



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 331/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. September 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 13 246

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 2008 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Schneider als Vorsitzendem sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 198 13 246 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 198 13 246, dessen Erteilung am 12. Dezember 2002 veröffentlicht wurde, ist von der Einsprechenden am 12. März 2003 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch wurde im Namen der K... GmbH durch Herrn W... am 12. März 2003 auf Briefpapier der H... AG eingelegt, auf dessen Briefkopf Herr W... als Ansprechpartner der Patentabteilung letzterer Firma ausgewiesen ist.

Im Laufe des Verfahrens ist die K... GmbH am 28./29. Juli 2003 auf die p... GmbH verschmolzen, deren Angestellter Herr W... nunmehr ist. Nach Ablauf der Einspruchsfrist wurden sowohl eine Vollmacht der K... GmbH als auch später der p... GmbH für das Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht eingereicht.

Der Einspruch stützt sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstands.

Die Einsprechende stützt ihre Einspruchs begründung u. a. auf folgende Druckschriften:

E2: DE 39 36 343 C2 und

E6: DE 91 06 747 U1.

Sie führt in ihrer Einspruchs begründung aus, dass der Patentgegenstand gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent aufrecht zu erhalten wie erteilt, hilfsweise das Patent beschränkt mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 4 gem. Hilfsantrag I,  
Patentansprüche 1 bis 3 gem. Hilfsantrag II,  
jeweils Beschreibung Spalten 1 und 2, alle eingereicht in der mündlichen Verhandlung,  
übrige Unterlagen gemäß Patentschrift.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Rolladenführungsleiste (11), mit zumindest einer Kammer (111, 111') zur Rolladenführung, und mit wenigstens einer weiteren, hiervon beabstandeten Kammer (112, 112') zur Führung einer al-

alternativen (Fenster-)Abschirmung (31), dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Kammer (112, 112') geschlossen ausgebildet ist und zur Herbeiführung ihrer Zugänglichkeit für die (Fenster-)Abschirmung (31) einen ausbrechbaren Wandbereich (114) als lösbare Abdeckung aufweist, wobei der ausbrechbare Wandbereich (114) durch sich im Wesentlichen über die Länge der Rollladenführungsleiste (11) erstreckende Sollbruchstellen (116) eingegrenzt ist.

Nach Hilfsantrag I lautet der Patentanspruch 1:

Rollladenführungsleiste (11), mit zumindest einer Kammer (111, 111') zur Rollladenführung, und mit wenigstens einer weiteren, hiervon beabstandeten Kammer (112, 112') zur Führung einer alternativen (Fenster-)Abschirmung (31), dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Kammer (112, 112') geschlossen ausgebildet ist und zur Herbeiführung ihrer Zugänglichkeit für die (Fenster-)Abschirmung (31) einen ausbrechbaren Wandbereich (114) als lösbare Abdeckung aufweist, wobei der ausbrechbare Wandbereich (114) durch sich im Wesentlichen über die Länge der Rollladenführungsleiste (11) erstreckende Sollbruchstellen (116) eingegrenzt ist, und dass bei Vorhandensein einer alternativen (Fenster-)Abschirmung (31) in die dann zugängliche Kammer (112, 112') ein sich hierin abstützendes Formteil (21) eingesetzt ist.

Nach Hilfsantrag II lautet der Patentanspruch 1:

Rolladenführungsleiste (11), mit zumindest einer Kammer (111, 111') zur Rolladenführung, und mit wenigstens einer weiteren, hiervon beabstandeten Kammer (112, 112') zur Führung einer alternativen (Fenster-)Abschirmung (31), dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Kammer (112, 112') geschlossen ausgebildet ist und zur Herbeiführung ihrer Zugänglichkeit für die (Fenster-)Abschirmung (31) einen ausbrechbaren Wandbereich (114) als lösbare Abdeckung aufweist, wobei der ausbrechbare Wandbereich (114) durch sich im Wesentlichen über die Länge der Rolladenführungsleiste (11) erstreckende Sollbruchstellen (116) eingegrenzt ist, und dass bei Vorhandensein einer alternativen (Fenster-)Abschirmung (31) in die dann zugängliche Kammer (112, 112') ein sich hierin abstützendes Formteil (21) eingesetzt ist, wobei die weitere Kammer (112, 112') bei entfernter alternativer (Fenster-)Abschirmung (31) mittels einer Abdeckleiste (61) rastend verschließbar ist.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, der Einspruch sei unzulässig, weil er unter Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz durch den Angestellten einer nicht am Verfahren beteiligten Firma eingelegt worden sei. Dieser Mangel sei auch durch eine spätere Genehmigung und Nachreichung einer Vollmacht nicht heilbar. Im Übrigen beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen I und II sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehäuse/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist ausreichend substantiiert und zulässig, die von der Einsprechenden gemachte Begründung gibt in eindeutiger und nachvollziehbarer Weise die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen an.

