



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 19/20

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 064 717.9

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 28. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Hermann, der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters und des Richters Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit dem Aktenzeichen 10 2010 064 717.9 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Paneel“,

die durch Teilung aus der Patentanmeldung 10 2010 064 527.3 entstanden ist, die ihrerseits auf die Stammanmeldung 10 2010 063 976.1 zurückgeht.

Am 22. Dezember 2010 ist die Stammanmeldung beim deutschen Patent- und Markenamt mit der Bezeichnung „Paneel“ eingereicht worden, die am 28. Juni 2012 mit der Offenlegungsschrift DE 10 2010 063 976 A1 offengelegt worden ist. Vor der in diesem Verfahren erfolgten und mit der Patentschrift DE 10 2010 063 976 B4 veröffentlichten Erteilung des Patents hat die Anmelderin die Stammanmeldung geteilt. Daraus ist die erste Teilungsanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2010 064 527.3 hervorgegangen, die durch das DPMA im Patentblatt Heft 14 vom 4. April 2013 veröffentlicht worden ist. Am 22. Februar 2016 ist die erste Teilungsanmeldung mit Beschluss, der gemäß Empfangsbekanntnis am 25. Februar 2016 zugestellt worden ist, von der Prüfungsstelle für die Klasse E04F zurückgewiesen worden, worauf die Anmelderin am 24. März 2016 Beschwerde eingelegt hat, mit der sie auch die hilfsweise, erneute Teilung der Anmeldung erklärt hat. Die hilfsweise erklärte Teilung wurde in der mündlichen Verhandlung am 27. November 2019 im Beschwerdeverfahren 9 W (pat) 11/19 vor dem Bundespatentgericht (BPatG) wirksam, nachdem die Beschwerde dort zurückgewiesen wurde.

Am 18. Februar 2020 hat die Patentanmelderin die Anmeldungsunterlagen zur vorliegenden zweiten Teilungsanmeldung mit 12 Patentansprüchen beim BPatG eingereicht und die erforderlichen Gebühren entrichtet, wodurch die vorliegende zweite Teilungsanmeldung rechtswirksam geworden ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt die vorliegende zweite Teilungsanmeldung unter dem Aktenzeichen 10 2010 064 717.9 und hat die Veröffentlichung derselben im Patentblatt Heft 23 vom 4. Juni 2020 bekannt gegeben.

Mit der Einreichung der Teilungsunterlagen am 18. Februar 2020 hat die Anmelderin außerdem beantragt, das Teilungsverfahren an das Patentamt zurückzuverweisen.

Der erkennende Senat hat zur mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2021 geladen und mit dem Ladungszusatz vom 9. März 2021 darauf hingewiesen, dass das Bundespatentgericht für die verfahrensgegenständliche Patentanmeldung zuständig sei. Nach vorläufiger Auffassung des Senats sei der geltende Anspruch 1 der vorliegende Teilungsanmeldung 10 2010 064 717.9 nicht zulässig, weil sein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung 10 2010 063 976.1 hinausgehe. Der Gegenstand eines Patentanspruchs 1, dessen Zulässigkeit wiederhergestellt sei, sei nach vorläufiger Auffassung des Senats durch die Gegenstände der Druckschriften

E1	EP 2 339 092 A1 und
E4	DE 10 2004 001 363 A1

jeweils neuheitsschädlich vorweggenommen.

Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 28. Mai 2021 einen neuen Anspruchssatz mit Patentansprüchen 1 bis 12 eingereicht. Sie hat ausgeführt, dass der Gegenstand des neu eingereichten Patentanspruchs 1 gegenüber den vom

Senat genannten Druckschriften neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Außerdem hat sie die Rückkehr ins schriftliche Verfahren beantragt.

Neben den Druckschriften E1 und E4 befinden sich aus dem vorangehenden Beschwerdeverfahren 9 W (pat) 11/19 noch die Druckschriften

E2 US 2010 / 0 031 594 A1

und die bereits in der Beschreibungseinleitung genannte Druckschrift

E3 WO 2010 / 015 516 A2

im Verfahren.

Nach gerichtlichem Hinweis vom 16. Juni 2021 hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin mit der Eingabe vom 21. Juni 2021 mitgeteilt, dass sie von einer Teilnahme an der mündlichen Verhandlung absehen werde.

Nach Aufruf ist in der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2021 niemand erschienen, wobei festgestellt worden ist, dass die nicht erschienene Beschwerdeführerin ordnungsgemäß geladen worden war.

Die Beschwerdeführerin hat schriftlich sinngemäß den Antrag gestellt, den Beschluss des DPMA vom 22. Februar 2016 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 12 in der Fassung vom 28. Mai 2021
- Beschreibung und Figuren 1 bis 4 wie mit Schriftsatz vom 18. Februar 2020 eingereicht.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 28. Mai 2021 lautet:

„1. Paneel (1, 2, 27, 28), umfassend einen Rumpf (1', 2') mit wenigstens einer Kunststoffschicht, komplementäre Verriegelungsmittel (V), die paarweise an sich

