



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 311/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Februar 2014

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 18 675

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Das Patent 102 18 675 wird widerrufen.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach Prüfung das am 26. April 2002 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Schließen eines Verdecks“

erteilt. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 2. September 2004 erfolgt.

Gegen das Patent hat ursprünglich die O... GmbH am 2. Dezember 2004 Einspruch erhoben. Sie macht den Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend und verweist schriftsätzlich auf die folgenden Druckschriften:

- E1: DE 41 23 516 C1
- E2: EP 0 550 952 B1
- E3: DE 41 28 115 C1
- E4: DE 297 12 706 U1
- E5: DE 93 02 292 U1
- E6: DE 196 48 885 A1
- E7: DE 195 07 431 C1.

Die vormaligen Patentinhaberinnen haben dem Vortrag der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 8. September 2005 widersprochen. Der jetzige Patentinhaber beantragt zuletzt, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. September 2005,
- Beschreibung Seiten 1/7 bis 3/7, 5/7 und 7/7, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. September 2005,
- Beschreibung Seiten 4/7 und 6/7, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Februar 2014,
- Zeichnungen Figuren wie Patentschrift.

Die Einsprechende hat beantragt, das Patent zu widerrufen.

Nach ihrer Auffassung sei das ergänzende Merkmal „automatisches“ Schließen nicht ausreichend bestimmt und stelle auch eine unzulässige Erweiterung dar, weil nicht sämtliche Verfahrensschritte wie offenbart umfasst seien. Ohne dieses unzu-

lässige Merkmal fehle dem beanspruchten Verfahren die Neuheit, jedenfalls beruhe es nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Änderungen im Vergleich zu dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen):

Verfahren zum automatischen Schließen eines Verdecks eines Cabriolet-Fahrzeugs, bei dem zunächst ein Verdeckkastendeckel geöffnet und das Verdeck komplett aus einem Verdeckkasten heraus bewegt wird, wobei der Verdeckkastendeckel geschlossen wird, während das Verdeck in einer Zwischenstellung gehalten wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Schließen des Verdeckkastendeckels (5) ein hinteres Teil (8) des Verdecks (6) über wenigstens einen Schnappverschluss (9) an dem Verdeckkastendeckel (5) verriegelt wird, und dass anschließend ein vorderes Teil (7) des Verdecks (6) an wenigstens einer A-Säule (2) des Cabriolet-Fahrzeugs (1) verriegelt wird.

Rückbezogen schließen sich hieran die geltenden Patentansprüche 2 und 3 an.

Im Prüfungsverfahren wurden noch folgende Dokumente berücksichtigt:

- P1: DE 198 09 063 A1
- P2: DE 41 30 133 C2
- P3: DE 44 15 969 A1.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche, der geltenden Beschreibungsseiten und zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG in den vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassungen begründet.

2. Die Beteiligten des Verfahrens haben sich geändert.

Zwar ist eine solche Änderung ohne Zustimmung der jeweiligen Gegenseite nur unter engen Voraussetzungen möglich (vgl. BGH BIPMZ 2007, 459; Schulte PatG, 8. Aufl. 2008, § 59 Rn. 145 bzw. 155 m. w. N.), die hier aber erfüllt sind:

Die Einsprechende war ursprünglich die O... GmbH in S....

Deren Beteiligtenstellung ist durch Verschmelzung übergegangen auf die W... AG in S... und im Folgenden durch Umwandlung der Rechtsform auf die W... SE in S....

Patentinhaberinnen waren ursprünglich die D... AG in S1... sowie

die W... GmbH in O.... Diese wurde nach Übertragung der

Rechte an dem Patent durch die D... AG alleinige Patentinhaberin.

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der W...

GmbH ist Rechtsanwalt O... H... in F... als Insolvenzver-

walter in die Beteiligtenstellung des Patentinhabers eingetreten.

Mit Schriftsatz vom 10. Juni 2013 hat der Vertreter des eingetragenen Patentinhabers mitgeteilt, dass das Einspruchsverfahren wieder aufgenommen wird.

Damit ist auf beiden Seiten in zulässiger Weise eine Änderung der Beteiligtenstellung eingetreten, was in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich nicht in Zweifel gezogen worden ist.

3. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist unbestritten zulässig. In der Sache hat der Einspruch auch Erfolg, da er zum Widerruf des Patents führt.

4. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der bei einem Fahrzeughersteller oder Fahrzeugzulieferer mit der Entwicklung von sowohl manuellen wie auch automatischen Verdecken für Cabriolets befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt.

5. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 3 sind zulässig.

Die Verfahrensschritte gemäß den geltenden Patentansprüchen 1 bis 3 sind sämtlich offenbart. Entsprechend dem gebotenen Verständnis der Angabe „automatisches“ Schließen im Kontext der übrigen Merkmale ergibt sich das geltend beanspruchte Verfahren ohne weiteres aus der Streitpatentschrift sowie aus den Ursprungsunterlagen. Auch der Schutzbereich des Streitpatents ist nachträglich nicht erweitert worden. Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung stellt gegenüber der erteilten Fassung eine Beschränkung dar.

Es ist gemäß dem dritten Absatz auf Seite 2 der geltenden Beschreibung Aufgabe des vorliegenden Patents ein Verfahren zu schaffen, welches eine einfache und kostengünstigere Ausführung des Verdecks ermöglicht und sicherstellt, dass das Verdeck in jeder Fahrsituation sicher verschlossen ist.

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist der geltende Patentanspruch 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben. Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 sind dabei unterstrichen.

A Verfahren zum automatischen Schließen eines Verdecks eines Cabriolet-Fahrzeugs mit den nachfolgenden Verfahrensschritten:

B zunächst wird ein Verdeckkastendeckel geöffnet,

- C das Verdeck wird komplett aus einem Verdeckkasten heraus bewegt,
- D der Verdeckkastendeckel wird geschlossen wird, während das Verdeck in einer Zwischenstellung gehalten wird,
- E nach dem Schließen des Verdeckkastendeckels (5) wird ein hinteres Teil (8) des Verdecks (6) über wenigstens einen Schnappverschluss (9) an dem Verdeckkastendeckel (5) verriegelt,
- F anschließend wird ein vorderes Teil (7) des Verdecks (6) an wenigstens einer A-Säule (2) des Cabriolet-Fahrzeugs (1) verriegelt.

Bei der Prüfung der Patentansprüche sind Begriffe in den Ansprüchen dabei so zu deuten, wie sie der zuständige Fachmann nach dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Unterlagen versteht.

Die ursprüngliche Beschreibung führt hinsichtlich des Begriffes „automatisch“ auf Seite 5 im zweiten Absatz aus, dass sämtliche Verfahrensschritte zum Schließen des Verdecks von Hand oder auch automatisch durchgeführt werden können. Der ursprüngliche Patentanspruch 4 war darauf gerichtet, dass sämtliche Verfahrensschritte der ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 3 automatisch durchgeführt werden können. Da weitere Offenbarungsstellen hinsichtlich des Begriffes „automatisch“ oder der „Automatisierung“ fehlen, ist der Begriff „automatisch“ des geltenden Patentanspruchs 1 im Rahmen dieser Offenbarung so auszulegen, dass sämtliche in Kombination ausdrücklich beanspruchte Verfahrensschritte – einschließlich dem Verriegeln - automatisch zu erfolgen haben.

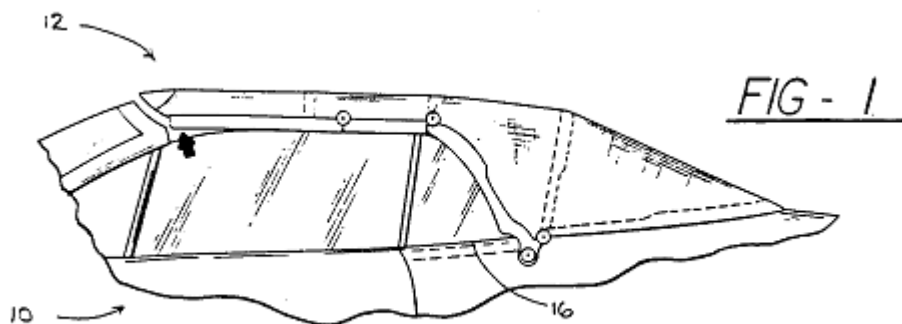
6. Das Verfahren gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 ist gewerblich anwendbar und auch neu. Zur Neuheit wird auf die nachstehenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit verwiesen, in denen auch auf die Unterschiede zu bekannten Verfahren eingegangen wird.

