



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 21/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. November 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 044 078.9

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber, der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 1.24 vom 27. Januar 2009 aufgehoben und das Patent mit der Nummer 10 2005 044 078 widerrufen.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 1.24 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 15. September 2005 angemeldete Patent 10 2005 044 078, dessen Erteilung am 12. Juli 2007 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Dichtstrang“

durch Beschluss vom 27. Januar 2009 aufrechterhalten. Laut der Beschlussbegründung seien die Ansprüche in der erteilten Fassung zulässig, im Übrigen der Gegenstand nach Anspruch 1 in der erteilten, mit DE 10 2005 044 078 B4 veröffentlichten Fassung patentfähig gegenüber dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, ursprünglich M... GmbH, nach Umfirmierung nunmehr C... GmbH. Sie vertritt unverändert die Auffassung, dass das Patent wegen unzureichender Offenbarung, unzulässiger Erweiterung und auch fehlender Patentfähigkeit zu widerrufen sei.

Die Patentinhaberin – ursprünglich G... Inc., nunmehr G... LLC – ist dem Vorbringen der Beschwerdeführerin wie bereits im Einspruchsverfahren in allen Punkten entgegengetreten und verteidigt das Patent in der erteilten Fassung, hilfsweise im Umfang geänderter Fassungen der Patentansprüche gemäß 6 Hilfsanträgen, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 6. November 2013.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellte den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise den Beschluss der Patentabteilung 1.24 vom 27. Januar 2009 aufzuheben und das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit folgenden Unterlagen:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2013, mit eventuell noch anzupassender Beschreibung, Zeichnungen Figuren wie Patentschrift,

weiter hilfsweise

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2013, mit eventuell noch anzupassender Beschreibung, Zeichnungen Figuren wie Patentschrift,

weiter hilfsweise

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2013, im Übrigen wie Patentschrift,

weiter hilfsweise

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2a, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2013, im Übrigen wie Patentschrift,

weiter hilfsweise

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2013, im Übrigen wie Patentschrift,

weiter hilfsweise

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 3a, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2013, im Übrigen wie Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 1.24 vom 27. Januar 2009 aufzuheben und das Patent zu widerrufen,
hilfsweise die Verhandlung zu vertagen.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin steht u. a. die US 5 007 202 (E9) dem Streitpatent entgegen. Außerdem ist sie der Meinung, durch die jeweiligen Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 3 werde kein patentfähiger Gegenstand festgelegt, im Übrigen bestreitet sie die Zulässigkeit der vorgenommenen Anspruchsänderungen gemäß den Hilfsanträgen 1a, 2a und 3a, weil mit der jeweils aufgenommenen gleichlautenden Ergänzung in diesen jeweils hilfsweise verteidigten Fassungen der Ansprüche 1 das Beanspruchte nicht hinreichend im Sinne der PatV definiert bzw. der Inhalt der Ansprüche durch die Offenbarung nicht gedeckt sei.

Der Anspruch 1 des angegriffenen Patents lautet in der Fassung gemäß DE 10 2005 044 078 B4 (Hauptantrag):

„1. Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7), dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs mechanisch entkoppelt ist.“

Darauf rückbezogene Patentansprüche 2 bis 8 schließen sich an.

In der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 hat der Anspruch 1 – übrige Ansprüche wie Patentschrift – folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung hervorgehoben):

1^{Hi1} „Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7) und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt und dass die Kosmetiklippe (7) von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) mechanisch entkoppelt ist.“

Demgegenüber ist der Anspruch 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1a wie folgt ergänzt (Ergänzung gegenüber Anspruch 1^{Hi1} durch Unterstreichung hervorgehoben):

1^{Hi1a} „Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7) und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt und dass die Kosmetiklippe (7) von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) mechanisch entkoppelt ist, wobei die Kosmetiklippe (7) so ausgebildet ist, dass sie ohne mechanische Entkopplung bei in den Dachkanal (10) einfahrendem Fallfenster (13) sich teilweise von der Außenseite der A-Säule (4) lösen und die Abschlusskante (12) freigeben kann.“

Die Ansprüche 1 bzw. 1a in ihren jeweiligen Fassungen gemäß Hilfsantrag 2 bzw. 2a haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber Ansprüchen 1^{Hi1} bzw. 1^{Hi1a} in ihren Fassungen gemäß Hilfsantrag 1 bzw. 1a durch Unterstreichung hervorgehoben):

1^{Hi2} „Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7) und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren

des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt und dass die Kosmetiklippe (7) von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) mechanisch entkoppelt ist, wobei der Dichtstrang (5) einstückig ausgebildet ist und sich zwischen der Kosmetiklippe (7) und dem daran angrenzenden Teil (6) ein Schlitz (8) befindet“

1^{Hi2a} „Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7) und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt und dass die Kosmetiklippe (7) von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) mechanisch entkoppelt ist, wobei der Dichtstrang (5) einstückig ausgebildet ist und sich zwischen der Kosmetiklippe (7) und dem daran angrenzenden Teil (6) ein Schlitz (8) befindet, wobei die Kosmetiklippe (7) so ausgebildet ist, dass sie ohne mechanische Entkopplung bei in den Dachkanal (10) einfahrendem Fallfenster (13) sich teilweise von der Außenseite der A-Säule (4) lösen und die Abschlusskante (12) freigeben kann.“

Wegen der sich an diese Ansprüche 1^{Hi2} bzw. 1^{Hi2a} jeweils anschließenden Ansprüche 2 bis 6 wird auf die Akte verwiesen.