gegenüberliegenden Paneelkanten vorgesehen sind, wenigstens ein Paar Verriegelungsmittel mit Hakenprofilen (H), nämlich einem Aufnahmehaken, (5) und diesem gegenüberliegend einem Arretierhaken (6), mit der Maßgabe, dass der Aufnahmehaken (5) rumpffern angeordnet einen Hakenrand (8) und rumpfnäher angeordnet eine Aufnahmeausparung (9) aufweist, wobei die Aufnahmeausparung (9) zur Oberseite (7) offen ist, dass der Arretierhaken (6) mit einer rumpfnäher angeordneten und zur Unterseite (10) offenen Arretieraussparung (11) versehen ist und einen rumpffern angeordneten Arretierabsatz (12) aufweist, der in vertikaler Fügerichtung in die Aufnahmeausparung (9) des Aufnahmehakens (5) passt, dass der Arretierhaken (6) eine rumpfferne Fugenfläche (13) und gleichfalls rumpffern eine vertikal wirkende Arretierkontur (14) aufweist, dass der Aufnahmehaken (5) rumpfnäher eine Fugenfläche (15) und gleichfalls rumpfnäher eine Formschlusskontur (16) aufweist, die formschlüssig mit der rumpffernen Arretierkontur (14) des Arretierhakens (6) zusammenpasst, damit eine vertikale Verriegelung bewirkbar ist, dass der Arretierhaken (6) rumpfnäher angeordnet eine Horizontalverriegelungsfläche (17) an seinem Arretierabsatz (12) aufweist, dass der Aufnahmehaken (5) rumpffern angeordnet eine Horizontalverriegelungsfläche (18) in der Aufnahmeausparung (9) aufweist, dass an dem Aufnahmehaken (5) eine verengte Aufnahmeöffnung (19) gebildet ist, durch welche der Arretierabsatz (12) im Wesentlichen in vertikaler Fügerichtung (T) in die Aufnahmeausparung (9) einfügbar ist, dass das freie Absatzende des Arretierabsatzes (12) enger gestaltet ist als

die Weite der Aufnahmeöffnung (19) des Aufnahmehakens (5),
wobei die rumpferne Arretierkontur (14) des Arretierhakens (6) hinter die Ebene der Fugenfläche (13) des Arretierhakens (6) zurücksteht, wobei die rumpfnähere Formschlusskontur (16) des Aufnahmehakens (5) zumindest teilweise über die Ebene der Fugenfläche (15) des Aufnahmehakens (5) hervorsteht, wobei der Arretierabsatz (12) und die Aufnahmeöffnung (19) so gestaltet sind, dass das Absatzende während einer Fügebewegung ohne elastische Verformung der Hakenprofile (H) zunächst soweit in die Aufnahmeöffnung (19) hineinpasst, dass die Horizontalverriegelungsfläche (17) des Arretierhakens (6) mit einem Teil ihrer Fläche Kontakt mit der Horizontalverriegelungsfläche (18) des Aufnahmehakens (5) erhält, wobei der Aufnahmehaken (5) einen Biegesteg (20) aufweist, der so ausgebildet ist, dass durch seine elastische Biegebarkeit die Weite der Aufnahmeöffnung (19) vergrößerbar ist, sodass der Arretierabsatz (12) ganz in die Aufnahmeaussparung (9) einfügbar ist und außerdem die Arretierkontur (14) des Arretierhakens (6) sich in die Formschlusskontur (16) des Aufnahmehakens (5) einfügt, wobei das freie Absatzende des Arretierabsatzes (12) im verriegelten Zustand mit der Aufnahmeöffnung (19) in Kontakt ist, und wobei ein oberes Ende des Hakenrandes (8) des Aufnahmehakens (5) im verriegelten Zustand mit einem Abstand zum Arretierhaken (6) angeordnet ist.“

Zum Wortlaut der zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12 sowie zu sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde in der ersten Teilungsakte 10 2010 064 527.3 ist statthaft, form- und fristgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig. Nachdem die Prüfungsstelle für Klasse E04F der Beschwerde nicht abgeholfen hat, ist das Verfahren vor dem Bundespatentgericht anhängig geworden und hat das Gerichtsaktenzeichen 9 W (pat) 11/19 erhalten. Zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 27. November 2019 hat die Anmelderin die hilfsweise Teilung der Anmeldung erklärt, die mit der Zurückweisung der Beschwerde 9 W (pat) 11/19 wirksam und mit dem rechtzeitigen Einreichen der Teilungsunterlagen am 18. Februar 2020 und entsprechender Gebührenzahlung auch rechtswirksam geworden ist und das amtliche Aktenzeichen 10 2010 064 717.9 sowie das gerichtliche vorliegende Aktenzeichen 9 W (pat) 19/20 erhalten hat.

Da das Vorverfahren zum Zeitpunkt der wirksam abgegebenen Teilungserklärung beim Bundespatentgericht anhängig gewesen ist, liegt die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung auch der Teilungsanmeldung grundsätzlich beim Bundespatentgericht. Wird die Teilung der Anmeldung erklärt, wenn das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, hat dieses nicht nur über den Antrag auf Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung (hier die erste Teilungsanmeldung), sondern auch über den weiteren, auf dieselbe Erfindung gestützten Antrag (hier die zweite Teilungsanmeldung) auf Erteilung eines Patents zu entscheiden (vgl. BGH, GRUR 2019, 766 – Abstandsberechnungsverfahren, hier insbesondere Rn 11 und 14).

Auch der Antrag auf Erteilung eines Patents auf die vorliegende zweite Teilungsanmeldung 10 2010 064 717.7 hat jedoch keinen Erfolg, was zur Zurückweisung der vorliegenden Beschwerde 9 W (pat) 19/20 führt.

2. Das vorliegende Verfahren wird nicht an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen, denn auch vorliegend hat das Patentgericht zwar unter den in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG geregelten Voraussetzungen die Möglichkeit, nicht in der Sache selbst zu entscheiden, sondern diese an das Patentamt zurückzuverweisen (vgl. Rn 11). Aber mit der Beschwerde wird das Petitem nach Erteilung eines Patents auf die angemeldete technische Lehre in vollem Umfang der Prüfung durch das Patentgericht unterbreitet (BGH, GRUR 1969, 562 – Appreturmittel). Das Verfahren über die Anmelderbeschwerde bildet mit dem patentamtlichen Prüfungsverfahren der Sache nach eine verfahrensmäßige Einheit, das Patentgericht kann insbesondere die Entscheidung des Patentamts über die Anmeldung nicht nur ganz oder teilweise aufheben oder bestätigen, sondern sie mit seinen eigenen Entscheidungen über das Patentbegehren auch inhaltlich ändern und neu gestalten. Die Zuständigkeit des Patentgerichts umfasst deshalb – nicht nur bei der Teilung der Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit, sondern gerade auch bei der freien Teilung, bei der dieselbe offenbarte Erfindung die Grundlage der Stamm- wie der Teilanmeldung bildet – die Prüfung der Teilanmeldung. Vielfach wird zudem dem Patentgericht eine eigene Entscheidung auch über die Teilungsanmeldung möglich sein, weil die insoweit relevanten Fragen im Verfahren über die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung (vorliegend die erste Teilungsanmeldung) hinreichend aufbereitet sind oder mit vertretbarem Aufwand geklärt werden können. Unter solchen Umständen wäre es auch nicht verfahrensökonomisch, die Entscheidung über die (hier zweite) Teilanmeldung dem Patentamt zu übertragen (vgl. BGH, GRUR 2019, 766 – Abstandsberechnungsverfahren Rn, 13).

