



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 402/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Februar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 58 426

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Ing. Univ. Nees

beschlossen:

Das Patent wird beschränkt aufrecht erhalten mit:

- Patentansprüchen 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Januar 2012, eingegangen am 1. Februar 2012,
- Beschreibung und Zeichnungen Figuren gemäß Patentschrift.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach Prüfung das am 13. Dezember 2003 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

**"Schlag- und/oder bruchfestes Panel anstelle einer Heckscheibe  
und/oder Seitenscheibe und/oder Dachfensters"**

erteilt. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 25. Mai 2005 erfolgt.

Gegen das Patent hat die W... AG am 25. August 2005 Einspruch erhoben. Sie macht den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend und verweist ergänzend zu den auf dem Deckblatt der Patentschrift genannten Druckschriften

- D1** DE 199 04 632 C2
- D2** DE 39 13 389 A1
- D3** GB 1 588 292 A

auf die folgenden Druckschriften:

- E4** DE 103 28 092 A1
- E4A** DE 36 24 621 A1
- E5** DE 699 07 910 T2
- E6** Zeitschrift Kunststoffe 9/2001, Seiten 250 bis 254
- E7** Zeitschrift Kunststoffe 6/2003, Seiten 72/73
- E8** Zeitschrift Kunststoffe 8/2003, Seiten 91 bis 93
- E9** DE 89 14 574 U1
- E9A** BEITZ: Taschenbuch für den Maschinenbau / Dubbel. 20. Auflage. Berlin: Springer, 2001. Seiten F21 bis F23
- E10** EP 1 182 070 A2
- E11** „Glasfaserverstärkter Kunststoff“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 5 ausgedruckte Seiten vom 08.02.2012
- E12** „CFK“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 1 ausgedruckte Seite vom 08.02.2012 und „Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 3 ausgedruckte Seiten vom 08.02.2012
- E13** „Acrylnitril-Butadien-Styrol“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 4 ausgedruckte Seiten vom 08.02.2012
- E14** „Fiberglas – Glasfasern – glasfaserverstärkte Kunststoffe – Materialbeschreibung, Definition und Abgrenzung“,

in: pflanzkuebel-suchmaschine.de, 6 ausgedruckte Seiten vom 08.02.2012

**E15** „Karosserie“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 6 ausgedruckte Seiten vom 08.02.2012

**E16** Verband der Schadenversicherer e.V., Labor für mechanische Sicherungseinrichtungen (STM): Prüfbericht Nr. STM 96 410 vom 02.08.1996 und Prospekt „PROFILON® AX A1 – durchwurfhemmende Sicherheitsfolie“, Haverkamp, 48165 Münster, April 2007

**E17** DE 195 26 912 A1

**E18** US 5 188 692 A

**E19** Mercedes-Benz: „Der Vito - Kombi / Personentransporter“, Stuttgart, 3 Seiten aus Firmenschrift, Redaktionsschluss 31.08.2003

**E19A** Mercedes-Benz: „Der Vito – Kastenwagen“, Stuttgart, Seiten 1 bis 35 – Firmenschrift, Redaktionsschluss 31.03.2003

**E19B** Mercedes-Benz: „The Vito - Panel van, Mixto and crewbus / minibus“, Stuttgart, Seiten 1 bis 16 – Firmenschrift, Redaktionsschluss 31.08.2003

**E19C** Mercedes-Benz: „Der Sprinter - Das Programm für den gewerblichen Einsatz“, Stuttgart, Seiten 1 bis 20 – Firmenschrift, Redaktionsschluss 31.03.2003.

Zum Nachweis der öffentlichen Verbreitung der Firmenschriften **E19** bis **E19C** seit den darin genannten Zeitpunkten hat die Einsprechende Zeugenbeweis angeboten.

Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende außerdem noch folgende Schrift übergeben:

**FOLIA TEC® SECURLUX 600®** – Autoglas-SicherheitsFolie.

Stand 11/2001. Firmenschrift.

