



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 10/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 031 501,7

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer, sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing.Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin vom 16. Januar 2013 wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F16L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2012 aufgehoben und das Patent antragsgemäß mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Ansprüche 1 bis 3 vom 22. Mai 2014, eingegangen am 23. Mai 2014,
- Beschreibung,
Seiten 1 bis 6 vom 22. Mai 2014, eingegangen am 23. Mai 2014,
Seiten 7 bis 11 vom Anmeldetag,
- Zeichnungen (Fig. 1 bis 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8, 9a, 9b und 10) vom 15. Oktober 2007, eingegangen am 17. Oktober 2007.

Gründe:

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 6. Juli 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Dämmelement zur Isolierung von Bauelementen“.

In der Anhörung am 21. November 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse F16L des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung gemäß § 48 PatG zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, dass die jeweiligen Gegenstände nach Anspruch 1 des Hauptantrags sowie des Hilfsantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG) beruhten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 16. Januar 2013 eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Mit Eingabe vom 22. Mai 2014 beantragt sie sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F16L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. November 2012 aufzuheben und ein Patent auf Basis der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 3 vom 22. Mai 2014, eingegangen am 23. Mai 2014,
- Beschreibung,
Seiten 1 bis 6 vom 22. Mai 2014, eingegangen am 23. Mai 2014,
Seiten 7 bis 11 vom Anmeldetag,
- Zeichnungen (Fig. 1 bis 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8, 9a, 9b und 10) vom 15. Oktober 2007, eingegangen am 17. Oktober 2007.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

1. Dämmelement zur Isolierung von Bauelementen, insbesondere von Fassaden, Behältern oder Rohren, wobei das Dämmelement ein Dämmstoffteil und eine auf einer Oberseite des Dämmstoffteils angeordnete folienartige Kaschierungsschicht aufweist, die mindestens an einer Stirnseite des Dämmstoffteils überstehend einen Überlappungssteg bildet, auf dessen Unterseite ein Klebeband mit beidseitigen Klebeflächen angeordnet ist, welches einen Abziehstreifen aufweist **dadurch gekennzeichnet**, dass sowohl auf der Unterseite (8) des Überlappungssteges (6) wie auch auf der für das Zusammenwirken mit einem Überlappungssteg vorgesehenen Oberfläche des Dämmelements (1) eine Klebefläche (10) angeordnet ist, die sich jeweils über die Länge des Überlappungssteges (6) erstreckt und die jeweils einen Abziehstreifen (12) aufweist, der über seine gesamte Länge breiter als die Breite der längserstreckten Klebefläche ausgeführt ist und über mindestens eine der beiden längserstreckten Seitenwände der Klebefläche (10) übersteht und damit mindestens eine längserstreckte Lasche als Griffelement (13) bildet, und dass die beiden Klebeflächen zur Bildung von Gegenklebeflächen korrespondierend zueinander angeordnet sind.

Die Ansprüche 2 und 3 lauten:

2. Dämmelement nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Abziehstreifen (12) über den Überlappungssteg (6) übersteht.
3. Dämmelement nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Abziehstreifen (12) aus einer Kunststofffolie, insbesondere aus Polyester, Polypropylen oder PVC, besteht.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind als Stand der Technik die folgenden Druckschriften berücksichtigt worden:

D1: DE 1 525 749 A

D2: DE 20 2006 003 586 U1

D3: DE 83 12 519 U1

D4: DE 21 39 445 C2

D5: DE 25 08 733 A1

D6: DE 35 36 086 A1

D7: DE 67 51 343 U

D8: Gerlinger-Klebeband, Gerband 616, Stand Dezember 2006.

URL: http://www.gerband.de/wp-content/download/TD_de/Gerband_616-25_Datenblatt.pdf [abgerufen am 28.09.2012].

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und hat auch Erfolg.