3. Nach Überzeugung des Senats war es auch nicht erforderlich, ins schriftliche Verfahren zurückzukehren.

Die Beschwerdeführerin hat vor dem Hintergrund des neuen Standes der Technik der E4, welche der Senat zitiert, sowie um die nunmehr vorgeschlagenen

Änderungen berücksichtigen zu können, die Rückkehr ins schriftliche Verfahren beantragt. Die Rückkehr erscheine zweckmäßig, weil sich damit der Aufwand dieses Verfahrens sinnvoll begrenzen ließe und sie nach Ansicht der Anmelderin keine Verzögerung verursache.

Diesen Gedankengängen kann der Senat nicht folgen, da zum einen die Druckschrift E4 schon früher im europäischen Parallelverfahren EP 2 655 761 aufgedeckt wurde und der Anmelderin damit bekannt war. Darüber hinaus hat sich die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 28. Mai 2021 inhaltlich mit der Druckschrift E4 auseinandergesetzt. Zum anderen haben die Stamm- und die Teilungsanmeldungen einen Umfang, der den Senat in die Lage versetzt, die durchgeführten Änderungen mit überschaubarem Zeitaufwand zu überprüfen und zu bewerten. Eine Rückkehr ins schriftliche Verfahren würde aus Sicht des Senats gerade eine Verzögerung in der Sache verursachen und steht dem Interesse der Öffentlichkeit an zügigen Entscheidungen bzgl. schwebender Patentverfahren damit entgegen.

4. Die Erfindung betrifft ein Paneel, insbesondere Fußbodenpaneel, umfassend einen Rumpf mit komplementären Verriegelungsmitteln, die paarweise an sich gegenüberliegenden Paneelkanten vorgesehen sind, damit mehrere dieser Paneele miteinander verriegelbar sind, dabei wenigstens ein paar Verriegelungsmittel mit Hakenprofilen wie sie Seite 1, Zeile 15 bis Seite 2, Zeile 3 der mit den Unterlagen am 18. Februar 2020 eingereichten Beschreibungseinleitung zu entnehmen sind, die u.a. eine Arretierkontur und auf der gegenüberliegenden Paneelseite eine Formschlusskontur aufweisen, damit eine vertikale Verriegelung bewirkbar ist.

Dort wird weiter ausgeführt, dass aus der Druckschrift E3 ein gattungsgemäßes Paneel für Fußböden bekannt sei. Die Hakenprofile des bekannten Paneels seien abgestimmt auf das Material, aus dem der Rumpf des Paneels ausgebildet sei. Es ließen sich solche Paneele verhaken, die einen Rumpf aus einem biegeweichen

und elastischen Kunststoffmaterial aufwiesen. Die Arretierkonturen, die unterhalb der Fugenfläche vorgesehen seien, wiesen Bereiche auf, welche gegenüber der Ebene der Fugenfläche (zwischen Paneelen) hervorstünden und andere Bereiche, die demgegenüber zurückstünden. Ebenso verhielte es sich mit der Formschlusskontur auf der gegenüberliegenden komplementären Seite des Paneels. Die erwähnten hervorstehenden und zurückstehenden Bereiche der Formschluss- und der Arretierkontur bildeten Hinterschneidungen, welche einem Auseinanderbewegen der beiden Hakenprofil in einer Richtung senkrecht zur Paneelebene (vertikal) entgegenwirkten. Um die Hinterschneidungen ineinanderfügen zu können, würden die Arretierkontur und die Formschlusskontur gegeneinander und aneinander vorbei gedrückt. Sie müssten dabei elastisch verformt werden. Sie seien weichelastisch und könnten auf diese Weise in formschlüssigen Kontakt miteinander gebracht werden. Das maximale Maß an Hinterschneidung sei aufgrund der weichelastischen Eigenschaft des Kunststoffmaterials begrenzt. Die Wirkung der vertikalen Verriegelung sei unbefriedigend, vgl. Seite 2, Zeilen 4 bis 31 der geltenden Beschreibung vom 18. Februar 2020.

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, das Paneel so zu verbessern, dass die Vielfalt der Kunststoffmaterialien, die für den Rumpf verwendbar seien, erhöht und die Wirkung der vertikalen Verriegelung möglichst verbessert werde, vgl. Seite 2, Zeilen 33 bis Seite 3, Zeile 2 der geltenden Beschreibung.

5. Zum Verständnis des Streitgegenstands und zur nachfolgenden Bewertung des Stands der Technik wird als zuständiger Fachmann ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Bauwesen angesehen, der über mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Paneelen verfügt.

6. Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag,

den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (BGH, GRUR 2012 1124 – Polymerschaum I). Das gilt auch für das Anmelderbeschwerdeverfahren. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die Beschreibung und Zeichnung heranzuziehen hat (BGH, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht.

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung wiedergegeben, wobei die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 der Stammanmeldung 10 2010 063 976.1 durch Durch- bzw. Unterstreichung kenntlich gemacht sind.

