



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 417/19

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
21. Juli 2021

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 105**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juli 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Wiegele und Dr. Deibele

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 24. Januar 2019 wird abgeändert. Das Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 105 wird unter Zurückweisung des Löschungsantrags und der Beschwerde der Antragstellerinnen im Übrigen gelöscht, soweit sein Gegenstand über die nachfolgend genannte Anspruchsfassung hinausgeht:  
Schutzanspruch 1 in der in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2021 übergebenen Fassung und Schutzansprüche 2 – 13 gem. Hilfsantrag vom 2. Januar 2019.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

## **Gründe:**

### **I.**

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 009 105 (i.F.: Streitgebrauchsmuster).

Das Streitgebrauchsmuster ist aus der PCT/EP2015/059122, veröffentlicht als WO 2015/165863 A1 (i.F.: Stammanmeldung) mit Anmeldetag 28. April 2015 abgezwigt worden und beansprucht die Priorität 30. April 2014, FR-20140053987. Es ist am 4. November 2016 unter der Bezeichnung „Reifen mit einem kontrastreichen Matrixsymbol auf der Flanke“ und mit den Schutzansprüchen 1 – 15 eingetragen worden. Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft. Die Antragsgegnerinnen sind Mitinhaberinnen des Streitgebrauchsmusters.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (vgl. Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift, i.F.: GS.). Ausgehend von der aus dem Stand der Technik bekannten Verwendung eines codierten Matrixsymbols auf der Flanke eines Reifens bestehe Bedarf an der Verbesserung der Lesbarkeit der auf den Reifenflanken vorhandenen codierten Matrixsymbole (vgl. Abs. [0002, 0003] GS.). Das Streitgebrauchsmuster sieht zur Lösung dieser Aufgabe einen Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke mit einem codierten Matrixsymbol vor, wobei das codierte Matrixsymbol dunkle Teile und helle Teile umfasst, wobei die dunklen Teile aus einer mit der Flanke einstückig ausgebildeten Struktur gebildet werden und mit dem Rest des Reifens kontrastieren. Die genannte Struktur ist eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen (vgl. Abs. [0013] GS.).

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:

Reifen (1) aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Flanke (3) ein codiertes Matrixsymbol (4) umfasst, wobei das codierte Matrixsymbol (4) dunkle Teile (40) und helle Teile (41) umfasst, wobei

die dunklen Teile (40) aus einer mit der Flanke (3) einstückig ausgebildeten Struktur (400) gebildet werden und mit dem Rest des Reifens (1) kontrastieren, wobei die Struktur eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen (401, 402, 403, 404, 405, 411, 414) ist.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Schutzansprüche 2 – 15 wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster haben die Antragstellerinnen mit Schriftsatz vom 10. April 2017 einen auf Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang gerichteten Löschantrag eingereicht. Der Löschantrag ist auf die Lösungsgründe der mangelnden Schutzfähigkeit, des inhaltsgleichen älteren Rechts - insbesondere in Gestalt der DE 20 2014 010 855 U1 (im Verfahren als D4), der DE 20 2014 011 007 U1 (im Verfahren als D4-1), der DE 20 2014 011 097 U1 (im Verfahren als D29) und der DE 20 2014 011 101 U1 (im Verfahren als D30) - und der unzulässigen Erweiterung gegenüber der Prioritätsanmeldung und der Stammanmeldung gestützt. Zum aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik haben die Antragstellerinnen zum einen diverse druckschriftliche Entgegenhaltungen sowie Firmenschriften und Fachveröffentlichungen eingereicht; zum anderen berufen sie sich auf eine Vorbenutzung durch Ausstellen eines Messereifens auf der „Tire Technology Export 2014“ vom 11. – 13. Februar 2014 in Köln. Sie haben im Löschantrag bezüglich des Gegenstands des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sowohl fehlende Neuheit als auch fehlenden erfinderischen Schritt beanstandet.

Der Löschantrag ist den Antragsgegnerinnen am 8. Mai 2017 zugestellt worden. Sie haben ihren Widerspruch gegen den Löschantrag am 23. Mai 2017 eingereicht und mit Schriftsatz vom 20. Juli 2017 begründet. Eine unzulässige Erweiterung sei nicht gegeben, weil der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Prioritätsanmeldung und in der Stammanmeldung offenbart worden sei. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei gegenüber dem in das Verfahren einge-

führten Stand der Technik neu und erfinderisch. Es sei auch kein älteres Recht vorhanden, zumal die Antragstellerinnen insoweit löschungsreife Gebrauchsmuster benannt hätten.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 20. August 2018 den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich Erfolg haben werde, da die D4-1 und die D29 als inhaltsgleiche ältere Rechte erachtet werden könnten.

Die Antragsgegnerinnen haben sodann mit Schriftsatz v. 2. Januar 2019 geänderte Anspruchsfassungen als Hauptantrag und Hilfsantrag eingereicht. Zum Wortlaut dieser Anspruchsfassungen wird auf die patentamtlichen Akten verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 24. Januar 2019 haben die Antragstellerinnen weiterhin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, während die Antragsgegnerinnen das Streitgebrauchsmuster entsprechend ihrem Schriftsatz vom 2. Januar 2019 im Umfang der mit diesem Schriftsatz eingereichten Anspruchsfassungen nach Haupt- und Hilfsantrag verteidigt haben.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2019 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die Antragsfassung gem. Hilfsantrag vom 2. Januar 2019 hinausgeht, den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten den Beteiligten jeweils die Hälfte auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

Die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters sei nicht mehr maßgebend, weil die Antragsgegnerinnen das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang des Hauptantrags vom 2. Januar 2019 verteidigt hätten. Im darüber hinausgehenden Umfang sei von einer Teilrücknahme des Widerspruchs auszugehen und das Streitgebrauchsmuster insoweit ohne weitere Sachprüfung zu löschen. In Bezug auf die

Anspruchsfassung nach Hauptantrag greife der Lösungsgrund des inhaltsgleichen älteren Rechts, da die D4-1 ein solches inhaltsgleiches älteres Recht darstelle. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag sei zulässig, insbesondere liege keine unzulässige Erweiterung vor. Die Abzweigung aus der Stammanmeldung sei wirksam, insbesondere sei Erfindungsidentität gegeben. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag sei neu, auch gegenüber der von den Antragstellerinnen behaupteten Vorbenutzung, und vom übrigen, im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahegelegt. Insbesondere sei das Vorliegen eines erfinderischen Schritts gegenüber einer Kombination der WO 2005/000714 A1 (im Verfahren als D1) mit der Firmenschrift „Newsletter S... Inc. vom 27. Mai 2004 (im Verfahren als D17) und der US 2013/0068363 A1 (im Verfahren als D14) gegeben. Es sei auch kein entgegenstehendes älteres Recht gegeben; insbesondere seien die nach der verwendeten Merkmalsgliederung als 1.7 und 1.8 bezeichneten Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht durch die Ansprüche der D29 oder der D4-1 vorweggenommen worden.

