

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 019 656
(hier: Kostenentscheidung nach Erledigung der Hauptsache)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Rippel und Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

Von den Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens tragen die Antragstellerin 10% und die Antragsgegnerin 90%. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe:

I.

Das am 31. Januar 2015 mit den Schutzansprüchen 1-20 und der Bezeichnung „Auszugssicherung von Werkzeugen aus Werkzeughaltern mit einer Werkzeugaufnahme“ unter der Nummer 20 2007 019 656 eingetragene Streitgebrauchsmuster ist aus der EP 11 15 8389 mit Anmeldetag 5. April 2007 abgezweigt worden und beansprucht zwei innere Prioritäten, nämlich 10. April 2006, 10 2006 016 784 und 19. Juni 2006, 10 2006 028 408. Es ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende April 2017 erloschen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster richtete sich der von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2015 zunächst im Umfang der Schutzansprüche 1–19 erhobene und im weiteren Verfahren auf das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang erweiterte und auf die Lösungsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Schutzfähigkeit gestützte Lösungsantrag. Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin mehrere, insbesondere druckschriftliche Entgegenhaltungen

in das Verfahren eingeführt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat ihrerseits von Amts wegen mehrere weitere Entgegenhaltungen in das Verfahren einbezogen.

Der Löschantrag ist der Antragsgegnerin am 22. Januar 2016 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 10. Februar 2016, eingegangen am 12. Februar 2016 widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 5. August 2016 begründet. Mit der Widerspruchsbegründung hat sie eine geänderte Anspruchsfassung als neuen Hauptantrag und außerdem einen Hilfsantrag mit geänderten Schutzansprüchen 1–20 eingereicht.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen, in denen die Antragsgegnerin hilfsweise weitere geänderte Anspruchsfassungen eingereicht und die Antragstellerin nach Erlöschen des Streitgebrauchsmusters und unter Hinweis auf einen zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsrechtsstreit ihren Antrag von Löschung auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt hat, hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 21. Mai 2019 den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der nunmehrige Feststellungsantrag Aussicht auf Erfolg habe.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 21. Januar 2020 hat sie neue Hilfsanträge eingereicht und das Streitgebrauchsmuster wie folgt verteidigt: Als Hauptantrag weiter im Umfang der entsprechenden Anspruchsfassung vom 5. August 2016, sodann hilfsweise im Umfang der nunmehrigen Hilfsanträge I–VII. Die Antragstellerin hat erklärt, dass das parallele Verletzungsverfahren in der Berufungsinstanz abgeschlossen worden sei, wobei die Verurteilung der Antragstellerin bestätigt worden sei. Wegen einer möglichen Restitutionsklage habe sie aber weiterhin ein Feststellungsinteresse. Sie hat daher die Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters beantragt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2020 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass Streitgebrauchsmuster unwirksam sei, soweit es über die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag Va hinausgehe, den Feststellungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten 10% der Antragstellerin und 90% der Antragsgegnerin auferlegt. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung im Wesentlichen ausgeführt:

Der Feststellungsantrag sei wegen des parallelen Verletzungsverfahrens zulässig. Auf die eingetragene Fassung komme es wegen der auf die Fassung vom 5. August 2016 beschränkten Verteidigung des Streitgebrauchsmusters nicht mehr an. Im Umfang der Anspruchsfassung nach Hauptantrag sei das Streitgebrauchsmuster unwirksam, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag nicht erfinderisch gegenüber der E5 in Zusammenschau mit der E6 und der E7 sei, wobei in Bezug auf den Schutzanspruch 19 die E7 sogar neuheitsschädlich sei. Die Anspruchsfassungen nach den erstinstanzlichen Hilfsanträgen I–IVa wiesen mangels erfinderischen Schritts ebenfalls keinen schutzfähigen Gegenstand auf. Hingegen enthalte die Anspruchsfassung nach erstinstanzlichem Hilfsantrag Va keine unzulässige Erweiterung und schutzfähig. Der Gegenstand nach Schutzanspruch 1 sei neu, da keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen alle dessen Merkmale vorweggenommen habe. Es fehle insoweit auch nicht an einem erfinderischen Schritt, weil der Fachmann nicht durch lediglich fachübliche Überlegungen zu diesem Gegenstand gelange, sondern es hierfür erfinderischer Überlegungen bedürfe.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 18. Februar 2020 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, die sie mit Schriftsatz vom 16. März 2020, eingegangen per Fax am selben Tag, erhoben und mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2020 begründet hat; danach hat sie das Streitgebrauchsmuster weiterhin als Hauptantrag in der Fassung vom 5. August 2016 verteidigt. Mit Schriftsatz vom 16. Januar 2022 hat sie weitere geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge Ia, Ib, Ic, II, IIa, III und IIIa eingereicht. Aus Sicht