- 1 Paneel (1, 2, 27, 28),
- 2 umfassend einen Rumpf (1', 2') mit wenigstens einer Kunststoffschicht,
- 3 komplementäre Verriegelungsmittel (V), die paarweise an sich gegenüberliegenden Paneelkanten vorgesehen sind,
- 4 wenigstens ein Paar Verriegelungsmittel mit Hakenprofilen (H),
 - 4.1 nämlich einem Aufnahmehaken (5) und
 - 4.2 diesem gegenüberliegend einem Arretierhaken (6),mit der Maßgabe,
 - 4.1.1 dass der Aufnahmehaken (5) rumpffern angeordnet einen Hakenrand (8) und

- 4.1.2 rumpfnäher angeordnet eine Aufnahmeaussparung (9) aufweist,
- 4.1.2.1 wobei die Aufnahmeaussparung (9) zur Oberseite (7) offen ist,
- 4.2.1 dass der Arretierhaken (6) mit einer rumpfnäher angeordneten und zur Unterseite (10) offenen Arretieraussparung (11) versehen ist und
- 4.2.2 einen rumpffern angeordneten Arretierabsatz (12) aufweist,
- 5.1 der in vertikaler Fügerichtung in die Aufnahmeaussparung (9) des Aufnahmehakens (5) passt,
- 4.2.3 dass der Arretierhaken (6) eine rumpfferne Fugenfläche (13) und
- 4.2.4 gleichfalls rumpffern eine vertikal wirkende Arretierkontur (14) aufweist,
- 4.1.3 dass der Aufnahmehaken (5) rumpfnäher eine Fugenfläche (15) und
- 4.1.4 gleichfalls rumpfnäher eine Formschlusskontur (16) aufweist,
- 5.2 die formschlüssig mit der rumpffernen Arretierkontur (14) des Arretierhakens (6) zusammenpasst,
- 5.3 damit eine vertikale Verriegelung bewirkbar ist,
- 4.2.2.1 dass der Arretierhaken (6) rumpfnäher angeordnet eine Horizontalverriegelungsfläche (17) an seinem Arretierabsatz (12) aufweist,
- 4.1.2.2 dass der Aufnahmehaken (5) rumpffern angeordnet eine Horizontalverriegelungsfläche (18) in der Aufnahmeaussparung (9) aufweist,
- 4.1.5 dass an dem Aufnahmehaken (5) eine verengte Aufnahmeöffnung (19) gebildet ist,
- 5.4 durch welche der Arretierabsatz (12) im Wesentlichen in vertikaler Fügerichtung (T) in die Aufnahmeaussparung (9) einfügbar ist,

- 4.2.2.2 dass das freie Absatzende des Arretierabsatzes (12) enger gestaltet ist als die Weite der Aufnahmeöffnung (19) des Aufnahmehakens (5),
~~dadurch gekennzeichnet, dass~~
- 4.2.4.1 wobei die rumpferne Arretierkontur (14) des Arretierhakens (6) hinter die Ebene der Fugenfläche (13) des Arretierhakens (6) zurücksteht,
- 4.1.4.1 ~~dass~~ wobei die rumpfnähere Formschlusskontur (16) des Aufnahmehakens (5) zumindest teilweise über die Ebene der Fugenfläche (15) des Aufnahmehakens (5) hervorsteht,
- 5.5 ~~dass~~ wobei der Arretierabsatz (12) und die Aufnahmeöffnung (19) so gestaltet sind, dass das Absatzende während einer Fügebewegung ohne elastische Verformung der Hakenprofile (H) zunächst soweit in die Aufnahmeöffnung (19) hineinpasst, dass die Horizontalverriegelungsfläche (17) des Arretierhakens (6) mit einem Teil ihrer Fläche Kontakt mit der Horizontalverriegelungsfläche (18) des Aufnahmehakens (5) erhält, ~~und~~
- 5.6 ~~dass~~ wobei der Aufnahmehaken (5) einen Biegesteg (20) aufweist, der so ausgebildet ist, dass durch seine elastische Biegebarkeit die Weite der Aufnahmeöffnung (19) vergrößerbar ist, sodass der Arretierabsatz (12) ganz in die Aufnahmeausparung (9) einfügbar ist und außerdem die Arretierkontur (14) des Arretierhakens (6) sich in die Formschlusskontur (16) des Aufnahmehakens (5) einfügt,
- 5.7 wobei das freie Absatzende des Arretierabsatzes (12) im verriegelten Zustand mit der Aufnahmeöffnung (19) in Kontakt ist,
- 5.8 und wobei ein oberes Ende des Hakenrandes (8) des Aufnahmehakens (5) im verriegelten Zustand mit einem Abstand zum Arretierhaken (6) angeordnet ist.

Patentanspruch 1 ist mit Merkmal 1 gerichtet auf ein Paneel, gemäß Beschreibungseinleitung insbesondere ein Fußbodenpaneel, vgl. Seite 1, Zeilen 10/11 (die hier und im gesamten Abschnitt angegebenen Stellen beziehen sich auf die geltende Beschreibung eingegangen am 18. Februar 2020). Gemäß den Merkmalen 2 bis 4 umfasst das Paneel einen Rumpf mit wenigstens einer Kunststoffschicht, komplementäre Verriegelungsmittel, die paarweise an sich gegenüberliegenden Paneelkanten vorgesehen sind und wenigstens ein Paar Verriegelungsmittel mit Hakenprofilen. Der Beschreibung ist zu entnehmen, dass der Rumpf mit dem Kern des Paneels gleichzusetzen ist und es werden verschiedenste Kunststoffmaterialien angegeben, deren Wahl als Kunststoffschicht für den Rumpf des Paneels jedoch letztendlich dem Fachmann überlassen bleibt, vgl. Seite 4, Zeilen 16 bis 31.