Der Beschluss ist den Beteiligten jeweils am 13. Juni 2019 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben – jeweils selbständig – Beschwerde eingelegt:

- beide Antragstellerinnen mit Schriftsatz vom 10. Juli 2019, eingegangen am selben Tag;
- die Antragsgegnerin 1 mit Schriftsatz vom 11. Juli 2019, eingegangen am selben Tag, wobei sie das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag im Umfang des erstinstanzlichen Hauptantrags vom 2. Januar 2019 verteidigt hat; ferner hat sie mit Schriftsatz vom 20. Februar 2020 eine geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag eingereicht, zu deren Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach erstinstanzlichem Hilfsantrag nicht schutzfähig sei. Insbesondere sei der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach erstinstanzlichem Hilfsantrag entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung in Zusammenschau der

D1 mit der D17 bzw. D14 und der US 6368417 B1 (im Verfahren als D13) nahegelegt. Die Antragstellerinnen beanstanden auch fehlende Ausführbarkeit. Ferner sei die offenkundige Vorbenutzung des „Messereifens“ auf der „Tire Technology Export 2014“ auch in Bezug auf den Gegenstand nach erstinstanzlichem Hilfsantrag neuheitsschädlich. Im Übrigen greife auch beim erstinstanzlichen Hilfsantrag der Lösungsgrund des inhaltsgleichen älteren Rechts, da die D4-1 auch insoweit ein solches darstelle.

Bezüglich des erstinstanzlichen Hauptantrags, der Gegenstand der Beschwerde der Antragsgegnerin 1 ist, sind die Antragstellerinnen der Auffassung, dass die D4-1 als wirksames älteres und inhaltsgleiches Recht dem Streitgebrauchsmuster entgegenstehe. Umformulierung der Schutzansprüche spielten keine Rolle, auch die Schutzzfähigkeit des älteren Rechts sei hier nicht zu überprüfen.

Der Gegenstand nach dem neuen, im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 24. Februar 2020 vorgelegten Hilfsantrag der Antragsgegnerin 1 sei sowohl gegenüber der D14 in Kombination mit der D1 und der D17 als auch gegenüber dem auf der „Tire Technology Export 2014“ vorbenutzten Gegenstand nicht schutzfähig; außerdem sei auch insoweit mangelnde Ausführbarkeit zu beanstanden.

Aus Sicht der Antragsgegnerin 1 steht die D4-1 der Anspruchsfassung nach Hauptantrag vom 2. Januar 2019 nicht als älteres Recht entgegen, da die Gegenstände der jeweiligen Schutzansprüche unterschiedlich seien. Zudem sei die Abzweigung der D4-1 in Kenntnis des Streitgebrauchsmusters und von der Anspruchsformulierung her zugeschnitten als „älteres Recht“ gegen das Streitgebrauchsmuster erfolgt, wobei ein Aliud erzeugt worden sei. Dies stehe in Widerspruch zu dem insoweit maßgeblichen „prior claims approach“. Die Antragsgegnerin 1 hat in diesem Zusammenhang schriftsätzlich angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Ferner hat die Antragsgegnerin 1 in Zusammenhang mit der Anspruchsfassung nach Hauptantrag einen Begründungsmangel im angefochtenen Beschluss gerügt, da die Gebrauchsmusterabteilung Unteransprüche nicht gewürdigt habe. Zum Gegenstand des neuen Hilfsantrags vom 24. Februar 2020 ist die Antragsgegnerin 1 der

Auffassung, dieser sei ausführbar und schutzfähig, auch gegenüber der von den Antragstellerinnen vorgetragenen Vorbenutzung.

Der Senat hat den Beteiligten mit Hinweis vom 14. Juli 2021 mitgeteilt, dass er sowohl hinsichtlich der Antragsfassung nach Hauptantrag als auch derjenigen nach Hilfsantrag nach vorläufiger Beratung erhebliche Probleme und Bedenken habe. Beim Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag vom 2. Januar 2019 bestünden Zweifel am Vorliegen eines erfinderischen Schritts. Beim Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag vom 24. Februar 2020 bestünden Bedenken dahingehend, dass diese Fassung über den Umfang des erstinstanzlichen Hauptantrags hinausgehe, obwohl das Streitgebrauchsmuster in dem über diesen Umfang hinausgehenden Umfang wegen der beschränkten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Lösungsverfahren zu löschen sei. Ein Begründungsmangel seitens der Gebrauchsmusterabteilung, der Anlass für eine Zurückverweisung der Sache an das DPMA geben könnte, sei im Übrigen zweifelhaft.

In der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2021 hat die Antragsgegnerin 1 eine geänderte Fassung des Schutzanspruchs 1 eingereicht, die sie zum Gegenstand ihres Hauptantrags gemacht hat und die (mit einer beigefügten Merkmalsgliederung) folgenden Wortlaut hat:

- M1.1 Reifen (1) aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (3),  
dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.2 die Flanke (3) ein codiertes Matrixsymbol (4) umfasst,
- M1.3 wobei das codierte Matrixsymbol (4) dunkle Teile (40) und helle Teile (41) umfasst,
- M1.4 wobei die dunklen Teile (40) aus einer mit der Flanke (3) einstückig ausgebildeten Struktur (400) gebildet werden und mit dem Rest des Reifens (1) kontrastieren,
- M1.5 wobei die Struktur eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen (401, 402, 403, 404, 405, 411, 414) ist,

- M1.6 wobei die Struktur (400) eine Vielzahl von ersten vertieften Elementen (405) in Bezug auf die Oberfläche der Flanke (3) umfasst und
- M1.7 wobei alle oder ein Teil der ersten vertieften Elemente (405) Hohlräume (407) bilden, die mindestens eine Wand (409) aufweisen, die gemäß einer Schnittansicht einen Winkel  $\beta$  zwischen  $10^\circ$  und  $60^\circ$  in Bezug auf eine senkrecht zur Struktur verlaufende Richtung Z bildet,
- M1.8 wobei die hellen Teile (41) des codierten Matrixsymbols (4) aus einem Muster (410) gebildet werden, das eine Vielzahl von zweiten vertieften Elementen (411) und/oder erhabenen Elementen (414) umfasst,
- M1.9 wobei jedes zweite vertiefte Element (411)/erhabene Element (414) die Form eines Kugelsegments hat, und
- M1.10 wobei die zweiten Elemente entlang mindestens einer bevorzugten Richtung fluchten und
- M1.11 wobei, im Schnitt gesehen, alle oder ein Teil der zweiten vertieften Elemente (411)/erhabenen Elemente (414) eine Winkelöffnung ( $\alpha$ ,  $\alpha'$ ) von höchstens  $70^\circ$  besitzen.

Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, dass auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 über die ursprüngliche Offenbarung der Stammanmeldung hinausgehe. Dieser Gegenstand werde auch durch den alle Merkmale des neuen Schutzanspruchs 1 vorwegnehmenden, auf der der „Tire Technology Export 2014“ vorbenutzten „Messereifen“ neuheitsschädlich getroffen. Er sei auch gegenüber dem weiteren, im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht schutzfähig, insbesondere auch gegenüber der JP-2012-224194 A (im Verfahren als D36' mit englischsprachiger Übersetzung D36) i.V.m. der D14 und der JP-2000-142026 A (im Verfahren als D38', mit englischsprachiger Übersetzung D38). Die D4-1 stelle auch in Bezug auf den Schutzanspruch 1 nach neuem Hauptantrag ein inhaltsgleiches älteres Recht dar, da sich die Merkmale dieses Schutzanspruchs zumindest in der Beschreibung der D4-1 fänden und von deren Schutzzumfang mitumfasst seien.

