



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 5/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Februar 2024

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache
betreffend das Patent 10 2016 125 025

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe und der Richter Kruppa, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16.11.2021 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen gemäß Hilfsantrag 6 beschränkt aufrechterhalten:

- Patentanspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung und Figuren gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents 10 2016 125 025, das am 20. Dezember 2016 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität 10 2016 003 874.8 vom 5. April 2016 angemeldet wurde, und dessen Erteilung am 10. Januar 2019 veröffentlicht wurde.

Gegen das Patent hatte die Einsprechende am 10. Oktober 2019 Einspruch erhoben und geltend gemacht, dass das Patent die Priorität nicht wirksam in Anspruch nehmen könne und die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 4 nicht neu seien gegenüber den Entgegenhaltungen D1, E5 und E6.

Die Patentinhaberin war dem entgegengetreten. Sie hatte geltend gemacht, der Einspruch sei wegen mangelnder Substantiierung als unzulässig zurückzuweisen,

und hatte darüber hinaus das Patent wie erteilt und mit vier Hilfsanträgen verteidigt.

Mit in der Anhörung vom 16. November 2021 verkündetem Beschluss hat die Patentabteilung 24 das Patent widerrufen und dabei zur Begründung angegeben,

- dass der Einspruch ausreichend substantiiert und somit zulässig sei,
- dass die innere Priorität für den Anspruch 1 in sämtlichen Fassungen nicht wirksam in Anspruch genommen werden könne,
- dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 nicht neu sei gegenüber der D1,
- und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 über den Inhalt der Anmeldung hinausgehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 21. Januar 2022.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16.11.2021 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Patentschrift,
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1
Patentansprüche 1 bis 4, eingegangen am 2.11.21,
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 2
Patentansprüche 1 bis 3, eingegangen am 2.11.21,
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 3
Patentansprüche 1 bis 2, eingegangen am 16.11.21,
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 4
Patentansprüche 1 bis 4, eingegangen am 16.11.21,
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 4a

- Patentansprüche 1 bis 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 4b
- Patentansprüche 1 bis 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 5
- Patentansprüche 1 bis 2, eingegangen am 21.09.22, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 6
- Patentanspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung und Figuren gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Das Patent umfasst in der erteilten Fassung vier Ansprüche. Der erteilte Anspruch 1 lautet mit hinzugefügten Merkmalsbezeichnungen M1 bis M7:

- M1 Verwendung einer Befestigungseinrichtung zur Befestigung von Kappleisten an einer Wärmedämmung oder an einem Mauerwerk
- M2 in der Form einer in die Wärmedämmung oder in ein Bohrloch des Mauerwerkes selbstfurchend eindrehbaren, aus einem Kunststoffmaterial bestehenden Isolierschraube (1)
- M3 mit einem Schaftteil (2) und einem daran angeordneten Kopfteil (3),
- M4 wobei das Schaftteil (2) ein Gewinde besitzt, das ausgehend vom Kopfteil (3) zu einem spitz zulaufenden, dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich verläuft,
- M5 wobei das Kopfteil (3) eine Eindrehhilfe (5) aufweist,
- M6 und wobei das Kopfteil (3) an seiner dem Schaftteil (2) zugewandten Seite eine Dichtung aufweist,
- M7 um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung bzw. in das Mauerwerk eindringt.

Auf diesen Anspruch sind die Ansprüche 2 bis 4 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kommt gegenüber dem erteilten Anspruch 1 folgendes Merkmal hinzu:

MH1 , und wobei beim Einbringen der Befestigungseinrichtung in der Wärmedämmung oder dem Mauerwerk keinerlei Wärmebrücken entstehen.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 kommt gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 folgendes Merkmal hinzu:

MH2 , und wobei die Eindrehhilfe (5) die Form eines Inbus oder eines Torx aufweist.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 kommt gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 neben einer Ergänzung im Merkmal M2, jetzt Merkmal M2H3, folgendes Merkmal hinzu:

M2H3 in der Form einer in die Wärmedämmung
oder in ein Bohrloch des Mauerwerkes selbstfurchend eindrehbaren,
aus einem faserverstärkten Kunststoffmaterial bestehenden
Isolierschraube (1)

...

MH3 , wobei die Dichtung die Form eines Dichtungsringes (6) besitzt.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 kommt gegenüber dem erteilten Anspruch 1 folgendes Merkmal hinzu:

MH4 , und wobei sich das Gewinde vom Kopfteil (3)
zum dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich kontinuierlich verjüngt.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4a kommt gegenüber dem erteilten Anspruch 1 folgendes Merkmal hinzu:

MH4a , und wobei sich sowohl der Außendurchmesser
als auch der Kerndurchmesser des Gewindes
vom Kopfteil (3) zum dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich
kontinuierlich und gleichmäßig verjüngt.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4b ändert sich gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4a:

MH4b , und wobei sich sowohl der Außendurchmesser
als auch der Kerndurchmesser des Gewindes
vom Kopfteil (3) bis zum dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich
kontinuierlich und gleichmäßig verjüngt überall abnimmt.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 kommen gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 zwei Merkmale hinzu:

M4H5 wobei sich das Gewinde vom Kopfteil (3)
zum dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich
kontinuierlich und gleichmäßig verjüngt

...

