



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 17/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. Februar 2024

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2015 106 599

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 7. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richterin Kriener und der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 29. April 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2015 106 599.1 ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

Windschildvorrichtung

am 9. April 2020 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent ist von der Einsprechenden am 8. Januar 2021 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hat dabei den Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht.

Zur Begründung ihres Einspruchs führte sie sinngemäß an, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei. Im Besonderen sei der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht mehr neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift

E1: GB 733 208 A,

sowie gegenüber zweier offenkundigen Vorbenutzungen „Ducati 1“ und „Ducati 2“, welche sich jeweils auf Motorräder Multistrada 1200 S Touring des Herstellers Ducati bezögen. Zum Beleg der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung legte die Einsprechende im Einspruchsverfahren folgende Dokumente vor:

Vorbenutzung „Ducati 1“:

- D2: Rechnung vom 5. März 2013,
- D3: mehrere Photographien 3.1 bis 3.7 eines Windschildes,
- D4: Spare Parts Catalogue, Seite 138, datiert auf 30. Mai 2015,

Vorbenutzung „Ducati 2“:

- D5: Zulassungsbescheinigung einer Ducati Multistrada 1200, Datum der Erstzulassung: 21. Juni 2013,
- D6: mehrere Photographien 6.1 bis 6.9 eines Windschildes,
- D6A: vergrößerter Auszug der Photographie 6.3,
- D7: Spare Parts Catalogue, Seite 120, datiert auf 5. Dezember 2012,
- D7A: Spare Parts Catalogue, Seiten 1, 116 und 117, datiert auf 5. Dezember 2012,
- D8 Eidesstattliche Erklärung des Herrn U... B... vom 13. Januar 2022.

Mit Hinweis vom 13. Juli 2021 verwies die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts auch auf die im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften E8 und E9 und führte zusätzlich die Druckschriften E10 und E11 neu in das Verfahren ein.

- E8: DE 10 2005 005 681 A1,
- E9: DE 10 2005 021 550 A1,

E10: DE 10 2010 015 179 A1,
E11: DE 195 36 927 C2.

Das Streitpatent selbst benennt darüber hinaus noch die Druckschriften

PV1: CA 2 262 038 A1 und
PV2: CA 2 296 225 A1.

Die Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent 10 2015 106 599 daraufhin mit einem am Ende der mündlichen Anhörung vom 27. Januar 2022 verkündeten Beschluss in vollem Umfang aufrechterhalten.

Sie hat die Aufrechterhaltung damit begründet, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents gegenüber dem Inhalt des Dokuments D7 bzw. dem jeweiligen Inhalt der Druckschriften E1 und E8 bis E11 neu sei, sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der Nachweis der Offenkundigkeit der beiden Vorbenutzungen sei nicht erbracht worden, so dass diese keinen berücksichtigungsfähigen Stand der Technik darstellen würden.

Gegen diesen Beschluss, der der Einsprechenden laut Empfangsbekanntnis am 10. Mai 2022 zugestellt worden ist, richtet sich die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 1. Juni 2022 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden, die diese mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2022 begründet hat.

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass das angegriffene Patent nicht patentfähig sei. So sei die Vorbenutzung „Ducati 2“ sehr wohl offenkundig und nehme den Gegenstand des Patentanspruches 1 in der erteilten Fassung neuheitsschädlich vorweg. Hierzu legt die Beschwerdeführerin ferner die folgenden weiteren Dokumente vor:

D7B: Spare Parts Catalogue, Seiten 1, 122 und 123, datiert auf 14. November 2013,

MO 12/2013: Auszug aus dem Motorradmagazin MO vom Dezember 2013, Seiten 1, 62 bis 71.

Darüber hinaus sei der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 auch nicht neu gegenüber den Lehren des druckschriftlichen Standes der Technik nach den Dokumenten D7/D7A/D7B sowie E8.

Die Patentinhaberin ist der Beschwerde der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 2. Februar 2023 entgegengetreten und hat ihre Argumentation mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2023 dargelegt. Nach ihrer Ansicht sei der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 bestandsfähig.

In der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin und Einsprechende den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2022 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragte,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.

Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Windschildvorrichtung (1) für ein Fahrzeug, mit einem Windschild (3) sowie einem Träger (2) zur Aufnahme des Windschildes (3) am Fahrzeug und einer Einrichtung zur manuellen Verstellung des Windschildes, wobei

die Einrichtung einen Rastmechanismus mit einem ersten Rastmittel (11) und einem zweiten Rastmittel (10) aufweist und das erste Rastmittel (11) zum lösbaren formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel (10) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Rastmittel (11) eine langgestreckte Konfiguration aufweist und an einem Endbereich eine Einschnürung (23) aufweist, welche zum formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel (10) ausgebildet ist und die Einrichtung einen weitgehend U-förmig ausgebildeten Windschildhalter (5) aufweist, der mit Aufnahmen (4) zur lösbaren Festlegung des Windschilds (3) ausgebildet ist und eine mit dem ersten Rastmittel (11) versehene Rastmittelaufnahme (20) aufweist.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12 in der erteilten Fassung an.