2) Der geltende Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

- 1M0 Dämmelement
- 1M0a zur Isolierung von Bauelementen
insbesondere von Fassaden, Behältern oder Rohren,
- 1M1 wobei das Dämmelement ein Dämmstoffteil und
- 1M2 eine auf einer Oberseite des Dämmstoffteils angeordnete folienartige Kaschierungsschicht aufweist,
- 1M3 die mindestens an einer Stirnseite des Dämmstoffteils überstehend einen Überlappungssteg bildet,
- 1M3.1 auf dessen Unterseite ein Klebeband mit beidseitigen Klebeflächen angeordnet ist, welches einen Abziehstreifen aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
- 1M4 dass sowohl auf der Unterseite (8) des Überlappungssteges (6)
- 1M4.1 wie auch auf der für das Zusammenwirken mit einem Überlappungssteg vorgesehenen Oberfläche des Dämmelements (1)
- 1M4.2 eine Klebefläche (10) angeordnet ist,
- 1M5 die sich jeweils über die Länge des Überlappungssteges (6) erstreckt
- 1M6 und die jeweils einen Abziehstreifen (12) aufweist,
- 1M6.1 der über seine gesamte Länge breiter als die Breite der längserstreckten Klebefläche ausgeführt ist
- 1M6.2 und über mindestens eine der beiden längserstreckten Seitenwände der Klebefläche (10) übersteht
- 1M6.3 und damit mindestens eine längserstreckte Lasche als Griffelement (13) bildet,
- 1M7 und dass die beiden Klebeflächen zur Bildung von Gegenklebeflächen korrespondierend zueinander angeordnet sind.

3) Die geltenden Ansprüche sind zulässig, sie sind in den Unterlagen vom Anmeldetag ursprünglich offenbart.

Beim geltenden Anspruch 1 gehen hervor:

- a) die Merkmale 1M0 bis 1M3 aus dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1,
- b) das Merkmal 1M3.1 aus den ursprünglichen Unterlagen, dort Anspruch 12 in Verbindung mit der Beschreibung S. 5, Abs. 5,
- c) die Merkmale 1M4 bis 1M4.2 aus dem ursprünglichen Anspruch 14,
- d) das Merkmal 1M5 aus dem ursprünglichen Anspruch 5,
- e) die Merkmale 1M6 bis 1M6.3 aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 4 sowie
- f) das Merkmal 1M7 ebenfalls aus dem ursprünglichen Anspruch 14.

Der Gegenstand nach Unteranspruch 2 geht hervor aus dem ursprünglichen Anspruch 3.

Der Gegenstand nach Unteranspruch 3 ist ursprünglich in Abs. [0017] (siehe Offenlegungsschrift) offenbart.

4) Für den vorliegenden Gegenstand zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur (FH) des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Dämmelementen.

5) Der ausführbar offenbarte und zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu (§ 3 PatG). In keiner der Entgegenhaltungen ist ein Dämmelement mit sämtlichen im Patentanspruch 1 im einzelnen aufgeführten Merkmalen beschrieben.

Das vorliegend beanspruchte Dämmelement beruht auch auf einer erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Denn keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen regen den Fachmann dazu an oder geben ihm einen Anlass, das Dämmelement u. a. mit folgenden Merkmalen zu gestalten, nämlich:

- 1M4 dass sowohl auf der Unterseite (8) des Überlappungssteges (6)
- 1M4.1 wie auch auf der für das Zusammenwirken mit einem Überlappungssteg vorgesehenen Oberfläche des Dämmelements (1)
- 1M4.2 eine Klebefläche (10) angeordnet ist,
- 1M5 die sich jeweils über die Länge des Überlappungssteges (6) erstreckt
- 1M6 und die jeweils einen Abziehstreifen (12) aufweist,
- 1M6.1 der über seine gesamte Länge breiter als die Breite der längserstreckten Klebefläche ausgeführt ist
- 1M6.2 und über mindestens eine der beiden längserstreckten Seitenwände der Klebefläche (10) übersteht
- 1M6.3 und damit mindestens eine längserstreckte Lasche als Griff-element (13) bildet,
- 1M7 und dass die beiden Klebeflächen zur Bildung von Gegenklebeflächen korrespondierend zueinander angeordnet sind.

