



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 5/08

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
30. Oktober 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 49 493.2-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2005 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Ansprüche 1 und 2, vom 16. Oktober 2008,  
Ansprüche 3 bis 10 vom 9. September 2003,

sowie Beschreibung Seiten 1 bis 5, 5a, 5b vom 9. September 2003,

Seiten 6 bis 11 vom 23. Oktober 2002  
und Zeichnungen vom 23. Oktober 2002.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erfindung ist am 24. Oktober 2002 unter dem Aktenzeichen 102 49 493.2-25 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 F hat mit Beschluss vom 15. April 2005 die Anmeldung zurückgewiesen, da ihr Gegenstand gegenüber dem Inhalt der Druckschriften DE 195 27 303 A1 und DE 23 33 005 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder am 9. Juni 2005 Beschwerde eingelegt.

Er beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2005 aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche 1 und 2, vom 16. Oktober 2008,  
Ansprüche 3 bis 10 vom 9. September 2003,  
sowie Beschreibung Seiten 1 bis 5, 5a, 5b vom 9. September 2003,  
Seiten 6 bis 11 vom 23. Oktober 2002 und  
Zeichnungen vom 23. Oktober 2002,

weiterhin,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Prüfungsverfahren waren zum Stand der Technik noch die DE 42 33 175 A1 und die DE 31 44 815 A1 in Betracht gezogen worden.

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Bodenaufbausystem für einen zu belegenden Untergrund mit plattenförmigen Elementen (1) und zugeordneten Auflageelementen (2), wobei die Auflageelemente (2) auf dem Untergrund (U) aufgelegt sind und zur planebenen Ausrichtung der plattenförmigen Elemente (1) dienen, wobei an den plattenförmigen Elementen (1) an wenigstens zwei gegenüberliegenden Kanten zum Untergrund (U) gerichtete Stege (13) vorgesehen sind,

die Auflageelemente als Führungsschienen (2) mit zwei zueinander parallel angeordneten und nach oben offenen Flanken als Doppelflanken (21, 22) ausgebildet sind, die Führungsschienen (2) parallel und in einem Abstand entsprechend der Breite der plattenförmigen Elemente (1) zueinander angeordnet sind und die beiden benachbarten Stege (13) zweier aneinandergrenzender plattenförmiger Elemente (1) zwischen die Flanken (21, 22) der Führungsschiene (2) einfügbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass das plattenförmige Element (1) eine flächige Kasette (11) aus Blech aufweist, wobei die zum Untergrund (U) gerichteten Stege (13) aus abgekanteten Randbereichen des Blechs bestehen, die Kasette (11) rechteckige bevorzugt quadratische Flächenerstreckung hat und alle vier Randbereiche abgekantet sind, wobei im Eckbereich der Steg (13) ausgespart ist.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 10 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

## II.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig.

Zwar ist ein schwerwiegender Fehler des Verfahrens vor der Prüfungsstelle gegeben, der grundsätzlich zur Zurückverweisung der Sache führen könnte (§ 79 Abs. 3 PatG), da auf den Prüfungsbescheid hin der Anmelder neue, wesentlich geänderte Ansprüche eingereicht hat zu denen die Prüfungsstelle nicht Stellung genommen und dem Anmelder auch keine Gelegenheit gegeben hat, sich vor Zurückweisung der Anmeldung zu den Bedenken gegen die Patentfähigkeit der geänderten Ansprüche vor Beschlussfassung zu äußern. Dies wäre angesichts der erheblichen Änderungen der Anmeldung von Amts wegen erforderlich gewesen,

zumal der Anmelder bei Stellung seines Beschleunigungsantrages um telefonische Rücksprache wegen eventueller Bedenken gegen die Patentfähigkeit gebeten hatte. Damit ist das Recht auf rechtliches Gehör des Anmelders (Art. 20 Abs. 3 GG, § 45 PatG) oder jedenfalls die Hinweispflicht nach § 139 ZPO verletzt worden (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 45 Rn. 8, 9; Einleitung Rn. 245).

Aus Gründen der Prozessökonomie sieht der Senat jedoch von einer Zurückverweisung ab und entscheidet in der Sache.

Demnach war die Beschwerde auch erfolgreich, da der Anmeldungsgegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 patentfähig ist.

2. Die geltenden Unterlagen sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1, 9 und 10. Die geltenden Ansprüche 2 bis 10 entsprechen unter angepasster Nummerierung und Rückbeziehung den ursprünglichen Unteransprüchen 2 bis 8, 11 und 12.

Die in der Beschreibung vorgenommenen Änderungen beschränken sich auf eine Ergänzung bezüglich des ermittelten Standes der Technik und sind damit ebenfalls zulässig.

3.1 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

Dies ergibt sich schon daraus, dass keine der in den Entgegenhaltungen gezeigten Bodenaufbauten eine Kassette mit vier abgekanteten Randbereichen aufweist, bei welcher im Eckbereich ein Steg ausgespart ist.