Der Patentanspruch 13 in der erteilten Fassung lautet:

Motorrad (56) mit einem Vorderrad (57) und einem Hinterrad (58) sowie einem Fahrersattel (59) und einem Antriebsmotor (60), gekennzeichnet durch eine Windschildvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche, der Beschreibung, sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Einsprechenden ist statthaft und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1

Satz 1 PatKostG). Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulässig.

2. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg, denn der Senat konnte nicht feststellen, dass die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 bis 13 nicht patentfähig sind (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

3. Das Streitpatent betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift eine Windschildvorrichtung für ein Fahrzeug, mit einem Windschild sowie einem Träger zur Aufnahme des Windschildes am Fahrzeug und einer Einrichtung zur manuellen Verstellung des Windschildes.

Bei einem solchen Fahrzeug könne es sich beispielsweise um ein Motorrad handeln, bei dem ein Windschild als Windschutz und Wetterschutz für den Fahrer des Motorrads vorgesehen ist. Fahrer unterschiedlicher Körpergröße hätten dabei einen Bedarf an einer unterschiedlichen Höhenanordnung des Windschildes relativ zur Sitzfläche auf dem Fahrersattel des Motorrads, um gegen den Fahrtwind oder bei Regen gegen Nässe geschützt zu sein (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Zu diesem Zweck sei es bereits bekannt, Windschilder anzubieten, die eine unterschiedliche Bauhöhe aufwiesen, so dass der Fahrer des Fahrzeugs ein niedrigeres Windschild beispielsweise gegen ein höheres Windschild austauschen könne. Auch sei es bereits bekannt, an einem Fahrzeug oder Motorrad ein in der Vertikalrichtung oder Hochachsrichtung oder Höhenrichtung des Fahrzeugs elektrisch verstellbares Windschild anzubringen. Diese Lösungen sieht das Streitpatent aber als nachteilig an, da sie etwa hohe Zusatzkosten verursachen würden (vgl. Absätze [0002] bis [0005] der Streitpatentschrift).

Der Erfindung liege gemäß Absatz [0010] des Streitpatents daher die Aufgabe zugrunde, ausgehend hiervon eine Windschildvorrichtung für ein Fahrzeug zu

schaffen, welches eine einfache manuelle Bedienung zur Höhenverstellung des Windschilds ermöglicht und kostengünstig hergestellt werden kann, platzsparend am Fahrzeug festgelegt werden kann und eine schnelle Verstellung über einen breiten Verstellbereich ermöglicht. Auch soll ein mit der zu schaffenden Windschildvorrichtung versehenes Motorrad geschaffen werden.

4. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik (Dipl.-Ing. oder M. Eng.) angesehen. Dieser weist eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Anbauteilen für Fahrzeuge auf, welche Nutzer dieser Fahrzeuge vor äußeren Witterungseinflüssen während des Fahrbetriebs schützen.

5. Erteilte Fassung

In der erteilten Fassung erweisen sich der auf eine Windschildvorrichtung gerichtete Patentanspruch 1 wie auch der auf ein Motorrad gerichtete Patentanspruch 13 als bestandsfähig, denn deren Gegenstände sind nicht nur jeweils unstrittig für den Fachmann ausführbar, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bereits offenbart und gewerblich anwendbar, sondern sie sind auch durch den druckschriftlich belegten Stand der Technik weder vorbekannt noch nahegelegt. Dies gilt gleichermaßen für die Gegenstände der beiden behaupteten Vorbenutzungen Ducati 1 und Ducati 2. Die Frage der Offenkundigkeit der beiden behaupteten Vorbenutzungen Ducati 1 und Ducati 2 kann insofern dahingestellt bleiben.

Vorstehendes gilt ebenso für die Weiterbildungen nach den auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1 zumindest mittelbar rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 12.

5.1 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 (vgl. BGH GRUR 2012, 1124, Rn. 27 - Polymerschäum I). Dies gilt auch für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren. 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 diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 410, Rn. 18 f. – Kettenradanordnung; BGH GRUR 2007, 859, Rn. 13 f. – Informationsübermittlungsverfahren I). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insofern erlaubt ein Ausführungsbeispiel zwar regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube).

a) Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

- W0 Windschildvorrichtung (1) für ein Fahrzeug, mit
- W1 einem Windschild (3)
- W2 sowie einem Träger (2) zur Aufnahme des Windschilds (3) am Fahrzeug und

- W3 einer Einrichtung zur manuellen Verstellung des Windschilds,
- W3.1 wobei die Einrichtung einen Rastmechanismus mit
- W3.1.1 einem ersten Rastmittel (11) und
- W3.1.2 einem zweiten Rastmittel (10) aufweist und
- W3.1.1a das erste Rastmittel (11) zum lösbaren formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel (10) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- W3.1.1b das erste Rastmittel (11) eine langgestreckte Konfiguration aufweist und
- W3.1.1c an einem Endbereich eine Einschnürung (23) aufweist, welche zum formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel (10) ausgebildet ist und
- W3.2 die Einrichtung einen Windschildhalter (5) aufweist,
- W3.2.1 der weitgehend U-förmig ausgebildet ist,
- W3.2.2 der mit Aufnahmen (4) zur lösbaren Festlegung des Windschilds (3) ausgebildet ist und
- W3.2.3 eine mit dem ersten Rastmittel (11) versehene Rastmittelaufnahme (20) aufweist.