Die Antragstellerinnen 1 und 2 beantragen,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 24. Januar 2019 aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 105 in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin 1 beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 24. Januar 2019 aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der folgenden Anspruchsfassung zurückweisen: Schutzanspruch 1 in der in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2021 übergebenen Fassung und Schutzansprüche 2 – 13 gem. Hilfsantrag vom 2. Januar 2019.

Die Antragsgegnerin 1 ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach neuem Hauptantrag weder durch den nach Vortrag der Antragstellerinnen vorbenutzten „Messereifens“ noch eine andere im Verfahren befindliche Entgegenhaltung vorweggenommen oder nahegelegt sei. Die D4-1, sowie die weiteren, von den Antragstellerinnen als ältere Rechte in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen stellten keine inhaltsgleichen Rechte dar, da alle in Frage stehenden Merkmale aus den Ansprüchen der älteren Rechte hergeleitet werden müssten, was vorliegend nicht der Fall sei.

Die am Verfahren als Streitgenossin beteiligte Antragsgegnerin 2 hat sich dem Antrag der Antragsgegnerin 1 angeschlossen.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen und Dokumente eingeführt worden:

- D1 WO 2005/000714 A1.
- D2 WO 2011/036061 A1.
- D3 FR 2995254 A1.

- D4 DE 20 2014 010 855 U1.
- D4-1 DE 20 2014 011 007 U1 (vorläufiges Aktenzeichen DE 20 2017 101 683.8).
- D5 US 2009/0218019 A1.
- D6 Pressemitteilung von M... vom 10. November 2013, erhältlich über <http://news.cision.com/michelin-agriculture/r/michelin-axiobib-if-900-65r46-and-agritechnica--hanover--press-kit,c9496030> unter dem Link <http://mb.cision.com/Main/3008/9496030/181817.pdf>.
- D7 Artikel der Erfinder des QR Codes hinsichtlich der Geschichte desselben, erhältlich unter <http://www.qrcode.com/en/history/>.
- D8' JP 2000-75794 A.
- D8 englischsprachige Übersetzung der D8'.
- D9' JP 2005-164655 A.
- D9 englischsprachige Übersetzung der D9'.
- D10 Presseinformation von M... vom 5. März 2013: „Les nouveaux pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 équipent en avant-première la Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Black Series“, erhältlich unter <http://www.michelin.com/fre/presse/Presse-et-actualites/communiqués-de-presse-michelin/Produits-et-Services/Les-nouveaux-pneus-MICHELIN-Pilot-Sport-Cup-2-equipent-en-avant-premiere-la-Mercedes-Benz-SLS-AMG-Coupe-Black-Series>.
- D12 Fachbuch „Lasertechnik für die Fertigung“ von Reinhart Poprawe, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2005, ISBN 3-540-21406-2.
- D13 US 6368417 B1.
- D14 US 2013/0068363 A1.
- D15 Artikel der Erfinder des QR Codes hinsichtlich der Arten von QR Codes, erhältlich unter <http://www.qrcode.com/en/codes/>.
- D16 Screenshot des öffentlich verfügbaren, informativen Bereichs des ISO Standards des QR Codes (ISO/IEC 18004:2006), erhältlich unter <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18004:ed-2:v1:en>.
- D17 Newsletter der Firma S... Inc., <http://www.synrad.com>, Ausgabe 88, 27. Mai 2004, erhältlich unter [http://www.synrad.com/e-newsletters/05\\_27\\_04.htm](http://www.synrad.com/e-newsletters/05_27_04.htm)

und auch von archive.org unter <http://web.archive.org/web/20040925055348/http://www.synrad.com/e-u-newsletters/052704.htm> (frühestes Erfassungsdatum 25. September 2004).

- D18 Technischer Bericht (technical report) ISO/IEC TR 24720, „Information technology - automatic identification and data capture techniques - guidelines for direct part marking (DPM)“, erste Ausgabe, 1. Juni 2008.
- D19 NASA technisches Handbuch (NASA technical handbook) NASA-HDBK-6003C, „Application of data matrix identification symbols to aerospace parts using direct part marking methods/techniques“, verfügbar unter: <https://standards.nasa.gov/file/674/download?token=cEU71KXK>, genehmigt zur öffentlichen Freigabe am 20. Juni 2008.
- D20 US 4 625 101 A.
- D21 Auszug aus der Zeitschrift „Tire Technology International“, verfügbar unter <http://viewer.zmags.com/publication/d5b88339#/d5b88339/4>. Seite 3 der D21 zeigt einen Bericht über die Messe (Tire Technology Expo 2014).
- D22 Eidesstattliche Versicherung von Herrn Dr. K..., dass ein mit Bezug auf Annex 1 bis Annex 7 erläutertes Messereifen auf der Messe „Tire Technology Expo 2014“, die vom 11. bis 13. Februar 2014, in Köln stattfand, ausgestellt wurde und öffentlich zugänglich war bzw. eine erläuternde Broschüre auf der Messe verteilt wurde.

Annex 1: Anlage zu D22: Foto des Messestandes der 4JET Technologies GmbH auf der „Tire Technology Expo 2014“, welches einen Messereifen und eine Broschüre zeigt, die auf der Messe verteilt wurde.

Annex 2: Anlage zu D22: Kopie der Broschüre, die auf der besagten Tire Technology Expo 2014 verteilt wurde.

Annex 3: Anlage zu D22: Oberflächenstruktur des Messereifens in einem dunklen Modul des QR-Codes, sowie Angabe zu einer Oberflächenrauigkeit in einem hellen Modul des QR-Codes.

Annex 4: Anlage zu D22: Oberflächenstruktur der Gummikarte der auf der Messe verteilten Broschüre in einem dunklen Modul des QR-Codes.

Annex 5: Anlage zu D22: Invertierte Oberflächenstruktur des Messereifens.

Annex 6: Anlage zu D22: Oberflächenstruktur des Messereifens: Darstellung einer Schnittebene für ein Lochprofil und des Lochprofils.

Annex 7: Anlage zu D22: Oberflächenstruktur der Gummikarte der Broschüre: Darstellung einer Schnittebene für ein Lochprofil und des Lochprofils.

D29 DE 20 2014 011 097 U1.

D30 DE 20 2014 011 101 U1.

D34 US 7,360,749 B2.

D35 Eidesstattliche Versicherung Dr. K....

Annex 1: Foto des Messereifens mit Vertiefungen in hellen Teilen des QR-Codes

Annex 2: Mikroskop-Aufnahmen mit Vertiefungen in einem hellen Teil des QR-Codes.

D36' JP-2012-224194 A.

D36 englischsprachige Übersetzung der D36'.

D37 DE 28 55 700 A1.

D38' JP-2000-142026 A.

D38 englischsprachige Übersetzung der D38.

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

## II.

Das die jeweils selbständig eingelegten Beschwerden der Antragstellerinnen auf der einen und der Antragsgegnerin 1 auf der anderen Seite umfassende Beschwerdeverfahren führt zu einer Abänderung des angefochtenen Beschlusses im tenorierten Umfang, jedoch nicht zu einer Löschung des Streitgebrauchsmusters im Ganzen.

