



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 335/07

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
7. Mai 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 19 640

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Ganzenmüller und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Das Patent 101 19 640 wird widerrufen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 101 19 640, dessen Erteilung am 24. Dezember 2003 veröffentlicht wurde, ist am 12. März 2004 Einspruch erhoben worden.

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

Die Einsprechende stützt ihre Einspruchsbegründung u. a. auf folgende Druckschrift:

D4: DE 197 33 381 A1.

Sie führt in ihrer Einspruchsbegründung aus, dass der Patentgegenstand gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

neuer Patentanspruch 1 vom 22.11.2004,
erteilte Patentansprüche 2, 3, 5 und 6 als Patentansprüche 2 bis 5,
hilfsweise
Patentansprüche 1 bis 4 gem. Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
übrige Unterlagen, jeweils wie erteilt.

Der Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag, nach Merkmalen gegliedert, hat folgenden Wortlaut:

- a) Rahmenlose Trennwand
 - b) mit zwei durchsichtigen, voneinander beabstandet parallel liegenden Scheiben,
 - c) die randseitig durch ein zwischen den Scheiben liegendes und beide Scheiben verbindendes Tragprofil,
 - d) welches mit den Scheiben verklebt ist, gehalten sind,
 - e) welches mit einem weiter vom Scheibenrand entfernt zwischen den Scheiben liegenden, separaten Abstandprofil,
 - f) welches bis zu den Scheibeninnenflächen reicht, verbunden ist,
- dadurch gekennzeichnet,

- g) dass das Abstandprofil (8') direkt am Tragprofil (1') festgelegt ist und
- h) dass das Abstandprofil (8') keine Klebeverbindung zu den Scheiben (2' bzw. 3') aufweist.

Nach dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag lautet der Patentanspruch 1:

- a) Rahmenlose Trennwand
 - b) mit zwei durchsichtigen, voneinander beabstandet parallel liegenden Scheiben,
 - c) die randseitig durch ein zwischen den Scheiben liegendes und beide Scheiben verbindendes Tragprofil,
 - d) welches mit den Scheiben verklebt ist, gehalten sind,
 - e) welches mit einem weiter vom Scheibenrand entfernt zwischen den Scheiben liegenden, separaten Abstandprofil,
 - f) welches bis zu den Scheibeninnenflächen reicht, verbunden ist,
- dadurch gekennzeichnet,
- g) dass das Abstandprofil (8') direkt am Tragprofil (1') festgelegt ist und
 - h) am Tragprofil (1') einclipsbar ist und
 - i) dass das Abstandprofil (8') keine Klebeverbindung zu den Scheiben (2' bzw. 3') aufweist.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, die rahmenlose Trennwand nach Haupt- und Hilfsantrag seien neu und beruhen im Übrigen auf erfinderischer Tätigkeit.

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

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist ausreichend substantiiert und auch im Übrigen zulässig, die von der Einsprechenden gemachten Begründungen geben in eindeutiger und nachvollziehbarer Weise die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen an.

3. Die Patentansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig, da sie der Ursprungsoffenbarung zu entnehmen sind. Dies gilt sowohl für den Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag als auch für den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag. Denn die strittigen Merkmale, ein separates Abstandprofil, das direkt am Tragprofil festgelegt ist, ergibt sich eindeutig aus den Figuren der Ursprungsunterlagen.

4. Es kann dahinstehen, ob die zweifelsfrei gewerblich anwendbare rahmenlose Trennwand nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 des Haupt- oder des Hilfsantrags neu ist. Es handelt sich dabei jedenfalls nicht um das Resultat einer erfindерischen Tätigkeit.

Der Grundgedanke, der der jeweiligen rahmenlosen Trennwand nach Patentanspruch 1 des Haupt- oder des Hilfsantrags zugrunde liegt, ist darin zu sehen, in rahmenlosen Trennwänden das Abstandprofil am Tragprofil so festzulegen, dass bei rationeller Fertigung optisch störende Klebeflächen minimiert werden.

Der Durchschnittsfachmann ist hier ein Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Trennwänden aus Glas, insbesondere mit verdeckt liegenden Rahmen.

