



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 6/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 49 217.0

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erfindung mit der Bezeichnung „Wandgestell als dauerhafter Sichtschutz“ ist am 5. Oktober 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 H hat mit Beschluss vom 20. Juli 2005 die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Wandgestell als dauerhafter Sichtschutz nach Anspruch 1 in der am 18. Oktober 2003 eingereichten Fassung vom 13. Oktober 2003 durch den aufgedeckten Stand der Technik nahegelegt sei und daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss haben die Anmelder am 20. September 2005 Beschwerde eingelegt und als Hilfsantrag einen neuen Anspruch 1 eingereicht.

Sie beantragen sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit abgeänderten Unterlagen zu erteilen, wozu eingereicht wurden:

Anspruch 1 vom 18. Oktober 2003

Ansprüche 2 bis 12 vom Anmeldetag

hilfsweise

Anspruch 1, im Original eingegangen am 18. Oktober 2011,  
sowie  
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Weiterhin regen die Anmelder an, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Die Anmelder sind der Ansicht, die Prüfungsstelle habe ihr Recht auf rechtliches Gehör verletzt, da sie auf die Einreichung des neuen Anspruchs 1 hin nicht einen erneuten Prüfbescheid erlassen, sondern die Anmeldung gleich zurückgewiesen habe. Aus diesem Grund sei die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Im Prüfungsverfahren waren folgende Druckschriften zum Stand der Technik ermittelt worden:

- D1** DE 100 00 672 A1
- D2** DE 198 13 568 C1 und
- D3** DE 43 39 266 A1.

In ihrem Zurückweisungsbeschluss bezieht sich die Prüfungsstelle auf die **D1**, welche einen Zaun mit im Wesentlichen den gleichen Merkmalen wie das Wandelement gemäß dem ursprünglichen Patentanspruch 1 zeigt. Die **D2** und die **D3** wurden lediglich ergänzend zu den Unteransprüchen genannt.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 ein

Wandgestell mit einem Gitterteil (1), welches voneinander beabstandete Stäbe (2) umfasst, wobei

1. um die Stäbe (2) mäanderförmig mindestens ein elastisches Band (3) geführt ist,
2. das Gitterteil (1) senkrecht zu den Stäben (2) ausgerichtete weitere voneinander beabstandete Querstreben (4) aufweist,

3. die von zwei Stäben (2) und zwei weiteren Querstreben (4) begrenzte Fläche (5) Abdeckteile (6) aufweist,
4. an beiden gegenüberliegenden Seiten der Stäbe (2) Querstreben (4) gekoppelt,

dadurch kennzeichnet, dass

5. das Band (3) an den gegenüberliegenden Enden (7) des Gitterteils (1) an endseitigen Stäben (10a) mittels Formschlussverbindung (9) oder federnder Verbindung lösbar gekoppelt ist.

Der Hauptanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist gerichtet auf ein

Wandgestell mit einem Gitterteil (1), welches voneinander beabstandete Stäbe (2) umfasst, wobei

1. um die Stäbe (2) mäanderförmig mindestens ein elastisches Band (3) geführt ist,
2. das Gitterteil (1) senkrecht zu den Stäben (2) ausgerichtete weitere voneinander beabstandete Querstreben (4) aufweist,
3. die von zwei Stäben (2) und zwei weiteren Querstreben (4) begrenzte Fläche (5) Abdeckteile (6) aufweist,
4. an beiden gegenüberliegenden Seiten der Stäbe (2) Querstreben (4) gekoppelt,

dadurch kennzeichnet, dass

5. das Band (3) an den gegenüberliegenden Enden (7) des Gitterteils (1) an endseitigen Stäben (10a) mittels Formschlussverbindung (9) oder federnder Verbindung  
und
6. das Band (3) aus einem kunststoffartigen Material hergestellt ist.

An den jeweiligen Hauptanspruch schließen sich rückbezogene Unteransprüche sowie zwei nebengeordnete Ansprüche an, zu deren Wortlaut sowie zu weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Nach der in Abs. [0003] der Offenlegungsschrift angegebenen Aufgabe soll mit dem Patentgegenstand ein Wandgestell bereitgestellt werden, welches nicht nur preiswert in der Herstellung ist, sondern ebenso witterungsbeständig und von langer Lebensdauer ist und solche Materialien aufweist, die nach Aufbereitung wieder verwendbar sind, um die Umweltbelastung niedrig zu halten. Weiterhin soll das bereitzustellende Wandgestell ebenso von dem ungeübten Benutzer bei der Aufstellung desselben gehandhabt werden können.