Die Ansprüche 1 bzw. 1a in ihren jeweiligen Fassungen gemäß Hilfsantrag 3 bzw. 3a haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber Ansprüchen 1^{Hi1} bzw. 1^{Hi1a} in ihren Fassungen gemäß Hilfsantrag 1 bzw. 1a durch Unterstreichung bzw. Streichung hervorgehoben):

1^{Hi3} „Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7) und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt, und dass die Kosmetiklippe (7) von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) mechanisch entkoppelt ist, wobei der Dichtstrang (5) einstückig ausgebildet ist und sich zwischen der Kosmetiklippe (7) und dem daran angrenzenden Teil (6) ein Schlitz (8) befindet, und dass bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Kosmetiklippe (7) eine vom daran angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) weg gerichtete Vorspannung aufweist.“

1^{Hi3a} „Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1) und geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13), mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7) und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachka-

nal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt, und dass die Kosmetiklippe (7) von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) mechanisch entkoppelt ist, wobei der Dichtstrang (5) einstückig ausgebildet ist und sich zwischen der Kosmetiklippe (7) und dem daran angrenzenden Teil (6) ein Schlitz (8) befindet, und dass bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Kosmetiklippe (7) ein vom daran angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) weg gerichtete Vorspannung aufweist, wobei die Kosmetiklippe (7) so ausgebildet ist, dass sie ohne mechanische Entkopplung bei in den Dachkanal (10) ein-fahrendem Fallfenster (13) sich teilweise von der Außenseite der A-Säule (4) lösen und die Abschlusskante (12) freigeben kann“.

Wegen der sich an diese Ansprüche 1^{Hi3} bzw. 1^{Hi3a} jeweils anschließenden Ansprüche 2 bis 5 wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Einsprechenden, mit der sie sich auf die bereits mit dem frist- und formgerecht eingelegten, auch im Übrigen zulässigen Einspruch geltend gemachten Widerrufsründe nicht ausreichend deutlicher und vollständiger Offenbarung i. S. des § 21 (1) 2 PatG, unzulässiger Erweiterung i. S. des § 21 (1) 4 PatG sowie fehlender Patentfähigkeit i. S. des § 21 (1) 1 PatG beruft, hat Erfolg durch den Widerruf des Patents.

1. Das Patent 10 2005 044 078 betrifft einen Dichtstrang, der für den Einbau in einen Dachkanal der A-Säule eines Personenkraftfahrzeugs mit einer rahmenlosen Tür vorgesehen ist.

Soweit zum Verbergen einer unteren Abschlusskante des Dachkanals eine Kosmetiklippe im Bereich der A-Säulenaußenseite anzuordnen ist, mit der auch der Radius der Abschlusskante vergrößert werden kann bzw. die eine Sicherheitsfunktion übernimmt, wenn sie „die Abschlusskante *tatsächlich* umschließt“ (vgl. Absatz 0004 in DE 10 2005 044 078 B4 (SP)), soll mit der erfindungsgemäßen Lösung lt. der genannten Aufgabe ein Dichtstrang bereitgestellt sein, „bei der die Kosmetiklippe die Abschlusskante des Dachkanals zuverlässig und ästhetisch umschließt“ (vgl. SP, Absatz 0005).

Denn bei – lt. den Angaben in der Beschreibungseinleitung (SP, Absatz 0004) – als bekannt vorausgesetzten Dichtsträngen soll sich die Kosmetiklippe „von der *Außenseite* der A-Säule lösen und die Abschlusskante freigeben [...], wenn das Fallfenster in den Dachkanal einfährt“.

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, „die Kosmetiklippe von dem an ihr *angrenzenden* Teil des Dichtstrangs mechanisch zu entkoppeln“ (vgl. SP, Absatz 0007). Diese Entkopplung soll sich nach einem ersten Vorschlag ergeben, wenn „der Dichtstrang zweistückig ausgebildet ist“. Die Kosmetiklippe und der Rest des Dichtstrangs sind dann separate, in den Dachkanal einzupassende Teile“ (vgl. SP, Absatz 0008). Für die näher beschriebene, zweite Ausführungsvariante eines „einstückig“ ausgebildeten Dichtstrangs wird die Anordnung eines Schlitzes „zwischen Kosmetiklippe und dem daran angrenzenden Teil des Dichtstrangs“ vorgeschlagen (vgl. SP, Absatz 0009). Hierdurch soll „die Kosmetiklippe teilweise vereinzelt und die mechanische Kopplung deutlich herabgesetzt“ werden“ (vgl. SP, Absatz 0009).

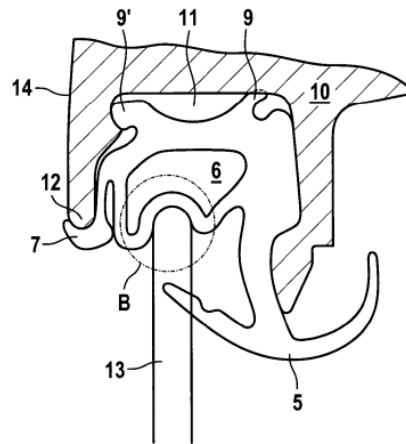
Als für die Konstruktion derartiger Dichtstränge zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur mit abgeschlossenem Studium der Fachrichtung Maschinenbau mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Dichtungen im Karosseriebereich von Kraftfahrzeugen angesprochen.

1.1 Nach dem Verständnis des Fachmanns, das auch Maßstab für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts der Patentschrift bzw. der Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung und für die Auslegung der Patentansprüche ist, definiert der Anspruch 1 in der geltenden Fassung gemäß DE 10 2005 044 078 B4 (SP) nach Merkmalen gegliedert einen Gegenstand wie folgt:

- M1** Dichtstrang für eine rahmenlose Tür (2) eines Kraftfahrzeugs (1),
- M1.1** geeignet zum Einbau in einen Dachkanal (10) zwischen A-Säule (4) und Fallfenster (13),
- M1.2** mit einer zum teilweisen Umschließen der unteren Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) ausgebildeten Kosmetiklippe (7),
- M1.3** die Kosmetiklippe ist von dem an ihr angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs mechanisch entkoppelt.

