit. Sie hat mit dem Löschantrag und im weiteren Verfahren mehrere Entgegenhaltungen benannt, bezeichnet als **D1** bis **D5**, und die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters insbes. gegenüber der **D1** = DE 82 35 371 U1 nicht neu sei und auch keinen erfinderischen Schritt in Zusammenschau der **D1** und der **D2** = DE 85 20 832 U1 bzw. der **D3** = DE 202 10 350 U1 aufweise. Im weiteren Verfahren hat sie vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch von der **D4** = JP 10-212 811 A und von der **D5** = JP 2004-324 302 A, zu denen die Antragstellerin jeweils eine deutsche

Übersetzung eingereicht hat, neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei bzw. auch insoweit keinen erfinderischen Schritt aufweise.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 16. November 2015 zugestellten Löschantrag mit Schriftsatz v. 8. Dezember 2015, eingegangen am 9. Dezember 2015 widersprochen.

Mit ihrer Widerspruchsbegründung v. 4. Januar 2016 hat die Antragsgegnerin eine erneut geänderte Anspruchsfassung mit nur noch einem einzigen Schutzanspruch eingereicht und erklärt, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang dieses einen Schutzanspruchs verteidigen zu wollen, dessen Gegenstand sie als schutzfähig erachtet hat.

Der Schutzanspruch i.d.F. v. 4. Januar 2016 weist die Merkmale 1.1 bis 1.5 der eingetragenen Fassung, die Merkmale 1.6 bis 1.8 der Fassung vom 18. Juni 2013 sowie die weiteren und nachfolgend genannten Merkmale 1.9 bis 1.11 auf:

- 1.9 die obere Fläche (2.1) der unteren Querleiste ist frei von Nuten;
- 1.10 der untere Steg (3.2) ist geneigt;
- 1.11 die Neigung der oberen Fläche (2.1) der unteren Querleiste entspricht der Neigung des unteren Stegs (3.2).

Mit Schriftsatz v. 13. September 2016 hat die Antragsgegnerin eine nochmals geänderte Fassung des nunmehr einzigen Schutzanspruchs eingereicht. In dieser Fassung ist das Merkmal 1.9 der Fassung v. 4. Januar 2016 gestrichen, so dass diese Anspruchsfassung nunmehr wie folgt lautet:

- 1. Fassadenelement
  - 1.1 mit mindestens zwei zueinander parallelen Querleisten (2);
  - 1.2 mit einer Unterkonstruktion (1), an der die Querleisten (2) befestigt sind;
  - 1.3 mit wenigstens einer Klammer (3), die jeweils zwischen zwei einander benachbarten Querleisten (2) angeordnet ist;

- 1.4 die Klammer (3) weist in einem Querschnitt gesehen eine Basis (3.1) sowie einen unteren und einen oberen Steg (3.2, 3.3) auf, die parallel zueinander verlaufen und die beide auf der Basis (3.1) stehen;
- 1.5 die Basis (3.1) der Klammer (3) ist an der Unterkonstruktion (1) fixiert, der untere Steg (3.2) ist an der oberen Fläche (2.1) der unteren Querleiste, und der obere Steg (3.3) ist an der unteren Fläche (2.2) der darüber befindlichen benachbarten oberen Querleiste (2) befestigt;
- 1.6 die untere Fläche (2.2) der oberen Querleiste (2) weist eine Längsnut (2.5) auf;
- 1.7 der obere Steg (3.3) ist nach oben abgekröpft, so dass er in die Längsnut (2.5) der oberen Querleiste (2) eingreift;
- 1.8 die Querleisten (2) sind im Querschnitt parallelogrammförmig;
- 1.9 der untere Steg (3.2) ist geneigt;
- 1.10 die Neigung der oberen Fläche (2.1) der unteren Querleiste entspricht der Neigung des unteren Steges (3.2).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat die Beteiligten auf das zwischenzeitliche Erlöschen des Streitgebrauchsmusters hingewiesen. Die Antragstellerin hat sodann mit Schriftsatz v. 2. Februar 2018 mitgeteilt, dass aus dem Streitgebrauchsmuster vor dem Landgericht Klage erhoben worden sei, was ihr Feststellungsinteresse begründe.