So zeigen die **D1 (DE 1 525 749 A)** und die **D2 (DE 20 2006 003 586 U1)** lediglich eine Abdeckung mit einem einzigen Klebestreifen an der Unterseite eines Überlappungssteges (Merkmal 1M4, 1M4.2), nicht jedoch auf der für das Zusammenwirken mit einem Überlappungssteg vorgesehenen Oberfläche des Dämmelements (1M4.1) oder gar, dass die beiden Klebeflächen zur Bildung von Gegenklebeflächen korrespondierend zueinander angeordnet sind.

Bei der **D3 (DE 83 12 519 U1)** dient ein Klebestreifen als Haltebereich zum Anbringen des Behälters an einer Fläche und nicht wie anspruchsgemäß, dass die Unterseite eines Überlappungssteg eines Dämmelements und die mit einer mit

dem Überlappungssteg zusammenwirkenden Oberfläche jeweils einen Klebestreifen aufweisen.

Bei der **D5 (DE 25 08 733 A1)** wird über die Überlappungsstege jeweils ein Klebeband geklebt (s. Fig. 5 und S. 6, Abs. 3). Damit befindet sich bereits kein Klebeband an der Unterseite eines Überlappungssteges wie gem. Merkmal 1M4, 1M4.1 und 1M4.2.

Bei der **D6 (DE 35 36 086 A1)** ist kein Überlappungssteg vorhanden, sondern lediglich ein Schlitz in einem Schlauch, wobei ein Längsrand des Schlitzes mit einem Kleber versehen ist. Es fehlt also ebenso am Merkmal 1M4, 1M4.1 und 1M4.2.

Die **D7 (DE 67 51 343 U)** beschreibt lediglich ein doppelseitiges Klebeband mit über beide Kanten des Klebebands überstehendem Abdeckband. Eine Anregung, Klebeflächen korrespondierend zueinander anzuordnen (Merkmal 1M7), ist nicht nahegelegt.

Auch die **D8 (Gerlinger-Klebeband)** beschreibt lediglich ein Klebeband zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit einem überstehenden Abdeckband (Silikonpapier) zum besseren Greifen. Die Ausführungen zur D7 gelten hier entsprechend.

Lediglich die **D4 (D4 21 39 445 C2)** gibt bei dortiger Wickelhülle einen Überlappungssteg an (Ränder 12, 16), bei dem sowohl an dem einen Rand 12 eine Klebefläche (Überzug 13 aus Haftkleber; s. a. Sp. 6, Z. 25-31) wie auch am anderen Rand eine Klebefläche (Überzug 15, s. a. Sp. 6, Z. 25-34) vorhanden ist. Allerdings betrifft diese Druckschrift keine Dämmelemente (1M0), denn sie weist keine Dämmstoffteile auf, sondern handelt von Wickelhüllen für Rohre und Kabel. Dabei handelt es sich nicht um Dämmhüllen, sondern um Hüllen für das Reparieren von Kabeln und Rohren zur Erhaltung der Dichtigkeit (siehe Verweis

der D4 in Sp. 1, Z. 66 bis Sp. 2, Z. 20 auf US 33 79 218 und dortiger Verwendung der Erfindung v. a. im Erdreich (s. D4, Sp. 2, Z. 7-11)). So eignen sich dortige Wickelhüllen auch nicht für die Isolierung von Bauelementen, denn Isolieren bedeutet im vorliegenden Fall Schall- und Wärmeisolierung (Offenlegungsschrift Abs. [0002]) und nicht Abdichten gegen elektrische Ströme oder Medien wie in der D4. Auch müssen diese Wickelhülsen der D4 nach dem Verschließen erwärmt werden (D4, Sp. 2, Z. 23-33), was relativ aufwändig ist. Der hier vorliegende Fachmann wird daher diese Druckschrift aufgrund des gänzlich anderen Anwendungsgebiets nicht berücksichtigen.

Da somit keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften dem Fachmann einen Gegenstand wie gemäß geltendem Anspruch 1 nahelegt, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nur neu, sondern beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Unteransprüche 2 und 3 sind daher ebenfalls patentfähig.

III.

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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.

Schneider

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me