

# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 1/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. Oktober 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 16 389

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Küstner, Dipl.-Ing. Bork und Knoll

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde der Patentinhaberin nach Hauptantrag wird zurückgewiesen.
- 2) Die hilfsweise abgegebene Teilungserklärung ist wirksam.
- 3) Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2000 mit der Maßgabe aufgehoben, dass das Patent mit folgenden in der mündlichen Verhandlung übergebenen und als Hilfsantrag 1 bezeichneten Unterlagen beschränkt aufrechterhalten wird:

Patentansprüche 1 bis 14, Beschreibungsseiten 1 und 2 sowie Spalten 2 bis 5 und Zeichnungen (Figuren 1 und 2) gemäß Patentschrift.

## Gründe

### I

Mit Beschluß vom 4. Oktober 2000 hat die Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamts nach Prüfung des Einspruchs das am 18. April 1997 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Solardeckel für ein Fahrzeugdach"

widerrufen.

Die Patentabteilung hat die Auffassung vertreten, dass das Beanspruchte nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da es durch den Gegenstand nach der DE 88 13 137 U1 nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschluß der Patentabteilung hat die Patentinhaberin Beschwerde erhoben.

In der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2002 verteidigt die Patentinhaberin das Patent in beschränktem Umfang.

Sie beantragt,

den Beschluß der Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2000 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:  
Patentansprüche 1 bis 21 und Beschreibung,  
diese Unterlagen überreicht in der mündlichen Verhandlung und Zeichnungen (Fig 1 und 2) gemäß Patentschrift.

Hilfsweise für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben wird, erklärt die Patentinhaberin die Teilung des Patents in bezug auf die erteilten Patentansprüche 19 bis 22 und beantragt im übrigen das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den in der mündlichen Verhandlung übergebenen und als Hilfsantrag 1 bezeichneten Unterlagen (Patentansprüche 1 bis 14, Beschreibungsseiten 1 und 2 sowie Spalten 2 bis 5, und Zeichnungen (Fig 1 und 2) gemäß Patentschrift).

Für den Fall, dass die Teilung nicht wirksam wird, verzichtet die Patentinhaberin auf den Rückfall des abgeteilten Teils in das Stammpatent.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Solardeckel für Fahrzeugdächer mit Solarzellen, die zwischen einem innenliegenden Träger aus Kunststoff und einer außenliegenden Glasdeckschicht angeordnet sind, wobei der Träger wannenförmig mit einem umlaufenden, einstückig angeformten, nach außen weisenden Rand und einer von diesem umschlossenen zentralen Vertiefung ausgebildet ist, in welcher die Solarzellen angeordnet sind, und die durch die Glasdeckschicht nach außen abgeschlossen ist, und wobei der Hohlraum zwischen der Glasdeckschicht und den auf dem Boden des wannenförmigen Trägers gegebenenfalls unter Abstand zu diesem Boden angeordneten Solarzellen mit einem transparenten Klebstoff ausge-

gossen und/oder durch eine transparente Klebefolienschicht ausgefüllt ist.

Die Patentansprüche 2 bis 21 sind dem Patentanspruch 1 rückbezogen nachgeordnet.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

Solardeckel für Fahrzeugdächer mit Solarzellen, die zwischen einem innenliegenden Träger aus Kunststoff und einer außenliegenden Glasdeckschicht angeordnet sind, wobei der Träger wannenförmig mit einem umlaufenden, nach außen weisenden Rand und einer von diesem umschlossenen zentralen Vertiefung ausgebildet ist, in welcher die Solarzellen angeordnet sind, und die durch die Glasdeckschicht nach außen abgeschlossen ist, wobei der Hohlraum zwischen der Glasdeckschicht und den auf dem Boden des wannenförmigen Trägers gegebenenfalls unter Abstand zu diesem Boden angeordneten Solarzellen mit einem transparenten Klebstoff ausgegossen und/oder durch eine transparente Klebefolienschicht ausgefüllt ist, wobei die Glasdeckschicht über dem umlaufenden, einstückig mit dem Boden ausgebildeten Rand des wannenförmigen Trägers angeordnet und zwischen dem umlaufenden Rand des wannenförmigen Trägers und der Glasdeckschicht eine Dichtung vorgesehen ist.

Die Patentansprüche 2 bis 14 sind diesem Patentanspruch 1 rückbezogen nachgeordnet.

Die Patentinhaberin trägt vor, das nunmehr Beanspruchte gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sei durch den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die Einsprechende macht geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag durch eine Kombination der Gegenstände nach der DE 88 13 137 U1 und der DE 37 37 183 A1 nahegelegt sei. Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit, da er sich aus den vorgenannten Druckschriften in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns bezüglich Dichtungen in naheliegender Weise ergebe.

## II

Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im übrigen zulässig. Sie hat insofern Erfolg, als sie zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents mit den Unterlagen gemäß Hilfsantrag 1 führt.