Der Patentanspruch 1 ist gemäß Merkmal **W0** auf eine Windschildvorrichtung gerichtet, die für den Einsatz in einem Fahrzeug, etwa einem Motorrad geeignet ist. Diese umfasst gemäß Merkmal **W1** ein Windschild sowie gemäß Merkmal **W2** einen Träger zur Aufnahme des Windschilds am Fahrzeug. Darüber hinaus beinhaltet die Windschildvorrichtung gemäß Merkmal **W3** eine Einrichtung mittels derer das Windschild manuell verstellt werden kann.

Diese Einrichtung weist gemäß Merkmal **W3.2** einen Windschildhalter auf, der gemäß Merkmal **W3.2.1** weitgehend U-förmig und gemäß Merkmal **W3.2.2** mit Aufnahmen ausgebildet ist, mittels derer das Windschild an dem Windschildhalter lösbar festgelegt ist. Eine solche Festlegung kann etwa, wie im zugehörigen Ausführungsbeispiel des Streitpatents dargelegt, über Schrauben erfolgen, mittels

derer das Windschild 3 am Windschildhalter 5 in diesem zugehörigen Aufnahmen 4 verschraubt ist (vgl. Absatz [0041] der Streitpatentschrift). Da der Windschildhalter nach Merkmal **W3.2.2** an dem Windschild festgelegt ist, bezieht sich die mit Merkmal **W3** beanspruchte Verstellbarkeit auf eine Verstellbarkeit des Windschildes bzw. des Windschildhalters gegenüber dem Träger und nicht etwa auf eine Verstellbarkeit zwischen Windschildhalter und Windschild. Ob die Verstellung hierbei jedoch in Höhenrichtung des Fahrzeugs, wie es die Aufgabe des Streitpatents fordert, oder anderweitig erfolgt, lässt der Anspruch offen.

Ferner weist die Einrichtung zur manuellen Verstellung des Windschildes gemäß Merkmal **W3.1** einen Rastmechanismus auf, der gemäß der Merkmale **W3.1.1** und **W3.1.2** ein erstes und ein zweites Rastmittel umfasst, wobei das erste Rastmittel nach Merkmal **W3.2.3** in einer Rastmittelaufnahme angeordnet ist, die in dem Windschildhalter vorgesehen ist. Hierzu kann, wie es die Figur 5 der Streitpatentschrift zeigt und wie es in Absatz [0048] der Streitpatentschrift beschrieben ist, das erste Rastmittel 11 Durchmesserergrößerungen 19 aufweisen, mittels der das erste Rastmittel 11 in der Rastmittelaufnahme 20 des Windschildhalters 5 festgelegt ist. Das erste Rastmittel ist nach Merkmal **W3.1.1a** dabei so geformt, dass es zu einem lösbaren formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel ausgebildet ist. Hierzu weist das erste Rastmittel nach Merkmal **W3.1.1b** eine langgestreckte Konfiguration und nach Merkmal **W3.1.1c** an seinem Endbereich eine Einschnürung auf, die zum formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel ausgebildet ist. In seiner Form übersteigt somit die Länge des ersten Rastmittels dessen Breite deutlich, wobei in einem Endbereich, die Einschnürung vorgesehen ist. In diesem Bereich ist der Durchmesser über den gesamten Umfang des ersten Rastmittels geringer als der Durchmesser beider diesem Bereich unmittelbar axial benachbarten Bereiche. Zu der Form des mit Merkmal **W3.1.2** beanspruchten zweiten Rastmittels schweigt sich der Anspruchswortlaut weitestgehend aus. Allerdings folgt implizit aus Merkmal **W3.1.1a**, dass diese Form zumindest an die durch den Anspruch vorgegebene Form des ersten Rastmittels korrespondierend so angepasst ist, dass das erste

Rastmittel auch mit dem zweiten Rastmittel formschlüssig im Bereich der Einschnürung in Eingriff kommen kann und dort seinem Wortlaut nach auch mit dem zweiten Rastmittel verrasten kann.

Soweit die Beschwerdeführerin den in Merkmal **W3.1.1c** verwendeten Begriff „Einschnürung“ entgegen der vorstehenden Auslegung breiter interpretieren möchte und ihn als Gattungsbegriff für alle im zweiten Satz des Absatzes [0019] der Streitpatentschrift genannten Ausführungsbeispiele sehen möchte, kann diesem nach Überzeugung des Senats nicht zugestimmt werden.