Mit den Merkmalsgruppen 4.1 und 4.2 werden die komplementären paarweise gegenüberliegenden Verriegelungsmittel mit Hakenprofilen, nämlich mit Merkmalsgruppe 4.1 ein Aufnahmehaken und mit Merkmalsgruppe 4.2 diesem gegenüberliegend ein Arretierhaken weiter ausgebildet. Merkmalsgruppe 5 gibt zudem das Zusammenspiel dieser komplementären Verriegelungsmittel nach den Merkmalsgruppen 4.1 und 4.2 an den gegenüberliegenden Paneelkanten an. Die Ausbildung soll bewirken, dass eine Arretierung erfolgt, die einer Umkehrung der Fugebewegung entgegenwirkt, sodass die Paneele nach erfolgter Verriegelung nicht in einer Rückwärtsbewegung wieder voneinander gelöst werden können, vgl. Seite 10, Zeilen 3 bis 10.

Auf beiden gegenüberliegenden Seiten gibt es eine rumpfnähere Aussparung (nach den Merkmalen 4.1.2 und 4.1.2.1 eine nach oben offene Aufnahmeaussparung und nach Merkmal 4.2.1 eine nach unten offene Arretieraussparung) und einen rumpffernen Rand, bzw. Absatz (Hakenrand nach Merkmal 4.1.1 und Arretierabsatz gemäß Merkmal 4.2.2), die gemäß Merkmal 5.1 in vertikaler Fugerichtung ineinanderpassen. Dazu schreiben die Merkmale 4.2.2.1 und 4.1.2.2 vor, dass beide sich gegenüberliegende Seiten jeweils (der Arretierhaken rumpfnäher am

Arretierabsatz und der Aufnahmehaken rumpffern in der Aufnahmeaussparung) eine Horizontalverriegelungsfläche aufweisen, die zusammenwirken, vgl. Seite 11, Zeilen 1 bis 5. Auch wenn dem Ausführungsbeispiel mit den Horizontalverriegelungsflächen 17 und 18 ebene Flächen als Horizontalverriegelungsflächen zu entnehmen sind, vgl. Fig. 1a bis 1d, so sind sie beim Gegenstand nach Patentanspruch 1 nicht darauf beschränkt, sondern ihre geometrische Form ist ins Belieben des Fachmanns gestellt. Entsprechend ihres Namens, bewirken sie eine gewisse Verriegelung der Paneele in horizontaler Richtung, was der Fachmann ausgehend vom Ausführungsbeispiel nach Fig. 1a bis 1d dahingehend interpretiert, dass die beiden Haken durch Kontakt an diesen „Horizontalverriegelungsflächen“ verhindern, dass sich die gefügten Paneele horizontal in Paneelebene auseinander bewegen können, die Fugen zwischen den Paneelen also nicht klaffen, vgl. dazu auch Seite 13, Zeilen 25 bis Seite 14, Zeile 2.

Weiter weisen die komplementären Verriegelungselemente jeweils gemäß den Merkmalen **4.2.3** und **4.1.3** eine rumpfferne bzw. rumpfnähere Fugenfläche und gemäß den Merkmalen **4.2.4** und **4.1.4** gleichfalls rumpffern eine vertikal wirkende Arretierkontur bzw. rumpfnäher eine Formschlusskontur auf. Für diese Konturen geben die Merkmale **5.2** und **5.3** an, dass sie formschlüssig zusammenpassen, damit eine vertikale Verriegelung bewirkbar ist, vgl. auch Seite 2, Zeilen 17 bis 22 und Seite 10, Zeilen 23 bis 30. Lediglich beispielhaft werden im Ausführungsbeispiel dafür ein Rastelement 16a und eine Rastvertiefung 14a angegeben, die in der angegebenen Weise zusammenwirken. Die Fugenflächen sind diejenigen Flächen der Randkonturen der Paneele, die im montierten Zustand an die an der Oberfläche sichtbaren Fuge zwischen zwei angrenzenden Paneelen nach unten anschließen, wobei im Anspruch keine Ausgestaltung dieser Fugenflächen festgelegt wird. Dem Ausführungsbeispiel (s. Fig. 1a bis 1d) ist zwar ein zur Oberfläche der Paneele senkrechter Verlauf der Fugenflächenebenen zu entnehmen; auch darauf ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 jedoch nicht festgelegt, sodass sich der Fachmann auch einen zur Oberfläche schrägen Verlauf der Ebenen der Fugenflächen vorstellen könnte. Mit Merkmal **4.2.4.1** wird allerdings

vorgeschrieben, dass die Arretierkontur des Arretierhakens hinter die Ebene der Fugenfläche desselben zurücksteht, während Merkmal **4.1.4.1** angibt, dass die Formschlusskontur des Aufnahmehakens zumindest teilweise über die Ebene der Fugenfläche des Aufnahmehakens hervorsteht. Zusammen ist damit wieder die Formschlüssigkeit nach Merkmal **5.2** gewährleistet.

Mit den Merkmalen **4.1.5** und **4.2.2** sowie indirekt den Verfahrensmerkmalen **5.4** bis **5.6** werden dem Fachmann weitere geometrische Eigenschaften des Aufnahme- und des Arretierhakens an die Hand gegeben: so besagt Merkmal **4.1.5**, dass an dem Aufnahmehaken eine verengte Aufnahmeöffnung gebildet ist, die der Arretierabsatz bei der im Wesentlichen vertikalen Fügebewegung vollständig passieren muss, um in die Aufnahmeaussparung zu gelangen (s. Merkmal **5.4**). Dadurch, dass das freie Absatzende des Arretierabsatzes gemäß Merkmal **4.2.2.2** enger gestaltet ist, als die Weite der (verengten) Aufnahmeöffnung, wird der Arretierhaken beim Fügen gemäß Merkmal **5.5** ohne elastische Verformung der Hakenprofile soweit in die Aufnahmeaussparung hineinbewegt, bis sich die Horizontalverriegelungsflächen zumindest zum Teil kontaktieren. Die engere Gestaltung des freien Absatzendes gegenüber der Weite der Aufnahmeöffnung gemäß Merkmal **4.2.2.2** erschließt sich dem Fachmann auch unter Heranziehung der Ausführung der Beschreibung über die Gleitschräge 12a. Die Fig. 1a bis 1d lassen eine lineare Verkleinerung hin zum freien Absatzende erkennen, wohingegen auch ein kurviger Verlauf mitumfasst ist, vgl. Seite 7, Zeilen 19/20.

