



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 434/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 394

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2024 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Friedrich und Dr.-Ing. Kapels

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 4. Oktober 2022 wird abgeändert. Das Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 394 wird unter Zurückweisung des Löschungsantrags im Übrigen in dem Umfang gelöscht, in welchem es über die Schutzansprüche 1 – 4 nach Hauptantrag B vom 18. November 2024 hinausgeht.
2. Die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 009 394 (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 4. Mai 2017 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der europäischen Anmeldung EP 15203038.3 mit Anmeldetag 30. Dezember 2015 (i. F.: Stammanmeldung) abgezweigt worden. Abgeleitet aus der Stammanmeldung beansprucht es die ausländischen Prioritäten 31.12.2014, US, 62/098,751 und 28.12.2015, US, 14/980655. Es ist am 6. Juni 2017 mit den Schutzansprüchen 1 – 13 und der Bezeichnung „Einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung für einen Crashtest-Dummy“ eingetragen worden und ist derzeit in Kraft, nachdem die Schutzdauer auf 10 Jahre bis Ende 2025 verlängert worden ist.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft eine einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung für einen Crashtest-Dummy, der im Gebrauchsmuster auch als anthropomorphe Testvorrichtung (ATD) bezeichnet wird, sowie einen Crashtest-Dummy mit einer solchen einstellbaren Lendenwirbelsäulenordnung. Derartige Crashtest-Dummies würden bei Crashtest-Untersuchungen eingesetzt, um die Auswirkungen eines Aufpralls auf die Insassen eines Fahrzeugs festzustellen und anhand dieser Ergebnisse deren Schutz zu steigern (vgl. Abs. [0002] – [0004] der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Damit genaue und realitätsnahe Testdaten erhalten werden, sollten Crashtest-Dummies so ausgebildet sein, dass sie während eines Zusammenstoßes möglichst menschenähnlich reagierten, d. h. eine hohe Biofidelity aufwiesen (vgl. Abs. [0005] GS.). Jedoch habe es sich als schwierig erwiesen, die menschliche Wirbelsäule bei einem Crashtest-Dummy gut zu reproduzieren (vgl. Abs. [0006] GS.).

Als damit zu lösende Aufgabe nennt Abs. [0007] GS. die Bereitstellung einer Lendenwirbelsäulenordnung für einen Crashtest-Dummy mit verbesserter Biofidelity sowie eines entsprechenden Crashtest-Dummies mit verbesserter Biofidelity.

Mit Schriftsatz vom 27. August 2020 hat die Antragsgegnerin eine geänderte Anspruchsfassung mit den geänderten Schutzansprüchen 1 – 8 zu den Akten nachgereicht, verbunden mit der Erklärung, dass sie für die Vergangenheit und Zukunft über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend machen werde.

Das Streitgebrauchsmuster ist ferner Gegenstand eines parallelen Verletzungsprozesses, der zwischen der Antragsgegnerin und einem mit der Antragstellerin verbundenem Unternehmen beim LG anhängig und derzeit ausgesetzt ist.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der streitgegenständliche Löschungsantrag vom 3. Dezember 2020, den die Antragstellerin auf den Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit stützt. Insbesondere weise der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, ausgehend von einer als D3 bezeichneten Firmenschrift, dem Thor-NR User Manual, veröffentlicht am 1. März 2005, in Kombination mit den weiteren, von der Antragstellerin benannten Entgegenhaltungen

D3' (Teileliste zu D3 von Sept. 2014)

D4 (GB 2 479 879A, veröffentlicht am 2. November 2011) oder

D5 (CN 102717701 A, veröffentlicht am 10. Oktober 2012, mit als D5T in das Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder

D6 (EP 0 092 314 A1, veröffentlicht am 26. Oktober 1983) oder

D7 (CN 201329510 Y, veröffentlicht am 21. Oktober 2009, mit als D7T in das Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder

D8 (CN 202358470 U, veröffentlicht am 1. August 2012, mit als D8T in das Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder

D9 (CN 203445834 U, veröffentlicht am 9. Februar 2014, mit als D9T in das Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung) oder

D10 (EP 2 770 274 A2, veröffentlicht am 27. August 2014) oder

D11 (WO 2008/124642 A2, veröffentlicht am 16. Oktober 2008) oder

D12 (CN 203571659 U, veröffentlicht am 30. April 2014, mit als D12T in das Verfahren eingeführter englischer Maschinenübersetzung),

keinen erfinderischen Schritt auf.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 21. Dezember 2020 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 19. Januar 2021, eingegangen am selben Tag, vom Wortlaut her uneingeschränkt widersprochen. Die Begründung ihres Widerspruchs im selben Schriftsatz bezieht sich auf die nachgereichte Fassung vom 27. August 2020. Sie hält den Gegenstand dieser Fassung auch ausgehend von der D3 für nicht nahegelegt.

Die Antragstellerin hat hinsichtlich der nachgereichten Fassung neben fehlender Schutzfähigkeit auch unzulässige Erweiterung beanstandet. Die Antragsgegnerin hat ihrerseits mit Schriftsatz vom 19. Juli 2021 weitere geänderte Anspruchsfassungen als neuen Hauptantrag und als Hilfsantrag 1 eingereicht, wobei sie den mit Schriftsatz vom 27. August 2020 eingereichten Anspruchssatz als Hilfsantrag 2 weiterverfolgt hat.

Mit Zwischenbescheid vom 6. Dezember 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschantrag Aussicht auf Erfolg habe. Insbesondere seien die nachgereichten Anspruchsfassungen auf ein aliud gerichtet. Ferner hat die Gebrauchsmusterabteilung die weiteren Entgegenhaltungen D13 (US 3 557 471 A) und D14 (US 2007/0 058 163 A1) in das Verfahren eingeführt.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 31. März 2022 weitere, geänderte Anspruchsfassungen, und zwar einen neuen zweiten Hilfsantrag und einen Hauptantrag A, sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag A eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 4. Oktober 2022 hat die Antragstellerin die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat eine in einer Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung zu den Akten genommene, korrigierte Fassung des zweiten Hilfsantrags A eingereicht. Sie hat die Zurückweisung des Löschantrags für die Fassung nach Hauptantrag vom 19. Juli 2021, hilfsweise für die Fassungen nach erstem Hilfsantrag vom 19. Juli 2021, zweitem Hilfsantrag vom 31. März 2022, Hauptantrag A vom 31. März 2022, erstem Hilfsantrag A vom 31. März 2022, und korrigiertem zweiten Hilfsantrag A vom 4. Oktober 2022 beantragt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 4. Oktober 2022 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, die Kosten

des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt und den Gegenstandswert auf 750.000,- € festgesetzt.