7. Das Verfahren gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

So ist aus der vorveröffentlichten Druckschrift E2 ein Verfahren bekannt, mittels dessen ein Verdeck eines Cabriolets-Fahrzeugs von einer Schließstellung über dem Fahrgastraum in eine Ablagestellung in einem Verdeckkasten (Figur 8) des Cabriolet-Fahrzeugs überführbar ist. Das Verfahren ist dabei automatisch durchführbar (Spalte 3, Zeilen 35 - 38).

Das Verfahren des automatischen Öffnens des faltverdecks (top 12) der Druckschrift E2 beinhaltet dabei die folgenden nacheinander ablaufenden Verfahrensschritte:

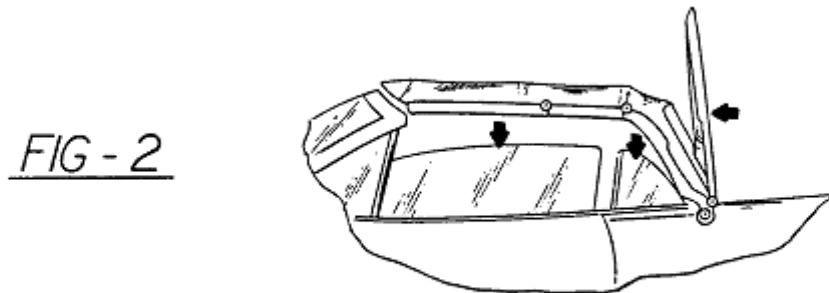
Schritt 1 Ein vorderer Teil des faltverdecks (top 12) wird vom Querholm der A-Säule (header 22) ausgeklinkt und in die in Figur 1 dargestellte Stellung gebracht (Spalte 3, Zeilen 54 - 56). Der Spriegel (bow 24) im hinteren Teil des faltverdecks (top 12) verbleibt noch unverändert in seiner Schließlage auf der verdeckabdeckung (tonneau cover 14).



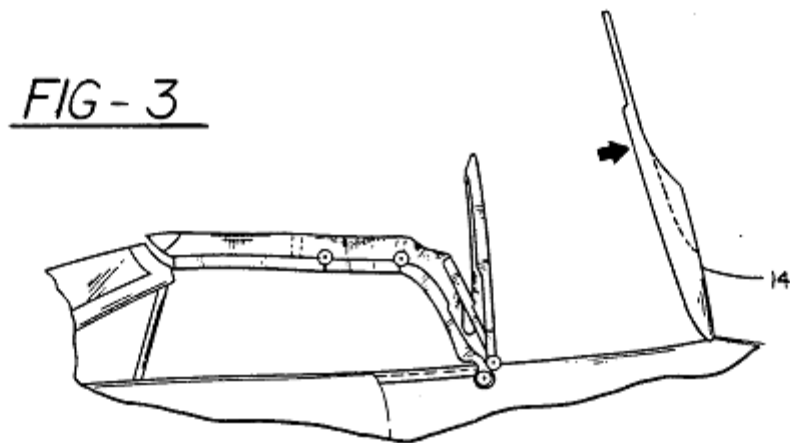
Figur 1 der Druckschrift E1

Schritt 2 Anschließend wird der Spriegel (bow 24) im hinteren Teil des faltverdecks (top 12) aus einer Schließlage hochgeschwenkt (Figur 2 sowie Spalte 4, Zeilen 8 - 11), damit danach in

Schritt 3 die Verdeckabdeckung (tonneau cover 14) hochgestellt werden kann, um den Ablageweg für das Verdeck freizugeben (Figur 3 sowie Spalte 4, Zeilen 14 - 17).