### 1. Zur Beschwerde der Antragstellerinnen:

**1.1** Die Beschwerde der Antragstellerinnen ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhoben worden (§§ 18 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 2 PatG, 2 Abs. 1 i.V.m. der Anlage zu dieser Bestimmung, 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 PatKostG).

**1.2** Die (erstinstanzlichen) Antragsgegnerinnen haben dem Löschungsantrag wirksam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Lösungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der von den Antragstellerinnen geltend gemachten Löschungsgründen – hier: fehlende Schutzfähigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG, entgegenstehendes älteres Recht gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG sowie unzulässige Erweiterung gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG - durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 – 4 GebrMG).

**1.3** Prüfungsgegenstand ist nunmehr ausschließlich die von der Antragsgegnerin 1 in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2021 eingereichte Anspruchsfassung mit geändertem Schutzanspruch 1 und den Schutzansprüchen 2 – 19 gemäß (erstinstanzlichem) Hilfsantrag vom 2. Januar 2019, da die Antragsgegnerin 1 nur diese Fassung zum Gegenstand ihres insoweit maßgebenden, in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2021 gestellten Sachantrags gemacht hat (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 90 Abs. 3 PatG).

**1.4** Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke.

**1.4.1** Gemäß Absatz [0002] GS. sei aus der Patentschrift EP1636117 die Verwendung eines codierten Matrixsymbols auf der Flanke eines Reifens bekannt, wobei das codierte Matrixsymbol Informationen wie beispielsweise eine individuelle Seriennummer für den Reifen, die Website des Reifenherstellers usw. umfasse. Ein codiertes Matrixsymbol umfasse dunkle Teile und helle Teile und werde hier direkt auf die Flanke des Reifens graviert.

Gegenwärtig bestehe Bedarf an der Verbesserung der Lesbarkeit der auf den Reifenflanken vorhandenen codierten Matrixsymbole, um ihr Ablesen zu verbessern (vgl. Absatz [0003] GS.).

Das Streitgebrauchsmuster sieht zur Lösung der gestellten Aufgabe einen Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke mit einem codierten Matrixsymbol vor, wobei das codierte Matrixsymbol dunkle Teile und helle Teile umfasst, wobei die dunklen Teile aus einer mit der Flanke einstückig ausgebildeten Struktur gebildet werden und mit dem Rest des Reifens kontrastieren. Die Struktur ist eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen. Die hellen Teile des codierten Matrixsymbols werden aus einem Muster gebildet, das eine Vielzahl von zweiten vertieften Elementen und/oder erhabenen Elementen umfasst.

**1.4.2** Als den mit dieser Aufgabe befasste Fachmann sieht der Senat einen Fachhochschulabsolventen der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik an, der über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Autoreifen verfügt.

**1.5** Die Lehre des Streitgebrauchsmusters ist aus der Sicht des Fachmanns wie folgt weiter zu erläutern:

Unter einem codierten Matrixsymbol wird ein sogenannter „intelligenter“ Code verstanden, bei dem die Daten zweidimensional, in Form von Reihen und Spalten codiert sind, vgl. Absatz [0006] GS. Diese Reihen und Spalten sind, vgl. die Fig. 4 sowie den zugehörigen Absatz [0073] GS., aus hellen und dunklen Kästchen gebildet, die den anspruchsgemäßen hellen und dunklen Teilen entsprechen. Als Ausführungsformen werden in diesem Absatz unterschiedliche Kästchengrößen beschrieben, alternativ können die hellen bzw. dunklen Teile aus Kreisen oder einer Kombination aus Kästchen und Kreisen bestehen. In jeder der beschriebenen Ausführungsformen offenbart die technische Lehre des Streitgebrauchsmusters somit dunkle und helle Teile, die flächig ausgestaltet sind. Die dunklen Teile sind aus einer Struktur ausgebildet, die es ermöglicht, vgl. Absatz [0081] GS., eine große Menge einfallender Lichtstrahlen, die auf die Struktur treffen, einzufangen und dadurch die dunklen Teile dunkler zu machen. Die hellen Teile sind aus einem Muster gebildet, das die einfallenden Lichtstrahlen zum Betrachter hin reflektiert. Durch die Gesamtheit der Elemente des Musters ist die Reflexion des Lichts über die Region der hellen Teile optimiert, vgl. Absatz [0128] GS. Es ergibt sich für den Fachmann hieraus die technische Lehre die hellen bzw. dunklen Teile vollflächig mit der Struktur bzw. Muster auszubilden. Dies deckt sich auch mit den Fig. 16 bzw. Fig. 18, 22 und 25 der GS, die anspruchsgemäße Strukturen bzw. Muster darstellen.

**1.6** Die Anspruchsfassung vom 21. Juli 2021 ist zulässig.

**1.6.1** Diese Anspruchsfassung geht zum einen nicht über den Umfang der Anspruchsfassung gemäß erstinstanzlichem, in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 24. Januar 2019 gestellten Hauptantrag hinaus. Die Antragsgegnerinnen hatten das Streitgebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 24. Januar 2019 gemäß ihres dort protokollierten Antrags nur noch eingeschränkt im Umfang des Hauptantrags vom 2. Januar 2019 verteidigt (vgl. S. 3 des Sitzungsprotokolls v. 24. Januar 2019). Dann aber ist – wie auch die Gebrauchsmusterabteilung im Beschluss vom 24. Januar 2019 insoweit zutreffend ausgeführt hat (siehe dort S. 6, II. 1.) – davon auszugehen,

dass die Antragsgegnerinnen den Widerspruch gegen den Löschantrag im darüberhinausgehenden Umfang teilweise zurückgenommen haben, so dass das Streitgebrauchsmuster in diesem „überschießenden“ Umfang entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen ist (vgl. BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis).

Die Fassung des Schutzanspruchs 1 vom 21. Juli 2021 weist aber alle Merkmale der Fassung vom 2. Januar 2019 (in der o.g. Merkmalsgliederung als M1.1 – M1.7 bezeichnet) sowie die weiteren Merkmale M1.8 – M1.11 auf, so dass der Schutzzumfang des Streitgebrauchsmusters gegenüber der Fassung vom 2. Januar 2019 nicht erweitert wird.

**1.6.2** Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der Fassung vom 21. Juli 2021 ist auch nicht gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

Es kann dahingestellt bleiben, ob – wozu der Senat tendiert - in diesem Zusammenhang die von der Stammanmeldung offenbarte technische Lehre maßgebend ist oder nur die von den Antragsgegnerinnen bei Beantragung des Streitgebrauchsmusters eingereichten Unterlagen, da Schutzanspruch 1 vom 21. Juli 2021 in beiden Fällen nicht über das dort Offenbarte hinausgeht. Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, dass der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters gegenüber dem Anspruch 1 der prioritätsbegründenden Druckschrift unzulässig erweitert sei. Der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters umfasse im Vergleich zu der Prioritätsanmeldung das zusätzliche Merkmal, „wobei die Struktur eine organisierte Anordnung von einer Vielzahl von Elementen (401, 402, 403, 404, 405, 411, 414) ist“. Der Absatz [09] der Prioritätsschrift FR 3020594 offenbare jedoch eine organisierte Anordnung von einer Vielzahl von Elementen, wobei alle oder ein Teil der Anordnung von Elementen die Wiederholung desselben Grundelements ist, beispielsweise einer Faser (französisch: brin) oder eine Lamelle (französisch: lamelle). Dieser Absatz – so die Antragstellerinnen - definiere somit klar und eindeutig, dass alle oder ein Teil der Anordnung von Elementen die Wiederholung desselben Grundelements seien. Nachdem der Gegenstand des vorliegenden Schutzanspruch 1

diese Beschränkung nicht enthalte, gehe er über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Prioritätsanmeldung hinaus.