Sie hat diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag vom 19. Juli 2021 sei unzulässig erweitert, da dort ein aliud gegenüber der eingetragenen Fassung beschrieben werde. In der Stammanmeldung seien zwei Varianten der Anbindung der oberen Abdomenschnittstelle offenbart, und zwar zum einen mit einer Anbindung an das obere Element der Lendenwirbelsäulenordnung und zum anderen an das untere Ende. Die Antragsgegnerin habe in der Anmeldung des Streitgebrauchsmusters bewusst letztgenannte Variante gewählt. Daher handele es sich bei der Anspruchsfassung nach Hauptantrag nicht um eine Korrektur eines offensichtlichen Fehlers. Auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen, insbes. auch die mit A bezeichneten Hilfsanträge wiesen denselben Mangel auf.

Der Beschluss ist den beiden Beteiligten jeweils am 21. Oktober 2022 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom 21. November 2022, eingegangen mit einer Einzugsermächtigung am selben Tag, und begründet mit Schriftsatz vom 20. Januar 2023. In der Beschwerdebegründung hat die Antragsgegnerin gegenüber der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung modifizierte Anträge angekündigt, nämlich an erster Stelle die Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Umfang des erstinstanzlichen Hauptantrags A und hilfsweise im Umfang des ersten und des zweiten Hilfsantrags A, alle in der Fassung vom 31. März 2022.

Die Antragsgegnerin beanstandet, dass die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung der vorgenannten Anträge fehlerhaft ausgelegt habe. In der vorliegenden Fassung werde damit kein aliud beansprucht. Dieser Gegenstand sei auch schutzfähig. Insbesondere sei die D3,

die den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, nicht neuheitsschädlich. Die D3 lege auch in Zusammenschau mit weiteren Entgegenhaltungen wie der D4, der D5 oder der D7 den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung nach den nunmehr angekündigten Anträgen nicht nahe.

Nachdem der Senat mit Hinweis vom 4. November 2024 auf Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Anspruchsfassungen nach Hauptantrag A und nach dem ersten und zweiten Hilfsantrag A hingewiesen hatte, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 18. November 2024 weitere, geänderte Anspruchsfassungen eingereicht, nämlich einen Hauptantrag B mit geänderten Schutzansprüchen 1 – 4, einen ersten Hilfsantrag B mit weiter geänderten Schutzansprüchen 1 – 4 und einen zweiten Hilfsantrag B mit weiter geänderten Schutzansprüchen 1 - 4. Hinsichtlich der Reihenfolge der angekündigten Hilfsanträge hat der Senat auf Klärungsbedarf hingewiesen. Mit weiterem Schriftsatz vom 20. November 2024 hat die Antragsgegnerin die Reihenfolge der von ihr verteidigten Anspruchsfassungen klargestellt sowie eine weitere, geänderte Anspruchsfassung als korrigierten zweiten Hilfsantrag B eingereicht.

Nach eingehender Erörterung des Sach- und Streitstands in der mündlichen Verhandlung vom 27. November 2024 beantragt die Antragsgegnerin,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 4. Oktober 2022 aufzuheben und den Löschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2015 009 394 im Umfang der Anspruchsfassung nach Hauptantrag B vom 18. November 2024 zurückzuweisen, hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: erster Hilfsantrag B vom 18. November 2023, korrigierter zweiter Hilfsantrag B vom 20. November 2024, den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung nach einem dieser Hilfsanträge zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass eine Verteidigung des Streitgebrauchsmusters mit einer über die nachgereichten Schutzansprüche vom 27. August 2020 hinausgehenden Fassung unzulässig sei, da die Antragsgegnerin insoweit einen Teilverzicht auf die nachfolgende Verteidigung des Streitgebrauchsmusters erklärt habe. Hinsichtlich der in der mündlichen Verhandlung vom 27. November 2024 noch antragsgegenständlichen Anspruchsfassungen hat die Antragstellerin bezüglich der Formulierungen „funktionsmäßig“ in diesen Anspruchsfassungen gegenüber „funktionsfähig“ in der eingetragenen Fassung Zulässigkeitsbedenken geäußert. Im Übrigen sei der Gegenstand der noch antragsgemäßen Anspruchsfassungen nicht schutzfähig, da er ausgehend von der D3 insbesondere in Zusammenschau mit der D4, der D5, der D6 oder der D7 keinen erfinderischen Schritt aufweise.

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

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragsgegnerin ist im Umfang des nunmehr noch anhängigen Hauptantrags B vom 18. November 2024 auch begründet.

1. Maßgebend als Hauptantrag ist gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 90 Abs. 3 PatG nunmehr der Hauptantrag B vom 18. November 2024. Nachdem die Antragsgegnerin aber ihre Beschwerdeerhebung gemäß ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 21. November 2022 auf die in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Oktober 2022 gestellten Anträge und damit auf den seinerzeitigen Hauptantrag vom 19. Juli 2021 bezogen hat, hat sie ihre Beschwerde insoweit teilweise zurückgenommen.
2. Die geänderte Anspruchsfassung nach Hauptantrag B umfasst die geänderten Schutzansprüche 1 – 4.

Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag B lautet wie folgt (mit Merkmalsgliederung und optischer Hervorhebung der gegenüber der eingetragenen Fassung geänderten Merkmale):

- M1.1** Einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung für einen Crashtest-Dummy (12), umfassend:
- M1.2** - ein oberes Element (32), das angepasst ist, um funktionsfähigmäßig mit einem oberen Brustwirbelbereich einer Wirbelsäule des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein;
- M1.3** - ein unteres Element (54), das angepasst ist, um funktionsfähigmäßig mit einem unteren Brustwirbelbereich der Wirbelsäule des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein;
- M1.4** - eine obere Abdomenschnittstelle (74), die mit dem unteren Element (54) verbunden ist und angepasst ist, um mit einem oberen Abdomenbereich des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein, und
- M1.5'** - einen Einstellmechanismus (68), der mit dem oberen Element (32) und dem unteren Element (54) zusammenwirkt, um eine Einstellung einer vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum, zwischen dem oberen Element (32) und dem unteren Element (54) zu ermöglichen,

wobei der Einstellmechanismus (68) einen ersten Befestiger (70) aufweist, um das obere Element (32) und das untere Element (54) zusammen schwenkbar zu verbinden,

dadurch gekennzeichnet,

- M1.6'** - das das obere Element (32) und das untere Element (54) eine Mehrzahl von Öffnungen umfassen, die sich durch zugehörige Seitenwände erstrecken,
- M1.8'** - dass sich der erste Befestiger (70) durch zweite Öffnungen (47, 64) des oberen Elements (32) und des unteren Elements (54) erstreckt, und
- M1.11'** - dass der Einstellmechanismus (68) einen zweiten Befestiger (72) aufweist, der sich jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen (46, 62) im oberen Element (32) und im unteren Element (54) erstreckt, um das oberen Element (32) und das untere Element (54) in einem der Gelenkwinkel zu fixieren.