Die Patentinhaberin verteidigt das Streitpatent mit Haupt- und 5 Hilfsanträgen. Nach ihrer Auffassung sind die darin bezeichneten Gegenstände, Verfahren und Verwendungen patentfähig.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent aufrecht zu erhalten (Hauptantrag),

- hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit Patentansprüchen 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag 1,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 2,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 3,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 4,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 5,

jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Januar 2012, eingegangen am 1. Februar 2012, Beschreibung und Zeichnung Figuren jeweils gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Sie bestreitet die Zulässigkeit der geänderten Patentansprüche und ist der Auffassung, dass auch die nunmehr beanspruchten Gegenstände, Verfahren und Verwendungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen nicht neu seien bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

„Schlag- und/oder bruchfestes Panel (13) zur Verwendung anstelle einer Heck- und/oder Seitenscheibe und/oder eines Dachfensters eines Kraftfahrzeugs (1).“

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Ansprüche 2, 3, 8 und 9 gemäß Hauptantrag sowie der Unteransprüche 4 bis 7 sowie 10 und 11 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

„Verwendung eines schlag- und/oder bruchfesten, nicht-transparenten Panels (13) anstelle einer Heck- und/oder Seitenscheibe und/oder eines Dachfensters eines Kraftfahrzeugs (1).“

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Ansprüche 2, 3, 8 und 9 gemäß Hilfsantrag 1 sowie der Unteransprüche 4 bis 7 sowie 10 und 11 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut:

„Kombination aus

- (i) einer Außenwand eines Kraftfahrzeuges mit einer Öffnung für eine Heck- und/oder Seitenscheibe und/oder für ein Dachfenster, die ausgestaltet ist sowohl eine Heckscheibe, eine Seitenscheibe bzw. ein Dachfenster, als auch anstelle der Heckscheibe, der Seitenscheibe bzw. des Dachfensters ein schlag- und/oder bruchfestes Panel (13) aufzunehmen, und
- (ii) einem nicht-transparenten, schlag- und/oder bruchfesten Panel (13) zum Einsatz in die Fensteröffnung der Heckscheibe, der Seitenscheibe bzw. des Dachfensters.“

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Ansprüche 2 und 7 gemäß Hilfsantrag 2 sowie der Unteransprüche 3 bis 6 sowie 8 und 9 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut:

„Kombination aus

- (i) einer Außenwand eines Kraftfahrzeuges mit einer Öffnung für eine Heck- und/oder Seitenscheibe und/oder für ein Dachfenster, die ausgestaltet ist sowohl eine Heckscheibe, eine Seitenscheibe bzw. ein Dachfenster, als auch anstelle der Heckscheibe, der Seitenscheibe bzw. des Dachfensters ein schlag- und/oder bruchfestes Panel (13) aufzunehmen, und
- (ii) einem nicht-transparenten, schlag- und/oder bruchfesten Panel (13) zum Einsatz in die Fensteröffnung der Heckscheibe, der Seitenscheibe bzw. des Dachfensters, wobei das Panel (13) als Material GFK, CFK, ABS sowie Kombinationen hiervon umfasst.“

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut:

„Kombination aus

- (i) einer Heckklappe (11) oder -tür für ein Kraftfahrzeug (1), welches einen heckseitig angeordneten, umbauten Laderaum aufweist, mit einer Heckscheibenöffnung in der Heckklappe (11) oder -tür, wobei die Heckscheibenöffnung ausgestaltet ist, sowohl eine Heckscheibe als auch anstelle der Heckscheibe ein schlag- und/oder bruchfestes Panel (13) aufzunehmen, und
- (ii) einem nicht-transparenten, schlag- und/oder bruchfesten Panel (13) zum Einsatz in die Heckscheibenöffnung, wobei das Panel (13) als Material GFK, CFK, ABS sowie Kombinationen hiervon umfasst.“

Der Patentanspruch 7 nach Hilfsantrag 3 hat folgenden Wortlaut:

„Verfahren zum Sichern einer Außenwand und/oder einer Heckklappe (11) oder -tür eines mit einem heckseitig angeordneten, umbauten Laderaum versehenen Kraftfahrzeugs (1), wobei die Heckklappe (11) oder -tür eine Heckscheibenöffnung bzw. die Außenwand eine Seiten- und/oder Dachfensteröffnung aufweist, die ausgestaltet ist, sowohl eine Heckscheibe bzw. ein Seiten- und/oder Dachfenster, als auch anstelle der Heckscheibe, des Seitenfensters bzw. des Dachfensters ein schlag- und/oder bruchfestes Panel (13) aufzunehmen, wobei die Heckscheiben-, Seitenfenster- bzw. Dachfensteröffnung durch Einsatz eines nicht-transparenten, schlag- und/oder bruchfesten Panels (13) in die Fensteröffnung verschlossen wird, wobei das Panel (13) als Material GFK, CFK, ABS sowie Kombinationen hiervon umfasst.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 3 bis 6 sowie 8 bis 9 nach Hilfsantrag 3 sowie wegen des Wortlauts der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 4 und 5 und zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG in den vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassungen begründet.