1. Die Patentansprüche sind zulässig.

1.1 Zum Hauptantrag:

Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die erteilten Patentansprüche 1 und 3 zurück, in Verbindung mit der Beschreibung der Patentschrift Sp 3, Z 7 bis 12. Die Patentansprüche 2 bis 21 entsprechen inhaltlich den erteilten Ansprüchen 2 und 4 bis 22. Die erteilten Patentansprüche 1 bis 22 gehen auf die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 22 zurück.

1.2 Zum Hilfsantrag 1:

Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die erteilten Patentansprüche 1, 3, 5 und 7 zurück, in Verbindung mit der Beschreibung der Patentschrift Sp 3, Z 7 bis 12. Dabei wurde das im erteilten Anspruch 5 enthaltene Merkmal, dass "die Glasdeckschicht **auf** dem umlaufenden Rand angeordnet ist" gemäß dem Ausführungsbeispiel Fig 1 in zulässiger Weise dahingehend präzisiert, dass "die Glasdeckschicht **über** dem umlaufenden Rand angeordnet ist".

Die Patentansprüche 2 bis 14 entsprechen inhaltlich den erteilten Ansprüchen 2, 6, und 8 bis 18, die ihre Stütze in den entsprechenden ursprünglichen Ansprüchen finden.

2. Das Patent betrifft einen Solardeckel für Fahrzeugdächer mit Solarzellen. In der Beschreibungseinleitung der neu eingereichten Unterlagen ist angegeben, dass aus der DE 88 13 137 U1 ein Vollkunststoffdach bekannt ist, bei dem in einer Unterschale aus Kunststoff durch Rippen unterbrochene Aufnahmeräume für Solarzellen vorgesehen und durch eine Dachaußenschale aus Kunststoff abgedeckt sind. Dachaußenschale und Unterschale sind miteinander verklebt.

Das dem Patent zugrundeliegende und mit der Aufgabe formulierte technische Problem besteht daher darin, einen Solardeckel zu schaffen, der gemeinsam mit der Randstruktur bei insgesamt geringem Gewicht problemlos hergestellt werden kann und der eine sichere Beherrschung der Solarzellen auch bei unterschiedlichen Materialien des innenliegenden Trägers und der außenliegenden Glasdeckschicht gewährleistet.

Dieses Problem ist jeweils durch einen Solardeckel mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag bzw Hilfsantrag 1 gelöst.

3. Zum Hauptantrag:

Der Solardeckel nach Patentanspruch 1 ist unbestritten neu und ohne Zweifel gewerblich anwendbar. Er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Durchschnittsfachmann ist hier ein Techniker oder Fachschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Autodächer, der zur Lösung des technischen Problems in Gemeinschaft mit einem Elektroingenieur (Fachmann für Solarzellen) tätig wird.

In der DE 37 37 183 A1 ist mit dem in Fig 5 gezeigten und in Sp 3, Z 5 bis 23, beschriebenen Ausführungsbeispiel ein Solardeckel für ein Kraftfahrzeug gezeigt, der bereits folgende Merkmale umfasst:

Solarzellen 2 sind zwischen einem innenliegenden Träger 19 und einer außenliegenden Glasschicht 4 angeordnet.

Der Träger 19 ist wannenförmig mit einem umlaufenden, nach außen weisenden Rand 5 und einer von diesem umschlossenen zentralen Vertiefung ausgebildet.

In der Vertiefung sind die Solarzellen angeordnet und diese ist nach außen durch die Glasdeckschicht abgeschlossen.

Der Hohlraum zwischen der Glasdeckschicht und den unter Abstand zum Boden des wannenförmigen Trägers angeordneten Solarzellen ist mit einem transparenten Klebstoff 3 ausgegossen.

Der Solardeckel nach dem geltenden Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem vorbekannten durch folgende Merkmale:

- a) Er ist ausdrücklich aus Kunststoff hergestellt.
- b) Der Boden und der Rand des Trägers sind einstückig ausgebildet.

Bei dem bekannten Solardeckel ist der Träger vorzugsweise aus Metallblech und der Rand (Kunststoffrahmen 5) und der Träger (Unterteil 19) sind separate Einzelteile.

Der Hinweis auf ein "vorzugsweise" verwendetes Material für den Träger, im vorliegenden Fall Metallblech, beschränkt die Offenbarung nicht auf diesen Werkstoff. Vielmehr liest der Durchschnittsfachmann aufgrund der Angabe eines ausdrücklich nur bevorzugten Materials selbstverständlich auch andere, fachnotorisch bekannte Werkstoffe für den Träger bzw den Boden von Solardeckeln mit, beispielsweise Kunststoff und Glas, BGH "Elektrische Steckverbindung" in GRUR 1995, 330-333. Wenn er mit diesem Wissen vor der Aufgabe steht, einen besonders leichten Solardeckel zu schaffen, scheiden die Materialien Glas und Metall aus

Gewichtsgründen praktisch von vornherein aus und es bietet sich Kunststoff als geeignetes Material an. Diese Materialwahl hat einen zusätzlichen Herstellungsvorteil, nämlich den Kunststoffträger mit dem ohnehin aus Kunststoff bestehendem Rand einstückig herzustellen, wie es im übrigen auch bereits aus der DE 88 13 137 U1 bekannt ist. Auf diese Weise gelangt der Durchschnittsfachmann durch eine fachgerechte Auswertung der DE 37 37 183 A1 verbunden mit seinem Fachwissen in einer von ihm gewöhnlich zu erwartenden Arbeitsweise zu einem Solardeckel mit den beanspruchten Merkmalen; eine erfinderische Tätigkeit ist damit nicht verbunden.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag kann daher einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents nicht zugrundegelegt werden.