Mit Zwischenbescheid v. 13. März 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung die in das Prüfungsverfahren zur Stammanmeldung 10 2007 056 824 eingeführten, weiteren Entgegnungen **D6** = US 2 799 058 A, **D7** = DE 85 33 954 U1, **D8** = FR 2 559 819 A1 und **D9** = DE 10 2004 046 708 A1 auch in das vorliegende Verfahren eingeführt. Sie hat den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters voraussichtlich zurückgewiesen werde, da der im Verfahren befindliche Stand der Technik der Schutzzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in der Fassung vom 13. September 2016 nicht entgegenstehe.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 9. Oktober 2018 hat die Antragstellerin beantragt, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster in der Fassung vom 13. September 2016 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung v. 9. Oktober 2018 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster in dem Umfang unwirksam sei, in welchem es über die Anspruchsfassung v. 13. September 2016 hinausgeht, den Feststellungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten 2/5 der Antragsgegnerin und 3/5 der Antragstellerin auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung i. W. folgendes ausgeführt:

Der einzige Schutzanspruch gem. Fassung v. 13. September 2016 sei unbestritten zulässig. Das Streitgebrauchsmuster sei im darüber hinausgehenden, von der Antragsgegnerin nicht mehr verteidigten Umfang als unwirksam festzustellen. Die Antragstellerin habe aufgrund des zwischen den Beteiligten vor dem Landgericht anhängigen Verletzungsrechtsstreits das insoweit erforderliche Feststellungsinteresse, die entsprechende Antragsänderung der Antragstellerin sei zulässig. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen **D1** bis **D9** habe den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters i.d.F. v. 13. September 2016 neuheitsschädlich vorweggenommen. Dieser Gegenstand sei aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahegelegt. Aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften, insbesondere auch nicht aus der Druckschrift **D1**, sei ein Anlass für den Fachmann zu erkennen, die Klammer mit zweien von der Basis aus geneigten, parallelen Stegen auszuführen und dann damit eine Querleiste mit einem parallelogrammförmigen Querschnitt zu befestigen. Diese Merkmale würden auch nicht lediglich Selbstverständlichkeiten darstellen, die der Fachmann von sich aus vorsehen würde.

Gegen diesen ihr am 19. November 2018 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin v. 12. Dezember 2018, die sie per Fax am selben

Tag unter Beifügung eines Abbuchungsauftrags eingereicht und mit ihrem Schriftsatz v. 17. Mai 2019 begründet hat.

Aus Sicht der Antragstellerin könne die Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters i.d.F. v. 13. September 2016 beruhe auf einem erfinderischen Schritt, nicht geteilt werden. Parallelogrammförmige Querleisten seien seit jeher an Außenfassaden eingesetzt worden, um eine Ableitung von Regenwasser weg von der Fassade zu erreichen (beschrieben bspw. in der Druckschrift **D3**). Die Befestigung solcher Profilleisten mittels Klammern sei ebenfalls bekannt. Das Merkmal **1.10** könne einen erfinderischen Schritt nicht begründen, da es für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit sei, eine Befestigungslasche – nicht anderes seien die gebrauchsmustergemäßen Stege – für eine optimale Kraftübertragung in Anlage an die zu befestigende Fläche zu bringen. Verlaufen diese Flächen parallel, würden auch die Stege zwangsläufig parallel verlaufen. Es handele sich um ein dem Fachmann geläufiges Grundprinzip der Befestigung, belegt sei dies durch die Druckschriften **D1**, **D4**, **D5**, **D6** und **D9**. Auch die Gegenstände der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen I und II, die die Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2021 vorgelegt hat, seien nicht schutzfähig.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 9. Oktober 2018 aufzuheben und festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2007 019 475 von Anfang an in vollem Umfang unwirksam war.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen (Hauptantrag),  
hilfsweise in der Reihenfolge der in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2021 übergebenen Hilfsanträge I und II, die Beschwerde der Antragstellerin im Umfang des Schutzanspruchs nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Antragstellerin schreibe der Druckschrift **D3** etwas zu, was so nicht offenbart sei. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag unterscheide sich von der Druckschrift **D3** wesentlich dadurch, dass sein Gegenstand jeglichen Kontakt einander benachbarter Querleisten vermeide. Da die **D3** eine völlig andere Gattung eines Fassadenelements beschreibe, gebe diese Entgeghaltung keine Anregung dazu, zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen. Auch die Druckschrift **D1** weise gegenüber dem Streitgebrauchsmuster nachteilige Unterschiede auf. Ferner liege auch ggü. **D4** und **D5** ein erfinderischer Schritt vor. Druckschrift **D6** entspreche vom Gegenstand her der Druckschrift **D1**. Auch ggü. der Druckschrift **D9** sehe das Streitgebrauchsmuster eine andersartige Konstruktion vor. Insbesondere könnten beim Streitgebrauchsmuster die Klammern in beliebigen gegenseitigen Abständen an der Unterkonstruktion befestigt werden, im Gegensatz zur Druckschrift **D9**.