der Antragsgegnerin seien die Anspruchsfassungen nach dem vorgenannten Hauptantrag und den vorgenannten Hilfsanträgen zulässig und ihr jeweiliger Gegenstand schutzfähig; insbesondere seien die Gegenstände weder von dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und den vorgenannten Hilfsanträgen unzulässig seien und keinen schutzfähigen Gegenstand aufwiesen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 20. Januar 2022 hat die Antragstellerin nach Erörterung der Sach- und Rechtslage und gescheiterten Vergleichsgesprächen erklärt, dass sie unbedingt und unwiderruflich, mit Wirkung für die Vergangenheit und für die Zukunft auf jedwede Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster 20 2007 019 656 und des Weiteren auf jedwede Ansprüche aus dem Urteil des LG München (Az. 21 O 16104/15) v. 2. Juni 2017 und des OLG München (Az. 6 U 2214/17) verzichte und aus den genannten Urteilen einschließlich des Kostenpunktes keine Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen werde.

Nach Hinweis des Senats, dass aufgrund der vorgenannten Erklärung Zweifel bezüglich des Bestehens eines Feststellungsinteresses der Antragstellerin bestünden, haben die Beteiligten übereinstimmend das Feststellungsverfahren und das Feststellungsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und unter Verweis auf ihren schriftsätzlichen Vortrag um Kostenentscheidung nach § 91a ZPO gebeten.

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

II.

Nachdem beide Beteiligten das Feststellungs- und das Feststellungsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist nur noch eine Kostenentscheidung gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO angezeigt. Unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen, während entsprechend des erstinstanzlichen Kostenausspruchs von den Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens 90% die Antragsgegnerin und 10% die Antragstellerin zu tragen hat.

1. Die Kostenentscheidung gem. §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen, wobei auf den voraussichtlichen Ausgang des Lösungsbeschwerdeverfahrens abzustellen ist, wenn es nicht zu einer Erledigung der Hauptsache gekommen wäre (vgl. auch Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 91a, Rn. 24).

2. Im vorliegenden Fall kann dahinstehen, ob sich die Antragsgegnerin mit ihrer in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2022 abgegebenen Erklärung, gegenüber der Antragstellerin für die Vergangenheit und für die Zukunft auf jedwede Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster einschließlich der Rechte aus den Urteilen, nach denen die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters obsiegt hatte, zu verzichten, in die Rolle der Unterlegenen begeben hat und ihr schon deswegen die Kosten aufzuerlegen sind. Denn nach der insoweit gebotenen, summarischen und nicht jede für den voraussichtlichen Verfahrensausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidenden Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 91a, a.a.O.) ist davon auszugehen, dass die Gegenstände der Anspruchsfassungen nach dem Hauptantrag in der Fassung vom 5. August 2016 und den Hilfsanträgen I-IIIa vom 16. Januar 2022 sich nicht als bestandsfähig erwiesen hätten.

a. Schutzanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags lautet (mit einer Merkmalsgliederung) wie folgt:

M1 Werkzeugspannsystem,

M1.1 welches für eine Hochleistungserspannung von Werkstücken gerüstet ist,

M2 mit einem Werkzeughalter (1) mit einer mit einem Hülsenabschnitt (6) mit einer Aufnahmeöffnung (7) für ein Werkzeug (2) versehenen Werkzeugaufnahme mit einem Spannfutter

M3 und mit einem Rotationswerkzeug (2), das als Fräser ausgebildet ist,

M3.1 welches einen zylindrischen Werkzeugschaft (11) aufweist, mit dem das Werkzeug in die Aufnahmeöffnung (7) einsetzbar und drehfest in das Spannfutter der Werkzeugaufnahme einspannbar ist,

M4 wobei das System zusätzlich mit einer Auszugssicherung für das Werkzeug (2) versehen ist,

M4.1 die derart gerüstet ist, dass diese bei drehmomentfester Einspannung des Werkzeugs (2) axiale Werkzeugbewegungen des Werkzeugs relativ zur Werkzeugaufnahme sperrt,

M4.2 dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und mindestens eine, vorzugsweise mehrere zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, insbesondere dessen Spannfutter aufweist,

M4.2.1 dass die mindestens eine Sperrnut, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,

- M4.3** und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,
- M4.4** wobei das mindestens eine kraftausübende Element vorzugsweise an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt.