Es folgt der abhängige Schutzanspruch 2, zu dessen Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

Der selbständige Schutzanspruch 3 lautet eingangs wie folgt:

Crashtest-Dummy (12), umfassend:

- einen Körper mit einer Wirbelsäule, die einen oberen Brustwirbelbereich und einen unteren Brustwirbelbereich aufweist, wobei der Körper einen oberen Abdomenbereich umfasst; und
- eine einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung, die mit der Wirbelsäule verbunden ist,

wobei die einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung umfasst:

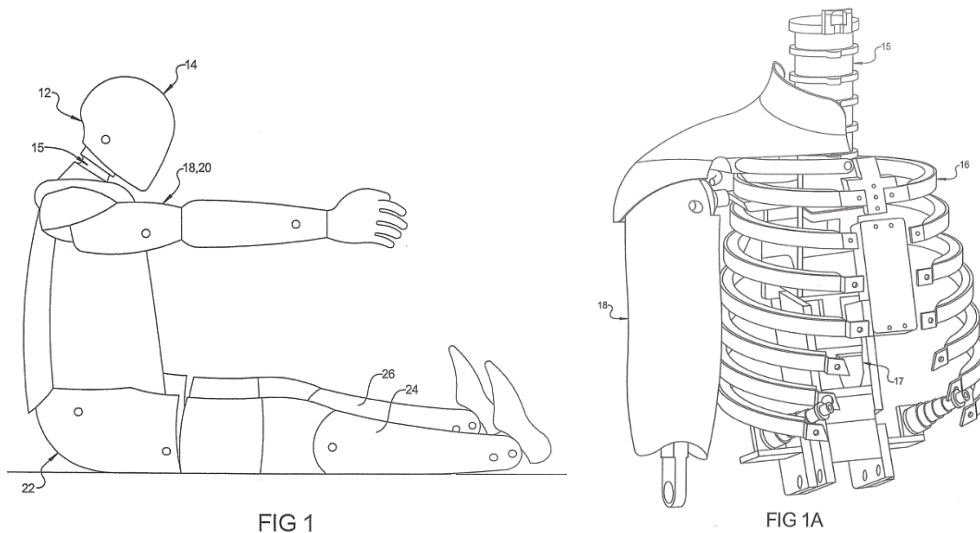
...

Es schließen sich die Merkmale **M1.2 – M11.1'** nach Schutzanspruch 1 an.

Es folgt der abhängige Schutzanspruch 4, zu dessen Wortlaut auf die Akten verwiesen wird.

3. Der für den vorliegenden Erfindungsgegenstand zuständige Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Hochschulabschluss, der als Teil eines Teams aus Medizinern, Messtechnikern und Maschinenbauingenieuren mit der Verbesserung von Crashtest-Dummys und deren Komponenten betraut ist.

4. Der Gebrauchsmustergegenstand wird in den Absätzen [0021] bis [0031] insbesondere anhand der nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 erläutert.

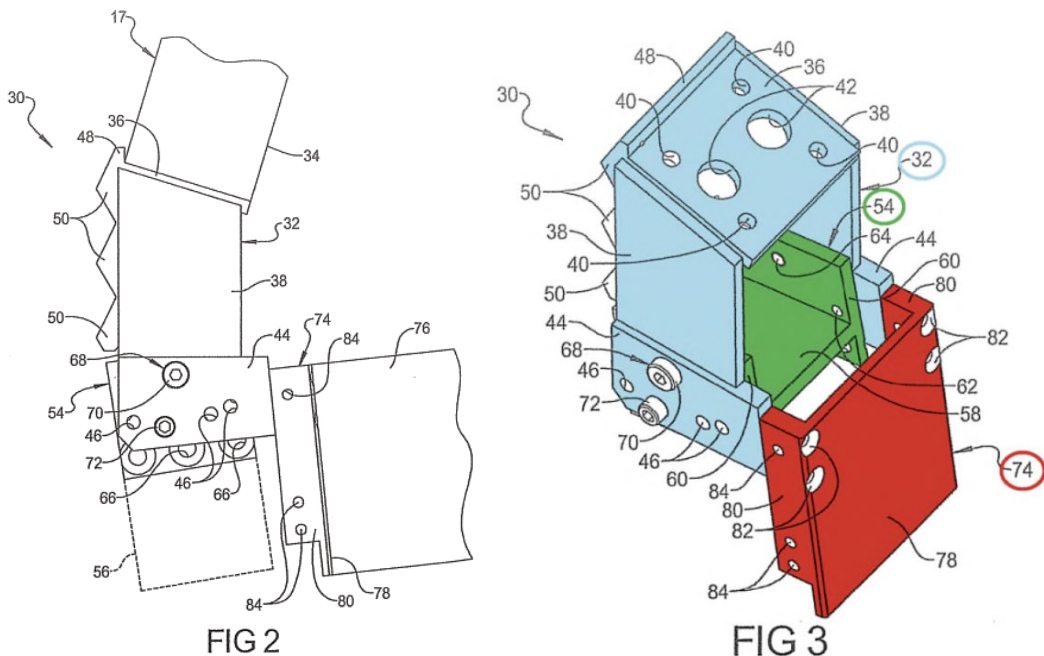


Die Figuren 1 und 1A zeigen einen Crashtest-Dummy (12) mit

- einer Kopfanordnung (14),
- einer daran anschließenden Halsanordnung (15),
- einer Wirbelsäulenordnung (17), deren oberes Ende an der Halsanordnung (15) befestigt ist und deren unteres Ende sich in einen Rumpfbereich des Crashtest-Dummys (12) erstreckt,
- einer Brustkorbanordnung (16), die mit der Wirbelsäulenordnung (17) verbunden ist,
- einer rechten und linken Armanordnung (18, 20), die jeweils durch eine rechte bzw. linke Schulteranordnung oben mit der Wirbelsäulenordnung (17) verbunden sind,

- einer Beckenanordnung (22), die mit einem Becken/Lendenwirbelsäulen-Befestigungsblock der Wirbelsäulenordnung (17) verbunden ist,
- sowie einer rechten und linken Beinordnung (24, 26), die an der Beckenanordnung (22) angeordnet sind.