2. Der Einspruch ist gemäß § 59 Abs. 1 PatG frist- und formgerecht erhoben worden sowie ausreichend substantiiert und somit zulässig. In der Sache hat der Einspruch insoweit Erfolg, als er zu einer Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents in beschränktem Umfang führt.

3. Beteiligt ist die jetzige Patentinhaberin. Ursprünglich war dies die A... AG in R.... Das Patent ist sodann auf die G... Inc. in D..., US übergegangen, der die jetzige Patentinhaberin nachgefolgt ist. Diesem Beteiligtenwechsel hat die Einsprechende zugestimmt, so dass es auf die Frage nicht mehr ankommt, ob es sich beim Wechsel der Patentinhaberin um eine Gesamtrechtsnachfolge handelt.

4. Der Senat geht bei seiner nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik von einem Durchschnittsfachmann aus, der als Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik ausgebildet ist. Er ist bei einem Fahrzeugzulieferer mit der Entwicklung von Verglasungen für Kraftfahrzeuge befasst und verfügt über mehrere Jahre Berufserfahrung.

## 5.0 Zum Hauptantrag

Die Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche 1 bis 11 ist unbestritten. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist aber nicht neu.

Ein schlag- und/oder bruchfestes Panel ist aus der Firmenschrift „**FOLIA TEC<sup>®</sup> SECURLUX<sup>®</sup> 600**“ bekannt, deren öffentliche Zugänglichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents von der Patentinhaberin nicht bestritten wurde. Es handelt sich dabei um ein mit einer Folie beschichtetes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, rechtes Bild), das durch ganzflächige Verklebung mit einem mehrlagigen Folienaufbau hoch stoß- und schlagabsorbierend und somit bruchfest gemacht wird. Dieses Panel wird bei Kraftfahrzeugen auch anstelle der serienmäßig eingebauten Scheiben (z. B. Seitenscheibe, siehe linkes Bild) als Insassenschutz verwendet.

Damit sind sämtliche Merkmale des Panels und dessen Verwendung nach dem erteilten Patentanspruch 1 durch das vorbekannte Panel vorweggenommen.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist daher nicht patentfähig.

Nach ständiger Rechtsprechung kann über einen Antrag nur insgesamt entschieden werden (vgl. BGH, GRUR 1997, S. 120 bis 122 - Elektrisches Speicherheizgerät; Schulte PatG, 8. Aufl., Einl. Rn. 168). Daher fallen mit dem Patentanspruch 1 auch alle weiteren Patentansprüche nach Hauptantrag.

## 5.1 Zum Hilfsantrag 1

Die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 kann dahinstehen, denn sein Gegenstand beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der nunmehr auf eine **Verwendung** gerichtete Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag weiter dadurch, dass das schlag- und/oder bruchfeste Panel aus einem nicht-transparenten Material besteht.

Hinsichtlich der in dem geltenden Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 übereinstimmenden Merkmale eines Panels und dessen Verwendung anstelle einer Kraftfahrzeugscheibe gelten die im vorstehenden Abschnitt 5.0 gemachten Aus-

führungen gleichermaßen. Der verbleibende einzige Unterschied, das Panel „nicht-transparent“ auszugestalten, lag für den Fachmann nahe.

Diese Ausgestaltung ergibt sich nämlich dann, wenn eine getönte Kraftfahrzeugscheibe mit der „**FOLIA TEC® SECURLUX® 600**“ Autoglas-Sicherheitsfolie verklebt wird. Getönte Kraftfahrzeugscheiben sind dem Fachmann einschlägig bekannt und z. B. in der vorveröffentlichten **E9** erwähnt, vgl. insb. S. 4, Z. 6/7.

Ausgehend von dem vorbekannten, mit „**FOLIA TEC® SECURLUX® 600**“ beklebten Panel gelangt der Fachmann daher i. V. m. seinem Fachwissen bezüglich getönter Kraftfahrzeugscheiben ohne erfinderische Tätigkeit zur beanspruchten Verwendung nach Hilfsantrag 1.

Die Verwendung gemäß geltendem Patentanspruch 1 ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch alle weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 1. Denn wie oben bereits ausgeführt, kann über einen Antrag nur insgesamt entschieden werden.

## 5.2 Zum Hilfsantrag 2

Die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 kann dahinstehen, denn seine Kombination beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Hinsichtlich der in dem geltenden Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 übereinstimmenden Merkmale eines Panels und dessen Verwendung anstelle einer Kraftfahrzeugscheibe gelten die Ausführungen in den vorstehenden Abschnitten 5.0 und 5.1 entsprechend.