Da die unterschiedlichen Auffassungen der Verfahrensbeteiligten zum Vorliegen der einzelnen Widerrufsründe auch in einem abweichenden Verständnis der einzelnen Merkmale oder deren Bedeutung in ihrer Kombination begründet sind, sind folgende Ausführungen zur Auslegung des Anspruchs 1 im Einzelnen veranlasst:

Aus den Merkmalen **M1** und **M1.1** folgt für die geometrische Ausbildung des beanspruchten „Dichtstranges“ im Querschnitt, dass dieser entsprechend der Wortbedeutung für die Abdichtung einer Scheibe und für den Einbau in einen Kanal geeignet sein muss. Der Anspruch ist jedoch weder auf die eine bestimmungsgemäße Verwendung allein noch auf eine Einheit aus verbautem Dichtstrang und Dachkanal eines Kraftfahrzeugs mit einer rahmenlosen Tür gerichtet. Als Beispiel für einen eine untere Abschlusskante (Merkmal **M1.2**) aufweisenden „Dachkanal“ ist in den Figuren 3 bis 5 der Patentschrift (SP) eine etwa U-förmig gestaltete, von drei Seiten begrenzte und nach unten für das Eintreten der Fallscheibe offene Rinne gezeigt. Dieses Verständnis im Sinne einer 3-seitig begrenzten Rinne folgt auch aus dem Begriff „untere Abschlusskante“, der das untere Ende des karosserieäußeren Seitenteils des Dachkanals bezeichnet.



Figur 5 aus DE 10 2005 044 078 B4

Die benannte Anwendung bei einer „rahmenlosen Tür“ (Merkmal **M1**) bedingt darüber hinaus eine Ausbildung des Dichtstranges im Profilquerschnitt, bei der die Fallscheibe im hochgefahrenen Zustand von Teilen des im Kanal eingebauten Dichtstrangs – wie dem Bestandteil „Kosmetiklippe“, der die äußere, die Abschlusskante aufweisende Seite des Dachkanals teilweise umschließt (Merkmal **M1.2**) – seitlich übergriffen wird. Denn bei einem Dichtstrang entsprechender Bauart müssen die Fallscheiben vor dem Öffnen der Tür heruntergefahren werden.

Allerdings folgt aus den Merkmalen **M1** und **M1.1** kein bestimmtes „Dichtungskonzept“ unter Verwendung bestimmter Dichtmittel wie von der Patentinhaberin (Wortwahl u. a. im Schriftsatz vom 08.07.13, Seite 6) behauptet, Angaben zum Dichtungsprinzip sind im Anspruch 1 nicht enthalten. Auch im Übrigen ist die – unterstellt zwar von der möglichen Querschnittsform des Dachkanals abhängige – Profilform des Dichtstrangs nicht näher definiert, weil die Gestalt des Dachkanals nicht im Einzelnen vorgegeben ist.

Merkmal **M1.2** fordert lediglich, dass die Kosmetiklippe für ein „teilweises“ Umschließen der „unteren Abschlusskante“ ausgebildet sein muss. Wenngleich die

Form der Abschlusskante nicht näher definiert ist und in den bereits in den Anmeldeunterlagen enthaltenen Figuren ausschließlich eine vollständige Umschließung einer mit kleinem Radius verrundeten Kante einschließlich Teilen des außenseitigen Wandbereichs des Dachkanals zeigen, folgt für den Sinngehalt aus dem Wortlaut lediglich, dass zumindest ein Teil der Unterseite der äußeren Seitenwand aufgrund der zu unterstellenden endlichen Dicke eines Karosserieteils von der Kosmetiklippe mit (zwangsläufig) einhergehender Aufdickung unbestimmten Ausmaßes dieser Seitenwand auch bei abdichtend anliegendem Fenster bedeckt sein muss. Die in der Patentschrift Abs. 0003 angesprochene Radiusvergrößerung kann somit auch durch ein lediglich „teilweises“ Umschließen aufgrund der unterstellt notwendigen Mindestdicke der Kosmetiklippe realisiert werden, ohne dass zwingend – wie von der Patentinhaberin behauptet – der geometrisch „unterste Punkt“ einer unterstellt verrundeten Kante umschlossen sein muss. Auch aus dem Begriff „Kosmetiklippe“ selbst folgt daher nicht, dass diese aufgrund ihrer Gestalt ggf. optisch störende, sich aus der (nicht definierten) Formgebung (mit nichtstetiger Krümmung) der unteren Kante des Dachkanals ergebende Körperkanten im Sinne einer Verblendung überdeckt bzw. „verbirgt“. Vielmehr soll nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung das „ästhetische Erscheinungsbild der A-Säule“ und die „Erfüllung der Sicherheitsfunktion“ (vgl. SP, Absatz 0004) allein aus der Aufdickung im umschlossenen Bereich und dem dem erfindungsgemäßen Dichtstrang unterstellten dauernden Anliegen der Kosmetiklippe auch bei eingefahrenem Fallfenster folgen, deren Ablösen durch Maßnahmen entsprechend Merkmal **M1.3** verhindert sein soll. Insoweit kann auch eine die Abschlusskante des Dachkanals lediglich teilweise umschließende Kosmetiklippe bereits „ästhetisch ansprechend“ sein (vgl. SP, Absatz 0005) und eine Sicherheitsfunktion erfüllen. Mithin ist eine „enge“ Auslegung des Merkmals **M1.2** im Sinne des gezeigten Ausführungsbeispiels ohne nähere Entsprechung im geltenden Anspruch 1 nicht geboten.

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin sind die lediglich beispielhaften Angaben in der Beschreibungseinleitung betreffend einen fiktiven, jedenfalls nicht

durch Benennung eines Nachweises in der Patentschrift belegten Stand der Technik, bei dem die Kosmetiklippe eine „meist gebördelte untere Abschlusskante des Dachkanals verbirgt“ (vgl. SP, Absatz 0003), nicht berücksichtigungsfähig. Denn ein dementsprechend unterstelltes Verständnis des Merkmals **M1.2** würde zu einer unzulässigen Auslegung des Anspruchswortlauts unterhalb des Sinngehalts führen, weil eine gebördelte und somit verrundete Gestaltung in den Merkmalen des Anspruchs 1 keinen Niederschlag gefunden hat.