Das Streitgebrauchsmuster geht in seiner eingetragenen Fassung als Stand der Technik von einem Crashtest-Dummy mit einer Wirbelsäule aus, deren unterer Lendenwirbel fixiert ist. Im Unterschied dazu befindet sich entsprechend der Darstellung in Figur 2 zwischen einer oberen Brustwirbelanordnung (34) und einem Brustwirbelsäulen-Kraftmessdosenadapter (56) der Wirbelsäulenordnung (17) eine einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung (30), die über eine obere Abdomenschnittstelle (74) mit einer oberen Abdomenanordnung (76) verbunden werden kann. Diese einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung (30) ist in Figur 3 genauer dargestellt, wobei wegen der besseren Übersichtlichkeit auf die kolorierte Figur 3 aus dem Beschwerdeschriftsatz der Antragsgegnerin Bezug genommen wird.



Insbesondere zeigt die Figur 3 mit der zugehörigen Beschreibung in den Absätzen [0012] bis [0031] in Übereinstimmung mit den Merkmalen M1.1 bis M1.3 und M1.5' bis M1.11' des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B eine:

- M1.1** Einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung (30) für einen Crashtest-Dummy (12), umfassend:
- M1.2** - ein oberes Element (32, hellblau), das angepasst ist, um funktionsmäßig mit einem oberen Brustwirbelbereich (34, Fig. 2) einer Wirbelsäule des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein;
- M1.3** - ein unteres Element (54, grün), das angepasst ist, um funktionsmäßig mit einem unteren Brustwirbelbereich der Wirbelsäule des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein;
- M1.5'** - einen Einstellmechanismus (68, weiß), der mit dem oberen Element (32) und dem unteren Element (54) zusammenwirkt, um eine Einstellung einer vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum, zwischen dem oberen Element (32) und dem unteren Element (54) zu ermöglichen, wobei der Einstellmechanismus (68) einen ersten Befestiger (70) aufweist, um das obere Element (32) und das untere Element (54) zusammen schwenkbar zu verbinden, dadurch gekennzeichnet,
- M1.6'** - dass das obere Element (32) und das untere Element (54) eine Mehrzahl von Öffnungen umfassen, die sich durch zugehörige Seitenwände erstrecken,
- M1.8'** - dass sich der erste Befestiger (70) durch zweite Öffnungen (47, 64) des oberen Elements (32) und des unteren Elements (54) erstreckt, und
- M1.11'** - dass der Einstellmechanismus (68) einen zweiten Befestiger (72) aufweist, der sich jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen (46, 62) im oberen Element (32) und im unteren Element (54) erstreckt, um das obere Element (32) und das untere Element (54) in einem der Gelenkwinkel zu fixieren.

Auslegungsbedürftig ist insbesondere die Verbindung der oberen Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren (54) Element gemäß Merkmal M1.4, da sich das Merkmal M1.4 von der Darstellung in den Figuren 2 und 3 unterscheidet.

Figuren 2 und 3:

Gemäß Figur 3 ist das obere Element (32) über den ersten Befestiger (70) schwenkbar mit dem unteren Element verbunden, und das obere Element (32) kann um den ersten Befestiger (70) als laterale Achse herum gedreht und mittels des zweiten Befestigers (72) in bspw. vier verschiedenen Positionen mit unterschiedlichen Gelenkwinkeln zwischen oberem (32) und unterem Element (54) fixiert werden, um verschiedene Sitzhaltungen nachzuahmen, vgl. auch Absatz [0029] der Beschreibung.

Zusätzlich ist in den Figuren 2 und 3 in teilweiser Übereinstimmung mit Merkmal M1.4 auch eine obere Abdomenschnittstelle (74, rot) dargestellt, die angepasst ist, um mit einem oberen Abdomenbereich (76, Fig. 2) des Crashtest-Dummys (12) verbunden zu sein. Dies kommt in Fig. 3 dadurch zum Ausdruck, dass der hellblaue Bereich zusammen mit dem roten Bereich gegenüber dem grünen Bereich verkippt werden kann. Dementsprechend ist in den Figuren und der Figurenbeschreibung (Absätze [0011] bis [0033]) des Streitgebrauchsmusters angegeben, dass die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem oberen Element (32) verbunden ist, wie es auch in obigen Figuren 2 und 3 dargestellt ist, so dass bei einer Änderung des Gelenkwinkels das obere Element (32) zusammen mit der oberen Abdomenschnittstelle (74) gegenüber dem unteren Element (54) um den ersten Befestiger (70) herum gedreht wird.

Anhand der Figuren und der Beschreibung in den Absätzen [0012] bis [0031] ist somit die Angabe in diesem Beschreibungsteil, dass die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem oberen Element (32) verbunden ist, so auszulegen, dass die obere Abdomenschnittstelle (74) so an dem oberen Element (32) befestigt ist, dass bei einer Änderung des Gelenkwinkels das obere Element

(32) zusammen mit der oberen Abdomenschnittstelle (74) um eine laterale Achse gegenüber dem unteren Element (54) gedreht wird.

Merkmal M1.4:

Demgegenüber ist in Merkmal M1.4 des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B ebenso wie im entsprechenden Merkmal des Nebenanspruchs 8 und im allgemeinen Beschreibungsteil in den Absätzen [0008] bis [0010] angegeben, dass die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren Element (54) verbunden ist, wobei die Lendenwirbelsäulenordnung (30) des Schutzanspruchs 1 gemäß Merkmal M1.5' einen Einstellmechanismus umfasst, der mit dem oberen Element und dem unteren Element zusammenwirkt, um eine Einstellung einer vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum zwischen dem oberen Element und dem unteren Element zu ermöglichen.

Das Merkmal M1.4 ist demnach zusammen mit dem den Einstellungsmechanismus umfassenden Merkmal M1.5' dahingehend auszulegen, dass die obere Abdomenschnittstelle (74) so an dem unteren Element (54) befestigt ist, dass bei einer Änderung des Gelenkwinkels das untere Element (54) zusammen mit der oberen Abdomenschnittstelle (74) um eine laterale Achse gegenüber dem oberen Element (32) gedreht wird. Übertragen auf Fig. 3 ist dann die obere Abdomenschnittstelle (74) bspw. an der jeweiligen Stirnseite der Seitenflächen (60) des unteren Elements (54) befestigt, und der grüne Bereich wird zusammen mit dem roten Bereich gegenüber dem hellblauen Bereich verkippt.

5. Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag B ist zulässig.

a. Die Antragstellung ist insoweit nicht an die nachgereichte Anspruchsfassung vom 27. August 2020 im Sinne eines im Falle eines späteren Löschantrags vorweggenommenen Verzichts auf einen über diese Fassung hinausgehenden

Widerspruch gebunden, da die nachgereichte Fassung vom 27. August 2020 über die eingetragenen Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters hinausgeht (vgl. dazu BGH GRUR 1998, 910 – Scherbeneis).

