



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 5/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. November 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2011 052 662

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterinnen Bayer und Dipl.-Ing. Univ. Schenk sowie des Richters Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2015 aufgehoben. Das Patent 10 2011 052 662 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2018,
Beschreibung Seiten 2/14 bis 7/14, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2018 und
Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 9) gemäß Patentschrift (B3-Schrift).

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Einsprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das am 12. August 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete und am 13. Dezember 2012 veröffentlichte Patent mit der Bezeichnung

„Gleitplatte und Gleitplatten-System für eine Skisprunganlage“

hatte die Beschwerdeführerin am 13. März 2013 Einspruch erhoben.

Mit Beschluss in der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2015 hat die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 13. Juli 2015 mit dem Antrag,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin stellte den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 15 des deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2015 aufzuheben und das Patent 10 2011 052 662 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2018,
Beschreibung Seiten 2/14 bis 7/14, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2018 und

Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 9) gemäß Patentschrift (B3-Schrift).

Im Verfahren befinden sich folgende Entgegenhaltungen:

- D1 DE 102 33 467 A1
- D2 „Skispringen ohne Schnee“, Wirtschaftswoche, V. Handelsblatt GmbH; 15.01.2007
- D3 Rechnungs-Nr. ... an „Wintersportverein G...“ vom 11.07.2006
- D4 Rechnungs-Nr. ... an „W... e.V.“ vom 18.07.2008
- D5 Rechnungs-Nr. ... an „S...“ vom 17.06.2004
- D6 Rechnungs-Nr. ... an „I...“ vom 26.10.2004
- D7 Beitrag „Vulkanisation“ aus Wikipedia
- D8 Stellungnahme von Herrn D... vom 28.02.2013 und Angebot der Fa. R... vom 29.07.2002
- D9a-f Fotos der Anlaufspur vom W... e.V.
- D10 Grüna „Skisprungschancenarchiv“
- D11 Wikipedia-Eintrag zu „Synthesekautschuk“
- D12 Duden-Online-Eintrag zu „einbetten“
- D13 Wikipedia-Eintrag zu „Schiefe Ebene“
- D14 DE 10 2005 062 710 A1
- D15 DE 20 2007 008 386 U1
- D16 DE 20 2007 017 583 U1
- D17 US 351 886 S

Der geltende Anspruch 1 hat – nach Merkmalen gegliedert – folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung gekennzeichnet):

- M1 Gleitplatte für eine Skisprunganlage aufweisend folgende Merkmale:
- M2 - ein plattenförmiges Element (1) mit einer Oberseite mit Gleitnoppenaufnahmen (11), die im plattenförmigen Element (1) angeordnete Gleitnoppeneröffnungen, die durch das plattenförmige Element (1) hindurch reichen, aufweisen
- M3 - eine Mehrzahl Gleitnoppnen (2), die derart in den Gleitnoppenaufnahmen (11) angeordnet sind, dass die Gleitnoppnen (2) aus dem plattenförmigen Element (1) herausragen und
- M4 - Federungsmittel (3), die derart ausgebildet sind, dass diese auf eine Relativbewegung zwischen den Gleitnoppnen (2) und dem plattenförmigen Element (1) eine Rückstellkraft ausüben,
~~dadurch gekennzeichnet, dass~~
- M5 wobei die Federungsmittel (3) zwischen Gleitnoppnenfederungsabschnitten (20) der Gleitnoppnen (2) und Plattenfederungsabschnitten (10) des plattenförmigen Elements (1) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
- M6a die Plattenfederungsabschnitte (10) innerhalb der Gleitnoppnenöffnungen und
- M6b angrenzend an die Gleitnoppnenöffnungen in der Oberflächenkontur der Gleitnoppnenaufnahmen ausgebildet sind
- M6c und sich quer zu den Gleitnoppnenöffnungen erstrecken.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hat, wie von ihr vorab mitgeteilt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen, insbesondere zum Wortlaut der auf Anspruch 1 mittelbar bzw. unmittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 sowie zum Nebenanspruch 12, der auf die vorherigen Ansprüche rückbezogen ist, und zum Unteranspruch 13, der auf den Nebenanspruch 12 rückbezogen ist.

