



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 61/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 197 04 593

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Gutermuth, Dr.-Ing. Kaminski sowie Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Patent 197 04 593 wird widerrufen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 23 - hat das auf die am 7. Februar 1997 eingegangene Anmeldung erteilte Patent mit der Bezeichnung „Seilzug-Fensterheber“, für welches die Priorität der deutschen Patentanmeldung 196 43 867.5 vom 30. Oktober 1996 in Anspruch genommen ist, im Einspruchsverfahren durch Beschluss vom 13. Juli 2004 aufrechterhalten, da der Gegenstand der Erfindung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und der Fensterheber gemäß dem erteilten Hauptanspruch darüber hinaus gegenüber dem Stand der Technik auch patentfähig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, mit der sie auch weiteren Stand der Technik ins Verfahren eingeführt hat.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung neue Patentansprüche 1 gemäß Hilfsanträgen 1 bis 5 eingereicht und beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise entsprechend den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Hilfsanträgen 1 bis 5.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen (Schriftsatz vom 8. September 2004).

Der mit einer eingefügten Merkmalsgliederung versehene erteilte Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen):

„Seilzug-Fensterheber zum Anheben und Absenken einer Scheibe eines Kraftfahrzeuges

1. mit einer vorderen Schiene und
2. einer hinteren Schiene,
3. die in der Tür oder einer Seitenwand des Kraftfahrzeuges befestigt sind,
4. mit zwei jeweils an einer der Schienen geführten, mit der Scheibe verbundenen Mitnehmern,
5. mit einem an Umlenkrollen der Schienen insbesondere über Kreuz geführten Seilzug,
6. der mit den Mitnehmern verbunden sowie mittels eines Antriebes zum Anheben und Absenken der Scheibe betätigbar ist,
7. und mit einer im Bereich der vorderen Schiene des Seilzug-Fensterhebers angeordneten stationären Scheibenhalterung oder -führung,

dadurch gekennzeichnet,

8. dass ein Abschnitt einer vorderen Kante der in einer abgesenkten Position befindlichen Scheibe von einer kurzen Scheibenhalterung oder -führung umfasst oder übergriffen ist, und
9. die Scheibenhalterung oder -führung mittelbar oder unmittelbar mit der vorderen Schiene verbunden ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1

unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass im Merkmal 8 vor dem Wort kurzen die Worte „gegenüber dem Verstellweg der Scheibe“ eingefügt sind,

der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2

unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 dadurch, dass im Merkmal 8 vor den Worten ein Abschnitt das Wort „lediglich“ eingefügt ist.

der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3

unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 dadurch, dass am Ende als weiteres Merkmal die Worte „und im Haltebereich ein Dämpfungselement, wie einen Gummidämpfer o. dgl. aufweist oder mit Dämpfungsmaterial ausgekleidet ist“ angefügt sind,

der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4

unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 dadurch, dass im Merkmal 9 vor dem Wort ist die Worte „und vor Montage des Fensterhebers in der Tür oder Seitenwand des Kraftfahrzeugs entsprechend auf die vordere Führungsschiene ausgerichtet ist“ eingefügt sind,

der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5

unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 dadurch, dass am Ende als weiteres Merkmal die Worte „wodurch die Scheibenhalterung bei Montage des Fensterhebers bereits entsprechend auf die vordere Führungsschiene ausgerichtet ist“ angefügt sind.

Mit dem Patentgegenstand soll die Aufgabe gelöst werden, einen Seilzug-Fensterheber dahingehend weiterzubilden, dass ein einfacher konstruktiver Aufbau sowie eine einfache Montage gewährleistet und ein Klappern der in abgesenkter Position befindlichen Scheibe vermieden ist (Sp. 2 Z. 12 bis 17 der PS).

Die Einsprechende ist hinsichtlich des erteilten Patentanspruchs 1 (weiterhin) der Ansicht, dass das Streitpatent mit der Einfügung des Adjektivs „kurzen“ im Merkmal 8 unzulässig erweitert worden sei, da lediglich das Übergreifen eines Abschnitts der vorderen Scheibenkante ursprünglich offenbart sei, nicht aber dessen Länge.