## II.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht erhoben, führt aber nicht zum Erfolg.

Der Senat sieht davon ab, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache gem. § 79 Abs. 3 PatG an die Prüfungsstelle zurückzuverweisen.

Eine Zurückverweisung steht im Ermessen des Gerichts, wobei der Senat selbst bei einem schweren Verfahrensverstoß von einer Zurückverweisung absehen und abschließend entscheiden kann. Bei der Ermessensentscheidung sind Instanzverlust, Verfahrensverzögerung und ausreichende Prüfung der Sache gegeneinander abzuwägen. Ist die Sache entscheidungsreif, kommt eine Zurückverweisung regelmäßig selbst dann nicht in Betracht, auch wenn die Entscheidung auf der Ermittlung eines neuen Stands der Technik durch den Senat beruht (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 79 Rn. 18; BGH PMZ 1997, 359 - Top Selection; BGH PMZ 1998, 150 - Active Line; BGH PMZ 1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

Im vorliegenden Fall ist es schon fraglich, ob die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle auf der Grundlage der bereits bekannten Entgegenhaltungen angesichts der Hinzufügung im Wesentlichen bereits bekannter Merkmale einen Verfahrensfehler begründen kann, denn die Verfahrensbeteiligten haben kein Recht, dass die Behörde oder der Senat seine rechtlichen Überlegungen vor der Entscheidung mit den Anmeldern diskutiert, da ein Verfahrensbeteiligter grundsätzlich vertretbare rechtliche Gesichtspunkte selbst in Betracht ziehen muss (vgl. Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 240).

Jedenfalls aber haben die Anmelder in der Beschwerdeinstanz ausreichend Gelegenheit erhalten, zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen, so dass ein solcher Verfahrensfehler geheilt wäre.

Bei dieser Sach- und Rechtslage entsprach es der Verfahrensökonomie, in der Sache zu entscheiden und von einer Zurückverweisung abzusehen, zumal die Entscheidung des Senats sich auf den selben Stand der Technik stützt wie der angefochtene Beschluss (vgl. dazu Schulte, a. a. O., § 79 Rn. 18; BGH BIPMZ 1997, 359 - Top Selektion; BGH BIPMZ 1998, 150 - Active Line; BGH BIPMZ 1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

2. Die Beschwerde ist in der Sache nicht begründet.

3. Die geltenden Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung der Patentansprüche 1, 2, 4, 5 und 6 in der ursprünglich eingereichten Fassung, der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag wurde zusätzlich noch durch ein Merkmal aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 3 ergänzt.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag patentfähig.

#### 4.1 Zum Hauptantrag

Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber der D1 (DE 100 00 672 A1) nicht neu, da in ihr bereits ein Zaunelement beschrieben und dargestellt ist, das alle im Anspruch 1 genannten Merkmalen des beanspruchten Wandelements aufweist.

Der entgegengehaltene Zaun besteht aus einer Gitterkonstruktion, also aus beabstandeten Stäben, die mehrere Reihen von Gittermaschenöffnungen bilden, in die flexible Bänder eingeflochten sind (Merkmal 1). Aus dem Begriff „eingeflochten“ geht zwar nicht unmittelbar hervor, wie die Bänder genau eingebaut sind, da als „flechten“ ein „umeinander schlingen“ definiert wird, ergibt sich insbesondere in Verbindung mit der Angabe in der Beschreibung Spalte 1, Zeilen 47 bis 51 „...Reihen von Gittermaschenöffnungen...in welche...flexible Bänder eingeflochten...sind...“, dass die Bänder durch die Maschen hindurch um die Stäbe geschlungen sind, also mäanderförmig um die Stäbe geführt werden. Die Figuren zeigen auch genau eine derartige Anordnung der Bänder.

Das Merkmal 2, dass das Gitterteil senkrecht zu den Stäben ausgerichtete weitere voneinander beabstandete Querstreben aufweist, besagt nichts anderes, als dass das Gitterteil nicht nur zwei, sondern mehrere Querstreben aufweist, eine Aussage, die in dem Begriff „Gitter“ bereits enthalten ist. Ein derartiges Gitter zeigt auch die D1 in ihrer einzigen Figur.