Der Einwand der Patentinhaberin, der Einspruch sei wegen eines Verstoßes gegen das zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs geltende Rechtsberatungsgesetz als unzulässig zu verwerfen, greift nicht durch.

Die Nachreichung von Vollmachten - wie hier geschehen - ist auch nach Ablauf der Einspruchsfrist möglich und führt zur nachträglichen Genehmigung der Einspruchseinlegung (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., Einl. Rn. 369, 370; Busse,

Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rn. 56; BGH GRUR 1995, 333, 334 f. "Aluminium-Trihydroxid").

Dies gilt entgegen der Ansicht der Patentinhaberin auch im vorliegenden Fall. Dabei braucht nicht erörtert zu werden, ob überhaupt ein Verstoß gegen das damals geltende Rechtsberatungsgesetz vorlag. Denn jedenfalls würde ein solcher Verstoß die Handlungen des Bevollmächtigten nicht unwirksam machen, sondern gem. § 157 Abs. 1 ZPO a. F. nur zu einem Ausschluss von der mündlichen Verhandlung führen können. Insbesondere Prozess- bzw. Verfahrensanträge - wie z. B. Einsprüche - außerhalb der mündlichen Verhandlung aber konnten nach dieser Vorschrift (und können auch nach neuer Rechtslage, § 97 Abs. 3 Satz 2 PatG n. F.) ungeachtet eines eventuellen Verstoßes gegen Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes wirksam gestellt (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 157 Rn. 4; BVerfG NJW 2004, 1373) und im Fall des Fehlens einer Vollmacht folglich auch nachträglich genehmigt werden.

3. Sowohl die erteilten Patentansprüche 1 bis 5 als auch die Patentansprüche nach den Hilfsanträgen I und II sind zulässig, da sie der Ursprungsoffenbarung zu entnehmen sind.

Unzulässige Erweiterungen sind im Übrigen von der Einsprechenden auch nicht geltend gemacht worden.

4. Es kann dahinstehen, ob die zweifelsfrei gewerblich anwendbaren Rollladenleisten nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. gemäß den Hilfsanträgen I oder II neu sind. Es handelt sich dabei jedenfalls nicht um das Resultat einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Grundgedanke bei Rollladenleisten nach Hauptantrag und Hilfsanträgen ist darin zu sehen, dass eine Anpassung der Leiste an die jeweilige Ausgestaltung der Fensterabschirmung im Zuge der Montage ermöglicht wird.

Der Durchschnittsfachmann ist hier ein Maschinenbautechniker mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des Konstruierens und der Fertigung von Fenstern und Rollläden.

4.1 Die DE 39 36 343 C2 (E2) zeigt, insbesondere in der Figur 4, eine

- Rollladenführungsleiste mit zumindest einer Kammer 20 zur Rollladenführung und
- mit wenigstens einer weiteren, hiervon beabstandeten Kammer zur Führung einer alternativen (Fenster-)Abschirmung.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von dieser Rollladenleiste dadurch, dass die weitere Kammer geschlossen ausgebildet ist und zur Herbeiführung ihrer Zugänglichkeit für die (Fenster-)Abschirmung einen ausbrechbaren Wandbereich als lösbare Abdeckung aufweist, wobei der ausbrechbare Wandbereich durch sich im Wesentlichen über die Länge der Rollladenführungsleiste erstreckende Sollbruchstellen eingegrenzt ist.

Die DE 91 06 747 U1 (E6) zeigt in Figur 3 ein u. a. für den Fassadenbau und Fensterbau (vgl. Beschr. Seite 4, Abs. 4 u. Seite 9, Abs. 1) verwendetes Hohlprofilelement, mit einer Kammer und mit wenigstens einer weiteren, hiervon beabstandeten Kammer.

Die weitere Kammer ist geschlossen ausgebildet und weist zur Herbeiführung ihrer Zugänglichkeit für ein Einbauelement einen ausbrechbaren Wandbereich als lösbare Abdeckung auf, wobei der ausbrechbare Wandbereich selbstverständlich durch sich im Wesentlichen über die Länge des Einbauelements erstreckende Sollbruchstellen 7 eingegrenzt ist.

Die Verwendung der aus der E6 bekannten Profile im Rollladenbau ist in der E6 zwar nicht explizit angegeben, aber auf Seite 9, Abs. 1 der Beschreibung wird u. a. ausgeführt, dass mindestens an einer Seite der Außenwandung 2 mehrere Spalt-



kammern 5 (geschlossene Kammern mit ausbrechbarem Wandbereich als lösbare Abdeckung) nebeneinander angeordnet werden können mit dem Vorteil, dass in einem parallelen Abstand mehrere flächige Bauelemente, z. B. Glasscheiben oder Isolierplatten, eingesetzt werden können.