In der mündlichen Verhandlung v. 18. März 2021 hat die Antragsgegnerin geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsantrag I und Hilfsantrag II eingereicht, die sie für zulässig und deren Gegenstand sie als schutzfähig erachtet.

Die Fassung des einzigen Schutzanspruchs nach Hilfsantrag I unterscheidet sich von der Anspruchsfassung v. 13. September 2016 dadurch, dass das Merkmal 1.4 wie folgt lautet (Änderung durch Unterstreichung hervorgehoben):

- 1.4 die Klammer (3) weist in einem Querschnitt gesehen eine Basis (3.1) sowie einen unteren und einen oberen Steg (3.2, 3.3) auf, die parallel zueinander verlaufen und die beide auf der Basis (3.1) stehen, sodass ein U gebildet ist;

Die Fassung des einzigen Schutzanspruchs nach Hilfsantrag II unterscheidet sich von der Anspruchsfassung v. 13. September 2016 zum einen durch die vorgenannte Modifikation des Merkmals 1.4 sowie durch folgendes zusätzliches Merkmal 1.11:

- 1.11 Der untere Steg (3.2) weist zum Hindurchführen einer Schraube oder eines Nagels eine Bohrung (3.2.2) auf.

Der Senat hatte vor der mündlichen Verhandlung die Beteiligten mit gerichtlichem Schreiben v. 8. März 2021 darauf hingewiesen, dass er nach vorläufiger Prüfung und Beratung bezüglich der Anspruchsfassung v. 13. September 2016 Zweifel an der Schutzfähigkeit habe, und zwar sowohl hinsichtlich der Neuheit als auch hinsichtlich des Vorliegens eines erfinderischen Schritts.

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 Bezahlung der Beschwerdegebühr eingelegte Beschwerde der Antragstellerin ist begründet, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sowohl nach Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen I und II nicht schutzfähig ist (§§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 – 3 GebrMG).

1. Die Antragstellerin hat aufgrund des zwischen den Beteiligten beim Landgericht anhängigen, das Streitgebrauchsmuster betreffenden Verletzungsrechtsstreits das nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters für die Fortführung des ursprünglichen Lösungsverfahrens als Feststellungsverfahren erforderliche Feststellungsinteresse.

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des einzigen Schutzanspruchs nach Hauptantrag (Anspruchsfassung v. 13. September 2016) von einer in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltung neuheitsschädlich vorweggenommen worden ist. Denn dieser Gegenstand beruht jedenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. § 1 Abs. 1 GebrMG).

2.1 Das Streitgebrauchsmuster betrifft ein Fassadenelement zur Verwendung bei Gebäuden jeglicher Art. Solche Fassadenelemente umfassten zueinander parallele

Querleisten. Gemäß der Beschreibungseinleitung der GS, seien diese in gegenseitigen Abständen an einer Unterkonstruktion fixiert. Die Unterkonstruktion sei ihrerseits an der betreffenden Gebäudewand befestigt, die beispielsweise aus Beton oder einem anderen Material bestehen könne, vgl. Abs. [0001] der GS.

Weiter wird ausgeführt, dass solche Fassadenelemente aus Holz bestünden. Die gegenseitigen Abstände der einander benachbarten Querleisten könnten variieren, wodurch sich zusätzliche Effekte erzielen ließen. Als Material der Querleisten und gegebenenfalls auch der Unterkonstruktion kämen vorzugsweise Edelhölzer in Betracht, beispielsweise kanadische Zeder, die sich durch größte Dauerhaftigkeit, tadellose Oberfläche und geringes Gewicht auszeichneten, vgl. Abs. [0002] und [0003] der GS.

