



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 4/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. März 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend den Einspruch gegen das Patent 102 34 154.0**

...

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Lischke sowie die Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents mit der Bezeichnung „Trägerband mit Dämmelement für Profilrahmenkonstruktionen“, das diese am 26. Juli 2002 angemeldet hat und dessen Erteilung am 8. Februar 2007 veröffentlicht wurde. Hinsichtlich der 13 Patentansprüche der erteilten Fassung wird auf die Registerakte und/oder die Patentschrift DE 102 34 154 B4 verwiesen.

Die Einsprechenden haben gegen die Erteilung des Streitpatents rechtzeitig am 8. Mai 2007 Einspruch erhoben. Sie begehren den vollumfänglichen Widerruf des Streitpatents, wobei sie der Auffassung sind, dass dieses die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), dass eine unzulässige Erweiterung vorliege (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und dass sein Gegenstand nicht patentfähig sei (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Auf die zulässigen Einsprüche hin hat die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) mit Beschluss vom 7. März 2008 das Streitpatent in vollem Umfang widerrufen. Begründet hat die Abteilung ihre Entscheidung damit, dass der Gegenstand des Streitpatents vor dem Hintergrund der vorveröffentlichten Druckschrift **E3** (DE 100 08 370 A1) nicht neu sei.

Die Patentinhaberin hat gegen den Widerruf ihres Patents frist- und formgerecht Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Schriftsatz vom 11. November 2008 (Hauptantrag vom 5. November 2007) hat folgenden Wortlaut:

„Profilrahmenkonstruktion (10), umfassend:

- ein Grundprofil (12);
- Füllelemente (16), die so zwischen einer am Grundprofil (12) befestigten Innendichtung (14; 15) und einer wetterseitigen Außendichtung (20) angeordnet sind, dass zwischen den Stirnseiten nebeneinander angeordneter Füllelemente (16) ein Falzbereich (18) besteht; und
- ein Dämmelement (32), das bemessen ist, damit es sich in den Falzbereich (18) erstreckt; dadurch gekennzeichnet, dass
- das Dämmelement (32) als einstückige Baueinheit mit einem einteiligen Trägerband (30; 15) ausgebildet ist; und

- die einstückige Baueinheit bestehend aus Dämmelement und einteiligem Trägerband, zu einer Rolle aufwickelbar ist; und
- das Trägerband ein wetterseitig anzuordnendes Dichtband oder aber ein einteiliger Innendichtungsstreifen ist; wobei
- das Dämmmaterial (32) aus einem geschäumten Werkstoff besteht, der vorzugsweise geschlossenzellig oder wasserabweisend ist.“

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 12 an.

Der Patentanspruch 1 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

„Profilrahmenkonstruktion (10), umfassend:

- ein Grundprofil (12);
- Füllelemente (16), die so zwischen einer am Grundprofil (12) befestigten Innendichtung (14; 15) und einer wetterseitigen Außendichtung (20) angeordnet sind, dass zwischen den Stirnseiten nebeneinander angeordneter Füllelemente (16) ein Falzbereich (18) besteht; und
- ein Dämmelement (32), das bemessen ist, damit es sich in den Falzbereich (18) erstreckt;

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Dämmelement (32) als einstückige Baueinheit mit einem einteiligen Trägerband (30; 15) ausgebildet ist; und
- die einstückige Baueinheit bestehend aus Dämmelement und einteiligem Trägerband, zu einer Rolle aufwickelbar ist; und
- das Trägerband ein einteiliger Innendichtungsstreifen ist; wobei

- das Dämmelement (32) aus einem geschäumten Werkstoff besteht, der vorzugsweise geschlossenzellig oder wasserabweisend ist.“

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 9 an.

Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- Markenamts vom 7. März 2008 aufzuheben und das Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag vom 5. November 2007 aufrecht zu erhalten (Bl. 31 d. A.), hilfsweise, das Streitpatent im Umfang der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende 2 beantragt sinngemäß,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen (Bl. 63 d. A.).

Sie ist der Auffassung, das Streitpatent sei zu Recht widerrufen worden und die Beschwerde der Patentinhaberin sei daher unbegründet.

Die nichterschienene Beschwerdegegnerin und Einsprechende 1 war ordnungsgemäß geladen. Sie hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen (Bl. 35 d. A.).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Die frist- und formgerecht erhobenen Einsprüche sind ausreichend substantiiert und auch im Übrigen zulässig; die von den Einsprechenden gemachten Begründungen geben in eindeutiger und nachvollziehbarer Weise die die Einsprüche rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen an.

Sie ist nicht erfolgreich, weil sowohl der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag als auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag keine patentfähigen Erfindungen im Sinne des PatG § 1 bis § 5 darstellen.

Der Durchschnittsfachmann ist hier ein Diplombauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung von Gebäudefassaden.

2. Die Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig.

Das Merkmal, wonach die einstückige Baueinheit bestehend aus Dämmelement und einteiligem Trägerband zu einer Rolle aufwickelbar ist, ist ursprünglich offenbart.

Ein auf einer Rolle aufgewickelter Trägerband mit einem als einteilige Baueinheit ausgebildeten Dämmelement ist u. a. dem ursprünglich eingereichten Anspruch 16 entnehmbar.

Das die Aufwickelbarkeit von Trägerband und Dämmelement betreffende Merkmal ist damit ausreichend deutlich ursprungsoffenbart.

Dieses Merkmal kann auch in neuformulierte Ansprüche einfließen, weil es sich zum einen bei der Ursprungsfassung der Ansprüche um einen Formulierungsver-such handelt und zum anderen mit der Aufwickelbarkeit von Trägerband und Dämmelement dem Fachmann u. a. Materialhinweise an die Hand gegeben werden.