Der Senat kann diesem Argument nicht folgen. Der Angriff der Antragstellerinnen richtet sich auf eine ihrer Meinung nach unzulässige Zwischenverallgemeinerung, da nicht sämtliche Merkmale des im Absatz [09] beschriebenen Ausführungsbeispiels durch den Schutzanspruch 1 mit umfasst werden. Nach ständiger Rechtsprechung ist es mit der Gestaltungsfreiheit des Anmelders unvereinbar, nur eine Einschränkung als zulässig anzusehen, bei der alle der Erfindung förderlichen Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufgenommen werden (vgl. BGH GRUR 2006, 316 – Koksofentür; BGH GRUR 1990, 432 – Spleißkammer). Mithin liegt im vorliegenden Fall keine unzulässige Verallgemeinerung vor, denn die organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen der Struktur fördert zweifelsfrei die Bildung der dunklen Teile.

Die Antragstellerinnen sind weiter der Auffassung, dass der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters auch gegenüber dem Anspruch 1 der Stammanmeldung unzulässig erweitert sei. Dieser definiere, dass die dunklen Teile (40) aus einer Struktur gebildet seien, was bedeute, dass jedes dunkle Teil die Struktur aufwiese. Der Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters umfasse jedoch „wobei die dunklen Teile (40) aus einer mit der Flanke (3) einstückig ausgebildeten Struktur (400) gebildet werden...“. Dieser Schutzanspruch könne somit in einer Weise ausgelegt werden, dass es eine einzige Struktur (400) gebe, welche die dunklen Teile (40) bilde.

Nach Ansicht des Senats kann der Schutzanspruch 1 jedoch so nicht ausgelegt werden.

Denn der Schutzanspruch 1 definiert weiter, dass die Struktur wiederum eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen ist. Jedes der dunklen Teile (40) besteht somit aus der Struktur (400), die wiederum durch die Vielzahl der Elemente

gebildet wird. In identischer Weise offenbaren das Streitgebrauchsmuster (vgl. Absätze [0077] bis [0079] GS.) und die Stammanmeldung (vgl. die Absätze (51) bis [53]), dass die Elemente (und somit die Struktur) einstückig aus dem Material der Flanke gebildet werden.

Auch handelt es sich bei dem Merkmal M1.10, dass die Elemente entlang einer bevorzugten Richtung fluchten, nicht um eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung. Dieses Merkmal ist eindeutig in den Absätzen [0115] und [0122] GS. beschrieben und den zugehörigen Figuren 18 und 22 gezeigt.

**1.6.3** Nachdem die Antragsgegnerin 1 das Streitgebrauchsmuster mit ihrem Hauptantrag vom 21. Juli 2021 weiter eingeschränkt und in einer insgesamt zulässigen Anspruchsfassung verteidigt hat, hat sie im darüberhinausgehenden Umfang den Widerspruch gegen den Löschantrag weiter teilweise zurückgenommen, so dass das Streitgebrauchsmuster in diesem weitergehenden Umfang ohne Sachprüfung zu löschen ist (vgl. BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis).

**1.7** Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag vom 21. Juli 2021 ist ausführbar offenbart. Er ist auch schutzfähig, da er durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG).

**1.7.1** In Merkmal M1.11 ist für die zweiten vertieften/erhabenen Elemente, welche die Form eines Kugelsegments haben, eine Winkelöffnung von „höchstens 70°“ definiert. Da die Winkelöffnung daher auch 0 Grad sein könne, läge nach Auffassung der Antragstellerinnen eine mangelnde Ausführbarkeit vor. Eine Winkelöffnung von 0 Grad stelle den Grenzfall dar, in welchem der Flächeninhalt des Kugelsegments ebenfalls Null sei. Mit anderen Worten sei bei einer Winkelöffnung von 0 Grad kein Kugelsegment identifizierbar. Selbst bei Betrachtung einer von null verschiedenen Winkelöffnung (beispielsweise einer Winkelöffnung von einigen wenigen Grad) er-

laube das Streitgebrauchsmuster dem Fachmann keine Identifizierung der beanspruchten Erfindung und liefere dem Fachmann auch keine Information, wie durch ein solches Kugelsegment das Ziel einer verbesserten Lichtumlenkung erreicht werden könne. Dem Fachmann sei nämlich bekannt, dass jede reale Oberfläche eines Reifens bzw. einer Reifenform eine gewisse Rauheit aufweise. So spreche auch das Streitgebrauchsmuster in Absatz [0129] GS. von einer Rautiefe RA von weniger als  $30\ \mu\text{m}$  in den hellen Teilen des Matrixsymbols. Insbesondere bei kleinen Winkelöffnungen werde daher auf der Reifenoberfläche die Höhenvariation durch die vertieften/erhabenen Elemente geringer sein als die Höhenvariation durch die Rauheit der Reifenoberfläche. Daher werde unter Berücksichtigung der stets vorhandenen Rauheit bei einem realen Reifen eine Identifizierung eines Kugelsegments nicht möglich sein oder eine beliebige raue Oberflächengeometrie als Kugelsegment identifizierbar sein, je nachdem, welche Toleranzschwelle für die Berücksichtigung der Rauheit zugrunde gelegt werde. Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht ausführbar offenbart.

Der Senat vermag sich auch dieser Auffassung der Antragstellerinnen nicht anzuschließen.

Im Streitgebrauchsmuster sind in den Figuren 18 bis 20 Kugelkallotten als zweite vertiefte Elemente 411 und in den Figuren 22 und 23 Kugelsegmente als zweite erhabene Elemente 414 dargestellt. Die Figuren 25 und 26 zeigen eine Kombination mit zweiten vertieften 411 und zweiten erhabenen Elementen 414. Diesen Figuren gemein ist die Darstellung der Winkelöffnung  $\alpha$ , dessen Wert im Absatz [0127] GS. mit höchstens  $70^\circ$  angegeben ist. Eine weitere Vergrößerung dieses Winkels würde, wie dort weiter ausgeführt, die Gefahr bergen, dass Licht geschluckt werde. Es ist somit zumindest ein ausführbares Ausführungsbeispiel offenbart. Dies allein reicht bereits zur ausführbaren Offenbarung. Jedoch gehen auch die weiteren Argumente der Antragstellerinnen ins Leere. Bei der offenen Bereichsangabe „von höchstens  $70^\circ$ “ mag zwar theoretisch auch der Winkel Null Grad mit umfasst sein. Jedoch ist auch hier vom Verständnis des Durchschnittsfachmanns auszugehen. Ihm erschließt sich durch die gezeichneten vertieften/erhabenen Elemente 411 und/oder