Die ursprüngliche Offenbarung dieses - mangels Bezugsgröße im Übrigen unklaren - Merkmals könne auch nicht aus anderen wiederum unklaren Merkmalen wie z. B. dem Begriff „Bügel“ (z. B. erteilter Anspruch 2) abgeleitet werden.

Unter der abgesenkten Position verstehe der Fachmann jede Position nach Verlassen der Schließstellung der Scheibe, so dass auch die Ausführungen der Patentinhaberin nicht durchgreifen könnten, die unter diesem Begriff nur eine vollständige Offenstellung verstanden wissen möchte, um die Offenbarung des Merkmals kurz zu belegen.

Im Übrigen sei der Gegenstand des erteilten Hauptanspruchs nicht neu gegenüber dem aus der zuletzt eingeführten **US 5,469,662** bekannten Fensterheber, da das Anspruchsmerkmal „kurz“ ohne Bezug sei, so dass auch die gegenüber den Mitnehmer-Führungsschienen kürzere vordere Scheibenführungsschiene der Entgegenhaltung den Anspruchsgegenstand vorwegnehme. Dieser sei andern auch nahegelegt aus einer für den Fachmann veranlassten Zusammenschau zweier weiterer Druckschriften, nämlich der DE 44 22 489 A1 (D1) und der GB 2 171 742 A (D2).

Hinsichtlich der Hilfsanträge 1 bzw. 2 fehlt nach Auffassung der Einsprechenden eine erfindungswesentliche Offenbarung bzw. liege eine zulässige Beschränkung durch die zusätzlichen Merkmale nicht vor, die im Übrigen aus dem Stand der Technik bekannt oder zumindest nahegelegt seien.

Auch die gemäß Hilfsanträgen 3 bis 5 jeweils ergänzten Merkmale sieht die Einsprechende als nahegelegt an.

Die Patentinhaberin vertritt die Ansicht, dass für den Fachmann aus beiden Figuren, insbesondere in Verbindung mit der Angabe „bügelförmig“ im erteilten (=ursprünglichen) Anspruch 2, eine senkrecht zur Übergriffsrichtung kurze Erstreckung der Scheibhalterung offenbart sei, die keine hohen Anforderungen hinsichtlich der Parallelität zu den Schienen des Fensterheber stelle im Gegensatz zu den im Stand der Technik vorgesehenen langen Führungsschienen, die nach der Montage aufwändig justiert werden müssten.

Auch der Patentanspruch 4 stütze die Offenbarung des Merkmals kurz, weil sich aufgrund der beanspruchten Einführschräge die Scheibe ja nicht ständig in der Scheibenführung befände.

Die ergänzenden Einfügungen gemäß Hilfsanträgen 1 und 2 entnehme der Fachmann den Figuren, da schon in den ursprünglichen Unterlagen mit dem Verzicht auf lange Schienen eine kurzes Halterungsstück nach Art einer punktuellen Halterung offenbart sei, das vormontagetechnisch dem Fensterheber zugeordnet sei.

Aus der **US 5,469,662** sei nicht einmal der Oberbegriff des erteilten Hauptanspruchs bekannt, da die dortige Führungsschiene nicht Bestandteil des Fensterhebers sei, wie Merkmal 7 lehre, und auch die übrigen Druckschriften könnten den Patentgegenstand nicht nahelegen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem der Vertreter der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung anwaltlich versichert und durch Überreichung der Kopie eines Handelsregister-Auszugs glaubhaft gemacht hat, dass die **K1... GmbH in E...**

Gesamtrechtsnachfolgerin der noch im Patentregister aufgeführten **K2...GmbH & Co in E...** ist, sind Bedenken gegen die Beteiligtenstellung der K1... GmbH nicht veranlasst.

III.

Die zulässige Beschwerde hat auch Erfolg.