Bei einem den Bestandteil „Kosmetiklippe“ aufweisenden, zum Einbau in einen durch 3 Seitenwände begrenzten Kanal ausgelegten und zur Abdichtung eines Fallfensters ausgebildeten Dichtstrangs in einstückiger Ausführung wie beschrieben (vgl. SP, Absätze 0021 und 0025 oder Anspruch 2), besteht zwar ein Materialverbund zwischen der Kosmetiklippe und einem angrenzenden, weiteren formgebenden Bestandteil des Dichtstrangs (Merkmals **M1.3**). Einem Teilbereich einer Verbundstruktur eines Körpers aufgeprägte Verformungen führen nach den Gesetzen der Mechanik auch zwangsläufig zu inneren Spannungen in der beanspruchten Struktur, von der angrenzende Bereiche beaufschlagt werden, deren Verformung als Reaktion hierauf jedoch (wiederum) von der Geometrie und dem (elastischen) Materialverhalten abhängt.

Der Fachmann wird das Merkmal **M1.3** daher sinngemäß und insoweit zwingend dahingehend einschränkend auslegen, dass die Gestaltung des Dichtstrangs insgesamt derart sein muss, dass eine bereichsweise, durch das Einfahren des Fallfensters bedingte Verformung des in den Dachkanal eingebauten Dichtstrangs jedenfalls nicht zwangsläufig zu einem Zustand führt, in dem die vom Merkmal **M1.2** geforderte Umschließung nicht fortbesteht bzw. deren Aufhebung bedingt. Merkmal **M1.3** schließt daher im Zusammenhang mit Merkmal **M1.2** nicht jegliche Einleitung von Kräften in die Kosmetiklippe insgesamt aus. Vielmehr folgt aus der Gesamtbetrachtung, dass über die Gestaltung des Dichtstrangs im Bereich zwischen der Kosmetiklippe und dem an ihr angrenzenden Teil des Dichtstrangs eine mechanische Entkopplung derart erzielt sein soll, dass die Kosmetiklippe trotz einer

Deformation übriger Dichtstrangteile wie des Grenzbereichs die Abschlusskante weiterhin (teilweise) umschließt, vgl. auch SP, Absatz 0007, Sätze 4 und 5.

Vorstehende Aussagen gelten auch für die in den ursprünglichen Unterlagen bzw. der Patentschrift angesprochene, zweistückige Ausführungsvariante (vgl. SP, Absatz 0008 oder Anspruch 3): Während innere Spannungen zwar zu Verformungen der äußeren Gestalt an freien, nicht durch die Einwirkung äußerer Kräfte deformierter Bereichen eines Profilkörpers und insoweit wiederum zu Verformungen daran angrenzender Teile führen können, schließt Merkmal **M1.3** eine Deformation der Kosmetiklippe jedenfalls im Sinne eines Abhebens von der Abschlusskante aus und fordert insoweit eine dementsprechende Gestaltung des Grenzbereichs auf Seiten der angrenzenden Bestandteile des Dichtstrangs.

2. Der erteilte Anspruch 1 ist zulässig.

Wie aus vorstehenden Ausführungen zum Verständnis des Anspruchs 1 im Zusammenhang mit Beschreibungsteilen der Patentschrift (SP) folgt, die gleichlautend in den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sind, geht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Auch offenbart das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Im Prüfungsverfahren vor der Patenterteilung konnte die Patentinhaberin Schutz beanspruchen, soweit die offenbarte Erfindung reicht und von daher die ursprünglich eingereichte Fassung des Anspruchs 1 soweit verallgemeinern, wie es die Offenbarung zulässt.

Die in dem Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung – der insoweit lediglich einen Formulierungsversuch zur Abbildung des Gegenstands, auf den Schutz gerichtet sein sollte, bilden konnte – noch enthaltene ergänzende Angabe zum Merkmal **M1.3** „sodass sie durch das Einfahren des Fallfensters in den Dach-

kanal im Wesentlichen nicht deformiert wird“, hatte keinen beschränken, sondern lediglich einen klarstellenden Aussagegehalt. Weil die Fassung des Anspruchs 1 gerade Lösungen, d. h. eine inhaltliche Erweiterung auf solche Lösungen ausschließt, bei der die Kosmetiklippe im Sinne einer Aufhebung der Umschließung deformiert wird, ist die Fassung des Anspruchs durch die Ursprungsoffenbarung gedeckt.

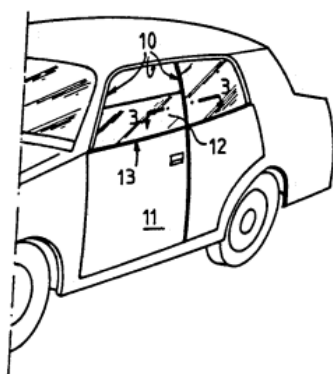
Auch zeigt das Patent mit der Beschreibung der in den Figuren dargestellten Ausführungsvariante einen ohne Weiteres nacharbeitbaren Weg der mechanischen Entkopplung auf, indem durch entsprechende Gestaltung des Dichtstrangs jedenfalls eine ein Abheben der Kosmetiklippe von der Abschlusskante bewirkende Kraftwirkung gezielt vermieden werden kann.

Somit offenbart bereits die Anmeldung – wie das Patent wg. gleichem Offenbarungsgehalt – ein für ein Nachahmen mit realistischer Erfolgserwartung ausreichendes Ausführungsbeispiel. Die Umsetzung entsprechend dem praktischen Bedarfsfall erfordert in Anbetracht der genannten Variationsmöglichkeiten und Parameter (Breite und Länge eines Schlitzes, vgl. AU, Seite 3 Zeile 26ff, bzw. SP, Absatz 0009) lediglich übliches Können des Fachmanns.

