



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 409/21

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Februar 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 344

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Wiegele und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin 1 wird zurückgewiesen.
2. Die Antragsgegnerin 1 und die Antragsgegnerin 2 tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens je zur Hälfte.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 009 344 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 30. Januar 2017 beantragte Streitgebrauchsmuster wurde abgezweigt aus der internationalen Anmeldung PCT/EP2015/059122 mit dem Anmeldetag 28. April 2015 (i. F.: Stammanmeldung). Es beansprucht, abgeleitet aus der Stammanmeldung, die ausländische Priorität 30. April 2014, FR 1453987. Es ist am 8. März 2017 mit den Schutzansprüchen 1 - 12 und der Bezeichnung „Reifen mit einem kontrastreichen Matrixsymbol auf der Flanke“ eingetragen worden. Als Inhaberinnen des Streitgebrauchsmusters sind die Antragsgegnerin 1 und die Antragsgegnerin 2 im Register eingetragen. Das Streitgebrauchsmuster ist derzeit in Kraft; seine Schutzdauer ist nach Zahlung der entsprechenden Gebühr auf 8 Jahre verlängert worden.

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 dunkle Kreise sind (vgl. Abs. [0011] GS.).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 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) dunkle Kreise sind.

Zum Wortlaut der abhängigen Schutzansprüche 2 - 12 wird auf die GS. verwiesen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der von den Antragstellerinnen gemeinsam gestellte Löschungsantrag vom 26. Mai 2017, gestützt

die Lösungsgründe der fehlenden Schutzfähigkeit, des entgegenstehenden älteren Rechts und der unzulässigen Erweiterung. Ferner haben die Antragstellerinnen die Beanspruchung der vorgenannten Priorität für das Streitgebrauchsmuster als unwirksam beanstandet.

Zum Stand der Technik haben die Antragstellerinnen im Lösungsantrag und im weiteren Verfahren eine Vielzahl von Entgegenhaltungen benannt, welche nach einer im angefochtenen Beschluss konsolidierten Liste als Dokumente D1 – D34 bezeichnet wurden. Neben schriftlichen Beschreibungen haben die Antragstellerinnen auch aus ihrer Sicht offenkundige und relevante Vorbenutzungen vorgetragen; insbesondere sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters durch einen auf der „Tire Technology Expo 2014“, die vom 11. - 13. Februar 2014 in Köln stattfand, ausgestellten „Messereifen“ vorweggenommen worden. Die Antragstellerinnen haben sowohl fehlende Neuheit, bspw. gegenüber der als D18 eingereichten Fachveröffentlichung, aber auch gegenüber dem vorgenannten „Messereifen“, als auch fehlenden erfinderischen Schritt beanstandet, bspw. ausgehend von der D1 in Kombination mit den als D9 bzw. D10 bezeichneten Firmenschriften, sowie auch mit Blick auf weitere, in das Verfahren eingeführte Entgegenhaltungen wie die D9, D26, D27, D28, D30, D31, D32, D33.

Den weiter geltend gemachten Lösungsgrund des entgegenstehenden älteren Rechts haben die Antragstellerin mit der DE 20 2014 011 007, bezeichnet als D5, begründet.

Zudem sei aus Sicht der Antragstellerinnen der Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung erfüllt. Erfindungswesentliche, strukturelle Merkmale des Streitgebrauchsmusters seien in der Stammanmeldung nicht beschrieben worden, insbesondere seien im Rahmen der Ursprungsoffenbarung „dunkle Teile“ nicht als Kreise definiert und die beanspruchte Winkelöffnung sei so nicht ursprungsoffenbart. Andere erfindungswesentliche Merkmale wie eine einstückig gebildete Struktur einer Vielzahl von Elementen oder die Beschreibung „heller Teile“ auch als helle Kreise

seien aus dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung nicht übernommen worden. Insoweit könne das Streitgebrauchsmuster auch nicht die aus der Stammanmeldung abgeleitete Priorität beanspruchen.

Der Löschungsantrag ist den Antragsgegnerinnen am 6. Juli 2017 zugestellt worden. Sie haben dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 24. Juli 2017, eingegangen am selben Tag, zunächst vollumfänglich widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 25. September 2017 begründet.