Es schließen sich die abhängigen Schutzansprüche 2-15, die selbständigen Schutzansprüche 16-19 und der weitere Unteranspruch 20 an. Zum Wortlaut dieser Schutzansprüche wird auf die Akten verwiesen.

Diese Anspruchsfassung ist nicht zulässig.

Das Gebrauchsmusterrecht enthält zwar keinen dem Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1, 2. Halbsatz PatG entsprechenden Lösungsgrund. Dies schon deswegen, weil es keine - nach einem materiellen Prüfungsverfahren - „erteilte“ Fassung gibt, sondern nur eine - materiell ungeprüfte - eingetragene Fassung, welche durch das Einreichen neuer Schutzansprüche gerade nicht ohne weiteres inhaltlich geändert wird. Jedoch hat die Eintragung des Streitgebrauchsmusters, mit der dem Inhaber die Verbotungsrechte des § 11 GebrMG zustehen, eine vergleichbare Zäsurwirkung wie eine Patenterteilung. Insbesondere wird dadurch gegenüber der Öffentlichkeit der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach § 12a GebrMG dokumentiert. Dann aber kann die Öffentlichkeit auch darauf vertrauen, dass dieser Schutzbereich nachträglich nicht noch erweitert wird. Insbesondere darf eine „Beschränkung“ des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nicht in einer Weise erfolgen, dass das Streitgebrauchsmuster auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht umfasst ist und von dem der Fachmann aufgrund der Ursprungsoffenbarung nicht erkennen kann, dass dieser

vom Schutzbegehren umfasst sein sollte (BGH, GRUR 2005, 316 – Fußbodenbelag), was im Lösungsverfahren von Amts wegen zu prüfen ist (vgl. z.B. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 15, Rn. 92).

Im vorliegenden Fall wird abweichend vom Wortlaut des eingetragenen Schutzanspruchs 1 im geltenden Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag nunmehr eine „Werkzeugaufnahme mit einem Spannfutter“ beansprucht. Im eingetragenen Schutzanspruch 1 heißt es aber „Werkzeugaufnahme in Form eines Spannfeeders“. In dieser Änderung liegt jedoch gerade keine Beschränkung des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters, sondern vielmehr eine Erweiterung des Schutzgegenstandes, die ausgehend von den o.g. Ausführungen nicht zulässig ist. Denn der ursprüngliche Ausdruck „Werkzeugaufnahme in Form eines Spannfeeders“ bedeutet, dass die Werkzeugaufnahme als Spannfutter ausgebildet ist, während der nunmehr geltende Ausdruck „Werkzeugaufnahme mit einem Spannfutter“ auch umfasst, dass die Werkzeugaufnahme ein (zusätzliches) Spannfutter aufweist. Somit geht der Schutzbereich des geltenden Schutzanspruchs 1 über den Schutzbereich des eingetragenen Schutzanspruchs 1 hinaus.

Da nach dem o.g. davon auszugehen ist, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs nach Hauptantrag in der geltenden Fassung nicht zulässig ist, da sein Schutzbereich gegenüber der veröffentlichten Fassung erweitert worden ist, können andere Lösungsgründe, insbesondere die Neuheit oder Schutzfähigkeit der unabhängigen Ansprüche gegenüber der E5 oder E7 dahinstehen. Eine auch nur inzidente Aussage des Senats zur Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters ist im Rahmen dieser Kostenentscheidung nicht angezeigt. Da die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nach Hauptantrag in einer einheitlichen Anspruchsfassung verteidigt hat, fallen mit dem Hauptanspruch auch die weiteren Schutzansprüche, unabhängig davon, ob es sich um Unteransprüche oder Nebenansprüche handelt, (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

b. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1a** unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

3.1-A welches einen zylindrischen Werkzeugschaft (11) aufweist, mit dem das Werkzeug in die Aufnahmeöffnung (7) einsetzbar und drehfest in ~~das Spannfutter~~ **den Hülsenabschnitt (6)** der Werkzeugaufnahme einspannbar ist,

4.2-A dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und mindestens eine, vorzugsweise zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, ~~insbesondere dessen Spannfutter~~ aufweist,

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1a** somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag **1a** gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1a** ist daher auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

c. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1b** unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

4.2-B dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und ~~mindestens eine, vorzugsweise~~ **mehrere** zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende

und L-förmig ausgebildete Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, insbesondere dessen Spannfutter aufweist,

4.2.1-A dass **die mindestens eine Sperrnuten**, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,

4.3-A und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) **in Form mindestens einer Spiralfeder, Kegelfeder oder Tellerfeder** spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,

4.3.1 **welches Fertigungstoleranzen zwischen der Abzugssicherung und dem Werkzeug eliminiert und dadurch das spielfreie Halten des Werkzeugs mit der Abzugssicherung ermöglicht, so dass die Werkzeugschneiden nicht der Gefahr ausgesetzt sind, während des Betriebs geschädigt zu werden,**

4.4-A wobei das mindestens eine kraftausübende Element ~~vorzugsweise~~ an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt.