II.

1) Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als das Patent beschränkt aufrechterhalten wird.

Der Einspruch ist form- und fristgerecht erhoben worden, er ist auch ausreichend substantiiert und somit zulässig. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist seitens der Patentinhaberin auch nicht in Frage gestellt worden.

2) Als **Fachmann** für den vorliegenden Erfindungsgegenstand zuständig ist ein Maschinenbauingenieur (FH oder vergleichbar) mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Gleitflächenelementen für künstliche Skischanzen.

3) Die geltenden Ansprüche sind zulässig, da sie ursprünglich offenbart sind und den erteilten Gegenstand beschränken.

Der Gegenstand des geltenden Anspruch 1 geht hervor aus dem ursprünglichen wie auch gleichlautenden erteilten Anspruch 3 mit dem dortigen Rückbezug auf Anspruch 2 und 1. Dabei enthält der geltende Anspruch 1 nur die im ursprünglichen wie auch dazu gleichlautenden erteilten Anspruch 2 aufgeführte UND-Merkmalsskombination (vgl. hierzu die UND-Verbindung der Merkmale M6a und M6b des geltenden Anspruchs 1). Die ursprüngliche/erteilte ODER-Variante wurde in die geltende Antragsfassung nicht übernommen.

Die weiteren Ansprüche 2 bis 13 der geltenden Fassung entsprechen den Ansprüchen 4 bis 15 der gleichlautenden ursprünglichen wie auch erteilten Fassung. Bei diesen Ansprüchen wurden für die geltende Fassung lediglich die Nummerierung und die Rückbezüge angepasst, da die ursprünglichen/erteilten Ansprüche 2 und 3 durch Aufnahme ihrer Merkmale in den geltenden Anspruch 1 gestrichen wurden.

4) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu (§ 3 PatG), er beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Hinsichtlich der weiteren Ausführungen siehe nachfolgende Figuren 3, 6, 7, 8 aus der Patentschrift, die anspruchsgemäße Ausführungsbeispiele zeigen.

Fig. 3

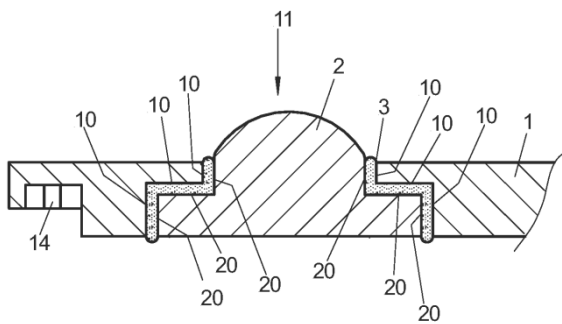


Fig. 6

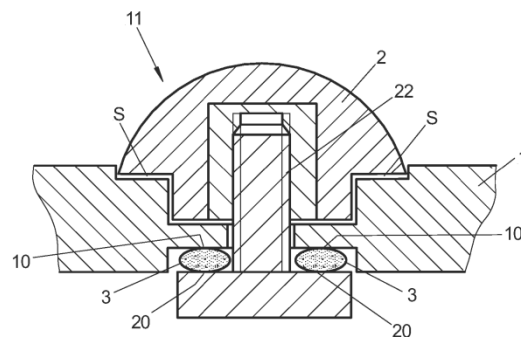


Fig. 7

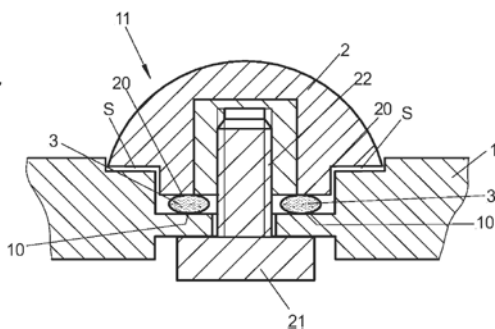
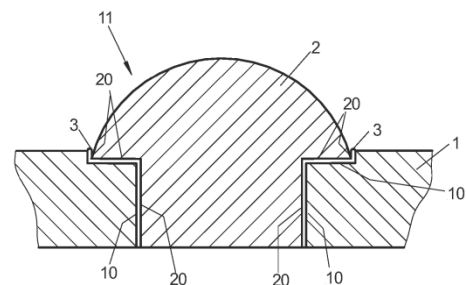