Es gebe zwei wichtige Anforderungen, die an solche Fassadenelemente gestellt würden. Zum einen solle das Fassadenelement in jeder Beziehung technisch perfekt sein. Dies betreffe den Aufbau in Bezug auf die leichte Montierbarkeit, günstige Herstellungskosten und Dauerhaftigkeit. Zum anderen, ebenso wichtig wie das erste Erfordernis, seien die Anforderungen an die Ästhetik. Dabei gehe es ganz besonders um die Befestigung der Querleisten auf der Unterkonstruktion. Bei bekannten Ausführungsformen seien die Befestigungsmittel – Schrauben, Nägel oder dergleichen – sichtbar. Dies führe zu einer Störung des Gesamteindrucks. Außerdem seien die Befestigungsmittel der Witterung ausgesetzt und damit korrosionsanfällig, vgl. Abs. [0004] der GS.

Dem Streitgebrauchsmuster liege die Aufgabe zugrunde, ein Fassadenelement beziehungsweise Befestigungsmittel anzugeben, die eine zuverlässige Konstruktion des Fassadenelements an einer Gebäudewand erlauben und die alle ästhetischen Anforderungen erfüllen, vgl. Abs. [0005] der GS.

**2.2** Als den mit der Lösung dieser Aufgabe beauftragten Durchschnittsfachmann legt der Senat zum Verständnis des Streitgegenstandes und zur nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik einen Bauingenieur (FH) zugrunde, der über

mehrere Jahre Berufserfahrung in der Planung und Konstruktion von Fassadenelementen und deren Befestigung an den Gebäuden verfügt.

**2.3** Nach § 12a Satz 2 GebrMG sind zur Auslegung der Schutzansprüche eines Gebrauchsmusters hierbei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen. Dabei sind die Schutzansprüche eines Gebrauchsmusters nach denselben Grundsätzen wie Patentansprüche auszulegen (BGH GRUR 2005, 754 – Knickschutz). Ein Ausführungsbeispiel erlaubt regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs. Bei der Auslegung eines Patentanspruchs kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, in ihm enthaltenen Angaben sei eine über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Bedeutung beizumessen (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Dass sich die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen beziehen, schränkt einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein (vgl. BGH GRUR 2007, 309 – Schußfädentransport).

Für die folgenden Ausführungen wird auf die Merkmalsgliederung des geltenden Schutzanspruchs 1 zurückgegriffen, wie sie bereits mit der Fassung des einzigen Schutzanspruchs vom 13. September 2016 (Hauptantrag) eingereicht wurde, vgl. vorstehende Merkmalsgliederung in Abschnitt I.

Der angesprochene Fachmann entnimmt dem Schutzanspruch 1 nach dem Merkmal 1 ein Fassadenelement zur Verwendung bei Gebäuden jeglicher Art, das gemäß Merkmal 1.1 mindestens zwei zueinander parallele Querleisten umfasst, die gemäß Merkmal 1.2 an einer Unterkonstruktion befestigt sind, vgl. auch Abs. [0001] der GS. Die Unterkonstruktion ist ins Belieben des Fachmanns gestellt, kann aber beispielsweise aus einer Mehrzahl von parallelen, vertikalen Holzleisten oder direkt aus der durchgehenden, ebenen Gebäudewand beispielsweise einer Holz- oder Betonwand bestehen, an der die Querleisten befestigt werden sollen, vgl. Abs. [0016] und [0017] der GS.

Die Querleisten sind nach Merkmal **1.8** und Abs. [0019] der GS im Querschnitt parallelogrammförmig, wobei Nuten oder geringfügige Abweichungen vom parallelogrammförmigen Querschnitt zugelassen sind, vgl. nachfolgend eingeblendete Abb. 1. Hierbei ist auch die Sonderformen eines Parallelogramms, die Rechteckform, ausgeschlossen, da mit Teilmerkmal von Merkmal **1.10** die obere Fläche der unteren Querleiste (gegenüber der Horizontalen, ausgehend von der Unterkonstruktion, wenn fertig montiert) geneigt sein soll, gleichsam auch eine dazu parallele Neigung der unteren Fläche und eine vertikale Ausrichtung der beiden übrigen Flächen der Querleiste implizierend. Aus dem im Schutzanspruch und der gesamten GS verwendeten Begriff „Querleiste“ sowie der Darstellung in Fig. 1 und den Angaben in Abs. [0016] der GS erschließt sich dem Fachmann auch, dass die Querleisten im montierten Zustand im Wesentlichen horizontal verlaufen.