Der Absatz [0019] der Streitpatentschrift lautet wie folgt:

„Es ist dabei nach einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass das erste Rastmittel eine lang gestreckte Konfiguration aufweist und an einem Endbereich eine Einschnürung aufweist, welche zum formschlüssigen Eingriff mit dem zweiten Rastmittel ausgebildet ist. Es bedeutet dies mit anderen Worten, dass es sich bei dem ersten Rastmittel beispielsweise um einen ähnlich einem zylindrischen Stift ausgebildeten Körper handeln kann, der am Körper oder Stiftkörper eine Durchmessererringerung, eine Einschnürung, eine mindestens einseitige Abflachung oder einen vergleichbaren Rücksprung aufweist, der so ausgebildet ist, dass er mit dem [den] elastischen Formschlusselementen des zweiten Rastmittels in einen lösbaren Eingriff kommen kann.“

Zwar ist der Beschwerdeführerin noch soweit zuzustimmen, dass der zweite Satz des Absatzes [0019] aufgrund der Formulierung „Es bedeutet dies mit anderen Worten“ grammatikalisch in einem unmittelbaren Bezug alleinig auf den davorstehenden ersten Satz dieses Absatzes gelesen werden könnte und so der Begriff „Einschnürung“ als eine Art Gattungs- oder Oberbegriff für alle in dem zweiten Satz des Absatzes [0019] aufgeführten Beispiele interpretiert werden könnte. Dabei verkennt die Beschwerdeführerin aber, dass diese Auslegung schon allein in

Absatz [0019] zu einem technischen Widerspruch führt. Denn die zueinander alternativen Ausführungsbeispiele, die in dem zweiten Satz des Absatzes [0019] aufgelistet werden, beinhalten, neben etwa einer einseitigen Abflachung, einer Durchmessererringerung oder einem Rücksprung, ebenfalls eine „Einschnürung“. Der Begriff „Einschnürung“ wäre bei entsprechender Auslegung der Beschwerdeführerin dann sowohl als Gattungsbegriff wie auch als ein dem Gattungsbegriff „Einschnürung“ unterliegenden Ausführungsbeispiel zu werten. Dies führt in technischer Sicht aber zu einem Widerspruch, denn ein Merkmal kann nicht einerseits Gattungsbegriff und andererseits zugleich eines von mehreren Ausführungsbeispielen sein. Dieser durch die Auslegung der Beschwerdeführerin bewirkte Widerspruch ist dabei nicht nur auf den Absatz [0019] der Streitpatentschrift beschränkt. So stellt Absatz [0018] der Streitpatentschrift in seinem letzten Satz heraus, dass eine Durchmessererringerung etwa als Alternative zu einer „Einschnürung“ zu sehen ist. Die Auslegung im Sinne der Beschwerdeführerin, welche eine Durchmessererringerung als Beispiel einer „Einschnürung“ sehen möchte, steht diesem insofern auch hier entgegen.

Der Fachmann, der grundsätzlich bestrebt ist, eine Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen, wird im Zweifel ihren Gesamtinhalt so verstehen, dass sich keine Widersprüche ergeben (vgl. BGH GRUR 2008, 887, Rn. 21 – Momentanpol II, BGH GRUR 2009, 653, Rn. 16 – Straßenbaumaschine, BGH GRUR 2011, 701, Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung). Unter Berücksichtigung des Vorgenannten wird er daher den Begriff „Einschnürung“ nur als eines der mehreren in Absatz [0019] der Streitpatentschrift explizit aufgeführten und somit zueinander alternativen Beispiele auffassen, wobei diese alternativen Beispiele nun vom Wortlaut des Anspruchs gerade nicht mehr mitumfasst werden. Denn diese Auslegung führt gerade nicht zu einem technischen Widerspruch. Dass diese Auslegung hierbei möglicherweise einer vorgenommenen grammatikalischen Analyse der beiden Sätze des Absatzes [0019] entgegensteht, wird der Fachmann dabei schon deshalb nicht überbewerten, da für ihn schon der Beginn des ersten Satzes sprachlich nicht eindeutig ist, da dort die benannte „Einschnürung“ als

Weiterbildung der Erfindung benannt wird, obwohl diese mit Merkmal **W3.1.1c** in dem Patentanspruch 1 als wesentliches Merkmal aufgeführt wird und bereits auch in Absatz [0012] der Streitpatentschrift diesbezüglich für ihn erkennbar so benannt wird.

Die vorstehende Auslegung des Begriffs „Einschnürung“ als ein Bereich, in welchem der Durchmesser über den gesamten Umfang des ersten Rastmittels geringer als der Durchmesser beider diesem Bereich unmittelbar axial benachbarten Bereiche ist, entspricht darüber hinaus nicht nur der fachüblichen Definition dieses Begriffs, sondern sie wird auch durch die Ausführungsbeispiele des Streitpatents - auch wenn diese den Gegenstand grundsätzlich nicht beschränken (vgl. BGH GRUR 2008, 779, Rn. 34 – Mehrgangnabe) - durchgängig gestützt. Denn auch die in der Beschreibung jeweils diesbezüglich benannten Einschnürungen kennzeichnen sich in den zugehörigen Figuren als eine „Einschnürung“ gemäß der vorstehenden Auslegung.

b) Der Patentanspruch 13 in der erteilten Fassung lautet in seiner gegliederten Form wie folgt:

- M0 Motorrad (56) mit
 - M1 einem Vorderrad (57) und
 - M2 einem Hinterrad (58) sowie
 - M3 einem Fahrersattel (59) und
 - M4 einem Antriebsmotor (60),
- gekennzeichnet durch
- M5 eine Windschildvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche.

