



# BUNDESPATEENTGERICHT

9 W (pat) 80/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. Mai 2020

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 01 767

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 16. Januar 2001 angemeldete Patent 101 01 767, dessen Erteilung am 1. Februar 2018 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

#### **„Zusatzband als Bandsicherung für einen Dreh-Kipp-Flügel“**

durch den am Ende der mündlichen Anhörung vom 26. Juni 2019 verkündeten Beschluss aufrechterhalten.

Die Beschlussbegründung trägt als Erstelldatum den 11. Juli 2019 und wurde am selben Tag von den Unterzeichnenden elektronisch signiert. Jeweils eine Beschlussausfertigung erhielt gemäß den Empfangsbekanntnissen der Vertreter der

Patentinhaberin am 17. Juli 2019 und der Vertreter der Einsprechenden am 16. Juli 2019.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 18. Juli 2019, die am selben Tag elektronisch beim DPMA eingegangen ist. Laut nachgereichter Beschwerdebegründung vom 5. August 2019 gehe der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 zum einen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei zum anderen nicht neu hinsichtlich der Druckschrift

**D12:** DIN-Norm 56923 November 1989. Theatertechnik, Bühnenbetrieb; Geschlagene Steckscharniere.

Zumindest beruhe der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber der Druckschrift

**D9:** WO 97 / 28 336 A1

in Verbindung mit dem Wissen und Können eines Fachmanns nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Diese gelte auch ausgehend von der Druckschrift **D9** in Zusammenschau mit der Druckschrift **D12** oder einer der Druckschriften

**D4:** DE 831 651 B,

**D5:** DE 1 033 087 B,

**D10:** DIN-Norm 7955 März 1983. Beschlagteile; Geschlagene Scharniere, und

**D11:** DIN-Norm 7958 Juli 1983. Beschlagteile; Geschlagenes Tischband.

Im Übrigen macht die Beschwerdeführerin die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs geltend.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 30. März 2020 auf die Beschwerde erwidert. Sie widerspricht dem Vorbringen der Einsprechenden bzw. Beschwerdeführerin und verteidigt ihr Patentbegehren im erteilten Umfang.

In der mündlichen Verhandlung vom 27. Mai 2020 beantragt die Beschwerdeführerin und Einsprechende zuletzt:

den Beschluss der Patentabteilung 23 des DPMA vom 26. Juni 2019 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin stellt den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 – in der erteilten Fassung – hat folgenden Wortlaut:

Zusatzband als Bandsicherung für einen Dreh-Kipp-Flügel, insbesondere eines Fensters, mit einem Riegelbolzen (10) als Drehachse für das Zusatzband (1), einer an einem Blendrahmen (2) befestigbaren Aufnahme (11), in welcher der Riegelbolzen (10) zwischen einer Riegelstellung und einer Auslösestellung verschiebbar geführt ist, und einer am Flügel (3) befestigbaren Durchführung (9), in welche der Riegelbolzen (10) durch Verschieben zwischen seiner Riegelstellung und seiner Auslösestellung ein- und ausfahrbar ist, wobei die Durchführung (9) durch Faltung einer Platte, insbesondere eines Metallbleches (6) gebildet ist, die gleichzeitig der Befestigung der Durchführung (9) am Flügel (3) dient, wobei die Platte (6) einen Faltbereich aufweist, der die Durchführung (9) bildet, und wobei die Platte (6) zur Befestigung am Flügel (3) einen Befestigungsbereich mit Schraubendurchführungen (7, 8) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungsbereich aufgrund der Faltung der Platte doppelagig ausgebildet ist.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar rückbezogenen, geltenden Unteransprüche 2 bis 17 an.

Zu den geltenden Unteransprüchen, der geltenden Beschreibung sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Folgende weitere Druckschriften befinden sich im Verfahren:

- D1** DE 299 01 473 U1,
- D2** WO 01/ 16 450 A1,
- D3** DE 35 11 776 A1,
- D4a** Bild zur Druckschrift D4,
- D6** DE 79 19 789 U1,
- D7** DE 198 11 373 A1,
- D8** US 5 125 695 A.

## II.

1. Die statthafte Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2. Der Beschwerde der Einsprechenden muss der Erfolg jedoch versagt bleiben.

Hingegen war dem Antrag der Patentinhaberin stattzugeben, der zur Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden führt; denn der Senat konnte weder feststellen, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber dem ursprünglichen Anmeldegegenstand in unzulässiger Weise erweitert ist, noch dass dieser vollständig vorbekannt war oder am Anmeldetag des Streitpatents aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik eine hinreichende Anregung für einen Gegenstand mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 zu entnehmen war. Darüber hinaus konnte der Senat auch keine Verletzung rechtlichen Gehörs durch die Patentabteilung feststellen.