Die darüber hinaus beanspruchte Kombination mit einer Kraftfahrzeug-Außenwand zur alternativen Aufnahme einer Scheibe oder eines Panels ist aus der Firmenschrift „**FOLIA TEC® SECURLUX® 600**“ bekannt. Auf dem linken Bild ist eine Außenwand eines Kraftfahrzeuges abgebildet, in deren Seitenfensteröffnung ein unbeschichtetes (gebrochenes) Einscheiben-Sicherheitsglas eingebaut ist. Auf dem rechten Bild dagegen ist ein mit der SECURLUX 600 Folie beschichtetes

Glas in eine Seitenfensteröffnung eingesetzt. Dass sowohl das unbeschichtete Glas als auch das mit der Folie beschichtete Glas in dieselbe Öffnung einsetzbar ist, ergibt sich aus der Firmenschrift ohne Weiteres. Denn die Materialstärke der Folie beträgt lediglich 0,193 Millimeter und ermöglicht somit ganz offensichtlich auch ein Nachrüsten eines unbeschichteten Glases mit Hilfe der Folie. Somit sind die gezeigten Fensteröffnungen ausgestaltet sowohl ein unbeschichtetes Glas als auch ein mit der SECURLUX 600 Folie beschichtetes Glas aufzunehmen.

Ausgehend von dem vorbekannten, mit „**FOLIA TEC® SECURLUX® 600**“ beklebten Panel und dessen Verwendung in einem Kraftfahrzeug gelangt der Fachmann daher ohne erfinderische Tätigkeit zu einer Kombination gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrages 2.

Die Kombination gemäß geltendem Patentanspruch 1 ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen wiederum alle weiteren Patentansprüche nach Hilfsantrag 2.

### 5.3 Zum Hilfsantrag 3

**5.3.1** Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist zulässig.

Sämtliche im geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 aufgeführten Merkmale sind in der Streitpatentschrift ihrem Wesen nach offenbart. Sie bewirken weder eine Erweiterung noch eine Veränderung, sondern eine zulässige Beschränkung des Patents. Die beanspruchten Merkmale sind sämtlich auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist im Wesentlichen aus dem ursprünglichen Anspruch 2 hervorgegangen. Das darüber hinaus aufgenommene Merkmal, wonach die Öffnung ausgestaltet ist sowohl eine Scheibe bzw. ein Dachfenster als auch anstelle der Scheibe bzw. des Dachfensters ein schlag- und/oder bruchfestes Panel aufzunehmen, ergibt sich, anders als die Einsprechende meint, sowohl

aus der Patentschrift (Abs. 0011 bis 0014, 0016) als auch aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (S. 4 Abs. 3, S. 4 Abs. 4, S. 4 Abs. 5, S. 4 Abs. 6 bis S. 5 Abs. 1, S. 5 Abs. 3). Insbesondere ist in Absatz 0012 der Streitpatentschrift (SPS) ausgeführt, dass eine Heckscheibenöffnung im Stand der Technik regelmäßig mit einer Heckscheibe verschlossen ist. Die entsprechende Heckscheibenöffnung ist erfindungsgemäß mit einem schlag- und/oder bruchfesten Panel verschlossen. Somit ist, anders als die Einsprechende meint, klar, dass sowohl bei Verwendung einer serienmäßigen Scheibe als auch bei Verwendung eines erfindungsgemäßen Panels die Geometrie der Außenwandöffnung dieselbe ist. Insbesondere dem Absatz 0013 der SPS ist zu entnehmen, dass diese Aussagen zur Geometrie der Heckscheibenöffnung auch für die Außenwandöffnung der Seitenscheibe und des Dachfensters gelten.

Dass das schlag- und/oder bruchfeste Panel aus einem nicht-transparenten Material besteht, ist sowohl der Patentschrift (Abs. 0034, 0035) als auch den ursprünglich eingereichten Unterlagen (S. 10 Abs. 2 und 3) zu entnehmen, da dort beschrieben ist, dass die im Laderaum aufbewahrte wertvolle Ladung wegen des verwendeten Panels nicht sichtbar ist. Dagegen ist bei einer herkömmlichen transparenten Heckscheibe ein Blick ins Fahrzeuginnere möglich. Somit ist unmittelbar und eindeutig offenbart, dass das Panel aus einem nicht-transparenten Werkstoff bestehen kann.