Mit der Widerspruchsbegründung haben die Antragsgegnerinnen eine geänderte Anspruchsfassung mit neuen Schutzansprüchen 1 - 8 eingereicht. Zum Wortlaut dieser nachgereichten Schutzansprüche wird auf die Akten verwiesen. Diese Anspruchsfassung sei aus Sicht der Antragsgegnerinnen zulässig. Der Gegenstand der nachgereichten Schutzansprüche sei auch neu, erfinderisch und nicht durch ein entgegenstehendes älteres Recht vorweggenommen worden. Die Antragstellerinnen haben auch hinsichtlich der nachgereichten Schutzansprüche vom 25. September 2017 fehlende Schutzfähigkeit, entgegenstehendes älteres Recht und unzulässige Erweiterung beanstandet.

Mit weiterem Schriftsatz vom 17. Mai 2018 haben die Antragsgegnerinnen eine nochmals geänderte Anspruchsfassung mit modifizierten Schutzansprüchen 1 - 8 vorgelegt.

Der Schutzanspruch 1 vom 17. Mai 2018 lautet (mit einer von der Gebrauchsmusterabteilung verwendeten Merkmalsgliederung) wie folgt:

- M1:** Reifen aus Kautschukmaterial mit einer Flanke,
 - M2:** auf der ein maschinenlesbares 2D-Symbol angeordnet ist,
 - M3:** welches durch Lasergravur erzeugt worden ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass

- M4:** das 2D-Symbol ein codiertes Matrixsymbol ist, welches aufweist:
M5: dunkle und helle Teile in Form von rechteckigen Kästchen,
M6: die in Spalten und Reihen angeordnet sind,
M7: wobei die dunklen Teile durch eine mit der Flanke einstückig ausgebildete Struktur gebildet wird,
M8: wobei die Struktur eine Vielzahl von in Bezug auf die Oberfläche der Flanke vertiefte Elemente aufweist,
M9: wobei die vertieften Elemente zur Oberfläche der Flanke hin offene Hohlräume mit kreisrunden Öffnungen sind,
M10: wobei alle oder ein Teil der Hohlräume mindestens eine Wand aufweisen, die gemäß der Schnittansicht einen Winkel β zwischen 10° und 60° in Bezug auf eine senkrecht zur Struktur verlaufenden Richtung Z bildet.

Zum Wortlaut der abhängigen Schutzansprüche 2 – 8 wird auf die Akten verwiesen.

Auf Sicht der Antragsgegnerinnen sei auch diese geänderte Anspruchsfassung zulässig und deren Gegenstand sei ebenfalls als schutzfähig, insbesondere neu und erfinderisch zu erachten. Die Antragstellerinnen haben auch hinsichtlich der Anspruchsfassung v. 17. Mai 2018 unzulässige Erweiterung, hierbei insbesondere auch die Beanspruchung eines aliud, beanstandet. Außerdem seien auch bei dieser Anspruchsfassung die Lösungsgründe der fehlenden Schutzfähigkeit, insbesondere fehlende Neuheit und fehlender erfinderischer Schritt, sowie des entgegenstehenden älteren Rechts, wiederum aufgrund der D5, gegeben.

Mit Zwischenbescheid vom 30. Juli 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Lösungsantrag voraussichtlich erfolgreich sein werde. Die Anspruchsfassung v. 25. September 2017 sei unzulässig, da sie auf ein aliud gerichtet sei. Die Fassung v. 17. Mai 2018 sei zwar zulässig, aber wesensgleich mit der D5, die ein inhaltsgleiches älteres und damit der Schutzfähigkeit entgegenstehendes Recht darstelle.

Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen fand am 5. August 2021 eine mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung statt. Die Antragsgegnerinnen haben zunächst eine weitere geänderte Anspruchsfassung (bezeichnet als Anlage 2) und als Anlage 3 eine nochmals geänderte Anspruchsfassung vorgelegt.