Gemäß Merkmal **M1.4** ist eine obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren Element (54) verbunden. Hingegen beschreibt dieses Merkmal in der nachgereichten Fassung vom 27. August 2020 eine obere Abdomenschnittstelle (74), die mit dem oberen Element (32) verbunden ist. Sowohl mit Blick auf die vorgenannten Anspruchsfassungen, als auch mit Blick auf die zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehende Gebrauchsmusterschrift, insbesondere die Absätze [0008] – [0011] GS. wird damit in der nachgereichten Fassung ein aliud gegenüber der eingetragenen Fassung beansprucht. Ein vorweggenommener (Teil-) Verzicht auf einen im Falle eines späteren Löschantrags zu erklärenden Widerspruch, den die Antragsgegnerin im Übrigen hier wirksam, insbesondere rechtzeitig gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG erklärt hat, kommt jedoch dann nicht in Betracht, wenn – wie hier – die Antragsgegnerin solche Schutzansprüche eingereicht hat, die eine unzulässige Erweiterung enthalten und deswegen nicht Gegenstand des Streitgebrauchsmusters werden können. Denn in einem solchen Fall fehlt es an der für einen derartigen Verzicht erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit.

b. Die erstinstanzliche Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Umfang des seinerzeitigen Hauptantrags vom 19. Juli 2021 (vgl. S. 3 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Oktober 2022) führt ebenfalls nicht zu einer teilweisen Rücknahme des Widerspruchs gegen den streitgegenständlichen Löschantrag, so dass die Antragsgegnerin bei der Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Beschwerdeverfahren auch insoweit nicht gebunden ist. Denn diese Anspruchsfassung stimmt hinsichtlich des Merkmals **M1.4** mit der nachgereichten Fassung vom 27. August 2020 überein und weist daher denselben Mangel auf.

c. Auch im Übrigen sind die Schutzansprüche des Hauptantrags B zulässig, da sie von der Ursprungsoffenbarung gedeckt sind und keine Erweiterung ggü. der eingetragenen Fassung beinhalten.

aa. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag B geht nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus.

Maßgebend als Ursprungsoffenbarung ist nach ständiger Senatsrechtsprechung und ausgehend vom Urteil des BGH vom 13. Mai 2003, X ZR 226/00, GRUR 2003, 867 - Momentanpol I, die Stammanmeldung aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden ist, hier die europäische Anmeldung EP 15203038.3 mit Anmeldetag 30. Dezember 2015.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 ist hinsichtlich der Ursprungsoffenbarung zulässig, denn er umfasst sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 der Stammanmeldung, wobei in Merkmal M1.2 der Begriff „funktionsfähig“ in zulässiger Weise durch den inhaltlich synonymen Begriff „funktionsmäßig“ ersetzt und in Merkmal M1.5 zusätzlich die Präzisierung „um eine laterale Achse herum“ aufgenommen wurde, die in Absatz [0021] der Stammanmeldung offenbart ist.

Dies gilt in gleicher Weise für den eingetragenen nebengeordneten Schutzanspruch 8, der auf den nebengeordneten Anspruch 11 der Stammanmeldung zurückgeht und ebenfalls gemäß Schutzanspruch 1 geändert wurde.

Die eingetragenen Schutzansprüche 2, 7, 9 und 13 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2, 9, 12 und 19.

Die Offenbarung der Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 3 bis 6 und 10 bis 12 findet sich in den korrespondierenden Ansprüchen 5 bis 8 und 16 bis 18 der Stammanmeldung. Zwar beziehen sich die Ansprüche 5 bis 8 und 16 bis 18 der Stammanmeldung auch auf deren Ansprüche 3 bis 5 bzw. 13 und 14 zurück, in

denen die Anordnung der Seitenwände präzisiert und das Vorhandensein einer oberen und unteren Wand beansprucht wird, doch entnimmt der Fachmann diese Verallgemeinerung aufgrund der breit formulierten Patentansprüche 1 und 11 der Stammanmeldung als zur Erfindung gehörig.

Die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 13 des Gebrauchsmusters sind daher ursprünglich offenbart und diesbezüglich zulässig.

Die Präzisierung in den Merkmalen M1.5', M1.6', M1.8' und M1.11' des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B ist in der Stammanmeldung in Figur 3 sowie der Figurenbeschreibung in den Absätzen [0013] bis [0023] offenbart.

Zwar stellt sich sowohl in der Stammanmeldung als auch in der eingetragenen Fassung des Streitgebrauchsmusters die Problematik, dass in den ursprünglichen Ansprüchen der Stammanmeldung ein anderer Gegenstand beansprucht wird, als er in den Figuren und den Absätzen [0012] bis [0023] beschrieben ist, denn nach den Ansprüchen der Stammanmeldung ist die obere Abdomenschnittstelle mit dem unteren Element verbunden, wohingegen nach den Figuren und den Absätzen [0012] bis [0023] die obere Abdomenschnittstelle mit dem oberen Element verbunden ist.

Doch ist in diesem Zusammenhang wesentlich, dass die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (vgl. BGH GRUR 2002 – Luftverteiler). Insofern ordnet der Fachmann die in den Figuren und den Absätzen [0012] bis [0023] der Stammanmeldung am Beispiel einer mit einem oberen Element verbundenen oberen Abdomenschnittstelle offenbarten Merkmale in entsprechender Weise auch einer Lendenwirbelsäulenordnung mit einer mit einem unteren Element verbundenen oberen Abdomenschnittstelle zu, weshalb die Stammanmeldung in ihrer Gesamtheit als Offenbarungsgrundlage für die eingetragenen Schutzansprüche herangezogen werden kann.

Folglich entnimmt der Fachmann der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig eine einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung (30), bei der die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem unteren Element (54) verbunden ist, so dass beide zusammen gegenüber dem oberen Element (32) schwenkbar sind, wobei die einzelnen Bestandteile der einstellbaren Lendenwirbelsäulenordnung (30) zusätzlich die Merkmale aufweisen kann, die in den Figuren und den Absätzen [0012] bis [0023] am Beispiel einer einstellbaren Lendenwirbelsäulenordnung (30) offenbart sind, bei der die obere Abdomenschnittstelle (74) mit dem oberen Element (32) verbunden ist, so dass beide zusammen gegenüber dem unteren Element (54) schwenkbar sind.

Dies gilt in gleicher Weise für den Crashtest-Dummy des selbständigen Schutzanspruchs 3 nach Hauptantrag B.