3. Das Streitpatent betrifft gemäß dem Absatz [0001] der Streitpatentschrift, im folgenden SPS genannt, ein Zusatzband als Bandsicherung für einen Dreh-Kipp-Flügel, insbesondere eines nach innen öffnenden Fensters.

Nach der Beschreibungseinleitung der SPS sei die Verwendung derartiger Zusatzbänder zur Sicherung der Bandseite von Fenstern oder Türen bereits seit langem bekannt. Bei Dreh-Kipp-Flügeln bestehe dabei das Problem, dass das Zusatzband, ebenso wie die eigentlichen Bänder, auslösbar sein müsse, um ein Kippen des Flügels zu ermöglichen (vgl. Absatz [0002] der SPS).

Um dies zu erreichen, könne das Zusatzband in das Beschlagsystem so integriert werden, dass es zusammen mit den eigentlichen Bändern bei entsprechender Betätigung der Beschlagelemente ausgelöst werde. Diese automatische Auslösung sei jedoch aufwendig und daher verhältnismäßig kostenintensiv. Eine andere Möglichkeit bestehe darin, das Zusatzband rein manuell auszulösen, indem der als Bandachse wirkende Riegelbolzen in seiner Längsachse manuell verschiebbar ausgebildet werde. Diese Ausgestaltung sei zwar kostengünstig, in der Handhabung aber verhältnismäßig umständlich und unkomfortabel (vgl. Absatz [0003] der SPS).

Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Zusatzband umfasse dabei eine beispielsweise am Fensterflügel befestigbare Durchführung, in welche der Riegelbolzen durch Verschieben zwischen einer Riegel- und einer Auslösestellung ein- und ausfahrbar sei (vgl. Absätze [0001] und [0005] der SPS).

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, ein Zusatzband der eingangs genannten Art anzugeben, dessen Durchführung günstig herstellbar ist (vgl. Absatz [0007] der SPS).

4. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann ist bei dem Verständnis des Streitgegenstandes sowie der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion, der Fertigung und der Montage von Beschlägen für Türen und Fenster anzusehen.

**5.** Mit der erteilten Anspruchsfassung erweist sich das Patent als bestandsfähig.

**5.1** Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

**M1** Zusatzband als Bandsicherung für einen Dreh-Kipp-Flügel, insbesondere eines Fensters,

**M2** mit einem Riegelbolzen (10) als Drehachse für das Zusatzband (1),

**M3** einer an einem Blendrahmen (2) befestigbaren Aufnahme (11),

**M3.1** in welcher der Riegelbolzen (10) zwischen einer Riegelstellung und einer Auslösestellung verschiebbar geführt ist, und

**M4** einer am Flügel (3) befestigbaren Durchführung (9),

**M4.1** in welche der Riegelbolzen (10) durch Verschieben zwischen seiner Riegelstellung und seiner Auslösestellung ein- und ausfahrbar ist,

**M4.2** wobei die Durchführung (9) durch Faltung einer Platte, insbesondere eines Metallbleches (6) gebildet ist,

**M4.2.1** die gleichzeitig der Befestigung der Durchführung (9) am Flügel (3) dient,

**M4.2.2** wobei die Platte (6) einen Faltbereich aufweist, der die Durchführung (9) bildet, und

**M4.2.3** wobei die Platte (6) zur Befestigung am Flügel (3) einen Befestigungsbereich mit Schraubendurchführungen (7, 8) aufweist,