414, dass eine gewisse Tiefe bzw. Erhebung dieser Elemente in der Reifenflanke zwangsläufig notwendig ist, um die gewünschten hellen Teile zu erhalten. Somit scheidet für ihn unmittelbar und eindeutig ein Öffnungswinkel von 0 Grad aus. Weiter ist im Streitgebrauchsmuster eine Schrittweite  $d$  zwischen den Kugelkalotten 411 bzw. Kugelelemente 414 in der Größenordnung von 0,3 mm bis 2 mm angegeben. Verglichen mit den Angaben der bevorzugten Rautiefen von 30  $\mu\text{m}$  in den hellen Bereichen ergibt sich für den Fachmann daraus die Angabe die Elemente in einer Größenordnung (Faktor 10 bis Faktor 66) auszuführen, die sich deutlich von der Rautiefe unterscheidet. Die im Absatz [0129] angegebene Rautiefe von kleiner gleich 30  $\mu\text{m}$  bezieht sich auf die Oberfläche der vertieften Elemente 411 und der Kalotten, damit sie einer glatten reflektierenden Oberfläche nahekommt, um so die reflektierte Lichtmenge zu maximieren. Auch aus dieser Angabe erkennt der Fachmann, dass die Winkelöffnung der Elemente 411 und 414 deutlich größer ist als die angegebene Rautiefe. Er gelangt daher ohne großen Aufwand zu einem Winkelbereich, innerhalb die offenbarten technischen Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag nacharbeitbar ist.

**1.7.2** Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Ausstellung eines Reifens der Firma 4... GmbH auf der Reifenmesse (Tire Technology Expo 2014) offenkundig vorbenutzt wurde. Sie belegt dies mit den Dokumenten D21, D22 und D35. Die Offenkundigkeit ist von der Antragsgegnerin auch nicht bestritten worden.

Aus diesen Dokumenten ist jedoch nicht unmittelbar und eindeutig ein codiertes Matrixsymbol erkennbar, das durch helle Teile (Merkmal M1.3) gemäß deren Ausgestaltungen nach den Merkmalen M1.8 bis M1.11 gebildet wird.

Aus diesen Merkmalen ergibt sich, dass die hellen Teile des codierten Matrixsymbols aus einem Muster gebildet werden, das eine Vielzahl von zweiten vertieften und/oder zweiten erhabenen Elements umfasst (Merkmal M1.8), wobei jedes zweite

vertiefte/erhabene Element die Form eines Kugelements (Merkmal M1.9) mit einer Winkelöffnung von höchstens 70° (Merkmal M1.11) hat. Das Merkmal M1.10 definiert nun darüber hinaus, dass die Elemente entlang mindestens einer bevorzugten Richtung fluchten. „Fluchten“ ist für den Fachmann ein gängiger Begriff, der bedeutet, dass die Elemente in einer Richtung hintereinander angeordnet sind. Dieses Verständnis wird auch gestützt durch die Figuren 18, 22 und 25 des Streitgebrauchsmusters. Zu diesem Merkmal tragen die Antragstellerinnen mit Bezug auf die D35 vor, dass sich in dem Bild, Annex 1, Vertiefungen in hellen Teilen des QR-Codes erkennen ließen. Diese seien entsprechend markiert. Wie in dem Annex 1 der D35 weiter formuliert, handele es sich bei diesen Vertiefungen, um Gravurfehler, die dadurch entstanden seien, dass der Laser beim Überfahren der hellen Teile einzelne Laserpulse abgegeben habe. Wie sich aus den Mikroskop-Aufnahmen (Annex 2; Fig. 1 bis 4) ergebe, wiesen diese Vertiefungen die geometrische Form von Kugelementen auf (Merkmal M1.10), auch seien sie wie aus Annex 1 erkennbar fluchtend hintereinander angeordnet, so dass sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag durch den auf der Messe ausgestellten Reifenvorweggenommen worden seien.

Auch diese Auffassung teilt der Senat nicht.

Die Antragstellerinnen lassen in ihrer Argumentation außer Acht, dass die anspruchsgemäßen hellen Teile, wie oben zur Auslegung dargelegt, durch ein flächig ausgestaltetes Muster gebildet werden, das eine Vielzahl von zweiten vertieften und/oder erhabenen Elementen umfasst (Merkmal M1.1). Die hellen Bereiche müssten somit regelmäßig entsprechende Elemente aufweisen, was jedoch bei dem Messreifen ersichtlich nicht der Fall ist. Die dort gezeigten hellen Bereiche zeigen nur einzelne Vertiefungen, bei denen es sich, wie im Annex 1 des Dokuments D35 beschrieben, um unbeabsichtigte Gravurfehler handelt. Dies deckt sich auch mit der Aussage von Herrn Dr. K... in der Eidesstattlichen Versicherung (D35, Punkt 3.), dass die Reifenoberfläche im Bereich der hellen Module des QR-Codes unverändert belassen wurde. Die hellen Teile des codierten Matrixsymbols

weisen somit zwar einzelne Vertiefungen auf, jedoch werden die hellen Teile nicht durch ein Muster mit diesen Vertiefungen gebildet.

Der ausgestellte Messereifen zeigt somit nicht sämtliche Merkmale des anspruchsgemäßen Reifens.

**1.7.3** Aus dem weiteren, im Verfahren befindlichen Stand der Technik sind Reifen aus Kautschukmaterial mit einem codierten Matrixsymbol auf seiner Flanke bekannt. Die Entgegenhaltung D5 zeigt und beschreibt einen solchen Reifen in der Figur 5 und dem Absatz [0003]. Das codierte Matrixsymbol weist demnach dunkle Teile und helle Teile auf, wobei die dunklen Teile aus einer mit der Flanke einstückig ausgebildeten Struktur gebildet werden und mit dem Rest des Reifens kontrastieren (Merkmale M1.1 bis M1.4). Die Struktur besteht aus einer organisierten Anordnung einer Vielzahl von Elementen, vgl. Fig. 1 und 5 (Merkmal M1.5). Somit offenbart die Druckschrift D5 zwar die Ausgestaltung der dunklen Teile des codierten Matrixsymbols, die Ausgestaltung der hellen Teile (insb. Merkmale M1.3 und M1.8 bis M1.10) lässt diese Druckschrift jedoch offen. In identischer Weise verhält es sich mit den Druckschriften D1 bis D3, D6, D8, D9/D9', D10 D20, D36/D36' und D37, die zumindest Symbole bzw. Beschriftungen auf der Flanke eines Reifens offenbaren. Keine der Entgegenhaltungen enthält aber eine technische Lehre dahingehend, dass das Symbol bzw. die Beschriftung helle Teile gemäß den Merkmalen M1.8 bis M1.11 aufweist.

Die Druckschriften D13 und D14 beschreiben Reinigungsvorrichtungen und –verfahren zur Reinigung von Vulkanisationsformen. Auf ein codiertes Matrixsymbol oder andere Symbole bzw. Beschriftungen auf der Flanke des Reifens gehen diese Druckschriften nicht ein.