Die Antragstellerinnen haben beantragt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerinnen haben als Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Anspruchsfassung vom 17. Mai 2018 und hilfsweise im Umfang der Anspruchsfassung nach besagter Anlage 3 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 5. August 2021 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und den Antragsgegnerinnen die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie hat diesen Beschluss im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die Anspruchsfassung vom 17. Mai 2018 sei gegenüber der eingetragenen Fassung unzulässig erweitert. Die eingetragene Fassung umfasse ein codiertes Matrixsymbol mittels einer Makrostruktur aus hellen und dunklen Kästchen. Die Kästchen wiesen zudem eine Mikrostruktur aus kleinen Hohlräumen mit kreisrunden Öffnungen auf. Diese so beschriebene Mikrostruktur sei ein erfindungswesentliches Strukturelement, das sich im eingetragenen Schutzanspruch 1 nicht wiederfände und daher zu einem aliud führe. Auch die Fassung nach Hilfsantrag sei unzulässig erweitert, da erfindungswesentliche Strukturelemente, welche in Anspruch 1 der Stammanmeldung beschrieben seien, für das Streitgebrauchsmuster nicht beansprucht seien, was ebenfalls zu einem aliud führe. Schließlich weise die eingetragene Fassung wesentliche Strukturelemente der Stammanmeldung ebenfalls nicht auf, was auch insoweit zu einem aliud führe. Wegen jeweils einheitlicher Anspruchssätze fielen die Unteransprüche mit dem jeweiligen Hauptanspruch.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten am 20. September 2021 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die ausdrücklich nur namens der Antragsgegnerin 1 erhobene Beschwerde vom 20. Oktober 2021, eingegangen am selben Tag, wobei auch nur eine Beschwerdegebühr eingezahlt wurde. Die Antragsgegnerin 1 hat die Beschwerde mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2021 begründet. Sie hat das Streitgebrauchsmuster auch im Beschwerdeverfahren zunächst im Umfang der Anspruchsfassung vom 17. Mai 2018, die Gegenstand ihres erstinstanzlichen Hauptantrags war, verteidigt, sowie zunächst auch hilfsweise im Umfang des erstinstanzlichen Hilfsantrags. Sie beanstandet, die Gebrauchsmusterabteilung habe bei der Prüfung der unzulässigen Erweiterung nur den Schutzanspruch 1 der Stammanmeldung, nicht aber deren gesamten Offenbarungsgehalt berücksichtigt, von welchem die Anspruchsfassung v. 17. Mai 2018 gedeckt sei, ebenso die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag. Insbesondere sei in beiden Fällen kein aliud gegenüber der Stammanmeldung gegeben.

Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 17. Januar 2023 als vorläufige Auffassung auf erhebliche Bedenken bezüglich der Zulässigkeit der Anspruchsfassungen sowohl nach Hauptantrag, als auch nach Hilfsantrag hingewiesen hatte, hat die Antragsgegnerin 1 mit Schriftsatz vom 24. Januar 2023 einen neuen Hilfsantrag mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 6 eingereicht. In der mündlichen Verhandlung vom 28. Februar 2023 hat sie eine nochmals geänderte Anspruchsfassung, bestehend aus einer modifizierten Fassung des Schutzanspruchs 1 sowie den Schutzansprüchen 2 – 6 vom 24. Januar 2023, als neuen Hauptantrag und eine weitere Anspruchsfassung, bestehend aus einem gegenüber dem Hauptantrag weiter modifizierten Schutzanspruch 1 und den Schutzansprüchen 2 – 6 vom 24. Januar 2023, eingereicht. Die Anspruchsfassungen auch nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag und Hilfsantrag seien zulässig, insbesondere von der Ursprungsoffenbarung gedeckt, ihr Gegenstand sei schutzfähig, insbesondere neu und erfinderisch und sei auch nicht durch ein entgegenstehendes älteres Recht vorweggenommen.

Die Antragsgegnerin 1 beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 5. August 2021 aufzuheben und den Löschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 344 im Umfang des Schutzanspruchs 1 gemäß neuem Hauptantrag vom 28. Februar 2023 und der Schutzansprüche 2 – 6 vom 24. Januar 2023 zurückzuweisen,

hilfsweise, den Löschungsantrag im Umfang des Schutzanspruchs 1 vom 28. Februar 2023 mit den Merkmalen M1, M2, M3, M4, M5, M5.1, M5.2, M5.3, M6 und M7 und ohne die Merkmale 4.1 und 4.2 und der Schutzansprüche 2 – 6 vom 24. Januar 2023 zurückzuweisen.

Die als notwendige Streitgenossin am Beschwerdeverfahren beteiligte Antragsgegnerin 2 hat sich diesem Antrag angeschlossen.