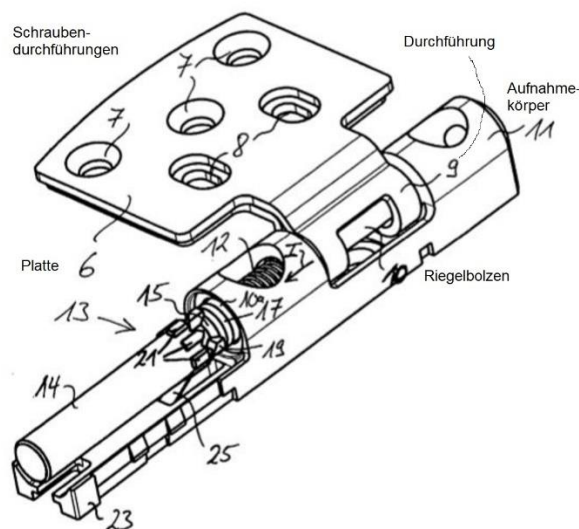
dadurch gekennzeichnet, dass

**M4.2.3.1** der Befestigungsbereich aufgrund der Faltung der Platte doppelartig ausgebildet ist.

## 5.2 Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1

Für den vorstehend definierten Fachmann kennzeichnet der erteilte Patentanspruch 1 ein Zusatzband, das für den Einsatz bei einem Dreh-Kipp-Flügel, insbesondere eines Fensters oder einer Tür, als Sicherung einer Bandseite konzipiert ist (Merkmal **M1**). Das Zusatzband muss deshalb zumindest geeignet sein, eine Kippfunktion des Flügels sicherzustellen, die eine Auslösbarkeit des Zusatzbands voraussetzt (vgl. Absatz [0002] der SPS). Der Einsatz des Zusatzbands zusätzlich zu einer bereits bestehenden, tragenden Flügelaufhängung verfolgt dabei das Ziel den Einbruchschutz zu erhöhen (vgl. Absätze [0010], [0021], [0023], [0041] der SPS).

Die Merkmale **M2**, **M3** und **M4** bezeichnen dem Zusatzband unmittelbar zuzuordnende Komponenten wie einen Riegelbolzen, eine Aufnahme und eine Durchführung in einer insoweit nicht abschließenden Aufzählung.



Figur 2 der SPS mit Erläuterungen (ergänzt)

Die im Merkmal **M2** zusätzlich angegebene Funktion des Riegelbolzens als Drehachse kommt nur bei nicht gekipptem Flügel während eines Öffnungs- oder Schließvorgangs zum Tragen (vgl. Figur 1 der SPS).

Wie bereits zum Merkmal **M1** ausgeführt, entnimmt der Fachmann dem erteilten Patentanspruch 1 ausschließlich ein Zusatzband für die Verwendung bei einem



Dreh-Kipp-Flügel, der in der Regel an einem Blendrahmen angeschlagen ist. Mithin fordern die Merkmale **M3** und **M4** lediglich die Eignung der Aufnahme für die Befestigung am Blendrahmen und die Eignung der Durchführung für die Befestigung am Flügel.

Die Merkmale **M3.1** und **M4.1** legen eine Verschiebbarkeit des Riegelbolzens sowohl in der Aufnahme als auch in der Durchführung zwischen einer Riegel- und einer Auslösestellung fest. Der Beschreibung des Ausführungsbeispiels ist hierzu entnehmbar, dass der Riegelbolzen in der Riegelstellung die Durchführung vollständig durchgreift, während er in der Auslösestellung vollständig aus der Durchführung ausgefahren ist (vgl. Absatz [0034] der SPS). Nach dem Verständnis des Fachmanns ermöglicht die Auslösestellung eine Überführung des geschlossenen Flügels in eine gekippte Position, die eine vollständige Freigabe der Durchführung durch den Riegel implizit voraussetzt. Bei geschlossenem Flügel würde sich dagegen auch ein nur teilweise in die Durchführung eingreifender Riegel bereits in einer Riegelstellung befinden, wie sie in den Merkmalen **M3.1** und **M4.1** postuliert ist. Offenkundig bleibt der Riegelbolzen permanent in der Aufnahme geführt; auf welche Weise der Riegelbolzen allerdings verschoben und in den beiden Stellungen gehalten wird, lässt der erteilte Patentanspruch 1 offen. Erst der Unteranspruch 6 gibt hierfür zusätzliche, manuell lösbare Haltemittel sowie Mittel zum manuellen Verschieben des Riegelbolzens vor.

Die Durchführung für den Riegelbolzen wird nach den Merkmalen **M4.2** und **M4.2.2** durch Faltung einer Platte bzw. in einem Faltbereich der Platte gebildet, die fakultativ aus einem Metallblech bestehen kann. Neben der Ausbildung einer Durchführung dient die Platte gemäß dem Merkmal **M4.2.1** auch zur Befestigung der Durchführung an einem Flügel, d.h. sie muss in Analogie zum Merkmal **M4** zumindest geeignet sein, an dem Flügel befestigt zu werden. Diese Funktion übernimmt ein Befestigungsbereich der Platte, der gemäß dem Merkmal **M4.2.3** Schraubendurchführungen aufweist. Zu der geometrischen Form der Schraubendurchführungen schweigt der erteilte Patentanspruch 1, lediglich im Unteranspruch 3 wird die Ausgestaltung zumindest eines Teils der Schraubendurchführungen präzisiert.

Das Merkmal **M4.2.3.1** konkretisiert die bauliche Ausbildung des Befestigungsbereichs der Platte, welcher aufgrund der während der Fertigung vorgenommenen Faltung doppellagig ausgebildet ist.