4.1 Die D4 zeigt in den Figuren 51 und 52 eine rahmenlose Trennwand mit zwei durchsichtigen, voneinander beabstandet parallel liegenden Scheiben 3, 4 [Merkmale a und b].

Die Scheiben 3, 4 sind randseitig durch ein zwischen den Scheiben 3, 4 liegendes und beide Scheiben verbindendes Tragprofil 2 (Tragelement gem. D4 \triangleq Tragprofil gem. Streitpatentschrift) gehalten [Merkmal c].

Das Tragprofil 2 ist mit den Scheiben 3, 4 verklebt (vgl. Figur 52, die dort mit Punkten verdeutlichte Verklebung bzw. Erläuterungen der Punkte in Fig. 57) [Merkmal d].

Das Tragprofil 2 ist mit einem weiter vom Scheibenrand entfernt zwischen den Scheiben liegenden separaten Abstandprofil 1 (Abstandhalter gem. D4 \triangleq Abstandprofil gem. Streitpatentschrift) verbunden (vgl. Fig. 51, 52) [Merkmal e].

Das Abstandprofil 1 reicht bis zu den Scheibeninnenflächen [Merkmal f] und ist über ein Verbindungselement 2a mit dem Tragprofil 2 verbunden (vgl. u. a. Fig. 52) [Merkmal g].

Das Abstandprofil 1 ist, wie aus Figur 51 und 52 der D4 ersichtlich, nicht mit den Scheiben 3 und 4 verklebt. Denn die dort gezeichnete Verklebung reicht nur bis zum unteren Rand des Tragprofils 2 [Merkmal h].

Es verbleibt somit als Unterschied zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag die direkte Festlegung des Abstandprofils am Tragprofil, also ein Anliegen des Abstandprofils am Tragprofil, wie es offenbarungsgemäß das Ausführungsbeispiel nach Figur 2 der Streitpatentschrift zeigt.

Dieses Merkmal führt jedoch nicht zur Patentfähigkeit, weil der Fachmann mit der Zielsetzung einer möglichst schmalen, verdeckten Rahmenausbildung ohne weiteres die unmittelbare Lösung im direkten Anliegen des Abstandprofils am Tragprofil erkennt. Auch hierfür kann er der D4, dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2, die ein direktes Anliegen von Trag- und Abstandprofil zeigt, eine dementsprechende Ausführung entnehmen.

Die D4 zusammen mit dem Fachwissen führt den Fachmann somit unmittelbar zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

4.2 Der Patentanspruch 1 gem. Hilfsantrag weist im Vergleich mit dem Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag ein Tragprofil 1' mit einclipsbarem Abstandprofil 8' auf.

Für das Verbinden des Abstandprofils mit dem Tragprofil ist in den Figuren 51 und 52 nach der D4 ein Verbindungselement 2a vorgesehen. Nähere Angaben, wie dieses Verbindungselement gem. diesem Ausführungsbeispiel beschaffen ist, sind weder den Figuren 51 und 52 noch der zugehörigen Beschreibung zu entnehmen.

Allerdings befasst sich die D4 im Weiteren mit unterschiedlichen Ausführungsformen von Verbindungen zwischen dem jeweiligen Trag- und dem Abstandprofil. Unter anderem wird in Figur 76 der D4 dann eine Ausbildung als Clipselement vorgeschlagen. Selbst wenn die dort gezeigte Verbindung ein Einclipsen des Tragprofils in eine Aufnahme des Abstandprofils zeigt, erkennt der mit der oben genannten Aufgabe betraute Fachmann doch, dass die Verwendung einer Clipsverbindung vorteilhaft ist, unabhängig davon, an welchem Teil der männliche/weibliche Teil des Clipsmechanismus angebracht ist.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher nicht gewährbar.

5. Hiermit haben zwingend weder die rückbezogenen Patentansprüche des Hauptantrags noch die des Hilfsantrags Bestand, da sie jeweils zusammen mit ihrem jeweils zugehörigen Patentanspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf beschränkte Aufrechterhaltung des Patents sind und deshalb ohne eigene Prüfung das Rechtsschicksal des nicht patentfähigen 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.

Dr. Lischke

Guth

Ganzenmüller

Küest

CI