Merkmal **5.6** fordert einen Biegesteg für den Aufnahmehaken, ohne diesen näher zu konkretisieren oder zu verorten. Lediglich aufgabenhaft wird ihm unterstellt, dass über ihn die Weite der Aufnahmeöffnung vergrößerbar ist, sodass schließlich alle Formschlusselemente der komplementären Verriegelungsmittel ineinander gelangen können. Im Lichte der Gesamtoffenbarung (insbesondere der Fig. 1a bis 1d) ist der Biegesteg im Aufnahmehaken im Bereich zwischen dem rumpffernen Hakenrand 8 und dem Rumpf 1' ausgebildet. Dieser Bereich ist demnach so hergerichtet, dass er im gewissen Rahmen elastisch verformbar ausgestaltet ist,

wohingegen den vorher benannten angrenzenden Bereichen, insoweit den Rumpf umfassend, insbesondere vor dem Hintergrund der Aufgabe, die Vielfalt der Kunststoffmaterialien, die für den Rumpf (und wohl auch gleichbedeutend für den Hakenrand) verwendbar sind, zu erhöhen, im Sinne einer Erweiterung auf Materialien mit weniger weichelastischen Eigenschaften, zur Verbesserung der „vertikalen Verriegelungseigenschaften“, ein elastisches Verhalten eher abgesprochen ist (vgl. Ausführungen zum Stand der Technik Seite 2, Zeilen 4 bis 31 i.V.m. Seite 12, Zeilen 16 bis 20: „...je härter und spröder das Kunststoffmaterial des Rumpfes ist, desto geringer ist die elastische Verformung von Arretierkontur 14 und Formschlusskontur 16 und umso höher ist der Anteil der elastischen Verformung des Biegestegs 20.“). Wie jedoch der Biegesteg biegeelastisch ausgestaltet wird, überlässt die Patentanmeldung dem Fachmann.

Die neu aufgenommenen Merkmale **5.7** und **5.8** beschreiben die komplementären Verriegelungsmittel im montierten Zustand dahingehend, dass das freie Absatzende des Arretierabsatzes 12 mit der Aufnahmeöffnung in Kontakt ist wohingegen, ein oberes Ende des Hakenrandes 8 des Aufnahmehakens mit einem Abstand zum Arretierhaken 6 angeordnet ist, wie es auch die folgende Abb. 1 zeigt.

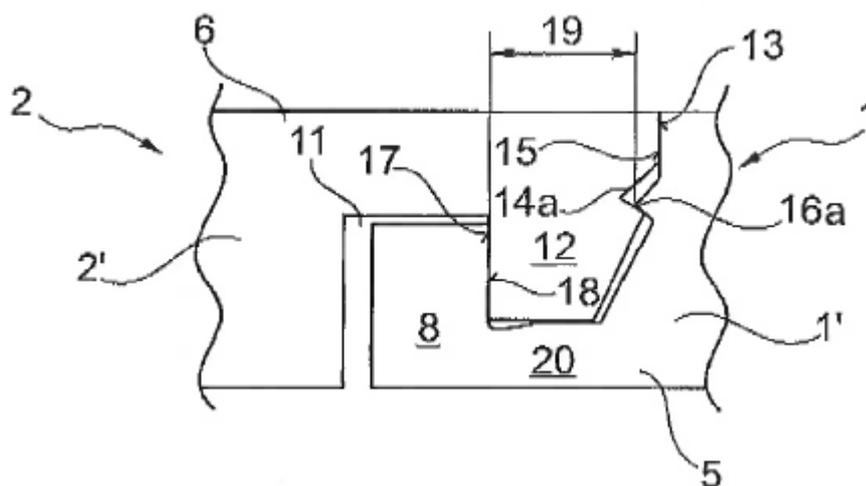


Abb. 1: Fig. 1d der geltenden Anmeldungsunterlagen

7. Die Änderungen des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung sind zulässig, da der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 bereits den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung zu entnehmen war.

Für den geltenden Anspruch 1 wurde das Paneel gemäß dem ursprünglichen Anspruch 1 mit den Merkmalen 5.7 und 5.8 ergänzt. Diese Maßnahmen, wonach im verriegelten Zustand das freie Absatzende des Arretierabsatzes 12 mit der Aufnahmeöffnung in Kontakt ist, wohingegen ein oberes Ende des Hakenrandes 8 des Aufnahmehakens mit einem Abstand zum Arretierhaken 6 angeordnet ist, werden zwar in der Beschreibung der Stammanmeldung an keiner Stelle erwähnt. Allerdings sind sie den ursprünglichen Figuren 1d und 2d, die den verriegelten Zustand der Paneele zeigen, unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Denn zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehörend kann die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erscheint (vgl. BGH, GRUR 2010, 599 – Formteil).

Bei formschlüssigen Ausgestaltungen beispielsweise von komplementären Verriegelungselementen bei Paneelen muss der Fachmann auf die Vermeidung von sog. „Doppelpassungen“ achten, damit der beabsichtigte Formschluss in Anbetracht unvermeidlicher Fertigungstoleranzen sicher gelingen kann. Deswegen wird er bei einem doppelt ausgebildeten Kontaktflächenpaar – hier in vertikaler Richtung – nur eine von beiden Ausgestaltungen als unmittelbare Anlageflächen ausbilden und dagegen die andere Ausgestaltung mit vertikalem Spiel versehen. Genau deswegen bildet er den Aufnahmehaken und den Arretierhaken aus wie mit den Merkmalen 5.7 und 5.8 angegeben und wie es den genannten Figuren unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

Die übrigen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 sind formale Anpassungen und damit zweifellos ebenfalls zulässig.

8. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist zweifellos ausführbar und gewerblich anwendbar. Es kann dahingestellt bleiben, ob er gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift **E4** neu ist. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist jedenfalls nicht patentfähig, weil er gemäß § 4 PatG nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift **E4** ergibt.

Aus der vorveröffentlichten Druckschrift **E4** ist nämlich bereits ein Paneel entsprechend den Merkmalen **1**, **2** teilweise, **3**, **4**, **4.1** und **4.2** bekannt geworden, das einen Rumpf 24, komplementäre Verriegelungsmittel, die paarweise an sich gegenüberliegenden Paneelkanten vorgesehen sind und wenigstens ein Paar Verriegelungsmittel mit Hakenprofilen, nämlich mit einem in der nachfolgend eingeblendeten Abb. 2 links dargestelltem Aufnahmehaken und diesem gegenüberliegend einen in Abb. 2 rechts dargestellten Arretierhaken 4, umfasst, vgl. Fig. 1 und Abb. 2 sowie Abs. [0001] und [0020].

Beim Paneel des Ausführungsbeispiels der Druckschrift **E4** nach nachfolgend eingeblendeter Abb. 2 weist der Aufnahmehaken rumpffern angeordnet einen Hakenrand 33 und rumpfnäher angeordnet eine Aufnahmeausparung 6 auf, die zur Oberseite offen ist. Der Arretierhaken 4 ist mit einer rumpfnäher angeordneten und zur Unterseite offenen Arretieraussparung versehen und weist einen rumpffern angeordneten Arretierabsatz auf, der in vertikaler Fugerichtung in die Aufnahmeausparung 6 des Aufnahmehakens passt. Somit ist dieses Paneel auch ausgebildet wie von den Merkmalen **4.1.1**, **4.1.2**, **4.1.2.1**, **4.2.1**, **4.2.2** und schließlich **5.1** vorgeschrieben ist.

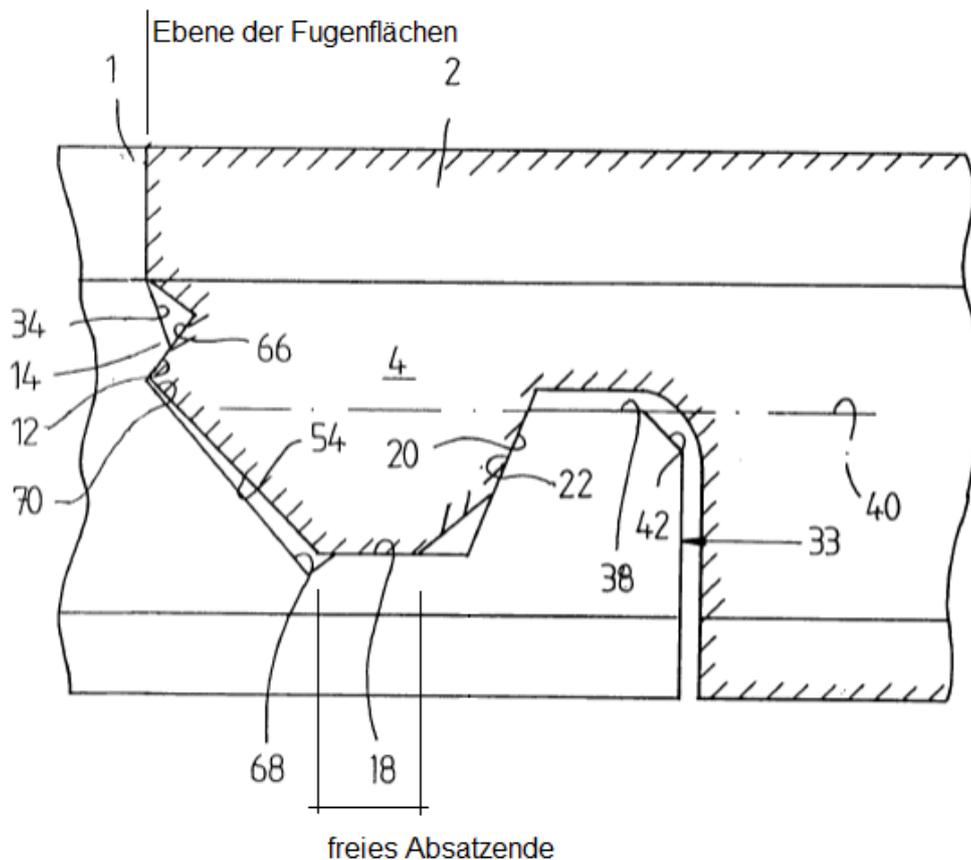


Abb. 2: Fig. 4 der Druckschrift **E4** mit senatsseitigen Ergänzungen

Gemäß den Merkmalen **4.2.3**, **4.2.4**, **4.1.3** und **4.1.4** weist der Arretierhaken 4 eine rumpfferne Fugenfläche (analog Fugenfläche 52 in Fig. 3) und gleichfalls rumpffern eine vertikal wirkende Arretierkontur 12, 66 auf, und der Aufnahmehaken weist rumpfnäher eine Fugenfläche (analog Fugenfläche 32 in Fig. 2) und gleichfalls rumpfnäher eine Formschlusskontur 14 auf, vgl. erneut Abb. 2. Diese passt nach Merkmal **5.2** mit der rumpffernen Arretierkontur 12 des Arretierhakens 4 zusammen, damit eine vertikale Verriegelung bewirkbar ist entsprechend dem Merkmal **5.3**, vgl. Abs. [0046].