Mit dem explizit vorgegebenen Herstellungsverfahren für die Durchführung an der Platte durch Faltung wird eine Abgrenzung sowohl zu der verbreiteten Fertigung mittels Schweißen (vgl. Absatz [0009] der SPS) aber auch mittels Rollen erreicht. Denn sowohl beim Schweißen einer vorgefertigten Durchführung an eine Platte als auch beim Rollen einer Durchführung stoffeinheitlich mit der Platte entsteht keine Doppellagigkeit ihres Befestigungsbereichs. Im Übrigen wird im Absatz [0010] der SPS erläutert, wie unter bei Einbruchsversuchen üblichen Belastungen eine ovale Verformung der durch Faltung gebildeten Durchführung stattfindet, wodurch der Riegelbolzen eingeklemmt und an einem Verschieben in seine Auslösestellung gehindert wird. Im Unterschied hierzu erkennt der Fachmann, dass die Kraftbeaufschlagung bei gerollten Komponenten zu einer Aufweitung der Durchführung führen würde, mit der unerwünschten Folge eines nicht blockierten Riegelbolzens. Aufgrund dessen kann der Auslegung durch die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung, die das Rollen dem aus ihrer Sicht allgemeineren Herstellungsverfahren des Faltens subsumiert, nicht gefolgt werden.

**5.3** Der erteilte Patentanspruch 1 ist zulässig, denn dessen Gegenstand ist in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart.

Der Senat legt zur Beurteilung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die damit vollständig inhaltsgleiche Offenlegungsschrift DE 101 01 767 A1, im folgenden OS genannt, zugrunde.

Der erteilte Patentanspruch 1 basiert auf dem ursprünglich eingereichten Anspruch 13, dem unmittelbar und wörtlich die Merkmale **M1** bis **M4.2.1** zu entnehmen sind. Lediglich fakultativ wird im Merkmal **M4.2** darüber hinaus noch eine bauliche

Konkretisierung der Platte, als in der OS auch als Flügelblech bezeichnetes Metallblech, vorgegeben.

Das Merkmal **M4.2.2**, wonach die Platte einen Faltbereich aufweist, der die Durchführung bildet, findet sich vergleichbar eben in der auf ein gefaltetes Metallblech beschränkten Form der Platte in Absatz [0030] der OS wieder. Der sachverständige Leser erkennt aber, insbesondere unter Berücksichtigung der Darlegungen im Absatz [0015] der OS, dass die Ausgestaltung des Faltbereichs als Durchführung nicht in untrennbarem Zusammenhang mit der Materialwahl für die Platte steht, wie dies auch im Merkmal **M4.2.2** als zulässige Verallgemeinerung zum Ausdruck kommt.

Auch das Merkmal **M4.2.3** ist als ursprungsoffenbar anzusehen, denn das in der Beschreibung ausführlich erörterte Flügelblech stellt nur eine exemplarische Ausführung einer in zulässiger Weise verallgemeinerten Platte mit nicht näher spezifizierten Schraubendurchführungen nach dem erteilten Patentanspruch dar.

Die Beschwerdeführerin trägt hingegen vor, dass hinsichtlich der vorgegebenen Schraubendurchführungen in der Platte für deren Anbindung an den Flügel mit Verweis auf den Absatz [0029] der OS ausschließlich Schraubendurchführungen offenbart seien, die zwingend eine Ausführung als Langloch aufweisen müssten. Das Merkmal **M4.2.3** ließe es in unzulässiger Weise dagegen offen, welche Gestalt der Fachmann für die Schraubendurchführungen vorsähe.

In dem von der Beschwerdeführerin zitierten Absatz wird die Ausstattung einer als Flügelblech bezeichneten Platte mit zwei unterschiedlichen Ausgestaltungen von Schraubendurchführungen erläutert, denen die Bezugszeichen 7 und 8 zugeordnet sind. Dazu wird nur für die Schraubendurchführungen mit dem Bezugszeichen 8 eine Ausbildung als Langlöcher zum Toleranzausgleich festgelegt, während zur Formgebung der übrigen Schraubendurchführungen mit dem Bezugszeichen 7 keine Aussage erfolgt.

Soweit die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, die Patentinhaberin sei, um ihr Patent wirksam einzuschränken, bei einem Rückgriff auf die Beschreibung

gehalten, sämtliche Merkmale eines der Erläuterung dienenden Ausführungsbeispiels in den beschränkten Patentanspruch aufzunehmen, entspricht dies nicht der ständigen Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 1990, 432 – Spleißkammer; BGH, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II; BGH, GRUR 2012, 1124, ab Rn. 51 – Polymer-schaum). Im Übrigen hat weder die Beschwerdeführerin dargelegt noch ist es für den Senat auf andere Weise ersichtlich, dass für den Fachmann die aufgenommenen Merkmale singulär betrachtet dem beabsichtigten, erfindungsgemäßen Erfolg nicht förderlich sind und nur summarisch mit den nicht aufgenommenen Merkmalen einen sinnvollen Beitrag zur Erfindung leisten, wie es nach der Rechtsprechung erforderlich wäre (vgl. BGH, GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal).