Die von Stäben umgrenzte Fläche wird in der D1 als Masche oder als Gitteröffnung bezeichnet. In Spalte 1, ab Zeile 63 bis Spalte 2, Zeile 6 der D1 wird es als besonders vorteilhaft beschrieben, wenn die Breite der eingeflochtenen Bänder der Breite jeweils einer Maschenreihe entspricht. Bei sich entsprechenden Breiten führt das Einflechten dazu, dass die von den Stäben begrenzte Fläche abgedeckt ist, das Band kann daher als Abdeckteil angesehen werden. Somit weist die von zwei Stäben und zwei weiteren Querstreben umgrenzte Fläche Abdeckteile auf (Merkmal 3).

Das Merkmal 4, in dessen Text, wie ein Vergleich mit Absatz 0009 der Beschreibung erschließen lässt, das Wort „sind“ fehlt, besagt lediglich, dass an den beiden gegenüberliegenden Seiten der Stäbe Querstreben angebracht oder angeordnet

sind. Dies entspricht aber der Gestaltung, die ein Durchschnittsfachmann ohnehin von einem Gitter erwartet. Die Figur der D1 zeigt dieses Merkmal ebenfalls.

Die Bänder an den gegenüberliegenden Enden des Gitterteils an endseitigen Stäben zu koppeln, ist in der D1 auch schon dargestellt und beschrieben. In Spalte 2, Zeilen 43 bis 48 steht, dass die Bänder nur an ihren Enden mit dem Gitter verbunden sind, in der Figur ist dargestellt, dass die Enden der Bänder um die endseitigen Stäbe geführt sind. In dem zitierten Satz ist auch angegeben, dass die Enden mit dem Gitter lösbar verbunden, also gekoppelt sind und dass die Verbindung durch Klettverschluss oder Druckknopfverschluss erfolgt, beides sind Formschlussverbindungen, eine Klettverbindung ist darüber hinaus auch noch bis zu einem gewissen Grad federnd. Die Gestaltung mit dem Merkmal 5 ist somit ebenfalls bereits bekannt.

Das Wandgestell nach Anspruch 1 des Hauptantrags weist also keine Merkmale auf, die nicht schon aus der D1 bekannt sind. Ein solches Zaunfeld als Wandgestell zu verwenden mag neu sein, es handelt sich dabei aber nur um eine neue Verwendung eines bekannten Gegenstands, eine solche Zweck- oder Funktionsangabe kann aber nicht die Neuheit des Gegenstands begründen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 1 Rdn. 219).

Das beanspruchte Wandgestell ist somit nicht neu, der geltende Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

#### 4.2 Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von dem nach dem Hauptantrag nur durch die Hinzunahme des Merkmals, dass das Band aus einem kunststoffartigen Material hergestellt ist. Dieses Merkmal ist wörtlich aus der D1 bekannt. Die dort verwendeten Bänder sind gemäß Spalte 2, Zeile 42 aus Kunststoffmaterial hergestellt.

Das beanspruchte Wandgestell gemäß Hilfsantrag ist somit nicht neu, der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist daher auch nicht gewährbar.



5. Zusammen mit dem nicht gewährbaren Hauptanspruch nach Haupt- bzw. Hilfsantrag haben auch die jeweiligen Unteransprüche sowie die Nebenansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag keinen Bestand. Die Unteransprüche enthalten nur naheliegende Ausgestaltungen des Wandgestells nach Anspruch 1, die nebengeordneten Ansprüche betreffen lediglich eine bekannte oder naheliegende Verwendung des Wandgestells.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Der Senat sieht keinen Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. dazu Schulte, Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 124 ff., 132). Es kommt darauf an, ob und inwieweit ein möglicher Fehler in der Begründung des angefochtenen Beschlusses kausal für die Einlegung der Beschwerde gewesen ist. Hieran fehlt es vorliegend jedoch, denn die Anmelder haben im Beschwerdeverfahren neue, wesentlich veränderte Unterlagen sowie einen Hilfsantrag vorgelegt, um die im angefochtenen Beschluss geäußerten der Patentfähigkeit entgegenstehenden Gründen Rechnung zu tragen und damit eine neue Entscheidungsgrundlage geschaffen.

Dr. Lischke

Guth

Küest

Dr. Großmann

Cl