Dass das Panel als Material GFK, CFK, ABS sowie Kombinationen hiervon umfasst ist sowohl der Patentschrift (Abs. 0022) als auch den ursprünglich eingereichten Unterlagen (S. 7 Abs. 1) zu entnehmen.

**5.3.2** Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrages 3 ist patentfähig.

a) Die mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchte Kombination ist zweifellos gewerblich anwendbar und auch neu, weil eine Kombination mit sämtlichen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik nicht bekannt ist. Gegenteiliges wurde auch von der Einsprechenden nicht vorgebracht.

Bei der nachfolgenden Prüfung auf Neuheit bleiben die Druckschriften **E11** bis **E15** und das Prospekt „PROFILON® AX A1 – durchwurfhemmende Sicherheitsfolie“ (Teil von E16) auf Grund ihres Zeitrangs unberücksichtigt (§ 3 (1) PatG).

Wie zum Hilfsantrag 2 ausgeführt, ist aus „**FOLIA TEC® SECURLUX® 600**“ eine Kombination entnehmbar, bestehend aus einer Außenwand eines Kraftfahrzeuges mit einer Öffnung für eine Seitenscheibe, die ausgestaltet ist, sowohl eine Seitenscheibe (linkes Bild), als auch anstelle dieser Seitenscheibe ein schlag- und bruchfestes Panel in Form einer mit einer SECURLUX 600 Folie beschichteten Scheibe (rechtes Bild) aufzunehmen (è Merkmal i), und einem schlag- und bruchfesten Panel in Form einer mit einer SECURLUX 600 Folie beschichteten Scheibe zum Einsatz in die Fensteröffnung der Seitenscheibe. Andere als die vorstehend erläuterten Materialien (ESG, Sicherheits-Folie) für das Panel zu verwenden offenbart die Firmenschrift nicht.

Die Firmenschriften **E19** bis **E19C** zeigen Fahrzeuge, bei denen die Seiten- und/oder Heckpartie entweder mit Fenstern versehen sind oder die keine entsprechenden Öffnungen in der Karosserie aufweisen. Über das Material der Fenster wird in diesen Schriften nichts ausgesagt.

**E9** zeigt eine Heckklappe, die aus glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial (GFK) hergestellt ist (S. 4, Abs. 3). In die Heckklappe sind Fensterscheiben als Seitenscheiben und als Heckscheibe eingesetzt (S. 3, Z. 16 bis 17). Die Verwendung von im Merkmal (ii) des Patentanspruchs 1 genannten Materialien anstelle der Fensterscheiben zeigt diese Schrift nicht.

Die Druckschrift **E9A** zeigt auf Seite F21 einen kompletten Waggon, der in Sandwichbauweise gefertigt ist (siehe Bild 22). Dabei kommen, wie unter „Schichtverbunde“ und „Werkstoffe“ beschrieben, als Werkstoffe auch GFK und CFK zum Einsatz. Hinweise dahin, Fensteröffnungen verschließende Paneele aus den im Merkmal (ii) genannten Werkstoffen einzusetzen, gibt diese Schrift jedoch nicht.

Die Druckschriften **E4** und **E6** bis **E8** beschreiben die Verwendung von transparenten Kunststoffen, insbesondere von Polycarbonat und Plexiglas, im Kraftfahrzeugbau. Als mögliche Anwendungsgebiete sind Karosserieteile und Fenster genannt. Diese Kunststoffteile können zwar als schlag- und/oder bruchfeste Panele angesehen werden; sie sind jedoch nicht aus einem im Merkmal (ii) des Patentanspruchs 1 genannten Material gefertigt.

Die Schriften **E4A**, **E16**, **E17**, und **E18** beschäftigen sich sämtlich mit der Verwendung von Glas oder Sicherheitsglas und geben ebenso keinen Hinweis, die im Merkmal (ii) des Patentanspruchs 1 genannten Materialien für Fensteröffnungen verschließende Panele einzusetzen.

**E5** betrifft schlag- bzw. stoßfeste Werkstoffe insbesondere zur Anwendung im Bereich des ballistischen Schutzes (Abs. 0001). Als Material sind Keramik, Metall, Kunststoffe, Metalllegierungen, Schreckverfestigungsmaterialien oder Metall- bzw. Keramikschaumstoffe genannt (Abs. 0031). Weder beschreibt diese Schrift die Verwendung von Fensteröffnungen verschließenden Paneelen noch die im Merkmal (ii) des Patentanspruchs 1 genannten Materialien.