Der in den Merkmalen **M4.2.3** und **M4.2.3.1** verwendete Begriff Befestigungsbereich zur Kennzeichnung eines zwar zeichnerisch offenbarten (vgl. Figuren 2 bis 5 der OS), jedoch in der Beschreibung nicht ausdrücklich benannten Plattenbereichs ist, wie die Beschwerdeführerin auch zutreffend festgestellt hat, in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthalten. Allerdings erweist sich dies ebenso wenig als unzulässige Erweiterung, denn die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten Begriffs stellt, anders als die Aufnahme eines nicht ursprünglich offenbarten technischen Merkmals, keine unzulässige Änderung dar, wenn die entsprechende technische Lehre, wie hier vorliegend, offenbart war (BGH, GRUR 2006, 316, Rn. 17 – Koksofentür). Die ursprüngliche Offenbarung des in den Merkmalen **M4.2.3** und **M4.2.3.1** verwendeten Begriffs Befestigungsbereich ist somit gegeben.

Das technische Merkmal **M4.2.3.1** entnimmt der Fachmann den Figuren 2 bis 5. Diese zeigen eine gekröpfte Platte mit einer Durchführung, welche durch eine Faltung der Platte entstanden ist (vgl. Absatz [0015] der OS). Mit einer derartigen Ausgestaltung wird gemäß der Beschreibung in erster Linie die Absicht verfolgt, durch den Verzicht auf die anscheinend bisher übliche Verschweißung der Platte mit der Durchführung Kosten einzusparen (vgl. Absatz [0015] der OS). Die zeichnerische Darstellung in den Figuren 2, 4 und 5 verdeutlicht diese Art des Herstellverfahrens durch an den Rändern der Platte und den Schraubendurchführungen sichtbare Konturlinien, die aus fachmännischer Sicht auf eine doppellagige Ausführung in diesem

Areal der Platte schließen lassen. Obwohl die Doppellagigkeit der Platte in ihrem Befestigungsbereich in den übrigen Anmeldungsunterlagen keine ausdrückliche Erwähnung findet, ist für deren ursprüngliche Offenbarung maßgebend, ob aus Sicht des Fachmanns die den Anmeldungsunterlagen zu entnehmende Lehre die merkmalsgemäße Ausgestaltung als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung einschließt (BGH, GRUR 2010, 599, Rn. 22, 24 – Formteil). Dies trifft hier zu, denn auch das zumindest in den Figuren 2 bis 5 dargestellte Merkmal **M4.2.3.1** ist als zur erfindungsgemäßen Lehre gehörig offenbart.

**5.4** Die Druckschrift **D2** stellt für das Streitpatent keinen nachveröffentlichten Stand der Technik mit älterem Zeitrang dar.

Unter Inanspruchnahme der US-Prioritäten 60/151,796 vom 31. August 1999 und 09/498,042 vom 4. Februar 2000 wurde am 30. August 2000 eine internationale Anmeldung mit dem Titel „Hinge“ eingereicht. Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte als WO 01 / 16 450 A1 (Druckschrift **D2**) am 8. März 2001, folglich nach dem Anmeldetag des Streitpatents. Einer im Rahmen eines PCT-Verfahrens veröffentlichten Patentanmeldung wird nur dann ein älterer Zeitrang zugewiesen, wenn es sich gemäß 3 § Abs. 2 Nr. 2 PatG entweder um eine Euro-PCT-Anmeldung nach Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens oder gemäß 3 § Abs. 2 Nr. 3 PatG um eine internationale Anmeldung nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung handelt, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.

Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Vielmehr ist vor Beginn der nationalen bzw. regionalen Phase die Zurücknahmefiktion eingetreten.

Im Laufe des PCT-Verfahrens wurde für die Anmeldung weder eine deutsche Übersetzung eingereicht noch die Anmeldegebühr entrichtet. Ausweislich des europäischen Patentregisters erfolgte im Verfahrensverlauf auch keine Zahlung einer Benennungsgebühr für eine Regionalisierung der Anmeldung in Europa.

**5.5** Das unzweifelhaft gewerblich anwendbare Zusatzband gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 ist neu i. S. des § 3 PatG und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit i.S. des § 4 PatG. Die Weiterbildungen in den geltenden Ansprüchen 2 bis 17 beinhalten keine platten Selbstverständlichkeiten, sind zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 zurückbezogen und stellen somit echte Unteransprüche dar.

#### **5.5.1** Neuheit

Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin offenbart die Druckschrift **D12** eine DIN-Norm für geschlagene Steckscharniere, nicht ein Zusatzband mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1.