Der Arretierhaken 4 weist nach Merkmal **4.2.2.1** rumpfnäher angeordnet eine Horizontalverriegelungsfläche 20 an seinem Arretierabsatz auf und der Aufnahmehaken weist nach Merkmal **4.1.2.2** rumpffern angeordnet eine Horizontalverriegelungsfläche 22 in der Aufnahmeausparung 6 auf, vgl. Abb. 2.

Wie die Merkmale **4.1.5**, **5.4** und **4.2.2.2** angeben, ist an dem Aufnahmehaken eine verengte Aufnahmeöffnung gebildet, vgl. in vorstehend eingeblendeter Abb. 2 zwischen der Spitze der Formschlusskontur 14 und der linken oberen Ecke des Hakenrands 33, durch welche der Arretierabsatz im Wesentlichen in vertikaler FÜgerichtung in die Aufnahmeaussparung 6 einfügbar ist, wobei das freie Absatzende des Arretierabsatzes enger gestaltet ist als die Weite der Aufnahmeöffnung des Aufnahmehakens, vgl. erneut Abb. 2 sowie Abs. [0047].

Gemäß Merkmal **4.2.4.1** steht die rumpferne Arretierkontur 12, 66 hinter die Ebene der Fugenfläche des Arretierhakens zurück und gemäß Merkmal **4.1.4.1** steht die rumpfnähere Formschlusskontur 14 des Aufnahmehakens über die Ebene der Fugenfläche des Aufnahmehakens hervor, vgl. Abb. 2.

Schließlich sind der Arretierabsatz und die Aufnahmeöffnung wie in Merkmal **5.5** angegeben so gestaltet, dass das Absatzende während einer FÜgebewegung ohne elastische Verformung der Hakenprofile zunächst soweit in die Aufnahmeöffnung hineinpasst, dass die Horizontalverriegelungsfläche 20 des Arretierhakens 4 mit einem Teil ihrer Fläche Kontakt mit der Horizontalverriegelungsfläche 22 des Aufnahmehakens erhält und weiter nach Merkmal **5.6** der Aufnahmehaken einen Biegesteg aufweist, der so ausgebildet ist, dass durch seine elastische Biegebarkeit die Weite der Aufnahmeöffnung vergrößerbar ist, sodass der Arretierabsatz ganz in die Aufnahmeaussparung 6 einfügbar ist und außerdem die Arretierkontur 12 des Arretierhakens 4 sich in die Formschlusskontur 14 des Aufnahmehakens einfügt, vgl. erneut Abb. 2 i.V.m. Abs. [0047].

Die komplementären Verriegelungsmittel des Paneels nach Abb. 2 sind auch so ausgestaltet, dass sie das Problem der Doppelpassung im verriegelten Zustand vermeiden, indem sie die Merkmale **5.7** und **5.8** ebenfalls erfüllen. Dazu ist das freie Absatzende des Arretierabsatzes im verriegelten Zustand in Kontakt mit der sog. Stützfläche 18 der Aufnahmeöffnung und ein oberes Ende 38 des Hakenrandes 33 des Aufnahmehakens mit einem vertikalen Spiel zum Arretierhaken 4 angeordnet.

Denn der Fachmann, der dieses Merkmal in Fig. 1d und 2d der Stammanmeldung als ursprünglich offenbart erkennt, kann es so auch unmittelbar und eindeutig der vorangehend eingeblendeten Abb. 2 der Druckschrift **E4** entnehmen.

Der einzige Unterschied, den das Paneel nach geltendem Patentanspruch 1 gegenüber diesem Paneel nach der Druckschrift **E4** aufweist, ist, dass es gemäß Merkmal **2** einen Rumpf mit wenigstens einer Kunststoffschicht umfasst.

Gemäß den Abs. [0002], [0021] und [0031] der Druckschrift **E4** wird eine derartige Ausgestaltung der komplementären Verriegelungsmittel, wie sie in der Druckschrift **E4** offenbart wird und der Ausgestaltung der Verriegelungsmittel des Paneels nach Patentanspruch 1 entspricht, vorzugsweise bei Parkettpaneelen ausgebildet. Sie ist jedoch nicht darauf beschränkt, sondern kann auch auf Laminatböden oder dergleichen übertragen werden, vgl. insbesondere Abs. [0031]. Der Fachmann wird daher die gezeigte Verbindung nicht ausschließlich für Parkettpaneel, sondern für alle möglichen, ihm bekannten Paneel in Betracht ziehen. Neben den in der Druckschrift **E4** explizit genannten Parkettpaneelen oder Laminaten mit Rümpfen aus MDF/HDF kennt der Fachmann auch vielfältige weitere Paneel; beispielsweise auch solche, deren Rümpfe Kunststoffschichten umfassen. Lediglich als Beweis dieses Fachwissens sei hierzu die Druckschrift **E2** genannt, vgl. dort Abs. [0058]. Demnach wird der Fachmann für einen konkreten Anwendungsfall (z.B. feuchte Umgebung), bei dem er ein Paneel mit einem mindestens eine Kunststoffschicht umfassenden Rumpf bevorzugt, ohne weiteres bei der Ausgestaltung eines Paneels mit komplementären Verriegelungsmitteln nach geltendem Patentanspruch 1 wie entsprechend den vorangehenden Ausführungen in der Druckschrift **E4** gezeigt, einen Rumpf mit wenigstens einer Kunststoffschicht gemäß Merkmal **2** vorsehen.

Der Fachmann kommt damit in naheliegender Weise zum Paneel nach geltendem Patentanspruch 1 ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

9. Einer Beurteilung der weiteren Patentansprüche gemäß Hauptantrag bedarf es in der Folge nicht, da mit dem geltenden, nicht gewährbaren Patentanspruch 1 dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120ff. – elektrisches Speicherheizgerät).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Hermann

Sexlinger

Peters

Fi