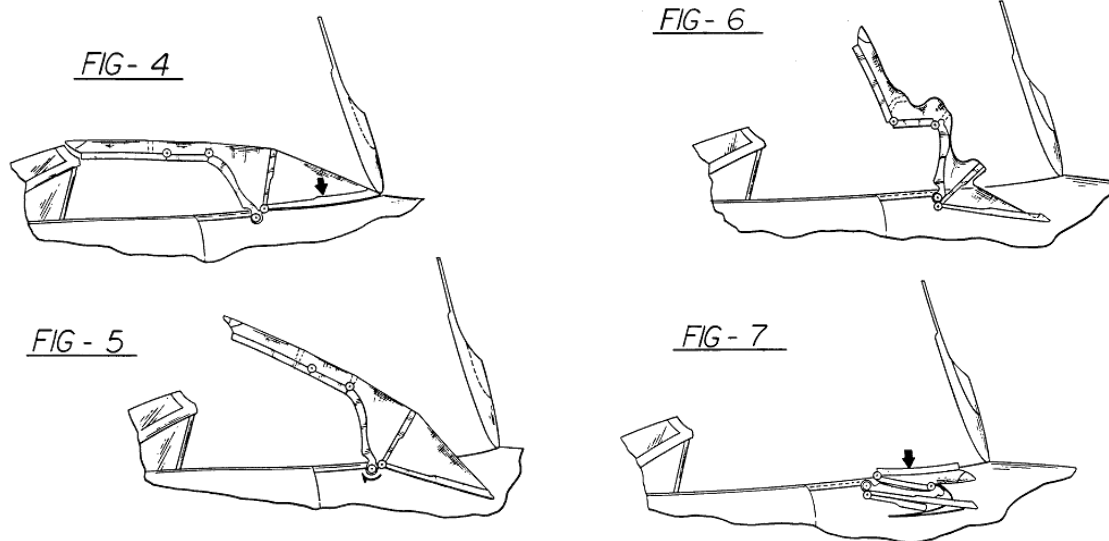


Figur 2 der Druckschrift E2



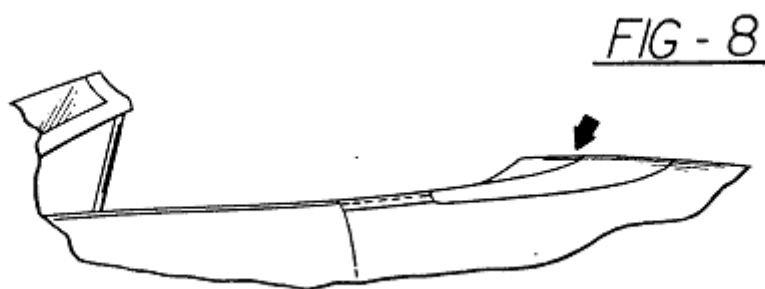
Figur 3 aus der Druckschrift E2

Schritt 4 Im nächsten Schritt wird das Faltverdeck (top 12) vollständig in den Verdeckkasten (tonneau cover 14) hineingeschwenkt (Bewegungsabfolge gemäß den Figuren 4 bis 7, sowie Spalte 4, Zeilen 17 - 22).



Figuren 4 bis 7 der Druckschrift E2

Schritt 5 Wenn das faltverdeck (top 12) vollständig in den Verdeckkasten (tonneau cover 14) eingeschwenkt ist, wird die Verdeckabdeckung (tonneau cover 14) in seine Schließstellung zum Abdecken des Verdeckkastens herabgeschwenkt (Endstellung gemäß Figur 8, sowie Spalte 4, Zeilen 22 - 25).



Figur 8 der Druckschrift E2

Ausweislich Spalte 4, Zeilen 25 – 28 der Druckschrift E2 erfolgt das Schließen des faltverdecks, welches ebenfalls automatisch erfolgt (Spalte 3, Zeilen 35 – 38), gemäß einem Verfahren, welches das in Spalte 3, Zeile 35, bis Spalte 4, Zeile 25, ausführliche beschriebene Verfahren zum automatischen Öffnen des faltverdecks

in umgekehrter Reihenfolge durchführt. Darüber hinaus wird das Schließverfahren in Spalte 6, Zeilen 19 - 32, zusätzlich explizit erläutert.

Für das in umgekehrter Reihenfolge durchzuführende Verfahren, welches zum automatischen Schließen des Faltverdecks (top 12) der Druckschrift E2 anzuwenden ist, bedeutet dies, dass dieses folgende Verfahrensschritte umfasst:

- Analog Schritt 5 ein Öffnen der Verdeckkastenabdeckung (tonneau cover 14)
- Analog Schritt 4 ein komplettes Herausschwenken des Faltverdecks (top 12) aus dem Verdeckkasten (tonneau cover 14), bis eine Position erreicht wird, wie sie in Figur 4 dargestellt ist.
- Analog Schritt 3 ein Hochstellen des Spiegels (bow 24) im hinteren Teil des Faltverdecks (top 12) zum Erreichen einer Zwischenstellung, wie sie in Figur 3 erkennbar ist, und ein anschließendes Schließen der Verdeckkastenabdeckung (tonneau cover 14).
- Analog Schritt 2 ein Absenken des Spiegels (bow 24) im hinteren Teil des Faltverdecks (top 12) nach dem Schließen des Verdeckkastens (tonneau cover 14).
- Analog Schritt 1 ein Verriegeln eines vorderen Teils des Faltverdecks (top 12) an wenigstens der A-Säule (header 22) des Cabriolet-Fahrzeugs.