Fig. 8



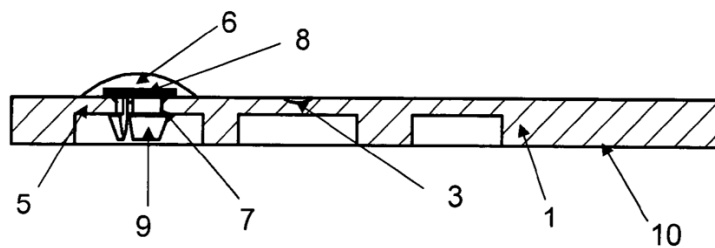
Die Beschwerdeführerin ist, wie von ihr vorher angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen (s. o.). Aus ihrer schriftsätzlichen Beschwerdebegründung u. a. zu den Gegenständen nach den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 3, ergibt sich sinngemäß, dass sie auch den Gegenstand nach geltendem Anspruch 1 als nicht neu gegenüber der **D15** ansieht.

Darüber hinaus beruhe er aus ihrer Sicht auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Denn er ergebe sich für den Fachmann, ausgehend von der **D1**, in naheliegender Weise mit dem aus der **D15** Bekannten, alternativ in Verbindung mit der von ihr

als offenkundig vorbenutzt angeführten Vorrichtung nach dem Anlagenkonvolut entsprechend den Unterlagen gemäß **D2-D6, D9, D10**.

Anders als von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin hinsichtlich mangelnder **Neuheit** vorgebracht, zeigt die **D15** aber nicht den Gegenstand nach geltendem Anspruch 1.

Fig. 3



D15-Fig. 3

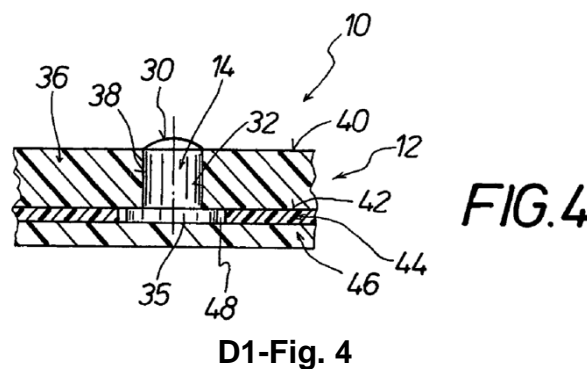
Die **D15** offenbart in Abs. 0038-0040, insb. Abs. 0039, in Verbindung mit Figur 3 mit dortigem Dichtungselement 8 ein in den Figuren nicht dargestelltes Dämpfungselement zwischen Gleitelement 6 und Gleitflächenelement 10 (vgl. Merkmal M5). Allerdings befindet sich in D15 dortiger Plattenfederungsabschnitt nicht, wie nach **Merkmal M6a** gefordert, innerhalb der Gleitnoppenöffnung, sondern zwischen der pilzförmigen Unterseite des Gleitelements 6 und der Oberseite des Gleitflächenelements 10.

Auch die weiteren Entgegenhaltungen zeigen keine solchen Plattenfederungsabschnitte innerhalb der Gleitnoppenöffnungen (Merkmal M6a), die sich weiterhin auch nicht quer zu den Gleitnoppenöffnungen erstrecken (M6c) und angrenzend in der Oberflächenkontur der Gleitnoppenaufnahme ausgebildet sind (M6b).

Damit ist der Gegenstand nach Anspruch 1 neu gegenüber der hierzu vorgebrachten Druckschrift D15 und auch den weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht auch auf **erfinderischer Tätigkeit**.

Der diesbezüglich von der Beschwerdeführerin und Einsprechenden als Ausgangspunkt vorgebrachten Gleitplatte nach der Entgegenhaltung **D1 (DE 102 33 467 A)**, dortige Fig. 4, fehlt es zumindest an den **Merkmale M5** und **M6a bis M6c**.