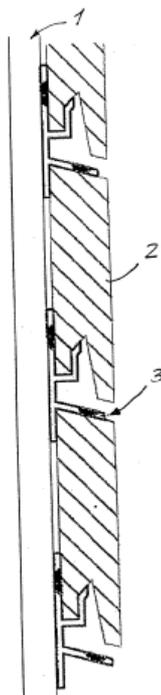


Abb. 1: Fig. 2 der GS

In Abs. [0003] der GS wird als Material der Querleisten vorzugsweise Edelholz angegeben, worauf der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 jedoch nicht beschränkt ist.

Zur Befestigung der Querleisten an der Unterkonstruktion weist das Fassadenelement wenigstens eine Klammer auf, die gemäß Merkmal **1.3** jeweils, jedenfalls bzgl. eines Teilbereichs der Klammer, zwischen zwei einander (vertikal) benachbarten Querleisten angeordnet ist und diese mit der Unterkonstruktion verbindet, vgl. Abs. [0007] der GS und die vorstehende Abb. 1.

Gemäß Merkmal **1.4** und Abs. [0020] der GS weist der Querschnitt der Klammer eine Basis sowie einen unteren und einen oberen Steg auf, die parallel zueinander verlaufen und die beide auf der Basis stehen. Im Lichte des Merkmals **1.1** ist für den Fachmann unzweifelhaft ersichtlich, dass die angegebene Parallelität sich auf den Verlauf der Stege in ihrer Längsrichtung bezieht (also senkrecht zur Zeichenebene der Abb. 1), denn die Stege bilden die Auflager für die gemäß Merkmal **1.1** zueinander parallelen und i.W. horizontal verlaufenden Querleisten. Der Verlauf der Stege zueinander in Zeichenebene der Abb. 1, wird mit den nachfolgend betrachteten Merkmalen **1.7** und **1.9** i.V.m. Merkmal **1.10** beschrieben.

Das Merkmal **1.5** gibt an, dass die Basis der Klammer an der Unterkonstruktion fixiert ist sowie der untere Steg an der oberen Fläche der unteren Querleiste und der obere Steg an der unteren Fläche der darüber befindlichen benachbarten oberen Querleiste befestigt sind. Es bleibt dabei dem Fachmann überlassen, wie die Basis an der Unterkonstruktion und die Stege an den Querleisten fixiert, bzw. befestigt sind. Für eine Befestigung des unteren Steges an der oberen Fläche einer Querleiste sind in Abs. [0021] der GS beispielsweise Schrauben, Nägel, Heftklammern oder Dorne als Befestigungselemente genannt.

Ein Zusammenwirken eines Steges und einer Querleiste ist zwar mit den Merkmalen **1.6** und **1.7** dadurch angegeben, dass die untere Fläche der oberen Querleiste eine Längsnut aufweist und der obere Steg nach oben abgekröpft ist, so dass er in die Längsnut eingreift. Ob dieses Zusammenwirken jedoch bereits für die mit Merkmal **1.5** geforderte Befestigung des Steges an der Querleiste ausreicht oder ob es lediglich einer Positionierung dient, bleibt im Schutzanspruch offen. Im Ausführungsbeispiel nach Abb. 1 i.V.m. Abs. [0022] der GS und der Erläuterung des

Montagevorgangs in Abs. [0021] der GS wird die erstgenannte Variante beispielhaft beschrieben.

Die Merkmale **1.9** und **1.10** legen fest, dass der untere Steg geneigt ist und die Neigung der oberen Fläche der unteren Querleiste dieser Neigung entspricht, vgl. auch Abs. [0022] der GS. Entsprechend der im Querschnitt parallelogrammförmigen Ausgestaltung der Querleisten nach Merkmal **1.8** ist dadurch eine Neigung des unteren Steges gegenüber der Basis beansprucht, der derjenigen der oberen Fläche der unteren Querleiste entspricht und insoweit einen stumpfen Winkel zwischen dem unteren Steg und dem zwischen den Stegen liegenden Teilbereich der Basis einschließt, mithin die Ausführung nach Figur 3 der GS vom Schutzanspruch nicht mehr umfasst ist.