Das Steckscharnier nach der Druckschrift **D12** weist einen als Riegelbolzen fungierenden Ring- oder Federstift als Drehachse (Merkmal **M2**), eine Durchführung und eine Aufnahme auf (vgl. Bilder 1 bis 6).

Die Bildung der Durchführung des geschlagenen Steckscharniers erfolgt durch Umschlagen bzw. Falten einer Platte, insbesondere eines Stahlblechs (vgl. Seite 4, Absatz 2), so dass die Durchführung folglich in Analogie zu den Merkmalen **M4.2** und **M4.2.2** in dem Faltbereich der Platte angeordnet ist. Für die Befestigung an einem Flügel umfasst die Platte einen durch die Faltung doppellagig ausgebildeten Befestigungsbereich mit Schraubendurchführungen nach den Merkmalen **M4.2.1**, **M4.2.3** und **M4.2.3.1** (vgl. Bilder 1 bis 6; Seite 4, Absatz 4).

Darüber hinaus sind sowohl die Durchführung als auch die Aufnahme des aus der Druckschrift **D12** bekannten Steckscharniers geeignet, an einem Blendrahmen bzw. einem Flügel nach den Merkmalen **M3** und **M4** befestigt zu werden.

In der Riegelstellung des Steckscharniers befindet sich der Ring- oder Federstift dabei vollständig in der Durchführung und der Aufnahme des Steckscharniers, wie es auch die Bilder 4 bis 6 der Druckschrift **D12** dokumentieren. Zum Lösen des Steckscharniers muss der Riegelbolzen aus dem Steckscharnier nach oben herausgezogen werden, dabei kommt er zuerst mit dem unteren Abschnitt der Aufnahme und nachfolgend auch mit der Durchführung außer Eingriff. Diese Position

ist allerdings nicht mit der in den Merkmalen **M3.1** und **M4.1** genannten Auslösestellung gleichzusetzen, in der der Riegelbolzen zwar vollständig aus der Durchführung ausgefahren ist, aber immer noch in der Aufnahme geführt verbleibt. Denn ein sachkundiger Nutzer wird zum Lösen des Steckscharniers den Ring- oder Federstift mangels Alternative vollständig entfernen.

Wenngleich einem Steckscharnier, das vorwiegend beim Bühnenaufbau als bewegliche Verbindung unter anderem von Türen dient (vgl. Seite 1, Absatz 1), die prinzipielle Eignung für die Montage an einem Dreh-Kipp-Flügel mit Blendrahmen zu unterstellen ist, vermittelt die Druckschrift **D12** nicht seine gemeinsame Verwendung mit weiteren, die eigentliche Tragfunktion übernehmenden Scharnieren, wie es der Begriff „Zusatzband“ nach dem Merkmal **M1** vorgibt.

Die im Merkmal **M1** noch aufgeführte Zweckangabe als Bandsicherung für einen Dreh-Kipp-Flügel stellt lediglich eine beispielhafte Erläuterung einer möglichen Verwendung des Zusatzbands dar und definiert nicht seine räumlich-körperliche Gestaltung, weswegen – entgegen der Ansicht der Patentinhaberin – diese Angaben den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 über die vorausgesetzte Eignung hinaus nicht weiter beschränken (BGH, GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheternavigation).

Somit fehlen dem Gegenstand gemäß der Druckschrift **D12** gegenüber dem Zusatzband des erteilten Patentanspruchs 1 zumindest das Merkmal **M1** und die Teile der Merkmale **M3.1** und **M4.1**, die sich auf die Auslösestellung des Riegelbolzens beziehen.

Das Zusatzband nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist auch in Bezug auf die übrigen Druckschriften **D1** bis **D11** neu, die erkennbar weiter abliegen.

### 5.5.2 Erfinderische Tätigkeit

Als nächstkommenden Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, auf die der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruhen soll, sieht der Senat im Einklang mit der Beschwerdeführerin die Druckschrift **D9** an. Der

Fachmann entnimmt dieser ein Zusatzband 20 als Bandsicherung für ein Fenster nach den Merkmalen **M1**, **M3** und **M4** mit einer an einem Blendrahmen befestigbaren Aufnahme, hier Beschlagteil 26, und einer am Flügel 16 befestigbaren Durchführung, hier Gegenverriegelungsmittel 37-42 (vgl. Anspr. 31; Fig. 25-30, Seite 35, Zeilen 1 bis 29). Zudem umfasst das Zusatzband 20 mindestens einen Riegelbolzen 53-56, dessen Längsachse bei bandseitiger Anordnung mit der Achse 18 des Gelenks 14 des Fensterflügels 16 fluchtet, so dass die Riegelachse als Drehachse nach dem Merkmal **M2** wirkt (vgl. Seite 22, Zeilen 17 bis 20 u. Seite 36, Zeilen 24 bis 30). Die verschiebbare Führung des Riegelbolzens 53-56 in der Aufnahme 26 ermöglicht dabei ein Ein- und Ausfahren in die Durchführung 37-42 zwischen einer Riegel- und einer Auslösestellung gemäß den Merkmalen **M3.1** und **M4.1** (vgl. Anspr. 37; Fig. 28, Seite 35, Zeilen 1 bis 29).