Damit ist aus der Druckschrift E2 ein Verfahren zum automatischen Schließen eines Verdecks eines Cabriolet-Fahrzeugs gemäß Merkmal A des geltenden Patentanspruchs 1 bekannt, das darüber hinaus auch die Verfahrensschritte gemäß der Merkmale B (Schritt 5), C (Schritt 4), D (Schritt 3) und F (Schritt 1) beinhaltet.

Lediglich der verbleibende Verfahrensschritt gemäß Merkmal E des geltenden Patentanspruchs 1 geht aus der Druckschrift E2 nicht vollständig hervor. So wird in dem in der Druckschrift E2 offenbarten Schließverfahren in Schritt 2 zwar analog des Verfahrensschritts gemäß Merkmal E des geltenden Patentanspruchs 1 der Spriegel (bow 24) auf den Verdeckkastendeckel (tonneau cover 14) abgesenkt; der Druckschrift E2 ist aber nicht zu entnehmen, dass dabei der hintere Teil des Verdecks auch über wenigstens einen Schnappverschluss an dem Verdeckkastendeckel verriegelt wird. Vielmehr lässt es die Druckschrift E2 offen, ob und wie am Ende des Schließverfahrens eine Verriegelung oder eine Fixierung des Spriegels auf dem Verdeckkasten erfolgen soll.

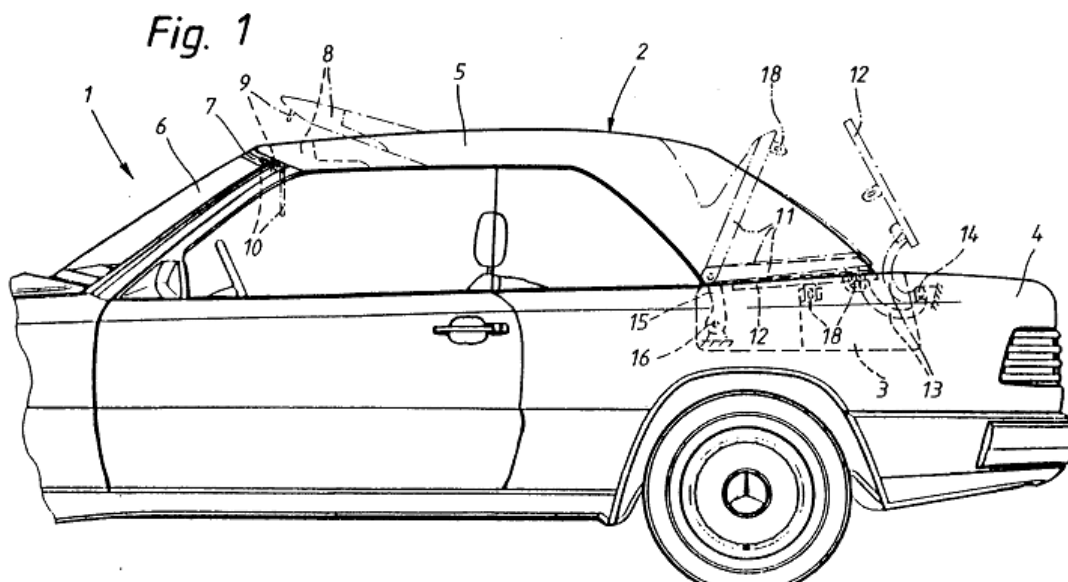
Eine Fixierung des hinteren Teils des faltverdecks am Verdeckkastendeckel ist aber grundsätzlich nötig, da allein durch das Absenken des Spriegels (bow 24) auf dem Verdeckkastendeckel (tonneau cover 14) noch keine dauerhafte Befestigung des faltverdecks auf dem Verdeckkastendeckel erreicht wird. Erst damit wird im geschlossenen Zustand das faltverdeck auch im fahrbetrieb sicher an dem Verdeckkastendeckel gehalten.

Somit war der fachmann gehalten, hierzu auf ihm aus dem stand der technik bekannte elemente zurückzugreifen, welche keine änderung des ablaufs des bereits in der druckschrift e2 offenbarten schließverfahrens bedingen und sich somit ohne erfinderische tätigkeit in das schließverfahren integrieren lassen, und das verfahren entsprechend anzupassen.