Der Patentanspruch 13 ist entsprechend dem Merkmal **M0** auf ein Motorrad gerichtet, das gemäß der Merkmale **M1 bis M4** ein Vorderrad, ein Hinterrad, einen Fahrersattel und einen Antriebsmotor umfasst und ferner nach Merkmal **M5** eine

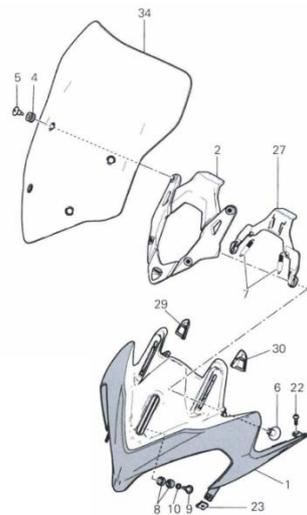
Windschildvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, also mindestens des Anspruchs 1, beinhaltet.

5.2 Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1

5.2.1 Neuheit

5.2.1.1 Vorbenutzung Ducati 2

a) Der auf den 14. November 2013 datierten und damit vorveröffentlichten Explosionszeichnung des Dokuments D7B (Seite 122) ist zusammen mit ihrer Bezugszeichenliste auf Seite 123 eine Windschildvorrichtung für ein Motorrad zu entnehmen, welche ein Windschild (windshield) 34 aufweist, das über Befestigungsmittel (rubber pad) 4, (screw) 5 in einer Aufnahme eines O-förmigen Windschildhalters (stay, windshield) 2 lösbar montierbar ist. Der Windschildhalter 2 wiederum ist mittels zweier Schrauben (screw) 6 und einer weiteren Schraube (screw) 9 an einem Träger (cowling red) 1 angeordnet, wobei die Schrauben 6 und 9 jeweils ein in dem Träger 1 eingebrachtes Langloch durchgreifen.



Ausschnitte aus der Explosionszeichnung des Dokuments D7B, Seite 122

Der vorstehend definierte Fachmann unterstellt dieser Anordnung zwanglos bereits die Möglichkeit, dass die Position des Windschildträgers 2 gegenüber dem Träger 1 in Richtung der Orientierung der Langlöcher manuell verstellt werden kann.

Zwischen Windschildträger 2 und Träger 1 ist nach der Explosionszeichnung ein weiteres Bauteil 27 vorgesehen, welches das Dokument D7B als Halter (holder) bezeichnet. Dieser ist zwischen dem Windschildträger 2 und dem Träger 1 angeordnet und weist in seinem unteren Bereich zwei Öffnungen auf, die ebenfalls von den Schrauben 6 durchdrungen werden. Darüber hinaus zeigt die Explosionszeichnung zwei Federn (spring) 7, die ebenfalls dem Halter 27 zugeordnet sind.

Welche Funktion der Halter 27 und die Federn 7 erfüllen, kann alleinig der Explosionszeichnung hingegen ebenso wenig entnommen werden, wie etwa eine Ausbildung des Trägers 1 im Bereich der Langlöcher auf dessen Rückseite.

Den Dokumenten D7 und D7A ist dabei kein Gegenstand zu entnehmen, der der vorliegend beanspruchten Windschildvorrichtung nähersteht, als derjenige, welchen das Dokument D7B offenbart.

b) Die Photographien des Dokuments D6 zeigen Teilabbildungen eines Motorrads, das nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin demjenigen entsprechen soll, welches auch durch die Explosionszeichnung des Dokuments D7B dargestellt wird. Dies unterstellt, stellt Foto 6.3 einen entsprechenden Windschildträger mit Halter sowie das zugehörige Windschild dar. Foto 6.6 zeigt den Träger von vorn sowie Foto 6.8 den Träger von hinten und zwar dort im Bereich eines Langlochs, welches von einer Schraube, welche mit dem Bezugszeichen 6 bezeichnet ist, durchdrungen werden könnte. Erkennbar sind auf dem Foto 6.8 Einbuchtungen im Bereich des Langlochs. Die Schrauben 6 selbst sind in dem Windschildträger eingeschraubt und weisen einen kegelförmigen Schraubenkopf auf, wie etwa Foto 6.9 oder die Fotos 6.4 und 6.5 darlegen.