Das aus der Druckschrift **D9** bekannte Zusatzband 20 weist darüber hinaus eine Platte, hier Grundkörper 30 des Beschlagteils 28, mit einem Befestigungsbereich auf, der mit Schraubendurchführungen 46, 48 zur Befestigung der Durchführung 37-42 am Flügel 16 nach den Merkmalen **M4.2.1** und **M4.2.3** versehen ist (vgl. Figuren 5, 8 u. 30; Seite 21, Zeilen 9 bis 14, Seite 36, Zeilen 6 bis 18).

Auf einer der Durchführung 37-42 gegenüberliegenden Seite der Platte 30 befindet sich ein Gelenk 34 für die Anbindung einer Abdeckung 36, das der Fachmann allein aus der zeichnerischen Darstellung in der Figur 30 als gerolltes Scharnier erkennt. Allerdings entspricht das Rollen im Sinne obiger Auslegung gerade nicht der in den Merkmalen **M4.2** und **M4.2.2** postulierten Faltung der Platte. Die Abdeckung 36 des Beschlagteils 28, die im Vergleich mit dem Gegenstand des Streitpatents eher der Flügelhaube 4 entspricht, überspannt die Platte 30 zwar, führt aber ebenfalls zu keiner Doppellagigkeit in ihrem Befestigungsbereich gemäß dem Merkmal **M4.2.3.1**, erst recht nicht aufgrund einer Faltung.

Nach alledem unterscheiden sich die Gegenstände des erteilten Patentanspruchs 1 und der Druckschrift **D9** in dem Merkmal **M4.2.3.1** sowie den Teilen der Merkmale **M4.2** und **M4.2.2**, die sich auf die Faltung bzw. den Faltbereich der Platte beziehen.



Über die Vorgabe einer einlagigen Plattenausbildung hinaus gibt die Lehre der Druckschrift **D9** keinen Aufschluss darüber, wie die Durchführung 37-42 zusammen mit der Platte 30 hergestellt werden soll. Es fehlt auch jegliche Veranlassung, den Weg der Erfindung zu beschreiten und deshalb an einem Naheliegen der beanspruchten Lehre. Denn hierzu bedarf es regelmäßig über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung), insbesondere reicht es nicht aus, dass nur keine Hinderungsgründe zutage treten (BGH, GRUR 2010, 407 – Einteilige Öse).

Der Vortrag der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung konnte den Senat nicht überzeugen. Danach sei es dem Fachmann etwa aufgrund seines Fachwissens möglich, auf eine Vielzahl möglicher Herstellungsverfahren für Scharnierkomponenten zurückzugreifen, wie ihm unter anderen eines exemplarisch in der Druckschrift **D12** bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents aufgezeigt werde. Ausgehend von dem Zusatzband der Druckschrift **D9** sähe er deshalb einen einfachen Ersatz des Beschlagteils 24 bzw. 28, also der einlagigen Platte 30 mit Durchführung 37-42, durch ein geschlagenes bzw. gefaltetes und damit doppelagiges Beschlagteil vor.

Diese Sichtweise basiert jedoch auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung, da sie bereits eine Erfolgserwartung durch Auswahl des vermeintlich günstigsten Fertigungsverfahrens unterstellt, die jedoch allenfalls in Kenntnis des Streitpatents vorausgesetzt werden kann.

Auch die Druckschrift **D12** kann keine naheliegende, plausible Motivation für diesen Austausch bieten. Wie zur Neuheit bereits detailliert ausgeführt, ist dort ein geschlagenes Steckscharnier mit einer durch Faltung einer Platte gebildeten Durchführung offenbart, die in eben diesem Faltbereich angeordnet ist. Ausweislich der Bilder 1 und 4 sind die Befestigungsbereiche des Steckscharniers durch das hier eingesetzte Fertigungsverfahren zwar doppelagig ausgeführt, ohne dies allerdings in den Erläuterungen explizit zu erwähnen oder als besonders vorteilhaft herauszustellen. Da mit dem Steckscharnier nach der Druckschrift **D12** nur der Zweck verfolgt wird,

einzelne, aber zusammengehörende Dekorationselemente leicht voneinander trennen und somit auf einfache Weise transportieren und lagern zu können, hatte der Fachmann keine Veranlassung, die Lehre dieser Druckschrift bei der Entwicklung einer günstig herstellbaren Durchführung für ein Zusatzband zu berücksichtigen.