Denn der Gegenstand des Patents gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach allen Patentansprüchen 1 gemäß Hilfsanträgen 1 bis 5 geht jeweils über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

Zuständiger Fachmann ist hier ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus mit Berufserfahrungen in der Entwicklung, Montage und Betrieb von Fensterhebern für Kraftfahrzeuge.

1. Ursprünglicher Anmeldegegenstand

Die Anmeldungsunterlagen beschreiben einen Seilzug-Fensterheber, bei dem ein Klappern der abgesenkten Scheibe im Wesentlichen dadurch vermieden wird, dass eine stationäre Scheibenführung oder -halterung einen Abschnitt der vorderen Kante der abgesenkten Scheibe umfasst oder übergreift (urspr. PA 1 und S. 2 Abs. 1 u. U.).

Da in der geschlossenen Stellung eine Kraftfahrzeugscheibe gegenüber der Karosserie abgedichtet sein muss, ist für die Scheibenoberkante eine Eingriffsnut vorgesehen und/oder für den oberkantennahen inneren Scheibenbereich eine Dichtung zur Karosserie, an der die Scheibe anliegt, so dass die Scheibe nicht klappern kann.

Wie die Einsprechende zutreffend ausgeführt hat, weisen Kraftfahrzeugscheiben drei Stellungen auf:

- a) **geschlossen** (Scheibe greift in Nut ein und/oder liegt an der Dichtung an)
- b) **teilweise geöffnet/abgesenkt** (jede Stellung nach Verlassen der Schließstellung)
- c) **vollständig geöffnet/abgesenkt** (maximale Fensteröffnung).

Schon in der teilweise geöffneten Stellung verlässt die Scheibe die Nut/und oder Dichtung, so dass - je nach den konstruktiven Verhältnissen - eine Klappergefahr besteht.

Weder aus der Beschreibung noch aus den Zeichnungen ist entnehmbar, ob überhaupt und in welchem Umfang die Scheibe im Türrahmen geführt ist.

Da auch die Angabe „vollständig (abgesenkt)“ in den ursprünglichen Unterlagen nicht erwähnt ist, und auch aus den Figuren nicht entnehmbar ist, dass die Scheibe in der gezeigten Stellung vollständig abgesenkt ist, betrifft das mit der Anmeldung zu lösende Klapperproblem die Stellungen b) und c) gleichermaßen.

Zur Lösung des Klapperproblems schlägt der ursprüngliche Anspruch 1 eine stationäre Scheibenhaltung oder -führung vor, die einen Abschnitt einer vorderen Kante der abgesenkten Scheibe umfasst oder übergreift.

Hierdurch ist dem Fachmann die Lehre gegeben, die vordere Kante einer in Stellung b) oder c) (s. o.) befindlichen Scheibe nicht auf ihrer gesamten Länge zu führen wie eingangs der Anmeldungsbeschreibung (S. 1 Abs. 2 u. U.) im Stand der Technik vorgesehen, sondern nur auf einer Teillänge.

Hiermit ist das Klapperproblem grundsätzlich gelöst, weil auch eine nur auf einer Teillänge geführte Scheibe in den Stellungen b) und c) an einer Bewegung senkrecht zur Scheibenebene gehindert ist, wobei das Maß dieser Bewegungshinderung von den jeweils vorliegenden konstruktiven Gegebenheiten abhängt.

Deshalb konnte im ursprünglichen Anspruch 1 zunächst offenbleiben, wie lang - in Bewegungsrichtung der Scheibe gemessen - der in Stellung b) oder c) nicht umfasste/übergriffene Bereich sein kann oder sein muss.

Hinsichtlich der konstruktiven Ausgestaltung der Scheibenhaltung entnimmt der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen folgende Angaben, aus denen teilweise weitere Hinweise über geeignete Erstreckungen der Scheibenhaltung ableitbar sind:

Seite 2 Absatz 2: die Scheibenhaltung weist einen U-profilartigen Bereich auf, der die vordere Kante der Scheibe bügelartig übergreift.