Dem Fachmann, der Führungsprofile für den Rollladenbau auswählt, steht neben seinem eigenen Profilsortiment auch das Profilsortiment der Hohlprofilhersteller zur Verfügung. Er kennt die Hohlprofilelemente nach der E6 aber auch deswegen, weil diese Profile im Fassadenbau eingesetzt werden und Fassaden bekanntlich Fensterabschirmungen aufweisen. (vgl. Seite 1, Abs. 4 u. Seite 9 Abs. 1).

Auf der Suche nach Rollladenführungsleisten, die einen universellen Einsatz gewährleisten und im Zuge der Montage die jeweils erforderliche Ausgestaltung der benötigten Kammern bzw. Führungskanäle ermöglichen, wird der Fachmann in den aus der E6 bekannten Profilen die Lösung seines Problems erkennen, weil die dort gezeigten ausbrechbaren Wandbereiche in den Profilen bereits bedarfsabhängig die Führung eines flächigen Bauelements bzw. mehrerer paralleler Bauelemente ermöglichen.

Dieses Prinzip, bedarfsabhängig Profilkammern für die Führung von flächigen Bauelementen zu öffnen, lässt sich unmittelbar auf benötigte Führungskammern für Fensterabschirmelemente übertragen.

Der erteilte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat somit keinen Bestand.

4.2 Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I sind über die Merkmale nach dem erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinaus die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 5 mit folgendem Wortlaut enthalten:

- Bei Vorhandensein einer alternativen (Fenster-)Abschirmung (31) ist in die dann zugängliche Kammer (112, 112') ein sich hierin abstützendes Formteil (21) eingesetzt.

Die E6 zeigt in Figur 3 ebenfalls ein als Dichtungsprofil ausgebildetes Formteil 13, das in die zugänglich gemachte Kammer eingesetzt ist und sich in dieser abstützt. Ein Einsetzen eines entsprechenden Formteils zum Führen von Fensterabschirmungen und alternativen Fensterabschirmungen geht in Kenntnis der E6 nicht über das fachmännische Können hinaus, weil der einschlägige Stand der Technik u. a. nach der E6 bereits entsprechende Formteile zeigt.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist somit nicht gewährbar.

4.3 Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II sind über die Merkmale nach dem erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinaus die Merkmale der erteilten Patentansprüche 5 und 3 mit folgendem Wortlaut enthalten:

- Bei Vorhandensein einer alternativen (Fenster-)Abschirmung (31) ist in die dann zugängliche Kammer (112, 112') ein sich hierin abstützendes Formteil (21) eingesetzt,
- die weitere Kammer (112, 112') ist bei entfernter alternativer (Fenster-)Abschirmung (31) mittels einer Abdeckleiste (61) rastend verschließbar.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II enthält mit den oben angeführten Merkmalen ganz offensichtlich zwei alternative Ausführungen, weil die Kammer 112, 112' entweder mit einem Formteil 21 - bei Vorhandensein einer alternativen Fensterabschirmung - oder mit einer Abdeckleiste 61 - bei entfernter alternativer Fensterabschirmung - versehen ist. Beides, Formteil und Abdeckleiste, sind nicht gleichzeitig in die Kammer einsetzbar.

Die erste Ausführungsvariante ist somit eine Rollladenleiste, die bei Vorhandensein einer alternativen Fensterabschirmung in der zugänglichen Kammer ein sich hierin abstützendes Formteil hat.

Die zweite Ausführungsvariante ist eine Rollladenleiste, deren weitere Kammer bei entfernter alternativer Fensterabschirmung mittels einer Abdeckleiste rastend verschließbar ist.

Die erste Ausführungsvariante des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II stimmt in allen Merkmalen mit der Rollladenleiste nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I überein. Diese Rollladenleiste beruht, wie unter Punkt 4.2 ausgeführt, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit der ersten Ausführungsvariante fällt zwingend aber auch die zweite Ausführungsvariante, da diese zusammen mit der ersten Ausführungsvariante Gegenstand desselben Antrags auf (beschränkte) Aufrechterhaltung des Patents ist und über einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents wegen der Antragsbindung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nur als Ganzes entschieden werden kann (BGH in GRUR 1980, 716 - Schlackenbad i. V. m. BIPMZ 1989, 32 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen).

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

5. Hiermit haben zwingend auch die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 nach Hauptantrag, Patentansprüche 2 bis 4 nach Hilfsantrag I und Patentansprüche 2 und 3 nach Hilfsantrag II keinen Bestand, da sie jeweils zusammen mit dem Patentanspruch 1 gemäß Haupt- oder Hilfsantrag I bzw. II Gegenstand desselben Antrags auf Aufrechterhaltung bzw. beschränkte Aufrechterhaltung des Patents sind und deshalb ohne eigene Prüfung das Rechtsschicksal des nicht patentfähi-

gen Anspruchs 1 teilen (vgl. BGH GRUR 1980, 716 - Schlackenbad i. V. m. BIPMZ 1989, 103 - Verschlussvorrichtung für Gießkannen).

Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Schneider

Guth

Ganzenmüller

Küest

Cl