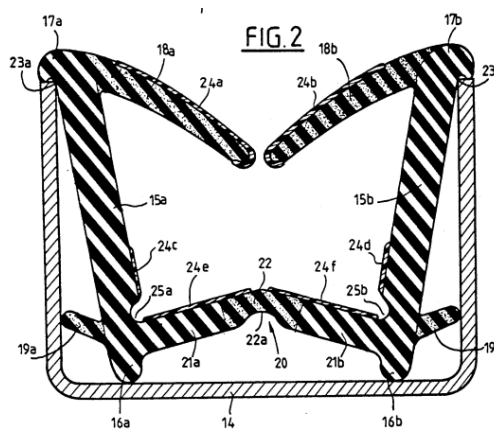
3. Der Dichtstrang mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 in der erteilten Fassung ist nicht neu im Sinne des § 3 PatG.

Die US 5 007 202 (E9) offenbart einen für die abdichtende Aufnahme eines Fallfensters („window 12“) im hochgefahrenen Zustand ausgebildeten Dichtstrang („slideway 10“), der für den Einbau in einen kanalartigen Rahmen („channel section frame 14“) vorgesehen ist, dessen Flanken in scharfen Abschlusskanten enden („whose flanges terminated in sharp edges“), vgl. Spalte 2, Zeilen 3 bis 7 sowie Spalte 3, Zeilen 18 bis 36 in Zusammenhang mit Figur 2.

Wenngleich die E9 ein Ausführungsbeispiel für die Anwendung im Zusammenhang mit einem das Fallfenster im Bereich des Daches sowie der A- und B-Säule abdichtenden Türrahmen zeigt und beschreibt (vgl. Spalte 3, Zeile 18ff i. V. m. Figur 1), ist dort auch der Anwendungsfall oben offener Fahrzeuge angesprochen, bei dem ein derartiger Dichtstrang auch an fixen Holmen angebracht werden muss („except in open-topped cars, in which case at least one of the slideways is generally fixed to a fixed riser“, vgl. Spalte 3, Zeilen 29 bis 31). Nach dem unmittelbaren Schluss des Fachmanns ist in der E9, in der auch die Anbringung des Dichtstrangs am Chassis angesprochen ist („when a slideway is fixed in a frame or chassis“, vgl. Spalte 1, Zeilen 56 u. 57), somit auch die Anwendung an Cabriolets vorgeschlagen, die eben eine Führung der Scheibe an karosseriefesten Fahrzeugbestandteilen erforderlich machen.



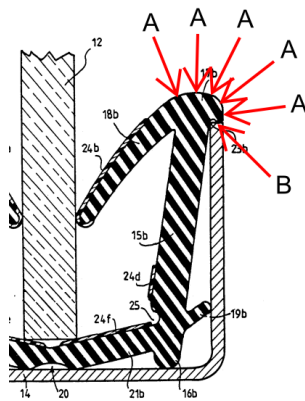
Figur 1 / E9



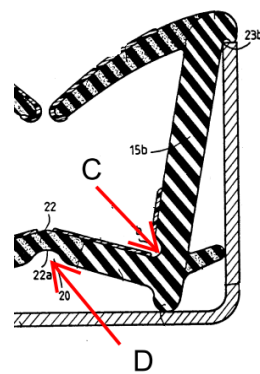
Figur 2 / E9

Somit unterstellt die E9 die Eignung dieses bekannten Dichtstrangs auch für eine Anordnung an anderen Stellen des Fahrzeugs als in einem Türrahmen allein angeordneten Kanälen. Mithin ist der dort beschriebene Dichtstrang auch für einen Einbau in einen ggf. zwischen A-Säule und Fallfenster bei einem Fahrzeug mit rahmenloser Tür anzuordnenden Dachkanal geeignet und entspricht somit den Merkmalen **M1** und **M1.1**.

Bei diesem bekannten Dichtstrang liegen dessen Flanschseitenteile 15a/b („flanges“) am innenseitigen Rand des Kanals an, und deren endseitige Überstände 17a/b („ends“) überdecken zudem die Endseitenflächen des Kanalprofilkörpers, vgl. nachstehend die modifizierten Detaildarstellungen der Figur 2 im Zusammenhang mit Spalte 3, Zeilen 41 bis 45 („ends 17a and 17b [...] rest against the top portions of the flanges of the channel section frame, and which bear against them when the slideway is locked into place therein“).



Detail Figur 3 / E9 mit
Eintragungen A und B



Detail Figur 2 / E9 mit
Eintragungen C und D

Diese endseitigen Überstände (Eintragung „A“) umschließen von daher die jeweilige Abschlusskante des Kanals (Eintragung „B“) entsprechend dem gebotenen Verständnis des Merkmals **M1.2** und bilden somit auch Kosmetiklippen aus, weil sie jeweils zu einer Verrundung mit einhergehender Radiusvergrößerung der Abschlusskanten führen. Ausweislich der deutlichen Darstellung in Figur 3 besteht die umschließende Anlage der Überstände an den Abschlusskanten auch bei eingefahrener Scheibe trotz hierbei deformierter Dichtlippen fort. Mithin bleibt das für die Bestimmung des Sinngehalts des Ausdrucks „Kosmetiklippe“ maßgebliche „ästhetische Erscheinungsbild“ – für das entgegen der Behauptung der Patentinhaberin die Sichtbarkeit einer (dort scharfkantigen) Körperkante im Grenzbereich

zwischen Kosmetiklippe und Anschlusskante ohne Belang ist, s. o. – selbst bei einem in angrenzenden Teilen deformierten Dichtstrang erhalten.

Denn die E9 schlägt zur Ausbildung der beim Einfahren der Scheibe zwangsverformten Dichtlippen 18a/b („lips“) ein weniger hartes Material als für die Flansch-seitenteile 15a/b („flanges“) mit den Kosmetiklippen daran vorgesehen vor (vgl. Spalte 4, Zeilen 30 bis 39). Hierbei handelt es sich um eine auch im angegriffenen Patent angesprochene Möglichkeit der praktischen Realisierung einer mechanischen Entkopplung der Kosmetiklippe von dem an ihr angrenzenden Teil des Dichtstrangs entsprechend Merkmal **M1.3**.

Somit sind bei dem in E9 beschriebenen Dichtstrang alle Merkmale des Gegenstands gemäß dem geltenden Anspruch 1 verwirklicht.