Der mit der Herstellung der Profilrahmenkonstruktion befasste Fachmann erkennt auch ohne weiteres, dass die einstückige Baueinheit bestehend aus Dämmelement und einteiligem Trägerband aufgewickelt zu einer Rolle ein vorgefertigtes Element ist, das beim Einbau in die Profilrahmenkonstruktion von der Rolle abgewickelt und entsprechend den Vorgaben abgelängt und eingebaut wird. Denn jede andere Interpretation dieses Merkmals ist unlogisch und fachfremd.

3. Es kann dahinstehen, ob die zweifelsfrei gewerblich anwendbare Profilrahmenkonstruktion umfassend ein Grundprofil und Füllelemente nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 des Haupt- oder des Hilfsantrags neu ist. Es handelt sich dabei jedenfalls nicht um das Resultat einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Streitpatent geht in den Absätzen [0002, 0003] der Patentschrift von Profilrahmenkonstruktionen aus, die ein Grundprofil sowie Füllelemente umfassen, die so zwischen einer am Grundprofil befestigten Innendichtung und einer wetterseitigen Außendichtung angeordnet sind, dass zwischen den Stirnseiten nebeneinander angeordneter Füllelemente ein Glasfalz besteht.

Im Stand der Technik sind mehrere Lösungen bekannt, die durch das Einbringen eines durchlaufenden Dämmkörpers die Wärmedämmung von Rahmenkonstruktionen, insbesondere Pfosten-Riegel-Systemen, verbessern.

Die Aufgabe der Erfindung wird darin gesehen, eine Profilrahmenkonstruktion mit einem Dämmkörper dahingehend zu verbessern, um die Montage zu vereinfachen.

### 3.1 Hauptantrag

Die DE 100 08 370 A1 (E3) zeigt eine Profilrahmenkonstruktion, die ein Grundprofil 12 (vgl. insbesondere Fig. 1) und Füllelemente 18 umfasst. Die Füllelemente 18 sind so zwischen einer am Grundprofil 12 befestigten Innendichtung 16 und einer wetterseitigen Außendichtung 20 angeordnet, dass zwischen den Stirnseiten nebeneinander angeordneter Füllelemente 18 ein Falzbereich 34 besteht (vgl. insbe-

sondere Fig. 1). Denn auch dort sind die beiden benachbarten Füllelemente mit einem Abstand zueinander angeordnet.

Die bekannte Profilrahmenkonstruktion hat im Weiteren ein Dämmelement 30, das sich in den Falzbereich 34 erstreckt (vgl. insbesondere Fig. 1).

Das aus der E3 bekannte Dämmelement 30 ist als eine einstückige Baueinheit mit einem einteiligen Trägerband 32 ausgebildet. Dieses Dämmelement ist mit dem Trägerband verklebt (vgl. insbesondere Fig. 4 sowie Spalte 5, Zeilen 35 bis 41 und Anspruch 5). Das Trägerband ist ein wetterseitig anzuordnendes Dichtband, welches beispielsweise aus Aluminiumfolie besteht und wetterseitig an den Füllelementen anliegt, wodurch sich eine Abdichtung des Falzbereichs ergibt (vgl. insbesondere Fig. 1 sowie Spalte 4, Zeilen 24 bis 31).

Das Dämmmaterial 30 besteht dort aus einem geschäumten Werkstoff, nämlich beispielsweise aus einem Elastomerschaum (vgl. insbesondere Spalte 2, Zeilen 47 bis 50 und Anspruch 9).

Auch bei dieser aus der E3 bekannten Profilrahmenkonstruktion ist die Baueinheit einstückig, bestehend aus Dämmelement und einteiligem Trägerband.

Dass diese einstückige Baueinheit zu einer Rolle aufwickelbar ist, ist explizit der E3 nicht zu entnehmen. Aber für den Fachmann gibt es nur zwei Möglichkeiten, diese Baueinheit für den Einbau bereit zu stellen, nämlich in Stangenware oder in Rollen.

Da die einstückige Baueinheit nach der E3 ausreichend elastisch ist, bietet sich in naheliegender Weise zum Vorhalten diese Einheit ein Aufwickeln in Rollen an.

Mit der E3 und dem Fachwissen ergibt sich der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 in naheliegender Weise.

Der Patentanspruch 1 gem. Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

### 3.2 Hilfsantrag

Im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind für das Trägerband zwei Alternativen angegeben, entweder ein wetterseitig anzuordnendes Dichtband oder ein einteiliger Innendichtungsstreifen.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist die erste Alternative gestrichen worden.



In der E3 ist in allen Figuren eine Innendichtung 16 als einteiliger Innendichtungstreifen dargestellt. Gemäß Figur 3 erstreckt sich der Dämmkörper 30 so weit in den Glasfalz hinein, dass der Dämmkörper 30 auf den einteiligen Innendichtungstreifen 16 aufliegt (vgl. E3, Sp. 5, Z. 44 - 46). Der Dämmkörper wird dort mit dem außenliegenden Trägerband in den in Falzbereich eingebracht. Naheliegender ist auch, das Dämmelement mit dem einteiligen Innendichtungstreifen zu einer Einheit zu verbinden, weil das Dämmelement auch am einteiligen Innendichtungstreifen anliegt. Denn der Fachmann muss sich hier lediglich entscheiden, welche Bauelemente - wetterseitig anzuordnendes Dichtband und Dämmelement oder einteiliger Innendichtungstreifen und Dämmelement - er zu einer einstückigen Baueinheit zusammenfasst.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

4. 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 Aufrechterhaltung bzw. 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. GRUR 1989, 103 - „Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“; auch: BGH GRUR 2007, 862 - „Informationsübermittlungsverfahren II“).

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

### III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, 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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Lischke

Eisenrauch

Hildebrandt

Küest

CI