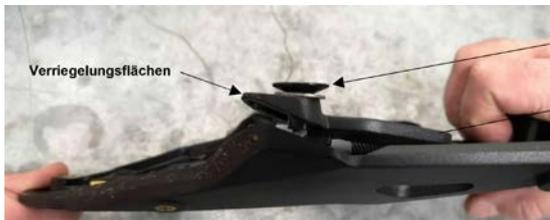


Foto 6.4



Foto 6.5



Foto 6.8

Aus den Fotos 6.4 und 6.5 erschließt sich für den Fachmann folgende Funktionsweise zur Verstellung des Windschildes bei dieser Einrichtung:

Im fixierten Zustand des Windschildes befindet sich der Halter u.a. aufgrund der Vorspannung der Federn in der in Foto 6.4 dargestellten Stellung, wobei in dem Foto der zwischen Halter und Schraube befindliche Träger nicht dargestellt ist. Aufgrund des geringen Abstands kommt die kegelförmige Oberfläche der Schraube in der Folge mit den Einbuchtungen auf der Rückseite des Trägers im Bereich der Langlöcher (vgl. Foto 6.8) so in Kontakt, dass der Windschildträger an dem Träger durch Schraube und Halter verklemmt ist, wobei in den Einbuchtungen somit eine Art Verrastung stattfindet. Zur Verstellung wird der Halter entgegen der Federkraft bewegt, also in Bezug auf das Motorrad nach oben gezogen. Der Abstand zwischen Halter und Schraube vergrößert sich (vgl. Foto 6.5), die Verklemmung wird gelöst. Der Windschildhalter kann nun gegenüber dem Träger entlang der Langlöcher verschoben und somit verstellt werden.

c) Diese sich aus dem Dokument D7B in Kombination mit der Fotoserie D6 ergebende Windschildvorrichtung vermag aber die in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung nicht vorwegzunehmen, denn sie offenbart zwei wesentliche Merkmale der beanspruchten Windschildvorrichtung nicht.

So ist der Windschildträger der behaupteten Vorbenutzung Ducati 2 zum einen nicht weitgehend U-förmig, wie in Merkmal **W3.2.1** gefordert, sondern vielmehr weitgehend O-förmig (vgl. Seite 122 des Dokuments D7B). Zum anderen weisen die beiden Schrauben 6, selbst wenn sie aufgrund ihrer Kopfform in Bezug auf die Einbuchtungen an der Rückseite der Langlöcher des Träger noch als erstes Rastmittel angesehen werden, keine Einschnürung gemäß Merkmal **W3.1.1c** auf.

Die in dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung ist daher neu gegenüber dem Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung Ducati 2.

5.2.1.2 Vorbenutzung Ducati 1

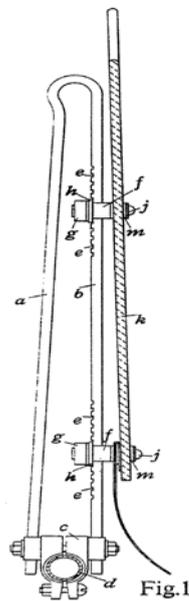
Das zur Erläuterung der Vorbenutzung eingereichte Dokument D4 weist als Veröffentlichungsdatum den 30. Mai 2015 auf. Da das Streitpatent jedoch bereits am 29. April 2015 angemeldet worden ist, zählt das Dokument D4 nicht zum berücksichtigungsfähigen Stand der Technik.

Der Inhalt der noch verbleibenden Dokumente D2 und D3 geht über den Inhalt der behaupteten Vorbenutzung Ducati 2 nicht hinaus. Die in dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung ist daher auch neu gegenüber dem Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung Ducati 1.

5.2.1.3 Druckschrift E1

Der Druckschrift E1 ist eine Windschildvorrichtung zu entnehmen, die ein Windschild (windscreen) k aufweist, welches manuell verstellt werden kann. Hierzu sind an dem Lenker (handle bar) d eines Motorrades zwei Bügel (limb) a, b montiert, die zusammen mit dem Lenker eine U-Form bilden, wie explizit in der Beschreibung herausgestellt wird (vgl. Seite 1, linke Spalte, Zeilen 34 bis 45).

Die Einrichtung zur Verststellung des Windschildes weist ein Bauteil (part) f auf, an welchem zum einen das Windschild über eine Schraube (screw) j befestigt ist und welches zum anderen einen Mechanismus umfasst, mittels dessen das Bauteil f an den Bügeln a, b in verschiedenen Stellungen verrastet werden kann (vgl. Seite 1, rechte Spalte, Zeilen 75 bis 83; Figur 4).



Figur 1 der Druckschrift E1

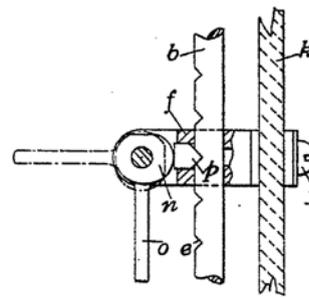


Fig. 4 der Druckschrift E1

Selbst wenn das Bauteil f als ein Windschildhalter gemäß Merkmal **W3.2** interpretiert wird, der mit den Gewindebohrungen für die Schrauben j entsprechend

Merkmal **W3.2.2** Aufnahmen zur lösbaren Festlegung des Windschilds und auch eine Rastmittelaufnahme nach Merkmal **W3.2.3** für ein erstes Rastmittel in Form der Klinke (pawl) p (vgl. Figur 4) aufweist, so ist der Windschildhalter nicht U-förmig ausgebildet, wie Merkmal **W3.2.1** fordert. Das zusammengesetzte U-förmige Bauteil, welches der Druckschrift E1 zu entnehmen ist – Lenker d, Bügel a, b -, bildet nämlich dann vielmehr den Träger der Windschildvorrichtung aus.