Dies gilt auch für das System nach der DE 23 33 005 A1, wo in der Fig. 3 eine Kassette mit vier abgekanteten Randbereichen dargestellt ist, zwischen denen jeweils im Eckbereich eine Ausnehmung erkennbar ist. In Zusammenhang mit der zugehörigen Fig. 2 wird jedoch eindeutig klar, dass diese Ausnehmungen konstruktionsbedingt für das doppelte Umfalzen der Randbereiche der Kassette erforderlich und so bemessen sind, dass nach dem zweimaligen Abkanten gerade

keine Aussparungen in den Eckbereichen der fertigen Kasette verbleiben (vgl. auch Fig. 1).

3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bodenaufbausystem anzugeben, das leicht planeben ausgerichtet werden kann, zerstörungsfrei wieder aufnehmbar ist und weitestgehend vor einem Feuchtigkeitsstau und daraus resultierendem Bewuchs geschützt ist. Als wesentlichen Kerngedanken, den die Erfindung zur Lösung dieser Aufgabe leistet, sieht der Senat das Zusammenwirken der an den plattenförmigen Elementen in Form von Abkantungen vorgesehene Stege mit den als Führungsschienen ausgebildeten Auflageelementen an, welche ein Traggerüst für die einzuhängenden Plattenelemente bilden. Um das Einrasten der Stege in die Führungsschienen zu ermöglichen, weisen die Eckbereiche der Stege entsprechende Aussparungen auf.

Dieser Erfindungsgedanke findet im gesamten aufgezeigten Stand der Technik kein Vorbild.

Die DE 195 27 303 A1 offenbart ein Bodenaufbausystem, wie es gemäß der Beschreibungseinleitung den Ausgangspunkt der vorliegenden Erfindung darstellt und im Wesentlichen den Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 bildet. Dort sind an den plattenförmigen Elementen lediglich an zwei gegenüberliegenden Kanten zum Untergrund gerichtete Stege vorgesehen. Um ein sicheres Halten der Platten zu gewährleisten, müssen diese deshalb nach der Lehre des dortigen Patentanspruchs 1 obligatorisch mit den Auflagebalken verspannt werden. Auf eine Ausbildung der plattenförmigen Elemente als flächige Kassetten aus Blech mit je vier Abkantungen, welche von sich aus für eine sichere Positionierung der Platten sorgen, gibt diese Druckschrift somit keinen Hinweis.

Zwar zeigt die DE 23 33 005 A1 ein Bodenaufbausystem mit Platten, welche an allen vier Randbereichen abgekantet sind. Diesen Stand der Technik hätte der zuständige Fachmann, hier ein Handwerksmeister im Bereich der Bodenaufbauten, jedoch zur Lösung der der Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe schon

deswegen nicht herangezogen, weil die Zielrichtung der DE 23 33 005 A1 eine gänzlich andere ist, nämlich die Sicherstellung einer weitgehenden Feuerbeständigkeit eines Fußbodens aus Holzplatten. Hierzu werden bei diesem Stand der Technik die einzelnen Platten unter- und randseitig mit feuerbeständigem Metall bedeckt und mit nach unten vorstehenden Metallflanschen verstärkt. Aus dieser auf eine feuerhemmende Ausstattung von Holzböden gerichteten Lehre ein zufällig mit einem Merkmal des Anmeldungsgegenstandes übereinstimmendes Teilmerkmal, nämlich eine flächige Kasette aus Blech, herauszugreifen und mit dem Bodenaufbau etwa nach der DE 195 27 303 A1 zu kombinieren, käme deshalb einer unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der Erfindung gleich.

Die weiteren im Zuge des Prüfungsverfahrens ermittelten Druckschriften sind von der Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss nicht herangezogen worden und können die Patentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht in Frage stellen, da ihre Gegenstände noch weiter entfernt liegen als die der o. g. Entgegenhaltungen.

3.3 Der geltende Patentanspruch 1 ist deshalb gewährbar, ebenso die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10, welche auf einzelne zweckmäßige Ausgestaltungen des Anmeldungsgegenstandes gerichtet sind.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen war anzuordnen. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten. Ein Grund für eine Rückzahlung kann die Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör sein. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können. (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73 Rn. 126 ff.).

Ein schwerwiegender Verfahrensfehler liegt hier - wie oben unter Ziffer 1. ausgeführt - vor. Es ist auch nicht auszuschließen, dass eine Erwiderung des Anmelders auf die rechtlichen Bedenken der Prüfungsstelle im Prüfungsverfahren zu einer Patenterteilung durch das Deutsche Patent- und Markenamt geführt hätte, so dass es der Erhebung einer Beschwerde und der Entrichtung der Beschwerdegebühr nicht bedurft hätte. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht darum der Billigkeit.

Dr. Lischke

Guth

Schneider

Hildebrandt

CI