**1.7.4** Die übrigen Entgegenhaltungen und Dokumente liegen weiter fernab und betreffen schon keinen gattungsgemäßen Reifen.

**1.8** Die Antragstellerinnen sind der Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ergebe sich dem Fachmann in naheliegender Weise.

**1.8.1** Aus der Druckschrift D36/D36' sei ein codiertes Matrixsymbol auf der Flanke eines Reifens aus Kautschuk bekannt, das gemäß der Fig. 2 und 3 dunkle Teile und helle Teile aufweise. Wie im Absatz [0014] der D36 beschrieben seien die dunklen Teile 11 konkav und die hellen Teile 12 konvex ausgestaltet. Der Fachmann würde in naheliegender Weise die konvexe Form als Kugelsegmentform ausbilden und käme daher zum Gegenstand des Anspruchs 1 ohne erfinderisch tätig zu werden.

Auch dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

Die Antragsteller lassen hier außer Betracht, dass die Druckschrift D36/D36' bereits kein codiertes Matrixsymbol zeigt, dessen Daten zweidimensional in Reihen und Spalten ausgebildet sind. Vielmehr handelt es sich gemäß der Fig. 2 um einen Barcode mit eindimensional angeordneten Daten. Dementsprechend sind die konvex ausgebildeten hellen Teile 12 jeweils aus einer einzigen Form ausgebildet, die sich als Bogen- bzw. Kreissegmentquerschnitt entlang der gesamten Länge jedes der hellen Teile erstreckt. Einen Hinweis hiervon abzuweichen und mehrere Kugelsegmente über die Länge der hellen Teile vorzusehen ist der D36/D36' nicht zu entnehmen. Dies würde vielmehr einen erheblichen Aufwand bei der Ausbildung des Barcodes bedeuten. Zwar sind dem Fachmann zweidimensional codierte Matrixsymbole auf einer Reifenflanke zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung bekannt, vgl. die D1, Fig. 6. Aber selbst unterstellt, der Fachmann würde den Aufbau des Barcodes gemäß der Druckschrift D36/D36' auf ein solches codiertes Matrixsymbol übertragen, so käme er jedoch nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1. Denn auch dann würde er die hellen Teile in konvexer Form entlang der ihrer gesamten Länge ausbilden, wie in der Druckschrift D36/D36' offenbart.

Der Fachmann gelangt daher weder ausgehend von der Druckschrift D36/D36' noch in Kombination mit einer weiteren Druckschrift zum Gegenstand des Anspruchs 1.

**1.8.2** Der Senat sieht als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die Druckschrift D3.

Diese zeigt und beschreibt, vgl. den Anspruch 1 und Fig. 1, einen Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (Merkmal M1.1). In Absatz [02] wird ausgeführt, dass die Reifenflanken eine große Anzahl von Mustern aufweisen, die zum einen dazu dienen, technische und rechtliche Informationen zu geben und zum anderen dem Verbraucher erlauben, den Ursprung des Produktes zu erkennen. Durch diesen Hinweis wird der Fachmann als mögliches Muster in der Reifenflanke auch codierte Matrixsymbole in Form von zweidimensionalen QR-Codes in Betracht ziehen, die ihm zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters bekannt und geläufig waren. Lediglich beispielsweise wird auf die Druckschrift D1, dort die Figur 6 verwiesen. Die Aufgabe der Druckschrift D3 ist es Muster auszubilden, die einen starken Kontrast aufweisen. Hierzu ist vorgesehen auf der Flanke ein Muster zu formen, das eine Mehrzahl an Öffnungen und Zwischenbereichen aufweist, die so ausgebildet sind, dass sie das einfallende Licht absorbieren, vgl. die Absätze [0016], [0024] und [0025]. Die Muster bilden somit dunkle Teile aus einer mit der Flanke einstückig ausgebildeten Struktur und kontrastieren mit dem Rest des Reifens, somit auch mit den hellen Teilen des Matrixsymbols (Merkmale M1.3 und M1.4). Wie in den Figuren 4 und 5 gezeigt, ist die Struktur eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen (M1.5), in Form einer Vielzahl von vertieften Elementen (14) in Bezug auf die Oberfläche der Flanke (13) (Merkmal M1.6). In den Absätzen [0026] und [0027] wird zu dem in der Fig. 4 dargestellten Winkel  $\alpha$  ausgeführt, dass er einen Winkel von 10 bis 45 ° zur senkrecht zur Struktur verlaufenden Richtung bildet (Merkmal M1.7), um so die Absorption der Lichtstrahlen zu gewährleisten.

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nunmehr maßgebenden Fassung darin, dass die hellen Teile gemäß der Merkmale M1.8 bis M1.11 ausgestaltet sind, während die D3 an keiner Stelle zu den hellen Teilen des Matrixsymbols ausführt.

Reifen werden üblicherweise durch Vulkanisationsformen hergestellt. So sieht auch das Streitgebrauchsmuster die Herstellung eines Reifens mit Matrixsymbol durch eine solches Formwerkzeug vor. Zur Oberflächenbehandlung von Formwerkzeugen ist es üblich, Reifenformen mit abrasivem Material, wie z. B. Sand Glasperlen oder Aluminiumoxid abzustrahlen. So schlägt die Druckschrift D14 vor, die Form mit abrasiven Körnchen zu behandeln, um durch die dadurch erzeugten Unregelmäßigkeiten in den Flächen der Form einen erwünschter Glanz in der Oberfläche der Reifen zu erreichen, vgl. die D14, Absätze [0002] und [0003] und die Ansprüche 3 und 4. Die Druckschrift D13 sieht zur Reinigung der Formwerkzeuge vor, die Flächen der Formwerkzeuge mittels Glaskugelstrahlen zu reinigen, vgl. die Spalte 1, Zeile 11 bis 13.

Die Verwendung derart behandelte Vulkanisationsformen ist üblich, so dass der Senat auch davon ausgeht, dass der Fachmann derartige Oberflächenbehandlungen auch für Reifenformen vorsehen wird, die ein codiertes Matrixsymbol gemäß der Druckschrift D3 aufweisen.

Es mag auch zutreffen, wie von den Antragstellerinnen vorgetragen, dass sich durch die Bestrahlung mit abrasivem Material in den Oberflächen der Formen und somit auch in der Oberfläche der Reifen Kugelsegmente ausbilden. Zwangsläufig gilt dies auch für die hellen Teile des codierten Matrixsymbols. Jedoch ist die Bestrahlung der Oberfläche zufällig, so dass sich auch die Kugelsegmente willkürlich und zufällig verteilt auf der Fläche der hellen Teile ausbilden werden. Durch eine Kombination der Druckschriften D3 in Kombination mit der D13 oder der D15 ergeben sich somit zwar helle Teile, deren zweite vertiefte/und oder erhabene Elemente die Form eines

Kugelelements haben (Merkmal M1.9). Jedoch sind diese zweiten Elemente willkürlich und nicht fluchtend in mindestens eine Richtung angeordnet, wie Merkmal M1.10 es erfordert.

**1.8.3** Wie zur Neuheit dargelegt, ist auch den übrigen Entgegenhaltungen kein Hinweis auf eine Ausgestaltung der hellen Teile gemäß den Merkmalen M1.8 bis M1.11 zu entnehmen, so dass der Fachmann auch hieraus keine Veranlassung haben kann zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

**1.9** Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung vom 21. Juli 2021 ist auch nicht bereits aufgrund einer älteren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG).