Ferner hat die Antragsgegnerin 1 angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen halten die Beschwerde für unbegründet, da die Fassungen nach Haupt- und Hilfsantrag unzulässig seien. Insbesondere gingen diese Anspruchsfassungen über den Gegenstand der eingetragenen Fassung hinaus. Sie seien zudem gegenüber der Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung im Sinne eines aliud unzulässig erweitert. Im Übrigen beanstanden die Antragstellerinnen auch insoweit fehlende Schutzfähigkeit sowie das Vorliegen eines entgegenstehenden älteren Rechts.

Ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung, der auf den 26. Januar 2023 bestimmt worden war, musste wegen einer gegen das Bundespatentgericht gerichteten Bombendrohung kurzfristig aufgehoben werden.

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

- D0** DE 20 2015 009 344 U1 (Streitgebrauchsmuster);
- D0-1** FR 1 453 987 A, Prioritätsanmeldung;
- D0-2** WO 2015/165 863 A1 (PCT/EP2015/059122),
Stammanmeldung;
- D0-3** deutsche Übersetzung der Stammanmeldung;
- D1** WO 2005/000714 A1;
- D2** FR 2 995 254 A1;
- D3** DE 20 2013 012 423 U1;
- D4** DE 20 2014 010 855 U1;
- D5** DE 20 2014 011 007 U1;
- D6** US 2013/0 068 363 A1;
- D7** Internetartikel–Types of QR Code; unter:
<http://www.qrcode.com/en/codes/>;
- D8** Screenshot der ISO Standards des QR Codes
(ISO/IEC 18004:2006);
- D9** Newsletter der Firma Synrad Inc; unter
<http://web.archive.org/web/> ;
- D10** Technical Report ISO/IEC TR 24720: Information technology - automatic identification and data capture techniques - guidelines for direct part marking (DPM), 1. Ausgabe, 1. Juni 2008;
- D11** NASA Technical Handbook NASA-HDBK-6003C: Application of data matrix identification symbols to aero-

space parts using direct part marking methodes/techniques;unter:<https://standards.nasa.gov/file/674/download?token=cEU7IKXK>;

- D12** US 4 625 101 A;
- D13** D21 D13 Auszug aus der Zeitschrift „Tire Technology International“; unter <http://viewer.zmags.com/publication/d5b88339#/d5b88339/4>;
- D14** D22 D14 Eidesstattliche Versicherung von Dr. X ... (beinhaltet Annex 1 bis 7);
- D15** Standard ISO/IEC 15415:2011(E);
- D16** Illustration erstellt von den Antragstellerinnen;
- D17** JP 2005-164655 A (englische Maschinenübersetzung);
- D18** JP 2005-164655 A;
- D19** Artikel aus dem Fachmagazin „ident“;
- D20** Anlage A1, der Antragsgegnerinnen vom 17.09.2020;
- D21** Anlage A2, der Antragsgegnerinnen vom 17.09.2020;
- D22** Anlage A3, der Antragsgegnerinnen vom 17.09.2020;
- D23** Anlage A4, der Antragsgegnerinnen vom 17.09.2020;
- D24** Schutzanspruch 1, Fassung v. 17.05.2018 mit markierten Änderungen;
- D25** Grafische Darstellung des beanspruchten Gegenstands in der internationalen Patentanmeldung DO-2, der eingetragenen Fassung und der Fassung vom 17. Mai 2018;
- D26** Pressemitteilung Michelin, veröffentlicht am 10. November 2013;
- D27** Online-Artikel „Concept“ und „Concept QR. Code“ von Michelin, 28. Januar 2014;
- D28** Englische Maschinenübersetzung der JP2012224194;

- D29** JP2012224194 (japanische Originalfassung);
- D30** Artikel „Tire Technology Expo -Aufstandsfläche der Mobilität“ in AutoRäderReifen - Gummibereifung 03/2014, Seite 30-31;
- D31** Online-Artikel „4.3et zeigt „Scannect“, 14. Februar 2014 in gummibereifung.de;
- D32** GS1 General Specifications, Version 12, Jan-2012;
- D33** JP -H05-096914A;
- D34** klarstellende eidesstattliche Versicherung von Dr. X ... vom 7. Februar 2020.

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

II.

Die form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin 1 ist unbegründet.