**2.4** Der zweifellos sowohl ausführbare als auch gewerblich anwendbare Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt. Aus der Druckschrift **D4** in Verbindung mit der dazu eingereichten deutschen Übersetzung Anlage **4a** ist ein Fassadenelement bekannt, mit mindestens zwei zueinander parallelen Querleisten 22; mit einer Unterkonstruktion 18, an der die Querleisten 22 befestigt sind und mit wenigstens einer Klammer 20 mit einem Teilbereich, der jeweils zwischen zwei einander benachbarten Querleisten 22 angeordnet ist, vgl. Fig. 1 und Fig. 2 sowie Abs. [0001]. Damit zeigt das Fassadenelement der Druckschrift **D4** die Merkmale **1** und **1.1** bis **1.3** nach Schutzanspruch 1 des Hauptantrags.

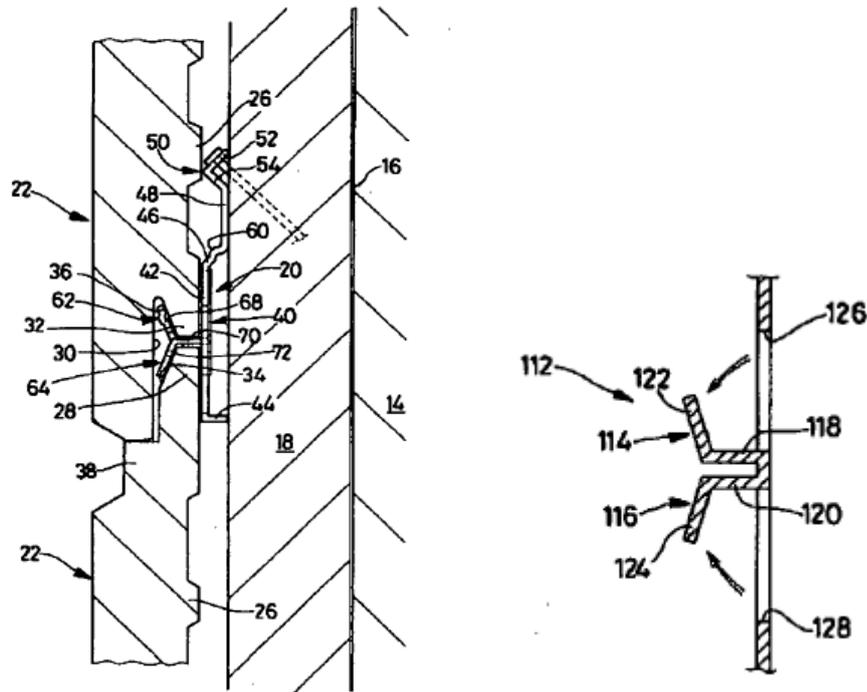


Abb. 2: Fig. 2 und 12 (B) der Druckschrift D4

Gemäß den Forderungen der Merkmale **1.4** und **1.5** weist die Klammer 20 in einem Querschnitt gesehen eine Basis 40 („Grundplattenteil“) auf. Fig. 12 zeigt eine zu der in der Fig. 2 gezeigten Klammer alternative Ausgestaltung einer Klammer (vgl. Abs. [0090]) mit einem unteren und einem oberen Steg 114, 116 („Klemmhakenteile“), die in vertikaler Richtung beabstandet, parallel zueinander verlaufen und die beide auf der Basis stehen, vgl. die vorstehend eingeblendete Abb. 2, die die Fig. 2 und 12(B) enthält und dabei die Austauschbarkeit der beiden alternativ verwendbaren Klammern visualisiert, Fig. 4 sowie Abs. [0014] und [0090]. Die Basis 40 der Klammer 20 ist an der Unterkonstruktion 18 fixiert. Der untere Steg 116 der alternativen Klammer nach Fig. 12 (B) würde (wenn er die Klammer aus Fig. 2 ersetzt) an der oberen Fläche (Oberfläche von Vorsprung 28 und Schrägfläche 34) der unteren Querleiste 22 und der obere Steg 114 an der unteren Fläche (Oberfläche des Vorsprungs 32 und Schrägfläche 36) der darüber befindlichen benachbarten oberen Querleiste 22 im Sinne der vorstehenden Auslegung befestigt sein, vgl. Abb. 2, Fig. 3 und erneut Abs. [0014].