3.1 Der Dichtstrang mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1^{Hi1} in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht neu im Sinne des § 3 PatG.

Die Zulässigkeit der geltenden Anspruchsfassung unterstellt, gelten vorstehende Ausführungen zu den Merkmalen M1 bis M1.3 des Gegenstands des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung sinngemäß.

Die in den geltenden Anspruch 1^{Hi1} gegenüber dem erteilten Anspruch 1 aufgenommene Ergänzung

M1.2.1 *„und mit einem an die Kosmetiklippe (7) angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5), der bei einem Einfahren des Fallfensters (13) in den Dachkanal (10) deformiert wird“*

umschreibt einen Sachverhalt, der sich bei der in E9 a. a. O. beschriebenen Variante für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der nachgiebigen Ausbildung der zwangsverformten Dichtlippen 18a/18b bei unverändert an der Ab-

schlusskante anliegender Kosmetiklippe ergibt, wie sich auch aus dem unmittelbaren Vergleich der zeichnerischen Darstellungen in den Figuren 2 und 3 ergibt.

Die weitere in den geltenden Anspruch 1^{Hi1} aufgenommene, in Verbindung mit dem Merkmal **M1.2** zu betrachtende Ergänzung – das eine (lediglich) teilweise Umschließung der unteren Abschlusskante fordert –, demnach gemäß Merkmal

M1.2.2 *„die Kosmetiklippe (7) bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) die Abschlusskante (12) des Dachkanals (10) verbirgt“*,

mag zwar aus den Angaben in der Beschreibungseinleitung Absatz 0003 des angegriffenen Patents ableitbar sein. Wie oben bereits zum Verständnis des Merkmals **1.2** ausgeführt, „verbirgt“ eine Kosmetiklippe die untere Abschlusskante des Dachkanals bereits dann, wenn die sich aus der Umschließung im anliegenden Zustand ergebende Außenkontur im Bereich der Abschlusskante einen – im Anspruch allerdings nicht definierten – ausreichenden Radius aufweist, wodurch eine solche Kosmetiklippe auch die insoweit zugeschriebene ästhetische Funktion hat.

Entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Auffassung ist dieser in der Beschreibungseinleitung des Patents im Hinblick auf die Umschließung gebördelter und somit verrundeter Abschlusskanten offenbarte Ergänzung **M1.2.2** daher jedoch nicht die Bedeutung eines Überdeckens (scharfer) Übergänge zwischen aneinander angrenzenden Flächen unterschiedlicher Orientierung beizumessen, zumal der Anspruch die (Querschnitts-) Form der zu verbergenden Abschlusskante nicht näher definiert.

Wenngleich bei dem in E9 gezeigten Ausführungsbeispiel randseitig der bedeckten Profelseitenfläche aus deren Form ergebende Kanten im Übergangsbereich zu den Seitenflanschen im Grenzbereich zwischen der anliegenden Kosmetiklippe und der Abschlusskante von außen sichtbar bleiben mögen, wird dort jedenfalls die durch die Profelseitenfläche - entsprechend der Dicke des dort den Kanal aus-

bildenden Bleches – gebildete Abschlusskante durch die darauf aufliegende Innenseitenfläche der Kosmetikfläche auch außenseitig bündig abgedeckt. Somit wird diese die untere Abschlusskante bildende Profilrandseitenfläche nicht nur „teilweise umschlossen“, vielmehr „verbirgt“ die Kosmetiklippe in der gezeigten Gestalt diese untere Abschlusskante in der Weise, dass diese nicht mehr sichtbar ist.

Entsprechend dem gebotenen Verständnis der ergänzten Merkmale **M1.2.1** und **M1.2.2** bei deren Betrachtung im Kontext der übrigen Merkmale sind diese auch bei dem aus E9 bekannten Dichtstrang verwirklicht; somit ist (auch) der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1^{Hi1} durch das Vorbild der E9 vorweggenommen.

3.1a Die vorgenommenen Änderungen des Patentanspruchs 1^{Hi1a} gemäß Hilfsantrag 1a sind nicht zulässig.

Die in den geltenden Anspruch 1^{Hi1a} gegenüber dem Anspruch 1^{Hi1} aufgenommene Ergänzung

M1.2a *„wobei die Kosmetiklippe (7) so ausgebildet ist, dass sie ohne mechanische Entkopplung bei in den Dachkanal (10) einfahrendem Fallfenster (13) sich teilweise von der Außenseite der A-Säule (4) lösen und die Abschlusskante (12) freigeben kann“*

lässt sich nicht aus dem Patent – auch nicht den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung – ableiten. Denn das Patent beschreibt insgesamt und definiert auch mit dem erteilten Anspruch 1 zwar einen Dichtstrang, bei dem nur dessen „von der Kosmetiklippe verschiedene Teile“ deformiert werden, hierbei auch der „an die Kosmetiklippe angrenzenden Teil“ (vgl. auch Absatz 0007). Auch soll lt. den Angaben in der Beschreibungseinleitung Abs. 0003 ein Dichtstrang Ausgangspunkt der Überlegungen des Fachmanns sein, bei dem sich Kosmetiklippe gerade aufgrund einer unterstellten mechanischen Kopplung von der A-Säule löst

und die Abschlusskante freigibt. Somit offenbart das Patent jedoch einen dementsprechend ausgebildeten Dichtstrang in Verbindung mit einer beim Einfahren des Fallfensters in den Dachkanal nicht deformierten Kosmetiklippe. Somit wird auch durch die von der Patentinhaberin auf Befragen des Senats zur Offenbarung allein angezogene Textstelle im Absatz 0003 nicht die Kosmetiklippe selbst als eine solche entsprechend der Definition des ergänzten Merkmals **M1.2a** definiert, sondern die angrenzende Einheit weiterer Bestandteile des Dichtstrangs.