Mit der Definition eines Profilquerschnitts ist jedoch keine Angabe bezüglich der Scheibenvorderkantenlänge verbunden, auch nicht mit der Beschreibung des Übergriffenseins als „bügelartig“, da Bügel - wie die Einsprechende zutreffend ausgeführt hat - unterschiedlichste Längen aufweisen können.

Seite 2 Absatz 4 bis Seite 3 Absatz 1: die Scheibe wird beim Absenken in den U-profilartigen Bereich der Scheibenhaltung - unterstützt durch eine Einführschräge - eingeführt. Dazu muss das obere Ende der Scheibenhaltung so positioniert sein, dass in Stellung a) die vordere Kante der Scheibe nach oben aus der Scheibenhaltung herausgetreten und deshalb nicht mehr gehalten/geführt

ist. Eine Aussage über die in Absenkrichtung gemessene Länge der Halterung ist damit aber nicht verbunden.

Seite 3 Absatz 2 bis 4: die angesprochenen unterschiedlichen Befestigungsarten sind jeweils ohne Rücksicht auf die Länge der Scheibenhalterung ausführbar.

Figuren 1 und 2: Die Scheibenhalterungen 11 sind jeweils ersichtlich kürzer als der gerade Bereich der Scheibenvorderkante 12 und auch kürzer als die Mitnehmer-Schienen 1,2. Die Scheibenhalterung ist erkennbar U-profilartig und übergreift die Scheibenvorderkante bügelartig. Unter Berücksichtigung der in den Figuren dargestellten Größenverhältnisse der verschiedenen Bauteile des Fensterhebers und der Scheibe entnimmt der Fachmann auch eine Länge der Scheibenhalterung, die kürzer als der Verstellweg der Scheibe ist.

Figurenbeschreibung und Unteransprüche: Diese gehen hinsichtlich der beschriebenen Befestigungsmöglichkeiten und dem Eintreten der Scheibe in die Scheibenhalterung beim Absenken nicht über die Beschreibungseinleitung hinaus.

2. Lehre und Offenbarung der geltenden Hauptansprüche

2.1 Hauptantrag

Eine gemäß Merkmal 8 des erteilten Anspruchs 1 kurze Scheibenhalterung ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht erwähnt.

Die Angabe „kurz“ wird vom Fachmann auch nicht im Sinne eines der aus den Figuren 1 und 2 ableitbaren „kürzer-als“-Vergleiche (s. o.) verstanden, und kann diese deshalb auch nicht bedeutungsgleich ersetzen.

Denn der unbestimmten Angabe „kurz“ kommt ohne ergänzenden Bezug eine allgemeinere Bedeutung zu als einem der genannten Vergleiche, so dass der Gegenstand des Patents in undefinierter Weise über die „kürzer-als“-Vergleiche hinaus erweitert ist, nämlich im Sinne einer undefiniert geringeren Länge der Scheibenhalterung.

Dies ist auch in den Erörterungen in der mündlichen Verhandlung zur Neuheit des Merkmals 8 gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere der **DE 44 22 489 A1**, der **US 5,469,662** und der **DE 83 34 863 U1** deutlich geworden, wenn aufgrund der Unterschiedlichkeit der jeweiligen Konstruktionen dem Merkmal „kurz“ eine Bedeutung zugewiesen werden konnte, die von der seitens der Patentinhaberin mit Blick lediglich auf die Figuren 1 und 2 des Streitpatents reklamierten „Kürze“ weit entfernt ist.

Auch eine undefinierte (d. h. unklare) Erweiterung des Gegenstandes des Patents gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist aber unzulässig; der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung wird damit nicht verlassen.

Da der erteilte Anspruch 1 offenlässt, ob die Scheibe erst beim Absenken in die Scheibenhalterung eingeführt wird oder während des gesamten Verfahrensweges geführt ist, kommt der Angabe kurz schließlich auch nicht die Bedeutung einer Länge zu, die die Scheibe in der Geschlossenstellung ungeführt lässt.