Die untere Fläche 30 der oberen Querleiste 22 weist eine Längsnut 36 auf und der obere Steg 114 ist nach oben abgekröpft, so dass er in die Längsnut 36 der oberen Querleiste 22 eingreifen würde, vgl. Abb. 2. Damit sind auch die Merkmale **1.6** und **1.7** erfüllt.

Der Verlauf des unteren Steges 116 würde insbesondere mit seinem Bereich, „Hakenteil 124“ dem Verlauf der oberen Fläche 34 der unteren Querleiste 22 entsprechen, vgl. erneut Abb. 2 und Fig. 3, ähnlich den Merkmalen **1.9** und **1.10**.

Der Unterschied des Fassadenelements des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber demjenigen der Druckschrift **D4** besteht lediglich darin, dass die Querleisten im Querschnitt parallelogrammförmig ausgestaltet sind mit entsprechenden Auswirkungen auf die Gestalt des unteren Steges. (Merkmale **1.8**, **1.9** und **1.10**)

Fassadenelemente mit parallelen Querleisten sind beliebt und dem Fachmann hinlänglich bekannt. Die Querleisten derartiger Fassaden werden meist aus Holz oder einem Holzwerkstoff ausgeführt und bilden so eine ästhetische Außenhaut eines Gebäudes (vgl. auch Abs. [0002] und [0003] der GS). Als Außenhaut sind sie der Bewitterung ausgesetzt und um sie dauerhaft und nachhaltig zu gestalten, muss auf die Erfüllung des konstruktiven Holzschutzes besonders geachtet werden. Dafür sollen weder die Querleisten horizontale Flächen noch darf die Fassade Fugen aufweisen, an denen sich Wasser stauen oder aufgrund der Kapillarwirkung angesogen werden kann. Eine dem Fachmann bekannte Möglichkeit diese Anforderungen zu erfüllen, ist es die Querleisten parallelogrammförmig auszubilden. Lediglich als Beleg für dieses Fachwissen sei auf derartige beispielhaft in der Druckschrift **D9** offenbarte Querleisten hingewiesen, vgl. dort Fig. 1.

Es liegt für den Fachmann daher auf der Hand alternativ zu den Querleisten 22 bei der Fassade nach Druckschrift **D4** solche Querleisten vorzusehen, die im Querschnitt parallelogrammförmig sind. Bei der Wahl dieser alternativen Querleistenform wird der Fachmann von einer der grundlegenden Konstruktionsregeln, die auch beim Fassadenelement der Druckschrift **D4**

Anwendung findet (vgl. vorangehende Ausführungen zur Druckschrift **D4** bzgl. Merkmal **1.10**), nicht abweichen und somit den unteren Steg der Klammer an die gegenüber der Horizontalen geneigten Form der oberen Fläche der unteren Querleiste anpassen. Damit wird der Fachmann das in Rede stehende Fassadenelement auch gemäß den Merkmalen **1.8** bis **1.10** ausbilden.

Er kommt daher zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

**3.** Der Gegenstand des einzigen Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag I beruht ebenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Für den Hilfsantrag I wurde, wie vorstehend in Abschnitt I. bereits dargelegt, der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag in Merkmal **1.4** mit dem im Folgenden unterstrichen dargestellten Teilmerkmal ergänzt:

1.4<sup>Hi I, II</sup> die Klammer (3) weist in einem Querschnitt gesehen eine Basis (3.1) sowie einen unteren und einen oberen Steg (3.2, 3.3) auf, die parallel zueinander verlaufen und die beide auf der Basis (3.1) stehen, sodass ein U gebildet ist;

In Abschnitt II.2.4 wurde bereits ausgeführt, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht, da er durch den Gegenstand der Druckschrift **D4** (und ihrer deutschsprachigen Übersetzung Anlage 4a) i.V.m Fachwissen für den Fachmann nahegelegt ist.

Das hauptantragsgemäße Merkmal **1.4** war dabei der in Abschnitt II.2.4 eingblendeten Abb. 2 sowie Abs. [0014] der deutschen Übersetzung Anlage 4a zur Druckschrift **D4** zu entnehmen. In Fig 12(B) (vgl. Abb. 2) ist gezeigt und in Abs. [0090] dazu erläutert, dass der obere und der untere Steg so auf der Basis stehen, dass ein U gebildet ist (Ergänzung in Merkmal **1.4<sup>Hi I, II</sup>**). Die Druckschrift **D4** zeigt somit auch ein Fassadenelement, das die Merkmale **1** und **1.1** bis **1.7** nach Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags I aufweist.