Auch weist das der Druckschrift E1 entnehmbare erste Rastmittel p keine Einschnürung auf, wie es Merkmal **W3.1.1c** fordert. Denn die Klinke p läuft in ihrem Endbereich ausschließlich spitz zu.

Da der Druckschrift E1 somit schon die Merkmale **W3.1.1c** und **W3.2.1** nicht zu entnehmen sind, ist die mit dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift E1.

5.2.1.4 Druckschriften D7/D7A/D7B

Wie vorstehend zur behaupteten Vorbenutzung Ducati 2 bereits dargelegt, weist diese nicht die Merkmale **W3.1.1c** und **W3.2.1** auf.

Dies gilt somit gleichermaßen zumindest auch für den druckschriftlichen Stand der Technik nach den Dokumenten D7/D7A/D7B, mit welchen der Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung Ducati 2 unter anderem belegt wird.

5.2.1.5 Druckschrift E8

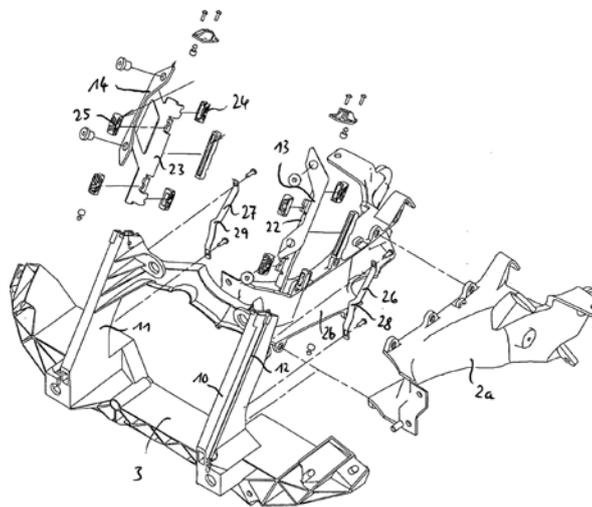
Der Druckschrift E8 ist eine Windschildvorrichtung für ein Motorrad zu entnehmen, die eine Einrichtung zur manuellen Verstellung eines Windschildes aufweist. Die Windschildvorrichtung umfasst hierzu zwei klammerartige Elemente 13, 14, an denen das in den Figuren der Druckschrift E8 nicht dargestellte Windschild an den Befestigungspunkten 15, 16, 17 und 18 befestigt werden kann (vgl. Absatz [0015]).

Die klammerartigen Elemente 13, 14, welche dem erfindungsgemäßen Windschildhalter entsprechen, sind in nutartigen Ausnehmungen einer linken bzw. rechten Halteschiene an einem als Verkleidungshalterteil 3 bezeichneten Träger eingesetzt und können manuell in den Ausnehmungen verschoben werden, wobei zur Arretierung der klammerartigen Elemente 13, 14 Blattfedern 26, 27 mit Rastnasen 28, 29 vorgesehen sind. Absatz [0018] lehrt hierfür zwei alternative Ausführungen.

In der ersten Ausführungsform sind die Blattfedern 26, 27 an den klammerartigen Elementen 13, 14 befestigt, wobei deren Rastnasen 28, 29 in zugeordnete Rastausnehmungen eingreifen würden. Eine solche Ausführung ist beschrieben, aber figürlich in der Druckschrift E8 nicht dargestellt, wie in Absatz [0018] explizit ausgeführt wird. In dieser Ausführungsform stellen die beiden Blattfedern 26, 27 mit ihren Rastnasen 28, 29 jeweils ein erstes Rastmittel nach Merkmal **W3.1.1** dar, das nach Merkmal **W3.2.3** in einer Aufnahme an dem Windschildhalter befestigt ist. Mögen die Blattfedern 26, 27 dabei auch noch eine langgestreckte Konfiguration aufweisen, wie es Merkmal **W3.1.1b** fordert, so mangelt es ihnen aber an dem Merkmal **W3.1.1c**. Denn die Rastnasen 28, 29 der Blattfedern 26, 27 stellen keine Einschnürung dar. Die mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung ist daher schon aus diesem Grund neu gegenüber dieser ersten Ausführungsform.

In der zweiten Ausführungsform sind die Blattfedern 26, 27 in den Halteschienen 10, 11 befestigt, so wie es der Fachmann auch der Figur 3 entnimmt. Die Blattfedern 26, 27 stellen in dieser Ausführungsform das anspruchsgemäße zweite Rastmittel dar, denn sie sind nicht, wie in Merkmal **W3.2.3** für das erste Rastmittel gefordert, einer Rastmittelaufnahme an dem Windschildhalter zugeordnet. Wie das zu den Blattfedern 26, 27 mit ihren Rastnasen 28, 29 korrespondierende erste Rastmittel ausgebildet ist, geht aus der Beschreibung der Druckschrift E8 allerdings nicht hervor.