Solche elemente sind dem fachmann dabei aus der druckschrift e1 bekannt.

So offenbart die druckschrift e1 ein cabriolet-fahrzeug, welches ein manuell bedienbares faltverdeck (2) aufweist, dessen vorderer teil eine dachkappe (8) beinhaltet, von deren unterseite zwei verschlusszapfen (9) abstehen, wobei die dachkappe (8) im geschlossenen zustand des faltverdecks auf dem rahmenprofil (7)

der A-Säule des Cabriolet-Fahrzeugs aufliegt und über die Verschlusszapfen (9) mit dem Rahmenprofil (7) verriegelt ist (Figur 1; Spalte 3, Zeilen 60 - 64).



Figur 1 der Druckschrift E1

Im Heckbereich des Cabriolet-Fahrzeugs beinhaltet das Faltverdeck (2) einen hinteren U-förmigen Stoffhaltebügel (11), der bei geschlossenem Faltverdeck (2) auf einem geschlossenen Verdeckkastendeckel (12) aufliegt und mittels eines Schnappverschlusses (17, 18) niedergehalten wird (Figur 1; Spalte 4, Zeilen 10 - 15, 45 - 53, 62 - 69). Der Vorteil der Nutzung solcher Schnappverschlüsse liegt dabei gemäß Spalte 2, Zeilen 10 - 19, der Druckschrift E1 darin, dass diese platzsparend einsetzbar und kostengünstig herstellbar sind.

Für den Fachmann ist es der Figur 1 der Druckschrift E1 in Verbindung mit den Ausführungen in Spalte 4, Zeilen 45 - 68, zu entnehmen, dass beim Schließverfahren des dargestellten Faltverdecks der Stoffhaltebügel (11) nach dem Verschließen des Verdeckkastendeckels (12) über diesen Schnappverschluss (17, 18) an dem Verdeckkastendeckel (12) verriegelt wird. Dabei ist lediglich eine einfache Klappbewegung des Stoffhaltebügels (11) notwendig, so dass der Verschlusszapfen (18) automatisch in den Verschluss (17) einschnappen kann. Die

Klappbewegung in diesem Schritt des Schließverfahren der Druckschrift E1 entspricht dabei genau der Bewegung, die auch in Schritt 2 des Schließverfahrens der Druckschrift E2 notwendig ist und die zu der im Verfahrensschritt gemäß Merkmal E des geltenden Patentanspruchs 1 genannten Verriegelung führt.

Dabei spielt es keine Rolle, dass der Schnappverschluss der E1 im Unterschied zum Verfahren der E2 dem Verriegeln eines manuell zu betätigenden Verdecks dient, da, wie vorstehend dargelegt, der übrige zum nachfolgenden Verriegeln hinführende Ablauf mit der nach dem Schließen des Verdeckkastendeckels erfolgenden Klappbewegung des Stoffhaltebügels als hinterer Teil des Verdecks übereinstimmende Vorgänge in den Verdeckschließen nach E1 und E2 zeigen. Darüber hinaus bezeichnet der im Merkmal E genannte Schnappverschluss auch lediglich ein gegenständliches Teilmerkmal zur Durchführung dieses Verfahrensschritts.

Damit liegt es für den Fachmann, der eine Fixierung des hinteren Teil des faltverdeck anstrebt nahe, das aus der Druckschrift E2 bekannte Verfahren zum automatischen Schließen eines Cabriolet-Fahrzeugs mit Vorbild aus der Druckschrift E1 derart weiterzubilden, dass nach dem Schließen des Verdeckkastendeckel in Schritt 2 der Spiegel (bow 24) nicht nur auf den Verdeckkasten abgesenkt wird sondern darüber hinaus auch über wenigstens einen Schnappverschluss an dem Verdeckkastendeckel verriegelt wird.

Das Verfahren des geltenden Patentanspruchs 1 beruht daher auf keiner erfinderschen Tätigkeit.

Der geltende Patentanspruch 1 kann deshalb keinen Bestand haben.

8. Dass die in den rückbezogenen Unteransprüchen 2 und 3 enthaltenen Merkmale des Verfahrens zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen können, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Einspruchsverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Paetzold

Dr. Baumgart

Dr. Geier

Ko