Der diesbezüglich seitens der Patentinhaberin geltend gemachte Vorteil konnte deshalb zu keiner anderen Beurteilung führen.

Da der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung sowohl definierten als auch unbestimmten Erweiterungen entgegensteht, kann das Patent im Umfang des erteilten Patentanspruchs 1 keinen Bestand haben.

Die Ausführungen der Patentabteilung, nach der die in Figur 1 und 2 des Streitpatents dargestellten Scheibenhalterungen nicht „als zusätzliche Schiene (lang)“ ausgeführt seien (S. 5 Abs. 2 des Beschlusses vom 13. Juli 2004), konnten zu keiner anderen Beurteilung führen.

Denn die Scheibenhalterung 11 ist ein zusätzliches Bauteil eines ansonsten betriebsfähigen Fensterhebers. Auch können U-profilartige Führungen für eine Scheibenvorderkante auch dann noch zutreffend mit dem Begriff „Schiene“ bezeichnet werden können, wenn sie deutlich kürzer sind als die benachbarten Mit-

nehmerschienen des Fensterhebers, so dass die in der ursprünglichen Beschreibungseinleitung (S. 1 Abs. 2) angesprochene Vermeidung von Schienen vom Fachmann nicht im Sinne der allgemeinen Angabe „kurz“ verstanden werden.

Der Patentabteilung ist deshalb zwar zuzustimmen, dass die patentgemäße Halterung vergleichsweise kurz sein soll. Jedoch enthält der erteilte Hauptanspruch mit der Angabe „kurz“ keinen Vergleich und kann - wie dargelegt - auch nicht auf einen der ursprünglich offenbarten Vergleiche umgedeutet werden.

2.2 Hilfsantrag 1

Eine gegenüber dem Verstellweg der Scheibe kurze Scheibenhalterung beschreibt nicht die in den ursprünglichen Unterlagen (S. 2 Abs. 4 bis S. 3 Abs. 3) offenbarte begrenzte Erstreckung der Scheibenhalterung, die ein Heraustreten der Scheibe beim Schließen und ein Einführen beim Absenken zur Folge hat.

Denn um ein Heraustreten der Scheibe sicherzustellen, muss lediglich das obere Ende der Scheibenhalterung in Schließrichtung geeignet positioniert sein, während die vom oberen Ende in Absenkrichtung gemessene Länge vom Fachmann nach anderen Gesichtspunkten frei gewählt werden kann.

Zwar erfüllt eine gemäß Hilfsantrag 1 bemessene Scheibenhalterung logischerweise auch die der Zeichnung nach Auffassung des Senats (s. o.) entnehmbare Bedingung, kürzer als der Verstellweg zu sein.

Jedoch kann auch diese Einfügung der Angabe „kurz“ ihre Unbestimmtheit nicht nehmen, so dass das Streitpatent aus den zum Hauptantrag genannten Gründen mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag keinen Bestand haben kann.

2.3 Hilfsanträge 2 bis 5

Da alle Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 das Merkmal „gegenüber dem Verstellweg der Scheibe kurz“ enthalten, kann das Streitpatent aus den zum Hilfsantrag 1 genannten Gründen auch im Umfang dieser Ansprüche keinen Bestand haben.

Ob die das Streitpatent unbestimmt und damit unzulässig erweiternde Angabe „kurz“ mit einer disclaimer-artigen Einfügung hätte beseitigt werden können, die auf das Einführen in die Scheibenhalterung beim Absenken der Scheibe abstellt, muss dahingestellt bleiben, da die Patentinhaberin trotz geltend gemachter Vorteile und Hinweisen des Senats auf ein Fehlen dieser Merkmale im Hauptanspruch kein auf eine solche Ausführungsform beschränkten Hauptanspruch vorgelegt hat.

Bertl

Gutermuth

Dr. Kaminski

Dr. Scholz

Be