Soweit die Beschwerdeführerin mit Bezug auf Abs. 0006 f. PS auf das elastische Grundelement 46 der D1 (s. D1 Abs. 0036, dortige Z. 10 auf S. 4 bis S. 5, linke Spalte, Z. 4; ab D1 S. 5 Z. 1 offensichtlich fehlerhaft als Grundflächenelement 46 bezeichnet) hinweist, fehlen der D1 die Merkmale M5 sowie M6a bis M6c. Denn da das elastische Grundelement 46 unterhalb von Hauptflächenelement 36 und Zwischenlageelement 44 wie auch unterhalb des Keramikkörpers 14 angeordnet ist, kann dieses elastisch ausgeführte Grundelement 46 als Federungsmittel im Sinne des Merkmals M4 zwar auf eine – z. B. durch Belastung hervorgerufene – Relativbewegung zwischen der Gleitnuppe (D1: Keramikkörper 14) und dem plattenförmigen Element (D1: Gleitflächenelement 10) eine Rückstellkraft ausüben. Da unterhalb des Grundelements 46 aber kein weiteres Bauteil folgt, kann das Grundelement 46 als Federungsmittel nicht, und damit abweichend zu Merkmal **M5**, zwischen Gleitnuppenfederungsabschnitten der Gleitnuppen (s. Unterseite des Keramikkörpers 14) und Plattenfederungsabschnitten des plattenförmigen Elements angeordnet sein.

Mangels entsprechender Plattenfederungsabschnitte fehlen bei der von der Ein-

sprechenden und Beschwerdeführerin angeführten Ausführung nach D1-Fig. 4 auch die Merkmale **M6a bis M6c**, die die Lage der Plattenfederungsabschnitte zu den Gleitnoppenöffnungen angeben.

Ausgehend von der **D1** führt auch eine von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin als naheliegend angegebene Kombination mit dem aus der **D15** Bekannten (s. Fig. oben) nicht zum Gegenstand nach geltendem Anspruch 1.

Die D15 offenbart zwar in der Beschreibung gemäß Abs. 0038-0040, insb. Abs. 0039, wenn auch nicht in der in Bezug genommenen Figur 3 mit dortigem Dichtungselement 8 dargestellt, ein Dämpfungselement zwischen Gleitelement 6 und Gleitflächenelement 10 (Merkmal 5). Allerdings befindet sich dortiger Plattenfederungsabschnitt nicht, wie nach Merkmal M6a gefordert, innerhalb der Gleitnoppenöffnung, sondern unterhalb des pilzförmigen Kopfs des Gleitelements 6 auf der Oberseite des Gleitflächenelements 10 (siehe obige Ausführungen zur Neuheit). Mit diesem unterhalb des pilzförmigen Kopfs des Gleitelements 6 angeordneten Dämpfungselement kann die D15 keine Anregung für eine Weiterbildung der Vorrichtung nach D1 geben, da deren Keramikkörper 14 schon keinen vergleichbaren Kopf aufweist, unterhalb dem ein solches Dichtungselement angeordnet werden könnte. Auch die Einsprechende und Beschwerdeführerin lässt offen, wie der Fachmann die Lehre aus der D15 konkret auf eine Vorrichtung wie nach D1 übertragen sollte.

Damit beruht der Gegenstand nach Anspruch 1 in der geltenden Fassung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin als naheliegend angeführten Kombination aus D1 und D15.

Beim Anlagenkonvolut entsprechend **D2-D6 mit D9, D10** kann dahingestellt bleiben, ob einzelne oder alle der dort angegebenen Skisprungschanzen bzw. Schanzensysteme als offenkundig vorbenutzt anzusehen sind. Denn soweit sich die Einsprechende und Beschwerdeführerin in ihrer schriftsätzlichen Beschwerde begrün-

dung auf ihre diesbezügliche Eingabe an das DPMA vom 5. September 2014 bezieht und dort eine aus ihrer Sicht naheliegende Kombination angibt aus **D1** in Verbindung mit dem, was aus den Unterlagen nach **D2-D6 mit D9, D10** als offenkundig vorbenutzt hervorgehen soll, so führt auch dies nicht zu einem Gegenstand wie nach geltendem Anspruch 1.