Zur für den Fachmann naheliegenden Weiterbildung gemäß den Merkmalen **1.8** bis **1.10** wird erneut auf die Ausführungen in Abschnitt II.2.4 verwiesen. Der Fachmann kommt somit auch zum Fassadenelement nach Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags I ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

**4.** Auch der Gegenstand des einzigen Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag II beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Der Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags II basiert auf dem Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag I, wobei nach Merkmal **1.10** wie folgt ergänzt wird (vgl. auch Abschnitt I.):

1.11<sup>Hi II</sup> der untere Steg (3.2) weist zum Hindurchführen einer Schraube oder eines Nagels eine Bohrung (3.2.2) auf.

Da abgesehen von Merkmal **1.11<sup>Hi II</sup>** der Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags II demjenigen des Hilfsantrags I entspricht, wird zum Naheliegen eines Fassadenelements mit den Merkmalen **1** und **1.1** bis **1.10** des Schutzanspruchs 1 des Hilfsantrags I auf den vorangehenden Abschnitt II.3 verwiesen.

Beim Fassadenelement nach der Druckschrift **D4** erfolgt die sichere Verankerung der oberen Seite der Querleiste zum einen durch den Formschluss zwischen dem unteren Steg 64 bzw. 116 und der oberen Kante 28 und zum anderen durch die Überlappung der benachbarten Querleisten, wodurch die obere Seite der unteren Querleiste gegen ein Wegkippen von der Unterkonstruktion beispielsweise durch Windsog gesichert ist, vgl. Abb. 2 in Abschnitt II.2.4.

Wenn nun der Fachmann bei einem Fassadenelement mit gegenüber dem Fassadenelement der Druckschrift **D4** in naheliegender Weise alternativen gewählten parallelogrammförmigen Querleisten und entsprechend angepasstem unterem Steg, die Haltekraft des geneigten Steges nicht für ausreichend erachtet und die Gefahr besteht, dass die Querleiste beispielsweise durch Windsog aus der Klammer rutschen und wegkippen könnte, so wird er ohne Weiteres eine Verschraubung oder Vernagelung zwischen unterem Steg und oberer Fläche der Querleiste in Betracht ziehen und dazu natürlich im unteren Steg der Klammer eine Bohrung zum

Hindurchführen eine Schraube oder eines Nagels anordnen. Das Vorsehen von Bohrungen zum Hindurchführen einer Schraube oder eines Nagels in einem Bauteil beispielsweise aus Metall zum Befestigen an einem zweiten Bauteil beispielsweise aus Holz ist für den Fachmann nämlich eine platte Selbstverständlichkeit.

Auch als zusätzliches Merkmal kann das Merkmal **1.11<sup>Hi</sup>** II keinen erfinderischen Schritt begründen, denn nach der Wahl von parallelogrammförmigen Querleisten sind die weiteren Anpassungen des Fassadenelements nach den Merkmalen **1.9** bis **1.11<sup>Hi</sup>** II allesamt übliche Maßnahmen, die der Fachmann bei seiner alltäglichen Konstruktionstätigkeit unweigerlich zu bearbeiten und, falls erforderlich, vorzusehen hat.

**5.** Da nach alledem festzustellen ist, dass das Streitgebrauchsmuster aufgrund des Lösungsgrunds der fehlenden Schutzfähigkeit von Anfang an unwirksam war, bedarf es keiner Entscheidung, ob die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen I und II zulässig sind. Insbesondere kann dahinstehen, ob die diversen, vor der Anspruchsfassung vom 13. September 2016 bereits geänderten Anspruchsfassungen den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in größerem Umfang beschränkt haben als die Anspruchsfassung nach Hauptantrag und insoweit einen vorweggenommenen Teilverzicht auf den Widerspruch gegen den Lösungsantrag bzw. eine Teilrücknahme des Widerspruchs der Antragsgegnerin dargestellt haben könnten.

**6.** Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 ZPO. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine anderweitige Kostenentscheidung erfordern, sind nicht gegeben.

### III. Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Metternich

Körtge

Peters

Fi