**E10** erläutert die Verwendung von Paneelen u. a. zur Abdeckung von Öffnungen oder für Dächer an Kraftfahrzeugen (Abs. 0002, Fig. 1). Als in Frage kommendes Material wird Metall, Kunststoff oder Glas sowie die Sandwichstruktur genannt. Somit fehlt es auch bei dieser Schrift an einem Hinweis auf eines der im Merkmal (ii) aufgeführten Materialien.

Die bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschriften **D1**, **D2** und **D3** zeigen unbestritten weder Fensteröffnungen verschließende Panele noch sind die im Merkmal (ii) aufgeführten Materialien erwähnt:

**D1** beschreibt einen gepanzerten Personenkraftwagen mit einer im Rückenlehnenbereich angebrachten Panzerung.

**D2** offenbart ein Material, das einbruchhemmende Eigenschaften aufweist.

**D3** betrifft eine Gitterstruktur, die als Barriere dient, um Tiere im Fahrzeug zurückhalten zu können.

b) Die mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchte Kombination beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn sie ist durch den zu berücksichtigenden Stand der Technik weder angeregt noch ergibt sie sich daraus in selbstverständlicher Weise.

Bei der nachfolgenden Prüfung auf erfinderische Tätigkeit bleiben die Druckschriften **E4, E5, E11 bis E15** und das Prospekt „PROFILON<sup>®</sup> AX A1 – durchwurfhemmende Sicherheitsfolie“ (Teil von E16) auf Grund ihres Zeitrangs unberücksichtigt (§ 4 Satz 2 PatG).

Von der in dem geltendem Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 beanspruchten Kombination einer Außenwand eines Kraftfahrzeuges und einem streitpatentgemäßen Panel unterscheidet sich die Kombination gemäß Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 3 durch das Material des Panels aus GFK, CFK, ABS sowie Kombinationen hiervon.

Am nächsten kommt der beanspruchten Kombination die Sicherheits-Folie gemäß der Firmenschrift „**FOLIA TEC<sup>®</sup> SECURLUX<sup>®</sup> 600**“. Hierzu wird auf die diesbezügliche Begründung in den Abschnitten 5.1 und 5.2 Bezug genommen.

Wie dort ausgeführt, ist dem Fachmann eine Kombination, bestehend aus einer Außenwand eines Kraftfahrzeuges mit einer Öffnung für eine Seitenscheibe, die ausgestaltet ist, sowohl eine Seitenscheibe (linkes Bild), als auch anstelle dieser Seitenscheibe ein schlag- und bruchfestes Panel in Form einer mit einer SECURLUX 600 Folie beschichteten Scheibe (rechtes Bild) aufzunehmen (è Merkmal i), und einem nicht-transparenten, schlag- und bruchfesten Panel in Form einer mit einer SECURLUX 600 Folie beschichteten, getönten Scheibe zum Einsatz in die Fensteröffnung der Seitenscheibe durch die Firmenschrift „**FOLIA**

**TEC<sup>®</sup> SECURLUX<sup>®</sup> 600**“ i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt. Anregungen, andere als die vorstehend erläuterten Materialien (ESG, Sicherheits-Folie) für das Panel zu verwenden, ergeben sich daraus nicht.

Der Fachmann erhält auch aus dem Übrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik keinen Hinweis, das Panel mit einer im Merkmal (ii) genannten Materialzusammensetzung auszubilden.

Der Argumentation der Einsprechenden unter Hinweis auf die Druckschrift **E9A**, wonach die vorgesehene Auswahl des Materials des schlag- und/oder bruchfesten Panels schon deshalb auf keinem erfinderischen Schritt beruhen könne, weil diese Materialien im Karosseriebau für Kraftfahrzeuge seit langem Einzug gehalten haben und schlag- und/oder bruchfeste Eigenschaften notorisch bekannt seien, kann nicht gefolgt werden. Dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts (hier: Kenntnis des Vorhandenseins von schlag- und/oder bruchfeste Eigenschaften aufweisenden Materialien) zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt nämlich noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen (BGH 30. April 2009 - Xa ZR 56/05 Airbag-Auslösesteuerung; GRUR 2009, 743). Die Druckschrift **E9A** zeigt auf der Seite F21 lediglich, einen kompletten Waggon in Sandwichbauweise zu fertigen (siehe Bild 22). Hinweise dahin, Fensteröffnungen verschließende Paneele aus den im Merkmal (ii) genannten Werkstoffen einzusetzen, gibt diese Schrift jedoch nicht.