Vergleichbar der Druckschrift **D12** zeigen auch die Druckschriften **D4**, **D5**, **D10** und **D11** geschlagene Scharnierkomponenten wie Haspen, Überfallen oder Tischbänder, jedoch jeweils mit dauerhaft festgelegtem Scharnierstift bzw. -bolzen. Auch insoweit erhält der zuständige Fachmann keine über die in der Druckschrift **D12** hinausgehenden Erkenntnisse oder Anregungen, die ihm eine Weiterentwicklung des in der Druckschrift **D9** repräsentierten Standes der Technik zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nahelegen.

Auch scheidet die Druckschrift **D12** im gegebenen technischen Zusammenhang als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des dort offenbarten geschlagenen Steckscharniers im Sinne des erteilten Patentanspruchs aus.

Die Wahl einer bestimmten Druckschrift als Lösungsansatz für ein technisches Problem bedarf grundsätzlich der Rechtfertigung, die sich regelmäßig daraus ergibt, dass ein Fachmann dort für einen bestimmten Zweck eine bessere oder jedenfalls andere Lösung finden möchte, als vom Stand der Technik zur Verfügung gestellt (BGH, GRUR 2017, 148 – Opto-Bauelement; BGH GRUR 2017, 498 – Gestricktes Schuhoberteil).

Dies ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Denn die Druckschrift **D12**, die inhaltlich bestenfalls leicht voneinander trennbare Scharnierkomponenten für die Verwendung beim Bühnenaufbau ohne die unter Punkt 5.5.1 im Detail aufgeführten Merkmale des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 zeigt, hätte der zuständige Fachmann die Lehre eines Dokuments ersichtlich nicht aufgegriffen, weil es außerhalb des Bereichs des Einbruchsschutzes bzw. der Bandsicherung für Dreh-Kipp-Flügel von Fenstern oder Türen liegt, für den er eine Problemlösung sucht.

Vor diesem Hintergrund sind auch alle Kombinationen des Gegenstands der Druckschrift **D12** mit den anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften obsolet und können folglich nicht zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 führen.

### **5.5.3** Weitere Druckschriften

Auch alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Beschwerdeführerin zu Recht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung zur Frage der Patentfähigkeit des Gegenstandes nach erteiltem Patentanspruch 1 aufgegriffen. Deren Gegenstände liegen auch nach dem Verständnis des Senats offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können dem Fachmann daher ebenfalls keine Anregung geben in naheliegender Weise zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 zu gelangen.

**6.** Der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) ist, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, nicht unter Missachtung ihres Rechts auf rechtliches Gehör ergangen.

Im Schriftsatz vom 5. August 2019 hat die Beschwerdeführerin die aus ihrer Sicht im Beschluss der Patentabteilung unzureichende Auseinandersetzung mit Teilen ihres Vortrags zur unzulässigen Erweiterung bemängelt. Die Patentabteilung hat sich im angefochtenen Beschluss über die Aufrechterhaltung des Streitpatents mit den gesetzlichen Widerrufsgründen der mangelnden Patentfähigkeit, im speziellen mit fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit, sowie der mangelnden Offenbarung bzw. unzulässigen Erweiterung in nachvollziehbarer Weise und ohne logische Brüche auseinandergesetzt. Ihre Entscheidung stützt sie dabei ausschließlich auf Gründe und Druckschriften, die bereits Gegenstand des Zwischenbescheids der Patentabteilung vom 16. Mai 2019 sowie der durchgeführten Anhörung vom 26. Juni 2019 waren. Demzufolge ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin

sowohl das Recht auf Äußerung und effektive Verwirklichung ihres Anspruchsbegehrens hatte als auch die Bereitschaft der Patentabteilung zur Kenntnismahme und Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin bestanden hat.

Das fehlende Eingehen auf sämtliches Parteivorbringen erlaubt nicht den Rückschluss, die Patentabteilung habe es bei ihrer Entscheidung überhaupt nicht berücksichtigt. Vielmehr ist ohne Angabe von besonderen Umständen davon auszugehen, dass die Einlassungen der Einsprechenden sehr wohl Eingang in den Abwägungsprozess der Patentabteilung gefunden haben.

Die Beschwerdeführerin hat auch keine besonderen Umstände geltend gemacht; diese liegen nach der Überzeugung des Senats auch nicht vor.

Die Beschwerde war aus den genannten Gründen zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Paetzold

Geier

Sexlinger