**1.9.1** „Älter“ i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG ist ein Recht dann, wenn es einen früheren Zeitrang (Anmelde- oder Prioritätstag) hat. Wann das danach ältere Recht zur Entstehung gelangt ist, ist unerheblich, also auch spätere Eintragungen oder Erteilungen sind unschädlich (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 15, Rn. 14). Im Übrigen kommt es nur auf den früheren Anmelde- oder Prioritätstag an; wie dieser erworben wurde, also „originär“ oder abgeleitet im Wege der Abzweigung, spielt keine Rolle. Es müssen nur die Fristen des § 5 Abs. 1 Satz 3 GebrMG gewahrt sein

Das „ältere Recht“ muss zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag grundsätzlich in Kraft sein. Ein Wegfall des älteren Rechts muss aber auf seine Entstehung zurückwirken, so z.B. bei Löschung. Bloße Lösungsreife genügt dabei nicht, um älteres Recht zu verneinen.

Es muss Identität der Erfindungsgegenstände des Streitgebrauchsmusters und des älteren Rechts vorliegen. Maßgebend ist dabei aber nicht die Gesamtoffenbarung, sondern nur das, was durch die jeweiligen Ansprüche (ggf. nach Auslegung unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen) unter Schutz gestellt ist,

wobei der Vergleich der Gegenstände (ansonsten) nach denselben Grundsätzen erfolgt wie die Neuheitsprüfung. Was beim älteren Recht nicht den Ansprüchen, sondern nur der Beschreibung und/oder den Zeichnungen entnommen werden kann, ist bei der Prüfung der Gegenstände auf Identität nicht zu berücksichtigen (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 15, Rn. 15).

**1.9.2** Ausgehend von diesen Grundsätzen stellen die von den Antragstellerinnen insoweit benannten Anmeldungen bezüglich des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters in der Fassung vom 21. Juli 2021 kein entgegenstehendes älteres Recht dar.

**1.9.2.1** Die Druckschrift D4-1 schützt mit seinen Ansprüchen einen Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (Ansprüche 1 und 41). Die Flanke umfasst ein codiertes Matrixsymbol, wobei das codierte Matrixsymbol dunkle Teile (108) und helle Teile (106) umfasst (Ansprüche 1 und 22). Die dunklen Teile (108) werden aus einer mit der Flanke einstückig ausgebildeten Struktur (112) gebildet und kontrastieren mit dem Rest des Reifens, wobei die Struktur (112) eine organisierte Anordnung einer Vielzahl von Elementen ist und wobei die Struktur (112) eine Vielzahl von ersten vertieften Elementen in Bezug auf die Oberfläche der Flanke umfasst (Anspruch 24). Alle oder ein Teil der ersten vertieften Elemente bilden Hohlräume bilden, die mindestens eine Wand aufweisen, die gemäß einer Schnittansicht einen Winkel  $\beta$  zwischen  $10^\circ$  und  $60^\circ$  in Bezug auf eine senkrecht zur Struktur verlaufende Richtung Z bildet (Ansprüche 4 und 24).

Zur Bildung der hellen Teile - die Druckschrift D4-1 nennt diese Bereiche Oberflächenteile die eine erste optische Reflektivität liefern, die höher ist als eine zweite optische Reflektivität – wird gemäß Anspruch 21 der erste Oberflächenteil geglättet. Unter einer geglätteten Oberfläche versteht der Fachmann dem Wortsinn nach eine ebene Oberfläche. Selbst wenn man zur Auslegung die Figur 5 mit der entsprechenden Beschreibung in Absatz [0068] der D4-1 hinzuzieht, so ist dort gezeigt und beschrieben, dass durch Abtragen der Oberflächenstruktur 112 eine ebene Fläche 106

gebildet wird, wobei in der Figur 5 erkennbar und deutlich die Ebene der glatten Fläche unterhalb der Vertiefungen zwischen den Elementen 112 liegt. Die Druckschrift D4-1 beansprucht somit als helle Teile eine glatte Fläche und somit kein Muster, das aus einer Vielzahl von zweiten vertieften Elementen und/oder erhabenen Elementen gebildet wird (Merkmal M1.8).

**1.9.2.2** Die Druckschriften D29 und D30 stellen ebenfalls kein älteres Recht dar. Beide betreffen eine Produktoberfläche mit einem optisch lesbaren Code, der durch Anordnung flächiger Zellen unterschiedlicher Zellarten gebildet ist. Durch Ausbildung der Oberflächenprofile der unterschiedlichen Zellarten, vgl. jeweils den Anspruch 1, unterscheiden sich die Reflexionseigenschaften. Es wird somit zwar ein Kontrast zwischen dunklen und hellen Teilen erzielt, jedoch sehen beide Druckschriften als Form eines Elements einen Steg und/oder ein Zylinder und/oder ein Kegel und/oder eine Pyramide und/oder einen Pyramidenstumpf und/oder ein Kegelstumpf vor (vgl. den Anspruch 6 der beiden Druckschriften).

Die Antragstellerin argumentiert, dass ein Kegelstumpf, wie im Anspruch 6 geschützt, in der Realität nicht von einem Kugelsegment zu unterscheiden wäre und demnach ein helles Teil im Sinne des Merkmals M1.9 des Streitgebrauchsmusters bilde.

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen. Selbst wenn ein Kegelstumpf an seinem stumpfen oberen Ende eine gewisse Abrundung aufweisen mag, so ist seine Seitenfläche durch eine gerade geneigte Fläche gebildet und eben nicht durch durchgängig gekrümmte Fläche wie die eines Kugelsegments. Die Druckschriften D29 und D30 beanspruchen daher keine hellen Teile, die aus einer Vielzahl von zweiten vertieften Elementen und/oder erhabenen Elementen gebildet werden und die Form eines Kugelsegments haben.

**2. Zur Beschwerde der Antragsgegnerin 1:**

Da – wie ausgeführt – die Antragsgegnerin 1 das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Anspruchsfassung vom 21. Juli 2021 verteidigt hat, diese Anspruchsfassung aber vom Umfang noch weiter eingeschränkt ist, als die Fassung gemäß erstinstanzlichem Hilfsantrag, in welchem die Antragsgegnerinnen im erstinstanzlichen Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung obsiegt hatten, so dass die Antragsgegnerin 1 mit ihrem Hauptantrag vom 21. Juli 2021 im Beschwerdeverfahren kein weitergehendes Rechtsschutzziel mehr verfolgt, geht der Senat von einer konkludenten Rücknahme der Beschwerde der Antragsgegnerin 1 aus. Es erübrigen sich daher auch Ausführungen zu dem aus Sicht der Antragsgegnerin 1 gerügten Begründungsmangel; ein Anlass für eine Zurückverweisung wäre im Übrigen aus den im Senatshinweis vom 14. Juli 2021 genannten Gründen nicht angezeigt.

**3.** Es besteht auch kein Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung war nicht zu entscheiden. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch aus Gründen der Rechtsfortbildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht geboten (§§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 2 PatG).

**4.** Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 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.