Dies gilt auch für die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 21.

4. Die Teilung des Patents ist wirksam.

Mit der in der mündlichen Verhandlung hilfsweise abgegebenen Teilungserklärung wird nach Nichtstattgabe des Hauptantrags der die erteilten Patentansprüche 19 bis 22 betreffende Teil des Patents abgetrennt. Der in der Stammanmeldung verbleibende Teil ist damit um diese Merkmale verringert.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung antragsgemäß auf den Rückfall des abgeteilten Teils in das Stammpatent verzichtet. Der Senat schließt sich bezüglich der Wirkung dieses Rückfallverzichts der bisherigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts an (BPatGE 34, 31 und 250).

## 5. Zum Hilfsantrag 1:

5.1. Der unstreitig gewerblich anwendbare Solardeckel nach Patentanspruch 1 ist neu.

Keine der im Verfahren befindliche Druckschriften – DE 196 30 813 A1, DE 44 06 097 A1, DE 43 34 012 C1, DE 41 05 396 A1, DE 41 05 389 C1, DE 37 37 183 A1, DE 36 40 168 C2, DE 35 38 986 C2, DE 88 13 137 U1, DE 85 32 154 U1 und EP 0 472 788 B1 - zeigt nämlich einen Solardeckel, der alle Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.

Insbesondere zeigt keine dieser Druckschriften einen Solardeckel, bei dem zwischen dem umlaufenden Rand eines wannenförmigen Trägers und einer darüber angeordneten Glasdeckschicht eine Dichtung vorgesehen ist.

5.2 Der Solardeckel nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dieser Patentanspruch unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass er folgende Merkmale zusätzlich enthält:

Die Glasdeckschicht ist über dem umlaufenden, einstückig mit dem Boden ausgebildeten Rand des wannenförmigen Trägers angeordnet. Zwischen dem umlaufenden Rand des wannenförmigen Trägers und der Glasdeckschicht ist eine Dichtung vorgesehen.

Diese zusätzlichen Merkmale gehen aus der zum Hauptantrag diskutierten DE 37 37 183 A1 nicht hervor. Wie aus sämtlichen Figuren, insb der Fig 5, ersichtlich ist, übergreift die Lasche 16 des Kunststoffrahmens 5 die Glasdeckschicht 4; eine Dichtung zwischen dem umlaufenden Rand des Trägers und der Glasdeckschicht ist nicht vorgesehen. Damit gibt diese Druckschrift weder ein Vorbild noch einen Hinweis auf die nunmehr beanspruchte Lösung.

Aus der DE 88 13 137 U1 ist ein weiterer Solardeckel bekannt, vgl insb Fig 1. Dabei sind die Solarzellen 5 in einen Profilrahmen 5 mit einem einstückig ausgebildeten, umlaufenden Rand lose eingelegt, jedoch nicht von einem Klebstoff oder einer Klebefolienschicht umfasst. Eine lichtdurchlässige Dachaußenschale 6 überdeckt die Solarzellen bis an den Außenrand des Profilrahmens und ist mit ihm verklebt, vgl insb Fig 1. iVm S 6 Z 12 bis 14. Eine Dichtung zwischen dem umlaufenden Rand des Profilrahmens und der Dachaußenschale ist auch hier nicht vorgesehen.

Aus dem vorstehenden folgt offensichtlich, dass eine Zusammenschau der beiden vorgenannten Druckschriften nicht zum Beanspruchten führen kann, sondern Alternativen aufzeigt, die von ihm wegführen.

Gleiches gilt unbestritten bei Berücksichtigung der übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die auch von der Einsprechenden im Zusammenhang mit der beschränkten Verteidigung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 1 nicht mehr aufgegriffen worden sind.

Die Einfügung einer Dichtung an einer Stelle eines Solardeckels, an welcher im berücksichtigten Stand der Technik bislang ein übergreifender und/oder stützender Rahmen oder eine Klebung angewendet worden ist, liegt auch nicht ohne weiteres auf der Hand. Denn damit wird ein Form- bzw Stoffschluss im Randbereich des Solardeckels aufgegeben, der bislang für die Festigkeit des Solardeckels offensichtlich als notwendig erachtet worden ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 kann daher der beschränkten Aufrechterhaltung des Patents zugrundegelegt werden. Die Patentansprüche 2 bis 14

betreffen zweckmäßige weitere Ausbildungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1, die nicht selbstverständlich sind, und haben daher mit dem Patentanspruch 1 Bestand.

Petzold

Küstner

Bork

Knoll

Bb