1. Die Beschwerde ist nur namens der Antragsgegnerin 1 erhoben worden. Die hierbei eingezahlte Beschwerdegebühr ist auch der Antragsgegnerin 1 zuzuordnen. Die Antragsgegnerin 2 ist als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters als notwendige Streitgenossin der Antragsgegnerin 1 gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. §§ 99 Abs. 1 PatG, 59, 62 ZPO am Beschwerdeverfahren zu beteiligen (vgl. BGH GRUR 2017, 1286, Rn. 32 – Mehrschichtlager).

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 und unzulässige Erweiterung (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) - durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 – 4 GebrMG).

3. Da die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster nur noch in der Fassung nach Hauptantrag vom 28. Februar 2023 verteidigt hat und hierin eine Teilrücknahme des zunächst uneingeschränkt erklärten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag zu sehen ist (vgl. BGH GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe, BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis), ist das Streitgebrauchsmuster im darüber hinausgehenden Umfang entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprüfung zu löschen.

4. In der Fassung nach Hauptantrag hat das Streitgebrauchsmuster keinen Bestand, da der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 über die eingetragene Fassung hinausgeht.

4.1. Neben der Frage der unzulässigen Erweiterung gegenüber dem Offenbarungsgehalt der für die Ursprungsoffenbarung maßgebenden Stammanmeldung, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt wurde, ist zu prüfen, ob das Gebrauchsmuster auf einen Gegenstand erstreckt worden ist, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfasst ist (vgl. BGH X ZB 25/02 v. 14. September 2004 – Fußbodenbelag und den Senatsbeschluss v. 26. November 2020, 35 W (pat) 401/19 – Bimetallmünze). Denn die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters und insbesondere des Schutzanspruchs 1 definiert den Schutzzumfang, wobei die Schutzwirkung des Streitgebrauchsmusters als Ausschließlichkeitsrecht gemäß § 11 GebrMG mit seiner Eintragung eintritt. Eine nachträgliche Erweiterung dieses Gegenstands würde dieses Ausschließlichkeitsrecht zu Lasten jedes Dritten rückwirkend erweitern, was mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbar wäre. Viel-

mehr darf die Öffentlichkeit darauf vertrauen, nicht mit einer gegenüber der eingetragenen Fassung vom Schutzbereich her erweiterten Fassung konfrontiert zu werden. Dementsprechend kann der Gebrauchsmusterinhaber nach § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG aus solchen Erweiterungen keine Rechte ableiten. Da es nicht Sinn des Lösungsverfahrens und des Lösungsbeschwerdeverfahrens sein kann, sehenden Auges ein Scheinrecht – nämlich das ungeprüfte Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung – durch ein neues Scheinrecht – die geänderte Fassung, die zwar an die Stelle der eingetragenen Fassung tritt, aber nach § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG in diesem Umfang gar nicht durchsetzbar ist – zu ersetzen, ist die Erweiterung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungs- und Lösungsbeschwerdeverfahren nach der vorgenannten Rechtsprechung auch zu berücksichtigen.

4.2. Der Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag der Antragsgegnerin 1, dem sich die als Streitgenossin beteiligte Antragsgegnerin 2 angeschlossen hat, lautet in gegliederter Form wie folgt:

- M1** Reifen (1) aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (3),
dadurch gekennzeichnet, dass
- M2** die Flanke (3) ein codiertes Matrixsymbol (4) umfasst,
- M3** wobei das codierte Matrixsymbol (4) dunkle Teile (40) und helle Teile (41) umfasst,
- M4** wobei die dunklen Teile (40) dunkle Kreise sind,
- M4.1** wobei die dunklen Teile (40) eine Kombination aus Kästchen und Kreisen bilden,
- M4.2** wobei die Kästchen eine Größe zwischen 0,5 x 0,5 mm und 2 x 2 mm aufweisen,
- M5** wobei alle oder ein Teil der dunklen Kreise (40) Hohlräume umschließen,
- M5.1** die die Form von Kegeln haben,
- M5.2** die sich von der Oberfläche (30) der Flanke (3) aus in die Tiefe erstrecken,

- M5.3** wobei die dunklen Kreise (405) Öffnungen (406) in der Oberfläche der Flanke (3) bilden mit einer Tiefe von mindestens 0,1 mm,
- M6** wobei die kegelförmigen Hohlräume (407) Wände aufweisen, die in Bezug auf eine senkrecht zur Struktur verlaufende Richtung z einen Winkel zwischen 10° und 60° einnehmen,
- M7** wobei alle oder ein Teil der dunklen Kreise (40) direkt auf dem Reifen durch Lasergravur erzeugt werden.