Die Merkmale der abhängigen Schutzansprüche 2 und 4 des Hauptantrags B sind in den Ansprüchen 9 und 19 der Stammanmeldung offenbart.

Die Schutzansprüche 1 bis 4 nach Hauptantrag B sind daher ursprünglich offenbart.

bb. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag B geht auch nicht über das hinaus, was durch die eingetragene Fassung unter Schutz gestellt worden ist.

Die selbständigen Schutzansprüche 1 und 3 nach Hauptantrag B umfassen jeweils sämtliche Merkmale der zugehörigen eingetragenen selbständigen Schutzansprüche 1 und 8, wobei die in Merkmal M1.2 erfolgte Änderung des Begriffs „funktionsfähig“ in „funktionsmäßig“ zulässig ist, da beide Begriffe in diesem Zusammenhang gleichbedeutend und synonym sind.

Mit den Präzisierungen durch die Merkmale M1.5', M1.6', M1.8' und M1.11' der Schutzansprüche 1 und 3 und die Zusatzmerkmale der abhängigen Schutzansprüche 2 und 4 wird der Schutzzumfang der eingetragenen Schutzansprüche beschränkt, ohne ihn in unzulässiger Weise zu verschieben.

6. Die Anspruchsfassung nach Hauptantrag B ist auch schutzfähig i. S. d. §§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 – 3 GebrMG.

a. Schutzfähigkeit des Schutzanspruchs 1:

aa. In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Gebrauchsmusterabteilung stellt Druckschrift D3 den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Das Dokument D3 ist eine Bedienungsanleitung eines Crashtest-Dummys, in dem insbesondere der Zusammenbau eines solchen Dummys erläutert wird, wobei dessen grundlegende Komponenten in Figur 1.2 gezeigt sind.

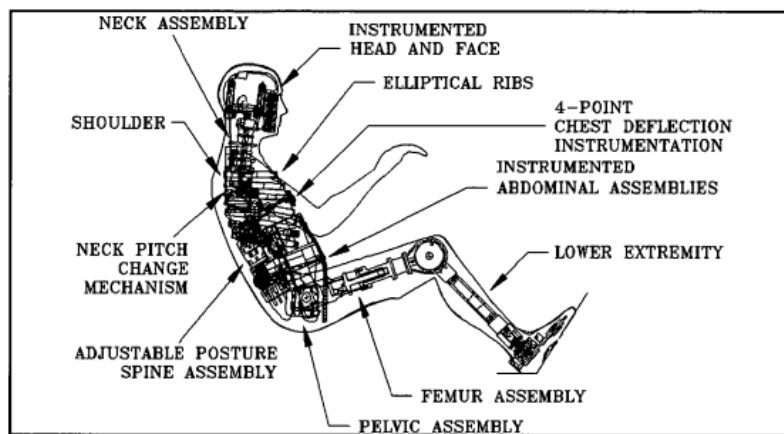


Figure 1.2- Primary features of the THOR dummy

Um die menschliche Wirbelsäule nachzuahmen, hat der Dummy den in den Figuren 6.1 und 6.3 skizzierten Aufbau, wobei wegen der besseren Übersichtlichkeit die markierte Figur 6.3 aus dem Löschungsantrag vom 3. Dezember 2020 wiedergegeben ist.

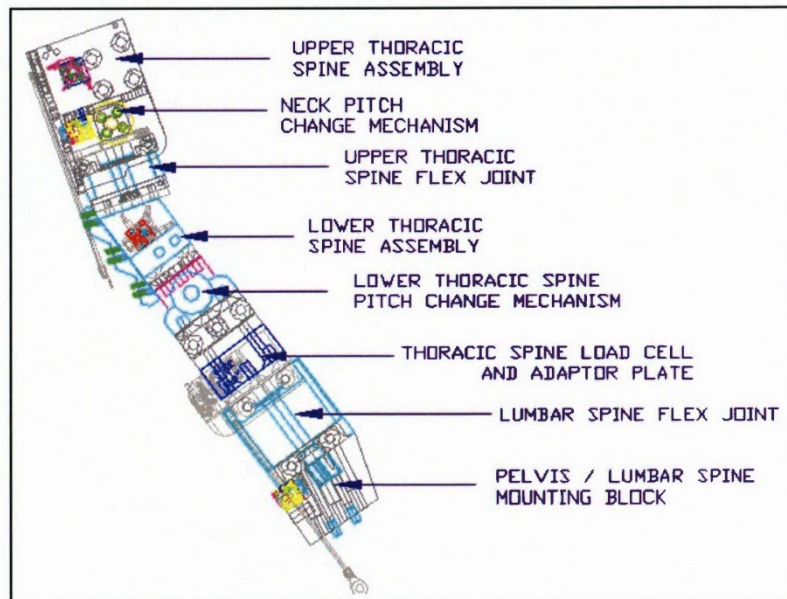
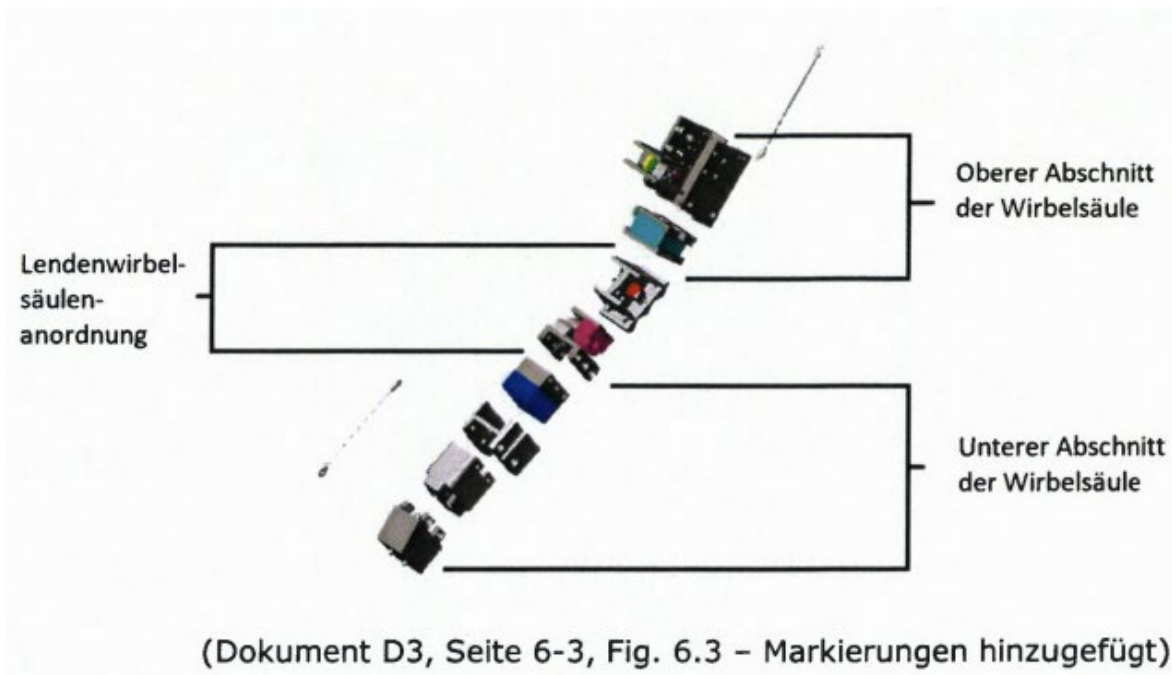