Auch der Figur 3 ist dies entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu entnehmen. Zwar sind in Figuren dargestellte Zeichnungen die bevorzugte Sprache des Technikers und für einen technischen Fachmann mag es auch üblich sein, Informationen aus einer Zeichnung zu entnehmen, lediglich gezeichnete Merkmale gehören aber nur dann zur Offenbarung einer Druckschrift, wenn sie auch deutlich dargestellt sind. Der Bewertungsmaßstab ist dabei kein anderer, wie bei der Offenbarung einer Erfindung (vgl. BGH GRUR 2010, 599, Rn. 22 – Formteil).



Figur 3 der Druckschrift E8

So mag der Fachmann aufgrund der Nichtnennung des ersten Rastmittels bei der zweiten Ausführungsform in der Beschreibung beim Studium der Figur 3 noch erkennen, dass das nicht bezifferte Bauteil, welches über eine Linie einem mit dem Bezugszeichen 23 versehenen Abschnitt des klammerartigen Elements 13, 14 zugeordnet ist, das zu der Blattfeder 27 korrespondierende erste Rastmittel ist. Wie dieses jedoch explizit im Bereich der Verrastung konstruktiv ausgebildet ist, ist der Figur 3 nicht mehr zu entnehmen. Im Besonderen ist aus dieser nicht erkennbar, dass dieses Bauteil dort eine Einschnürung aufweist. Auch die zweite Ausführungsform kann das Merkmal **W3.1.1.c** daher nicht vorwegnehmen, so dass

die mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung daher schon aus diesem Grund auch neu gegenüber der zweiten Ausführungsform ist.

Da somit das erste Rastmittel in keiner der beiden offenbarten Ausführungsformen eine Einschnürung aufweist und darüber hinaus die klammerartigen Elemente 13, 14 zusammen auch keine U-Form ausbilden, kann auch die Druckschrift E8 die Merkmale **W3.1.1c** und **W3.2.1** nicht vorwegnehmen. Die mit dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung ist daher auch neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift E8.

5.2.1.5 Weitere Druckschriften

Alle weiteren sich im Verfahren befindlichen Druckschriften wurden zu recht von der Beschwerdeführerin zur Frage der Neuheit nicht angeführt. Sie sind auch nach Überzeugung des Senats nicht dazu geeignet, die mit dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Windschildvorrichtung vollständig vorwegnehmen zu können.

5.2.2 Erfinderische Tätigkeit

Wie vorstehend dargelegt, ist weder durch die Gegenstände der beiden behaupteten Vorbenutzungen noch durch die Druckschriften E1, D7/D7A/D7B und E8 eine Windschildvorrichtung vorbekannt, die die Merkmale **W3.1.1c** bzw. **W3.2.1** umfasst.

Die Druckschriften E9 bis E11 offenbaren verschiedene Rastmechanismen, mittels derer zwei Maschinenbauteile miteinander verbunden werden können. Alle diese Rastmechanismen weisen für sich zwar die Merkmale des Merkmalkomplexes **W3.1x** auf, sie sind aber nicht für eine Windschildvorrichtung oder auch nur für eine Vorrichtung eines technisch benachbarten Einsatzgebietes vorgesehen.

Nach der Überzeugung des Senats ist daher kein Anlass erkennbar und auch nicht vorgetragen, weshalb der Fachmann einen aus den beiden behaupteten Vorbenutzungen oder einen aus den Druckschriften E1, D7/D7A/D7B und E8 bekannten manuellen Verstellmechanismus für das jeweilige Windschild naheliegend mit einem der aus den Druckschriften E9 bis E11 bekannten Rastmechanismen versehen sollte. Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel aber zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (vgl. BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Da sich das Merkmal **W3.1.1c** auch nicht anderweitig unmittelbar aus dem Wissen des Fachmanns heraus ergibt oder aufdrängt, beruht die mit dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beanspruchte Windschildvorrichtung daher schon aus diesem Grund auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Inwiefern die U-förmige Gestaltung des Windschildhalters nach Merkmal **W3.2.1** das Ergebnis einer naheliegenden Abwandlung sein kann, kann vor diesem Hintergrund dahinstehen.

5.3 Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 13

Das mit dem Patentanspruch 13 beanspruchte Motorrad umfasst eine Windschildvorrichtung, die zumindest derjenigen entspricht, wie sie in Patentanspruch 1 beansprucht wird. Da diese bereits patentfähig ist und der Patentanspruch 13 keine weiteren Patenthindernisse erkennen lässt oder solche vorgetragen sind, gilt dies in der Folge auch für das Motorrad gemäß dem Patentanspruch 13.

6. Bei dieser Sach- und Aktenlage war die Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdeführerin daher insgesamt zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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 elektronisch einzulegen.

Hubert

Kriener

Dr. Geier

Sexlinger