Abgesehen davon führt die Sicherheits-Folie gemäß „**FOLIA TEC<sup>®</sup> SECURLUX<sup>®</sup> 600**“ bei Anwendung auf ein anderes bekanntes bruchsicheres Glas, wie in **E4A**, **E16**, **E17** oder **E18** gezeigt, oder einer Polycarbonatscheibe gemäß **E6 bis E8** an Stelle des serienmäßigen Glases nicht zum Beanspruchten. Auch Fahrzeuge ganz ohne Seiten- und/oder Heckscheiben sind vorbekannt (siehe hierzu **E19A**, S. 5; **E19B**, S. 4; **E19C**, S. 2) und weisen damit von der beanspruchten Materialauswahl weg. Zusätzliche Anregungen dafür, die erfindungsgemäße Materialauswahl zu treffen, konnte die Einsprechende nicht aufzeigen und lagen nach Überzeu-

gung des Senats auch nicht vor. In der Regel bedarf es jedoch solcher zusätzlicher Anregungen dafür, die Lösung eines technischen Problems auf dem Wege der Erfindung zu suchen (BGH 30. April 2009 - Xa ZR 92/05 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; GRUR 2009, 746).

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften, die die Einsprechende zur Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes nach Patenanspruch 1 des Hilfsantrages 3 nicht aufgegriffen hat, liegen von der beanspruchten Kombination noch weiter ab, so dass sie ebenfalls keine Anregungen zum streitpatentgemäßen Gegenstand geben können.

Die Firmenschrift **E19** offenbart ein Fahrzeug, bei denen die Seiten- und Heckpartie mit Fenstern versehen ist. Über das Material der Fenster wird in dieser Schrift jedoch nichts ausgesagt.

**E9** zeigt zwar die Verwendung von GFK für die Heckklappe eines Fahrzeuges. Darin sollen jedoch klare oder getönte Fensterscheiben als Seitenscheiben und als Heckscheibe eingesetzt werden und gerade nicht ein Panel aus einem anderen Werkstoff (S. 3, Z. 16 bis 17). Die **E9** weist daher in eine andere Richtung und von der streitpatentgemäßen Lösung völlig weg.

Die **E10** kann eine Verwendung von Paneelen zum Einsatz in Fensteröffnungen nicht nahelegen, da lediglich beschrieben ist, diese als großflächige Abdeckung von Öffnungen oder für Dächer einzusetzen (siehe Abs. 0002 sowie Fig. 1A, B). Zum Einsatz in Fensteröffnungen sind die gezeigten Paneele jedoch ungeeignet, weil die in der Figur 6 im Detail gezeigte Befestigung der Paneele an der Ladeflächenkante mittels der Bolzen 35 nämlich nicht für eine Anbringung einer Paneele anstelle einer vorhandenen Fensterscheibe in einer Fensteröffnung dienen kann.

Es besteht keine Veranlassung, die im Verfahren vor der Prüfungsstelle entgegengehaltenen und im Einspruchsverfahren nicht wieder aufgegriffenen Druckschrif-

ten **D1**, **D2** und **D3** anders als geschehen zu berücksichtigen, da sie dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 nicht näher kommen als der bislang berücksichtigte Stand der Technik.

**5.3.4** Der geltende Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 3 ist zulässig.

Sämtliche im geltenden Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag 3 aufgeführten Merkmale sind in der Streitpatentschrift ihrem Wesen nach offenbart. Sie bewirken weder eine Erweiterung noch eine Veränderung, sondern eine zulässige Beschränkung des Patents. Die beanspruchten Merkmale sind sämtlich auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart.

Der Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag 3 ist im Wesentlichen aus dem ursprünglichen Anspruch 3 hervorgegangen. Das zunächst darüber hinaus aufgenommene Merkmal, wonach die Heckscheibenöffnung ausgestaltet ist sowohl eine Heckscheibe als auch anstelle dieser ein schlag- und/oder bruchfestes Panel aufzunehmen, ergibt sich, anders als die Einsprechende meint, sowohl aus der Patentschrift (Abs. 0011 bis 0014, 0016) als auch aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (S. 4 Abs. 3, S. 4 Abs. 4, S. 4 Abs. 6 bis S. 5 Abs. 1, S. 5 Abs. 3). Insbesondere ist in Absatz 0012 der Streitpatentschrift ausgeführt, dass eine Heckscheibenöffnung im Stand der Technik regelmäßig mit einer Heckscheibe verschlossen ist. Die entsprechende Heckscheibenöffnung ist erfindungsgemäß mit einem schlag- und/oder bruchfesten Panel verschlossen. Somit ist, anders als die Einsprechende meint, klar, dass sowohl bei Verwendung einer serienmäßigen Scheibe als auch bei Verwendung eines erfindungsgemäßen Panels die Geometrie der Außenwandöffnung dieselbe ist. Zur Ursprungsoffenbarung des Merkmals (ii) wird auf die Ausführungen zu 5.3.1 verwiesen, die hier entsprechend gelten.