Zum Wortlaut der abhängigen Schutzansprüche 2 – 6, die in der Fassung vom 24. Januar 2023 mit dem vorgenannten Schutzanspruch 1 im Hauptantrag der Antragsgegnerin 1 verbunden wurden, wird auf die Akten verwiesen.

4.3. Ausgehend vom o.g. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters und seiner zugrundeliegenden Aufgabe ist als zuständiger Fachmann ein Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik anzusehen, der über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Autoreifen verfügt.

4.4 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 [0044] GS., aus hellen und dunklen Kästchen gebildet, die den anspruchsgemäßen hellen und dunklen Teilen entsprechen. Als Ausführungsformen werden in diesem Absatz unterschiedliche Kästchengrößen beschrieben. Als alternatives Ausführungsbeispiel sind die dunklen Teile 40 und hellen Teile 41 dunkle Kreise bzw. helle Kreise. Nach einem weiteren Ausführungsbeispiel bestehen die hellen bzw. dunklen Teile aus Kreisen oder einer Kombination aus Kästchen und Kreisen. In jeder der beschriebenen Ausführungsformen offenbart die

technische Lehre des Streitgebrauchsmusters somit ein Matrixsymbol mit dunklen und hellen Teilen, die flächig ausgestaltet sind. Um besser mit der Flanke des Reifens zu kontrastieren, vgl. Absatz [0049] GS., sind die dunklen Teile aus einer Struktur aus Hohlräumen ausgebildet, die es ermöglicht eine große Menge einfallender Lichtstrahlen, die auf die Struktur treffen, einzufangen, vgl. Absatz [0049] GS. Es ergibt sich für den Fachmann hieraus die technische Lehre, dass jedes dunkle Teil des Matrixsymbols mit der Struktur aus Hohlräumen ausgebildet ist. Dies deckt sich auch mit dem Absatz [0032], nach dem das in Fig. 4 dargestellte codierte Matrixsymbol dunkle und helle Teile umfasst, wobei die dunklen Teile aus einer besonderen Struktur gebildet werden, sowie den Fig. 7 und 8 der GS, die anspruchsgemäße Muster mit entsprechenden Hohlräumen darstellen.

4.5. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag geht entsprechend der oben in Ziff. 4.1. genannten Grundsätze über die eingetragene Fassung hinaus.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag umfasst das Merkmal

- M4.1** wobei die dunklen Teile (40) eine Kombination aus Kästchen und Kreisen bilden,
- M4.2** wobei die Kästchen eine Größe zwischen 0,5 x 0,5 mm und 2 x 2 mm aufweisen,.

In Absatz [0044] der GS., der wortgleich dem Absatz [0047] der Stammanmeldung entspricht, werden zu Fig. 4 mehrere Ausführungsbeispiele beschrieben. Eines dieser Ausführungsbeispiele betrifft ein codiertes Matrixsymbol mit hellen und dunklen Teilen, letztere auch aus dunklen Kästchen. In einer weiteren, davon getrennt zu betrachtenden Ausführungsform sind die dunklen Teile dunkle Kreise. Genau diese Ausführungsform, nach der die dunklen Teile dunkle Kreise sind, ist mit dem eingetragenen Schutzanspruch 1 beansprucht. Die Hinzufügung der in M4.1 und M4.2

beschriebenen Merkmale, wonach dunkle Teile auch Kästchen sind, stellt demgegenüber ein weiteres, vom Offenbarungsgehalt als solchem zwar umfasstes, aber über den Inhalt des eingetragenen Schutzanspruchs 1 hinausgehendes Ausführungsbeispiel dar, zumal der eingetragene Schutzanspruch 1 nur eine Ausführungsmöglichkeit enthält, über die der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag hinausgeht.