Auch im Zusammenhang mit den eine einteilige Variante entsprechend Anspruch 2 zeigenden Figuren 3 bis 5 ist der Ausbildung der dargestellten Kosmetiklippe nicht zwingend zu unterstellen, dass diese sich ohne eine – durch das Merkmal **M1.3** hinsichtlich der technischen Maßnahmen hierfür ja nicht näher definierte – mechanische Entkopplung beim einfahrendem Fallfenster von der Außenseite der A-Säule lösen könnte, weil diese Abschlusskante vollumfänglich bis in Außenbereich umschließt und somit daran verhakt ist. Erst recht bleibt für die in den Unterlagen nicht näher beschriebene zweiteilige Variante mit einer separat einzupassenden Kosmetiklippe (vgl. Absatz 0008 bzw. Anspruch 3) unklar, wie eine Kosmetiklippe (selbst) ausgebildet sein müsste, um einerseits dem ergänzten Merkmal **M1.2a** zu genügen, andererseits aber ein Ablösen der Kosmetiklippe erst nach Einpassen des die von der Kosmetiklippe verschiedenen Teile aufweisenden Dichtstrangs – wodurch ja gerade eine mechanische Entkopplung erzielt werden soll – verhindern zu können.

Somit ist die bauliche Ausgestaltung der Kosmetiklippe nach den Angaben des Merkmals **M1.2a** auch in Kombination mit den übrigen Merkmalen für eine zulässige Verteidigung des angegriffenen Patents im Anspruch nicht hinreichend definiert; sie ist auch im Übrigen im Patent insgesamt nicht ausreichend offenbart.

3.2 Der Dichtstrang mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1^{Hi2} in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 beruht nicht im Sinne des § 4 PatG auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1^{Hi2} ist gegenüber dem Anspruch 1^{Hi1} in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 durch folgende, zu einer Einschränkung führenden Merkmale näher definiert:

- M2.1** der Dichtstrang (5) ist einstückig ausgebildet,
- M2.2** zwischen der Kosmetiklippe (7) und dem daran angrenzenden Teil (6) befindet sich ein Schlitz (8).

Aufgrund dieser Weiterbildung, die bereits Gegenstand des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung war, soll die Kosmetiklippe teilweise vereinzelt und die mechanische Kopplung deutlich herabgesetzt sein, vgl. SP, Absatz 0009, Satz 2. Darüber hinaus ist die Form und Größe des Schlitzes im zwar zulässigen geltenden Anspruch 1 nicht näher definiert. Vielmehr überlässt das Patent die Auswahl des Materials des Dichtstrangs und die Anpassung der konkreten Geometrie dem Können des Fachmanns, vgl. Absatz 0009, Sätze 3 und 5.

Ausgehend von dem Vorbild der E9, bei dem bereits durch die Materialwahl für die an die die Kosmetiklippen bildenden Enden angrenzenden Dichtlippen des dort koextrudiert hergestellten (vgl. Spalte 4, Zeilen 40, 41) und somit einstückig entsprechend Merkmal **M2.1** ausgeführten Dichtstrangs eine mechanische Entkopplung erreicht wird – auf vorstehende Ausführungen im Abschnitt 3.1 wird vollinhaltlich Bezug genommen –, hatte der Fachmann zudem Anlass, einen die Entkopplung darüber hinaus begünstigen Schlitz im Sinne des Merkmals **M2.2** zwischen der Kosmetiklippe und den daran angrenzenden Teilen vorzusehen. Dort sind die an die auf den Abschlusskanten des Dachkanals aufliegenden, die Kosmetiklippen bildenden Enden angrenzenden äußeren Flanschseitenteile 15a/b („flanges“) endseitig mit querschnittschwächenden Nuten 25a/b („grooves“, vgl. Eintragung „C“ in Detaildarstellung der Figur 2 oben) versehen, um diese von den sich beim Einfahren der Scheibe zwangsverformten unteren Seitenteilen 21a/b („symmetrical side portions“) des unteren Stegs 29 („web“) zu entkoppeln, weil diese das Kippen dieser unteren Seitenteile („toggle-action effect“) begünstigen sollen. Vgl. hierzu die

Figuren 2 und 3, die u.a. die Flanschseitenteile 15a/b in unveränderter Stellung trotz verschwenkter unterer Seitenteile 21a/b zeigen. Weiterhin beschreibt die E9 noch eine schwächende Nut („groove 22a“, Eintragung „D“) im Bereich eines zum Zwecke besserer Verformbarkeit bereits aus nachgiebigerem Material hergestellten Verbindungsbereichs zwischen den unteren Seitenteilen, vgl. Spalte 3, Zeilen 64 bis 68. Soweit der Fachmann im praktischen Bedarfsfall demnach durch entsprechende Materialwahl allein keine ausreichende mechanische Entkopplung erzielen kann, bietet diese Druckschrift dem Fachmann auch ein ohne Weiteres übertragbares, zum Merkmal **M2.2** führendes Vorbild zur Erzielung einer verbesserten Wirkung durch entsprechende Querschnittsformgebung an der für die Deformation vorgesehenen Stelle, wofür er lediglich eine weitere Nut zusätzlich zwischen der Kosmetiklippe und dem daran angrenzenden, beim Einfahren des Fallfensters deformierten Teil des Dichtstrangs – nämlich der Dichtlippe 18a/b dort – vorsehen musste, dessen (ungünstige) mechanische Kopplung weiter herabzusetzen ist.

Somit ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1^{Hi2} gemäß Hilfsantrag 2 nicht patentfähig.

3.2a Die vorgenommenen Änderungen des Patentanspruchs 1^{Hi2a} gemäß Hilfsantrag 2a sind nicht zulässig.

Der geltenden Anspruch 1^{Hi2a} ist gegenüber dem Anspruch 1^{Hi2} durch das Merkmal **M1.2a** ergänzt, das sich nicht aus dem Patent – auch nicht den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung – ableiten lässt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf vorstehende, dieses Merkmal betreffende Ausführungen zum Hilfsantrag 1a verwiesen.

