



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 26/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 22 378.1-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Kätker, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2005 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:
  - Patentansprüche 1 bis 9 vom 16. Juni 2010;
  - übrige Unterlagen gem. Offenlegungsschrift DE 198 22 378 A1.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erfindung wurde am 19. Mai 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 198 22 378.1-25 angemeldet.

Mit Prüfungsbescheid vom 19. Januar 1999 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Inhalt der DE 26 05 897 B2 (E1) neuheitsschädlich entgegenstehe. Weiter waren zum relevanten Stand der Technik die DE 391 693 (E2) sowie ein Prospekt der Fa. W...: "Marko-Pfanne" (E3), ausgegeben auf der Bau 84, München, ermittelt worden.

Mit Eingabe vom 27. Mai 2003 hat die Anmelderin daraufhin neue Patentansprüche 1 bis 9 eingereicht, welche nunmehr der Patenterteilung zugrunde liegen sollten.

Die Prüfungsstelle hat daraufhin mit Beschluss vom 31. Mai 2005 die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des nunmehr um die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 2 und 4 eingeschränkten Patentanspruchs 1 beruhe gegenüber einer Zusammenschau der o. a. Entgegenhaltungen E1 und E3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2010 hat sie - zunächst hilfsweise - neue Patentansprüche 1 bis 9 eingereicht, welche sie mit weiterem Schriftsatz vom 15. Juli 2010 zum Gegenstand des Hauptantrags gemacht hat.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 9 vom 16. Juni 2010;
- übrige Unterlagen gem. Offenlegungsschrift DE 198 22 378 A1.

Ferner bleibt der mit Einlegung der Beschwerde gestellte Antrag auf

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

aufrechterhalten.

## II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig.

Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

Die Anmeldung betrifft nach dem geltenden Patentanspruch 1 einen

Falzziegel, mit einem an einen Längsrand angrenzenden Wasserfalz (12), in dessen Bereich wenigstens eine in Längsrichtung verlaufende Wasserfalzrippe vorgesehen ist, und einem an den gegenüberliegenden Längsrand angrenzenden Deckfalz (14), wobei im Bereich des vom kopfseitigen Rand (16) ausgehenden höhenüberdeckten Abschnitts (18) des Falzziegels (10) der Deckfalz (14) schmaler und flacher ausgeführt ist als im sichtbaren Abschnitt (20) des Falzziegels (10),

*dadurch gekennzeichnet,*

dass sich der höhenüberdeckte Abschnitt (18) des Falzziegels (10) über  $\frac{2}{3}$  seiner Länge und dass sich der sichtbare Abschnitt (20) des Falzziegels (10) über  $\frac{1}{3}$  seiner Länge erstreckt und die wenigstens eine Wasserfalzrippe (22) im höhenüberdeckten Abschnitt des Falzziegels (10) niedriger ausgeführt ist als im sichtbaren Abschnitt (20) des Falzziegels (10).

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 9 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 beruht auf dem ursprünglichen Anspruch 1 unter Konkretisierung der dort angegebenen Bereiche für das Längenverhältnis von höhenüberdecktem und sichtbarem Abschnitt an der Gesamtlänge des Ziegels auf jeweils einen konkreten Wert, welcher in einem Ausführungsbeispiel der ursprünglichen Unterlagen offenbart ist (s. dort Beschreibung Seite 6, Zeilen 4 bis 8).

Die Unteransprüche 2 bis 9 entsprechen, nach Streichung des ursprünglichen Anspruchs 2, unter Anpassung von Nummerierung und Rückbeziehung den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 10.

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist patentfähig.

2.1 Der offensichtlich gewerblich anwendbare Falzziegel nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

Bei keinem der aus den Druckschriften E1 bis E3 bekannten Ziegel erstreckt sich nämlich der höhenüberdeckte Abschnitt über  $\frac{2}{3}$  seiner Länge und der sichtbare Abschnitt über  $\frac{1}{3}$  seiner Länge. Insbesondere bei dem Falzziegel nach der hierzu in dem angefochtenen Beschluss angeführten E1 liegen diese Längenverhältnisse vielmehr in einer Größenordnung von etwa  $\frac{1}{4}$  zu  $\frac{3}{4}$ .

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

Mit der Festlegung auf die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 beanspruchten Längenverhältnisse verlässt die Erfindung gezielt die bisher im Stand der Technik üblichen Werte der Überdeckung der einzelnen Ziegel in deren Längsrichtung, welche aus Gründen eines minimalen Materialverbrauchs und Verlegeaufwands auf ein möglichst geringes Überdeckungsmaß (Anteil des höhenüberdeckten Abschnitts) ausgerichtet sind. Der dem-

gegenüber mit der vorliegenden Erfindung beschrittene Weg einer Umkehrung dieses in der Fachwelt bisher als vorteilhaft angesehenen Verhältnisses löst auf überraschende Weise das dem Anmeldegegenstand zugrundeliegende Problem, auch die in relativ geringer Anzahl benötigten Falzziegel kostengünstig auf den für die in weit höheren Stückzahlen anfallenden Standard-Ziegel vorgesehenen Trockenrahmen herstellen zu können.

Auf diesen wesentlichen Hauptaspekt der im geltenden Patentanspruch 1 angegebenen Lehre findet sich in keiner der zum Stand der Technik angeführten Druckschriften ein Hinweis.

So weist die E1 mit den - wie oben zur Neuheit ausgeführt - eher entgegengesetzten Längenverhältnissen vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 gerade weg. Noch geringere Überdeckungsabschnitte weisen die in den Entgegenhaltungen E2 und E3 dargestellten Ziegel auf.

Keine der angeführten Druckschriften konnte somit für sich oder in Kombination untereinander den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahelegen.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher gewährbar.

3. Mit dem gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die auf nicht triviale Ausgestaltungen dessen Gegenstandes gerichteten Unteransprüche 2 bis 9 gewährbar.
4. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nicht stattgegeben werden.

Zur Begründung ihres Rückzahlungsantrags hat die Anmelderin ausgeführt, die Prüfungsstelle habe die Anmeldung nach Einreichen neuer Patentansprüche (mit Eingabe vom 27. Mai 2003) zurückgewiesen, ohne der Anmelderin zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Bedenken der Prüfungsstelle zu geben.

Die gerügte Verfahrensweise der Prüfungsstelle rechtfertigt nicht die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG.

Zum einen hat nämlich die Prüfungsstelle in ihrem Bescheid vom 19. Januar 1999 zumindest implizit bereits darauf hingewiesen, dass auch eine Kombination des ursprünglichen Hauptanspruchs mit einem oder mehreren der Unteransprüche gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik zu keinem patentfähigen Gegenstand führen könne (s. dort Seite 2, vorletzter Abs.).

Zum anderen wäre selbst ein möglicherweise dennoch vorliegender Formfehler im Verfahren vor der Prüfungsstelle nicht kausal für die Einlegung der Beschwerde geworden, da die zunächst im Beschwerdeverfahren nach wie vor mit Hauptantrag verfolgten Patentansprüche ebenfalls nicht gewährbar waren und zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hätten. Die erneute, gegenüber dem vor der Prüfungsstelle verfolgten Begehren deutlich abgewandelte, gewährbare Fassung geht vielmehr erst auf einen detaillierten Hinweis des Berichterstatters des Senats im Beschwerdeverfahren zurück.

Dr. Lischke

Kätker

Hildebrandt

Küest

Hu