4.6. Da die Antragsgegnerin 1 die Anspruchsfassung nach Hauptantrag als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand ihrer Antragsstellung gemacht hat, fallen mit dem als unzulässig erweitert zu erachtenden Schutzanspruch 1 auch die weiteren Schutzansprüche 2 – 6 (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

5. Das Streitgebrauchsmuster hat auch im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag keinen Bestand.

5.1. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag umfasst gemäß der Antragstellung der Antragsgegnerin 1, der sich die als Streitgenossin beteiligte Antragsgegnerin 2 wiederum angeschlossen hat, die Merkmale M1, M2, M3, M4, M5, M5.1, M5.2, M5.3, M6 und M7, nicht hingegen die Merkmale M4.1 und M4.2 und lautet daher in gegliederter Form wie folgt:

- M1** Reifen (1) aus Kautschukmaterial mit einer Flanke (3),
dadurch gekennzeichnet, dass
- M2** die Flanke (3) ein codiertes Matrixsymbol (4) umfasst,
- M3** wobei das codierte Matrixsymbol (4) dunkle Teile (40) und helle Teile (41) umfasst,
- M4** wobei die dunklen Teile (40) dunkle Kreise sind,
- M5** wobei alle oder ein Teil der dunklen Kreise (40) Hohlräume umschließen,
- M5.1** die die Form von Kegeln haben,
- M5.2** die sich von der Oberfläche (30) der Flanke (3) aus in die Tiefe erstrecken,

- M5.3** wobei die dunklen Kreise (405) Öffnungen (406) in der Oberfläche der Flanke (3) bilden mit einer Tiefe von mindestens 0,1 mm,
- M6** wobei die kegelförmigen Hohlräume (407) Wände aufweisen, die in Bezug auf eine senkrecht zur Struktur verlaufende Richtung z einen Winkel zwischen 10° und 60° einnehmen,
- M7** wobei alle oder ein Teil der dunklen Kreise (40) direkt auf dem Reifen durch Lasergravur erzeugt werden.

5.2. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist unzulässig erweitert. Er geht entsprechend der oben in Ziff. 4.1. genannten Grundsätze über den Offenbarungsgehalt der für die Ursprungsoffenbarung maßgebenden Stammanmeldung hinaus.

Der Absatz [47] der Stammanmeldung (Druckschrift D0-2) offenbart, dass das Matrixsymbol wie in der Figur 4 gezeigt aus dunklen und hellen Teilen („composé des parties sombres 40 et des parties claires 41“) besteht. Als Ausgestaltung der Form der dunklen und hellen Teile des Matrixsymbols sind dunkle und helle Kästchen, dunkle und helle Kreise sowie eine Kombination aus Kästchen und Kreisen offenbart. Die Merkmale M3 und M4 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag, nach denen die dunklen Teile des Matrixsymbols dunkle Kreise sind, entsprechen somit einer der offenbarten Ausführungsformen.

Die dunklen Teile und somit die dunklen Kreise werden gemäß der Offenbarung der Stammanmeldung aus einer Textur gebildet, vgl. den Absatz [52] („Les parties sombres 40 sont composées d'une texture 400 venue de matière avec ledit flanc 3“). Die Figuren 16 und 17 stellen Teile dieser Textur dar, wie in den Absätzen [71] bis [76] ausgeführt. In diesen sind Öffnungen in der Flanke des Reifens dargestellt, mit einer Tiefe von mindestens 0,1 mm. In Absatz [73] wird auf die Belegungsdichte der Öffnungen innerhalb der Textur eines dunklen Teils eingegangen. Explizit ist offenbart, dass, mit steigender Belegung der Öffnungen innerhalb eines dunklen Teils 40, die Kontrastqualität der Textur steigt. Die dunklen Kreise werden gemäß

der ursprünglich eingereichten Offenbarung somit aus einer Mehrzahl von Öffnungen mit einer Tiefe von mindestens 0,1 mm gebildet.

Dass die dunklen Kreise selbst die Öffnungen in der Oberfläche der Flanke bilden, wie im Merkmal 5.3 beansprucht, ist der ursprünglichen Offenbarung nicht zu entnehmen.

5.3. Da die Antragsgegnerin 1 die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag ebenfalls als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand ihrer Antragsstellung gemacht hat, fallen mit dem als unzulässig erweitert zu erachtenden Schutzanspruch 1 wiederum die weiteren Schutzansprüche 2 – 6 (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

6. Der Zulassung der Rechtsbeschwerde bedurfte es nicht, da zum einen weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und zum anderen eine Zulassung der Rechtsbeschwerde auch aus Gründen der Rechtsfortbildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht geboten ist (§§ 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 2 PatG).

7. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91, 97 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.

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.