**5.3.5** Der Gegenstand nach Patentanspruch 2 des Hilfsantrages 3 ist patentfähig. Die mit Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchte Kombination ist neu und gewerblich anwendbar. Gegenteiliges wurde auch von der Einsprechenden

nicht vorgetragen. Diese Kombination wird dem zuständigen Fachmann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahe gelegt.

Der Patentanspruch 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 dadurch, dass an Stelle einer Außenwand eine Heckklappe oder -tür vorgesehen ist und dass das Kraftfahrzeug, für das die Heckklappe oder -tür bestimmt ist, einen heckseitig angeordneten, umbauten Laderaum aufweist. Der grundlegende, eine erfinderische Tätigkeit begründende Gedanke, nämlich ein schlag- und/oder bruchfestes Panel bereitzustellen, das an Stelle der Scheibe eingesetzt wird und das aus den im Merkmal (ii) genannten Materialzusammensetzungen besteht, findet sich sowohl im Patentanspruch 1 auch im Patentanspruch 2 des Hilfsantrages 3. Daher gelten zur Patentfähigkeit der beanspruchten Kombination dieselben Gründe wie vorstehend zum Patentanspruch 1 ausführlich dargelegt.

**5.3.6** Der geltende Patentanspruch 7 nach Hilfsantrag 3 ist zulässig.

Sämtliche im geltenden Patentanspruch 7 gemäß Hilfsantrag 3 aufgeführten Merkmale sind in der Streitpatentschrift ihrem Wesen nach offenbart. Sie bewirken weder eine Erweiterung noch eine Veränderung, sondern eine zulässige Beschränkung des Patents. Die beanspruchten Merkmale sind sämtlich auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart.

Der auf ein **Verfahren zum Sichern** gerichtete Patentanspruch 7 nach Hilfsantrag 3 ist aus dem ursprünglichen Anspruch 9 hervorgegangen und beinhaltet ansonsten Merkmale der zulässigen Patentansprüche 1 und 2 des Hilfsantrages 3. Insbesondere zum Offenbarungsnachweis des Merkmals, wonach die Öffnung ausgestaltet ist, sowohl eine Heckscheibe bzw. ein Seiten- und/oder Dachfenster, als auch anstelle der Heckscheibe, des Seitenfensters bzw. des Dachfensters ein schlag- und/oder bruchfestes Panel aufzunehmen, wird auf die Ausführungen unter 5.3.1 verwiesen, die hier gleichermaßen gelten.

**5.3.7** Der Gegenstand nach Patentanspruch 7 des Hilfsantrages 3 ist patentfähig. Das mit Patentanspruch 7 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchte Verfahren ist neu und gewerblich anwendbar. Gegenteiliges wurde auch von der Einsprechenden

nicht vorgetragen. Es wird dem zuständigen Fachmann durch den Stand der Technik auch nicht nahe gelegt.

Der sich auf das Verfahren beziehende Nebenanspruch 7 beinhaltet, zusätzlich zur Zweckangabe „zum Sichern“, lediglich alternativ sowohl gegenständliche Merkmalskombinationen des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrages 3 als auch die gegenständlichen Merkmalskombinationen des Patentanspruchs 2 des Hilfsantrages 3. Weitere **verfahrensmäßige** Merkmale sind im Anspruch 7 des Hilfsantrages 3 nicht angegeben. Somit treffen die vorstehenden Ausführungen unter 5.3.2 und 5.3.5 zur Patentfähigkeit sinngemäß auch auf dieses Verfahren zu.

**6.** Die Unteransprüche 3 bis 6 sowie 8 und 9 nach Hilfsantrag 3 stützen sich auf die erteilten Ansprüche 4 bis 7 sowie 10 und 11, die mit den entsprechenden Ansprüchen aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen übereinstimmen. Sie beinhalten nähere Ausgestaltungen der Vorrichtungen bzw. des Verfahrens nach den jeweils tragenden Patentansprüchen, die nicht völlig selbstverständlich sind. Sie sind daher ebenso gewährbar.

Pontzen

Bork

Paetzold

Nees

Ko