Somit ist die bauliche Ausgestaltung der Kosmetiklippe nach den Angaben des Merkmals **M1.2a** auch in Kombination mit den übrigen Merkmalen – zu denen auf die Ausführungen im Hinblick auf Anspruch 1^{Hi2} im Abschnitt 3.2 verwiesen wird –

für eine zulässige Verteidigung des angegriffenen Patents im Anspruch nicht hinreichend definiert; sie ist auch im Übrigen im Patent insgesamt nicht ausreichend offenbart.

3.3 Der Dichtstrang mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1^{Hi3} in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 beruht nicht im Sinne des § 4 PatG auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der geltende Anspruch 1^{Hi3} ist gegenüber dem Anspruch 1^{Hi2} in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2 durch folgende Merkmalsangabe ergänzt:

M2.3 bei in den Dachkanal (10) eingebautem Dichtstrang (5) weist die Kosmetiklippe (7) eine vom daran angrenzenden Teil (6) des Dichtstrangs (5) weg gerichtete Vorspannung auf.

Diese Maßnahme folgt aus dem erteilten Anspruch 4 in Verbindung mit den Angaben im Absatz 0012 der Patentbeschreibung und kann nach dem Verständnis des Fachmanns jedenfalls bei einer Ausbildung des eine Hohlkammer aufweisenden Dichtstrangs und der seitlich daneben liegenden Kosmetiklippe entsprechend der in den Figuren 3 bis 5 gezeigten Variante zu einer Anlage der Kosmetiklippe unter Vorspannung an der Innenseite des Dachkanals und bereichsweise auch an der Abschlusskante führen. Denn dieser Dichtstrang wird einschließlich des die mechanische Entkopplung bewirkenden Grenzbereichs beim Einsetzen in den Dachkanal zwangsverformt. Hieraus resultieren innere Spannungen, die insoweit einer mechanischen Entkopplung im Sinne des Merkmals **M1.3** nicht entgegenwirken, als die vom Merkmal **M1.2** geforderte dauernde Umschließung begünstigt wird. Eine „festere Umschmiegung“ der Abschlusskante gemäß den Angaben im Absatz 0012 kann jedoch auch bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel nicht durch eine von „der Hohlkammer weg“ gerichtete Vorspannung erzielt werden.

Weil zudem im geltenden Anspruch 1^{Hi3} die Gestalt des Dichtstrangs im Profil nicht näher definiert ist und auch die in den Figuren gezeigte Formgebung mit einer Hohlkammer dem Gegenstand des geltenden Anspruchs nicht einschränkend unterstellt werden kann, folgt für das Verständnis des Merkmals **M2.3** in Kombination mit den übrigen Merkmalen (lediglich), dass die Einheit aus Kosmetiklippe und übrigen Bestandteilen des Dichtstrangs derart gestaltet sein muss, sodass die Kosmetiklippe jedenfalls an der Abschlusskante im Bereich der Umschließung unter Vorspannung anliegt.

Bei dem in E9 beschriebenen Dichtstrang handelt es sich – das gleiche Verständnis des Fachmanns unterstellt - um einen durch Einpressen in einen Kanal einzusetzenden und aufgrund der Elastizität des Materials darin selbsthaltenden Dichtstrang, vgl. Spalte 1, Zeilen 57 bis 59 („force-fitting that takes advantage of the slideway's own resilience“). Weil der Fachmann dem Einpressen eine zwangsweise Verformung des Dichtstrangs mit einhergehendem Aufbau innerer Spannungen unterstellt, stützen sich die auf den Abschlusskanten aufliegenden („rest against the top portions“, vgl. Spalte 3, Zeilen 43 bis 45) Bereiche der Endabschnitte 17a/b wie auch deren innen an den oberen Enden der Flanschseitenteile („flanges“) 15a/b anliegende Bereiche („bear against them“, vgl. a. a. O.) im eingebauten Zustand im Bereich der Umschließung der Abschlusskante ebenfalls zwangsläufig unter Vorspannung entsprechend dem Sinngehalt des Merkmals **M2.3** ab.

Mithin kommt dem Merkmal **M2.3** in Verbindung mit den übrigen Merkmalen des geltenden Anspruchs 1^{Hi3} – auf vorstehende Ausführungen im Abschnitt 3.2 wird hingewiesen – keine patentbegründende Bedeutung zu, weil eine Maßnahme mit gleicher Wirkung entsprechend dem gebotenen Verständnis dieser Merkmalsangabe bereits bei dem aus E9 hervorgehenden Dichtstrang verwirklicht ist.

3.3a Die vorgenommenen Änderungen des Patentanspruchs 1^{Hi3a} gemäß Hilfsantrag 3a sind nicht zulässig.

Der geltenden Anspruch 1^{Hi3a} ist gegenüber dem Anspruch 1^{Hi3} durch das Merkmal **M1.2a** ergänzt, das sich nicht aus dem Patent – auch nicht den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung – ableiten lässt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf vorstehende Ausführungen betreffend dieses Merkmal zum Hilfsantrag 1a bzw. 2a verwiesen.

Somit ist die bauliche Ausgestaltung der Kosmetiklippe nach den Angaben des Merkmals **M1.2a** auch in Kombination mit den übrigen Merkmalen – zu denen auf die Ausführungen im Hinblick auf Anspruch 1^{Hi2} im Abschnitt 3.2 verwiesen wird – für eine zulässige Verteidigung des angegriffenen Patents im Anspruch nicht hinreichend definiert; sie ist auch im Übrigen im Patent insgesamt nicht ausreichend offenbart.

4. Da mit keinem der Hilfsanträge ein gewährbarer Patentanspruch 1 vorlag bzw. vorgelegt wurde, fallen auch die jeweils rückbezogenen Unteransprüche, da den Anträgen der Beschwerdegegnerin insoweit nicht als Ganzes stattzugeben war.

5. Die von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragte Vertagung kommt nicht in Betracht, weil durch den Widerruf des Patents bereits alle Argumente des Beschwerdevorbringens berücksichtigt wurden.

Hilber

Bork

Paetzold

Baumgart

Ko