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1b** somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag **1b** gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1b** ist daher auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

d. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **1c** unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

- 3.1-A** welches einen zylindrischen Werkzeugschaft (11) aufweist, mit dem das Werkzeug in die Aufnahmeöffnung (7) einsetzbar und drehfest in ~~das Spannfutter~~ **den Hülsenabschnitt (6)** der Werkzeugaufnahme einspannbar ist,
- 4.2-C** dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und ~~mindestens eine, vorzugsweise~~ **mehrere** zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende **und L-förmig ausgebildete** Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, ~~insbesondere dessen Spannfutter~~ aufweist,
- 4.2.1-A** dass ~~die mindestens eine~~ **Sperrnuten**, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,
- 4.3-A** und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) **in Form mindestens einer Spiralfeder, Kegelfeder oder Tellerfeder** spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,
- 4.3.1** **welches Fertigungstoleranzen zwischen der Abzugssicherung und dem Werkzeug eliminiert und dadurch das spielfreie Halten des Werkzeugs mit der Abzugssicherung ermöglicht, so dass die Werkzeugschneiden nicht der Gefahr ausgesetzt sind, während des Betriebs geschädigt zu werden,**
- 4.4-A** wobei das mindestens eine kraftausübende Element ~~vorzugsweise~~ an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt.

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **Ic** somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag **Ic** gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **Ic** ist daher

auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

e. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

- 4.2-B** dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und ~~mindestens eine, vorzugsweise~~ **mehrere** zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende **und L-förmig ausgebildete** Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, insbesondere dessen Spannfutter aufweist,
- 4.2.1-A** dass ~~die mindestens eine~~ **Sperrnuten**, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,
- 4.3-A** und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) **in Form mindestens einer Spiralfeder, Kegelfeder oder Tellerfeder** spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,
- 4.3.1** **welches Fertigungstoleranzen zwischen der Abzugssicherung und dem Werkzeug eliminiert und dadurch das spielfreie Halten des Werkzeugs mit der Abzugssicherung ermöglicht, so dass die Werkzeugschneiden nicht der Gefahr ausgesetzt sind, während des Betriebs geschädigt zu werden,**
- 4.4-A** wobei das mindestens eine kraftausübende Element ~~vorzugsweise~~ an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt.

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag II somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag II gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag II ist daher auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

f. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag IIa unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

- 3.1-A welches einen zylindrischen Werkzeugschaft (11) aufweist, mit dem das Werkzeug in die Aufnahmeöffnung (7) einsetzbar und drehfest in ~~das Spannfutter~~ **den Hülsenabschnitt (6)** der Werkzeugaufnahme einspannbar ist,
- 4.2-C dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und ~~mindestens eine, vorzugsweise~~ **mehrere** zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende **und L-förmig ausgebildete** Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, ~~insbesondere dessen Spannfutter~~ aufweist,
- 4.2.1-A dass ~~die mindestens eine~~ **Sperrnuten**, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,
- 4.3-A und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) **in Form mindestens einer Spiralfeder, Kegelfeder oder Tellerfeder** spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,

4.3.1 welches Fertigungstoleranzen zwischen der Abzugssicherung und dem Werkzeug eliminiert und dadurch das spielfreie Halten des Werkzeugs mit der Abzugssicherung ermöglicht, so dass die Werkzeugschneiden nicht der Gefahr ausgesetzt sind, während des Betriebs geschädigt zu werden,

4.4-A wobei das mindestens eine kraftausübende Element vorzugsweise an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt,

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **Ila** somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag **Ila** gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **Ila** ist daher auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

g. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **III** unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

4.2-B dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und ~~mindestens eine, vorzugsweise~~ **mehrere** zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende **und L-förmig ausgebildete** Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, insbesondere dessen Spannfutter aufweist,

4.2.1-B wobei das **mindestens eine Sperrelement lösbar in einer Aufnahme im Werkzeugschaft angeordnet ist und** dass die ~~mindestens eine~~ Sperrnuten, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,

4.3-A und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) **in Form mindestens einer Spiralfeder, Kegelfeder oder Tellerfeder** spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,

4.3.1 **welches Fertigungstoleranzen zwischen der Abzugssicherung und dem Werkzeug eliminiert und dadurch das spielfreie Halten des Werkzeugs mit der Abzugssicherung ermöglicht, so dass die Werkzeugschneiden nicht der Gefahr ausgesetzt sind, während des Betriebs geschädigt zu werden,**

4.4-A wobei das mindestens eine kraftausübende Element ~~vorzugsweise~~ an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt.