Figure 6.1- Complete Spine Assembly



Die Figur 6.10 zeigt die einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung im zusammengebauten Zustand, wobei zusätzlich die markierte Figur 6.10 aus dem Löschantrag wiedergegeben ist und in Figur 9.15 die mit dem oberen Abdomenbereich verbundene Abdomenschnittstelle zu sehen ist. In Figur 6.17 ist zusätzlich der Einstellmechanismus durch die Schwenkachse dargestellt, der die

Variation des Neigungswinkels zwischen dem oberen und dem unteren Element ermöglicht.

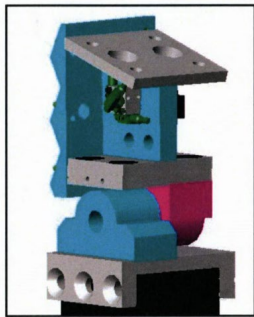


Figure 6.10- Lower Thoracic Spine Assembly mounted to Lower Pitch Change Mechanism

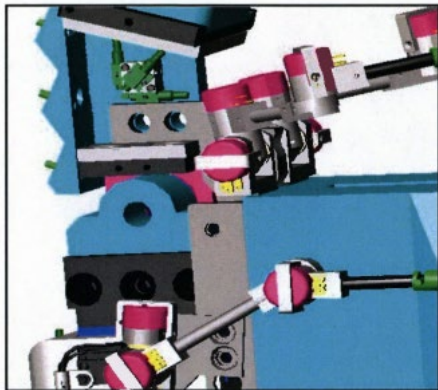
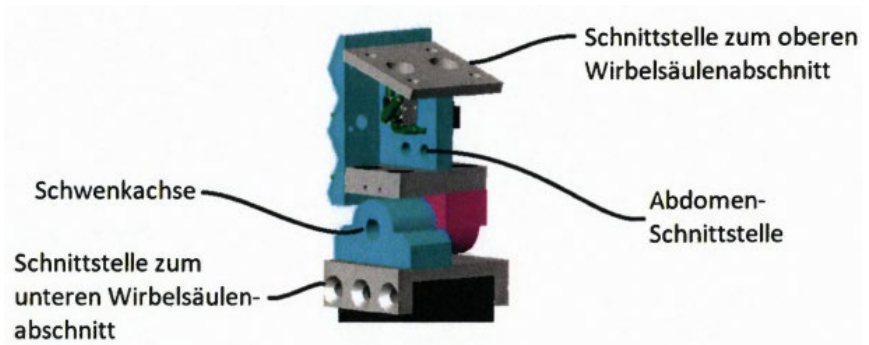


Figure 9.15- Upper abdomen mounting to spine

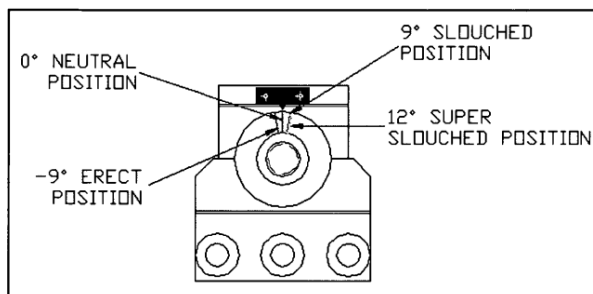
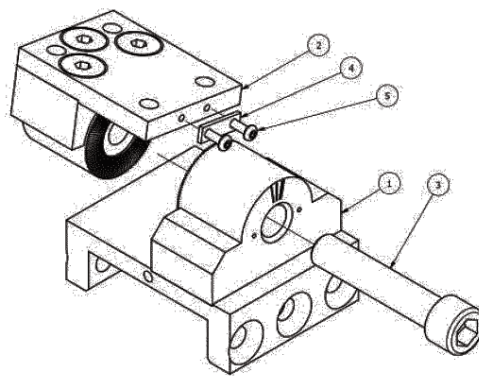


Figure 6.17- Adjustment marks and locations

Der Schwenkmechanismus aus obiger Fig. 6.17 ist in D3' noch genauer gezeigt:



SCALE 1.000

Somit offenbart Druckschrift D3 mit D3' in den Worten des Schutzanspruchs 1 von Hauptantrag-B eine:

- M1.1** Einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung für einen Crashtest-Dummy (vgl. obige Figuren 6.1, 6.3, 6.10 und 9.15), umfassend:
- M1.2** - ein oberes Element, das angepasst ist, um funktionsmäßig mit einem oberen Brustwirbelbereich einer Wirbelsäule des Crashtest-Dummys verbunden zu sein;
- M1.3** - ein unteres Element, das angepasst ist, um funktionsmäßig mit einem unteren Brustwirbelbereich der Wirbelsäule des Crashtest-Dummys verbunden zu sein;
- M1.4^{teils}** - eine obere Abdomenschnittstelle, die mit dem oberen ~~unteren~~ Element verbunden ist und angepasst ist, um mit einem oberen Abdomenbereich des Crashtest-Dummys verbunden zu sein, und
- M1.5'** - einen Einstellmechanismus, der mit dem oberen Element und dem unteren Element zusammenwirkt, um eine Einstellung einer vorbestimmten Anzahl von unterschiedlichen und variierenden fixierten Gelenkwinkeln um eine laterale Achse herum, zwischen dem oberen Element und dem unteren Element zu ermöglichen, wobei der Einstellmechanismus einen ersten Befestiger (vgl. den Bolzen 3 in der Figur aus D3') aufweist, um das obere Element und das untere Element zusammen schwenkbar zu verbinden, dadurch gekennzeichnet,
- M1.6'** - dass das obere Element und das untere Element eine Mehrzahl von Öffnungen umfassen, die sich durch zugehörige Seitenwände erstrecken,
- M1.8'** - dass sich der erste Befestiger durch zweite Öffnungen des oberen Elements und des unteren Elements erstreckt, und
- ~~**M1.11'** - dass der Einstellmechanismus (68) einen zweiten Befestiger (72) aufweist, der sich jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen (46, 62) im oberen Element (32) und im unteren Element (54)~~

~~erstreckt, um das obere Element (32) und das untere Element (54) in einem der Gelenkwinkel zu fixieren.~~

Die einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung des Schutzanspruchs 1 ist somit neu gegenüber Druckschrift D3, da das Merkmal M1.11' aus Druckschrift D3 nicht und das Merkmal M1.4 nur teilweise bekannt sind.

bb. Gegenüber dem vorgelegten Stand der Technik beruht die einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag B auf einem erfinderischen Schritt.