Laut der Beschwerdeführerin sei der ihrer Meinung nach in D2-D6, D9, D10 eingesetzte Vulkanisationsklebstoff als anspruchsgemäßes Federungsmittel anzusehen.

Dies trifft jedoch nicht zu. Der Fachmann kann dem Anlagenkonvolut D2-D6, D9, D10, hier insb. D3, D5, D6, D9, entnehmen, dass dortige Noppen aus kugelförmigem, hochfestem Aluminiumoxid bestehen, die in einen Gummiträger eines Anlaufspursystems einvulkanisiert sind. Der Fachmann mag dabei die Angaben aus dem Konvolut zum Anlass nehmen, bei der Konstruktion nach D1 das dortige D1-Hauptflächenelement 36 des D1-Gleitflächenelements 10 statt aus einer Auswahl an Polymermaterial (D1 Abs. 0036 Z. 1-4 D1) nun konkret aus Gummimaterial auszuführen.

Unter den in D3, D5, D6, D9 aufgeführten einvulkanisierten Keramiknoppen versteht der Fachmann jedoch grundsätzlich bereits beim Herstellungsprozess des Gummiträgers (ohne Klebstoff) eingebrachte Noppen und nicht nachträglich nach der Herstellung des Gummiträgers in dessen Löcher eingeklebte Noppen. Allerdings weist bereits die D1 in Abs. 0020 darauf hin, dass die dortigen Keramikkörper entweder bereits während des Formgebungsprozesses des Grundflächenelements in dieses eingebracht und in ihm fixiert werden (vgl. D3, D5, D6 und D9) oder alternativ in die (bereits bestehenden) Sacklöcher des Grundflächenelements eingebracht und dort fixiert werden. Selbst wenn der Fachmann aus den Angaben in D3, D5, D6, D9 und/oder D1 eine Gleitplatte mit in die Sacklöcher des Gummiträgers eingeklebten Noppen verstünde, ergäbe sich dadurch nicht ein Gegenstand wie nach geltendem Anspruch 1. Denn der Fachmann würde hierbei ledig-

lich eine Klebstoffdicke vorsehen, die gerade eine stoffschlüssige Verbindung zwischen dem Keramikkörper und dem umgebenden Material bildet. Das anspruchsgemäße Federungsmittel (Merkmal 4) wird dagegen ausschließlich durch das umgebende Gummi-/Polymermaterial und nicht durch den Klebstofffilm gebildet. Darüber hinaus findet sich weder in der D1 noch in der D2-D6 mit D9 und D10 sowie in den weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine Anregung, zusätzlich eine solche Materialanhäufung des Klebstoffs vorzusehen, dass auch der Klebstoff selbst eine Rückstellkraft aufbringen könnte in dem Sinne, dass sich hierdurch die Anlaufspur „weicher“ anfühlt (vgl. Abs. 0006 Z. 9-11 PS). In Folge fehlt es einer solchen Vorrichtung weiter an den Merkmalen M5, M6a bis M6c.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen noch weiter ab und wurden von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin in ihrem Beschwerdevortrag auch nicht weiter berücksichtigt.

Somit kann der im Verfahren befindliche und zu berücksichtigende Stand der Technik weder einzeln noch in Verbindung mit Fachwissen und auch nicht in deren Zusammenschau den Gegenstand nach geltendem Anspruch 1 aufzeigen.

5) Der auf ein Gleitplattensystem mit einer Mehrzahl von Gleitplatten gemäß einem der vorangehenden Ansprüche gerichtete **Nebenanspruch 12** ist durch den unmittelbaren bzw. mittelbaren Rückbezug auf Anspruch 1 ebenfalls patentfähig.

6) Die geltenden **Unteransprüche 2 bis 11 sowie 13** werden ebenfalls aufgrund ihres unmittelbaren bzw. mittelbaren Rückbezugs auf Anspruch 1 durch diesen getragen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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 beim 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.

Ganzenmüller

Bayer

Schenk

Ausfelder

prä