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **III** somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag **III** gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **III** ist daher auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

h. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **IIIa** unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende, modifizierte Merkmale (Änderungen optisch hervorgehoben):

3.1-A welches einen zylindrischen Werkzeugschaft (11) aufweist, mit dem das Werkzeug in die Aufnahmeöffnung (7) einsetzbar und drehfest in ~~das Spannfutter~~ **den Hülsenabschnitt (6)** der Werkzeugaufnahme einspannbar ist,

4.2-C dass die Auszugssicherung mindestens ein Sperrelement auf der Zylinderfläche des Werkzeugschafts (11) und ~~mindestens eine, vorzugsweise~~ **mehrere**

zueinander gleichwinklig angeordnete und damit korrespondierende und das Sperrelement vorzugsweise formschlüssig aufnehmende **und L-förmig ausgebildete** Sperrnuten in der Werkzeugaufnahme, ~~insbesondere dessen Spannfutter aufweist,~~

4.2.1-B wobei das mindestens eine Sperrelement lösbar in einer Aufnahme im **Werkzeugschaft angeordnet ist und** dass die ~~mindestens eine~~ Sperrnuten, beginnend von der dem Werkzeug (2) zugewandten Stirnseite der Werkzeugaufnahme her, einen unterschiedlichen Sperrnutverlauf aufweist,

4.3-A und dass die Auszugssicherung eine Einrichtung beinhaltet, die derart ausgebildet ist, dass das eingespannte Werkzeug (2) durch mindestens ein kraftausübendes Element (30; 32, 33) **in Form mindestens einer Spiralfeder, Kegelfeder oder Tellerfeder** spielfrei innerhalb der Werkzeugaufnahme gehalten ist,

4.3.1 welches Fertigungstoleranzen zwischen der Abzugssicherung und dem Werkzeug eliminiert und dadurch das spielfreie Halten des Werkzeugs mit der Abzugssicherung ermöglicht, so dass die Werkzeugschneiden nicht der Gefahr ausgesetzt sind, während des Betriebs geschädigt zu werden,

4.4-A wobei das mindestens eine kraftausübende Element vorzugsweise an der Stirnfläche (12) des eingespannten Werkzeugschafts (11) zur Anlage gelangt.

Da der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **IIIa** somit ebenfalls das Merkmal M2 aufweist, das dem Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag zugrunde liegt, ist auch der Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag **IIIa** gegenüber der eingetragenen Fassung erweitert. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag **IIIa** ist daher auch nicht zulässig. Auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

3. Die von den Beteiligten übereinstimmende Erklärung der Erledigung des Lösungs- bzw. Feststellungsverfahrens in der Hauptsache, führt analog § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO dazu, dass bereits ergangene Entscheidungen, soweit noch nicht rechtskräftig, wirkungslos werden (vgl. Zöller, ZPO, 34. Aufl., § 91a, Rn. 12 m.w.N.). Damit ist der angefochtene Beschluss auch im Kostenpunkt wirkungslos geworden, so dass die vom Senat getroffene Kostenentscheidung auch die erstinstanzlichen Kosten umfasst. Der Senat sieht jedoch in der gebotenen summarischen Prüfung keinen Anlass, die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote abzuändern. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist gegenüber der eingetragenen Fassung durch die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag V, die die Gebrauchsmusterabteilung für schutzfähig erachtet hat, in ganz erheblichem Umfang eingeschränkt worden, so dass die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote nicht unangemessen erscheint. Eine Abweichung zu Lasten der Antragsgegnerin ist vorliegend aber auch deswegen ausgeschlossen, weil nur die Antragsgegnerin Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Januar 2020 eingelegt hat und auch im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO das für die Antragsgegnerin als Beschwerdeführerin geltende Verschlechterungsverbot zu beachten ist.

III.

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 und Abs. 3 PatG ist nicht eröffnet, da mit dem vorliegenden Beschluss nicht über eine Beschwerde gegen einen Beschluss der Gebrauchsmusterstelle oder der Gebrauchsmusterabteilung entschieden worden ist (vgl. Busse/Keuken-schrijver, PatG, 9. Aufl., § 100 Rn. 11; BPatGE 51, 81, 91 - „Medizinisches Instrument“).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde auch gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht zugelassen hat, sieht der Senat von einer weitergehenden Rechtsmittelbelehrung ab.

Metternich

Rippel

Dr. Dorfschmidt