Zwar kann der Unterschied in Merkmal M1.4, wonach die obere Abdomenschnittstelle mit dem oberen statt mit dem unteren Element verbunden ist, keinen erfinderischen Schritt begründen, da, wie aus Figur 1.2 von D3 ersichtlich ist, an den einzelnen Bestandteilen der Wirbelsäule des Dummys zahlreiche Adapter zur Befestigung zusätzlicher Körperteile angebracht sind und der Fachmann diese so anbringt, dass sie sich in räumlicher Nähe zum anzubringenden Körperteil befinden, wobei sowohl das obere als auch das untere Element der einstellbaren Lendenwirbelsäulenordnung in räumlicher Nähe zum oberen Abdomenbereich angeordnet sind, so dass es im Rahmen fachmännischen Handelns liegt, auch das untere Element mit einer oberen Abdomenschnittstelle auszubilden, um dadurch eine größere Flexibilität zu erhalten.

Jedoch hat der Fachmann ausgehend von Druckschrift D3 mit D3' keine Anregung bezüglich des Merkmals M1.11'. Denn dazu müsste er den in D3 beschriebenen Einstellmechanismus, der darauf basiert, dass zwei jeweils eine radiale Verzahnung aufweisende und ineinandergreifende Anlageflächen mit einem Bolzen aneinandergespreßt werden, durch einen anderen Einstellmechanismus gemäß Merkmal M1.11' ersetzen, bei dem sich ein zweiter Befestiger jeweils durch eine von mehreren ersten Öffnungen im oberen Element und im unteren Element erstreckt, um das obere Element und das untere Element in einem der

Gelenkwinkel zu fixieren. Dafür gibt es aber in D3 keinen Hinweis. Insbesondere fasst der Fachmann den auf den Seiten 6-13 und 6-14 beschriebenen Einstellvorgang nicht als nachteilig auf, da dieser lediglich das Lockern und Festziehen eines einzigen Bolzens sowie das Ausrichten auf den gewünschten Winkel umfasst. Auch die Warnhinweise auf den Seiten 6-13 und 6-14, wonach der Bolzen ausreichend weit gelöst werden muss, um beim Verstellen eine Beschädigung der Verzahnung zu vermeiden, und wonach beim Festziehen des Bolzens darauf zu achten ist, dass die Zähne korrekt ineinandergreifen, versteht der Fachmann lediglich als Hinweis, sorgfältig zu arbeiten aber nicht als Anregung, nach einem alternativen Einstellmechanismus zu suchen. Aus der prinzipiellen Möglichkeit, den Einstellmechanismus durch das vollständige Lösen des Bolzens in zwei Teile zu zerlegen, lässt sich ebenfalls kein Anlass für eine Neukonstruktion des Einstellmechanismus entsprechend Merkmal M1.11' ableiten, da dies, sofern es überhaupt nachteilig ist, durch eine entsprechende Ausgestaltung des Bolzens leicht verhindert werden kann.

Im Übrigen weisen auch die in den Figuren 5 und 6 von Druckschrift D13 gezeigten Gelenke eines Crashtest-Dummys nicht das Merkmal M1.11' auf, da der dort gezeigte Einstellmechanismus keinen zweiten Befestiger beinhaltet, sondern lediglich einen einzigen Bolzen ähnlich wie in D3 umfasst. Somit kann eine Kombination der Druckschriften D3 und D13, die beide auf dem Gebiet der Crashtest-Dummys liegen, die beanspruchten Gegenstände nicht nahelegen.

Die Druckschriften D4 bis D12 offenbaren Schwenkgelenke auf den Gebieten Treppenlift (D4), Fahrzeugtechnik (D5), orthopädische Hilfsmittel (D6), Werkzeugpositionierung (D7, D8), Solarmodulbefestigung (D9, D10, D11) und Straßenbeleuchtung (D12). Diesen Dokumenten entnimmt der Fachmann zwar Schwenkgelenke mit einem zweiten Befestiger entsprechend Merkmal M1.11', doch hat der Fachmann ausgehend von diesen Druckschriften keine Veranlassung, solche Schwenkgelenke bei einer einstellbaren Lendenwirbelsäulenordnung für einen Crashtest-Dummy einzusetzen, da sie fachfremde Dokumente sind, die dem

Fachmann keinen Hinweis geben, diese Schwenkgelenke bei dem in D3 beschriebenen Crashtest-Dummy einzusetzen.

Wie bereits dargelegt, gibt es für den Fachmann auch ausgehend von Druckschrift D3 keinen Anlass, den dort beschriebenen Einstellmechanismus durch die in den Druckschriften D4 bis D12 offenbarten Schwenkgelenke zu ersetzen.

Die Druckschrift D14 wurde von der Gebrauchsmusterabteilung als Beleg für das Naheliegen der Aufnahme einer Messanordnung in der Wirbelsäule eines Crashtest-Dummys in das Verfahren eingeführt. Das Merkmal M1.11' des Schutzanspruchs 1 ist ihr nicht zu entnehmen.

b. Schutzfähigkeit des selbständigen Schutzanspruchs 3:

Der selbständige Schutzanspruch 3 betrifft einen Crashtest-Dummy, der eine einstellbare Lendenwirbelsäulenordnung mit sämtlichen Merkmalen des Schutzanspruchs 1 umfasst. Somit ist auch der Crashtest-Dummy des Schutzanspruchs 3 aus obigen Gründen gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften D3 bis D14 schutzfähig.

c. Die Unteransprüche 2 und 4 werden von der Schutzfähigkeit der selbständigen Schutzansprüche 1 und 3 getragen.

7. Nach alledem kommt es auf die Hilfsanträge (erster Hilfsantrag B, zweiter, korrigierter Hilfsantrag B) nicht mehr an.

8. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 17 Abs. 4, 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Billigkeitsgründe, auch mit Blick auf § 97 Abs. 2 ZPO, 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. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

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

Metternich

Dr. Friedrich

Dr.-Ing. Kapels

Verkündet am
27. November 2024

...