MH5 , und wobei das Kunststoffmaterial hitzebeständig ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 lautet:

- M1 Verwendung einer Befestigungseinrichtung zur Befestigung von Kappleisten an einer Wärmedämmung oder an einem Mauerwerk
- M2H3 in der Form einer in die Wärmedämmung oder in ein Bohrloch des Mauerwerkes selbstfurchend eindrehbaren, aus einem faserverstärkten Kunststoffmaterial bestehenden Isolierschraube (1)
- M3 mit einem Schaftteil (2) und einem daran angeordneten Kopfteil (3),
- M4 wobei das Schaftteil (2) ein Gewinde besitzt, das ausgehend vom Kopfteil (3) zu einem spitz zulaufenden, dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich verläuft,
- MH4b ~~und~~ wobei sowohl der Außendurchmesser als auch der Kerndurchmesser des Gewindes vom Kopfteil (3) bis zum dem Kopfteil (3) abgewandten Endbereich überall abnimmt,
- M5 wobei das Kopfteil (3) eine Eindrehhilfe (5) aufweist,
- M6 ~~und~~ wobei das Kopfteil (3) an seiner dem Schaftteil (2) zugewandten Seite eine Dichtung aufweist,
- M7 um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung bzw. in das Mauerwerk eindringt,
- MH1 ~~und~~ wobei beim Einbringen der Befestigungseinrichtung in der Wärmedämmung oder in dem Mauerwerk keinerlei Wärmebrücken entstehen
- MH3 , wobei die Dichtung die Form eines Dichtungsringes (6) besitzt
- MH5 , ~~und~~ wobei das Kunststoffmaterial hitzebeständig ist
- MH6 und wobei das Kunststoffmaterial UV-beständig ist.

Die folgenden Entgegenhaltungen und Dokumente sind im Verfahren:

- D1 DE 20 2016 102 749 U1
- D2 US 6 846 142 B2
- D3 US 5 059 077 A
- D4 US 2010 / 0 221 086 A1
- E1 Glas Scholl Webshop / Wandanschluss-Schienen, <http://www.glas-scholl-shop.de/Duschbeschlaege-Griffe/Wandanschluss-Schienen>, Version vom 15. Dez. 2015, erhalten über web.archive.org
- E2 Technisches Datenblatt für Praktikus, Wandanschlussleiste Classic der D... GmbH, laut den auf Seite 1 der E2 wiedergegebenen Dokumenteigenschaften erstellt am 18.12.2013
- E3 Produktübersicht "Mauerwerksanschlüsse" der S... GmbH, laut den auf Seite 1 der E3 wiedergegebenen Dokumenteigenschaften erstellt am 27.08.2009
- E4 DE 10 2011 011 239 A1
- E5 Werkzeugnachrichten, IPS: die Spenglerschraube im WDVS – Schnell, flexibel, wärmebrückenfrei! PUBLISHED 22. NOVEMBER 2016, <https://werkzeugnachrichten.de/ips-die-spenglerschraube-im-wdvs-schnell-flexibel-waermebrueckenfrei/>
- E6 Produktflyer Isolierplattenschraube IPS von apoloMEA, Version 10/16, https://www.wz-befestigungssysteme.de/uploads/media/apolo_mea_Isolierplattenschraube.pdf, mit Google-Verfasserzeilen-Datumsangabe 18.11.2016
- E7 Chemische Gewindesicherungen, klebend klemmend dichtend, Informationsbroschüre der B... Gruppe, Version 8225/15.01
- E8 CH 706 467 A1
- F1 PETER, NORBERT K.: Lexikon Bautechnik. 2. Auflage. Heidelberg, 2005, Seiten 374, 384 – ISBN 3-7880-7763-8
- F2 GRIMM, ROLAND: Dämmstoffe – Überblick: Die häufigsten Hartschaum-Dämmplatten, 12. November 2013, <https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/daemmstoffe/hartschaum-daemmplatten-polystyrol/>

- F3 GRIMM, ROLAND: Befestigung – Dübel für die WDVS-Fassade, 27. August 2014,
<https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/befestigung/duel-wdvs-fassade-befestigungstechnik/>
- F4 R... GmbH: Ratgeber Dachbleche, ...straße , ... Langen, Art.- Nr. 99-540, 05/2014 – Firmenschrift
- F5 S1... GmbH: Kappleiste, ... Straße , ... Grüna, November 2014 – Firmenschrift
- F6 S1... GmbH: Kappleiste stranggepresst, ... Straße , ... Grüna, November 2014. Seite 1. – Firmenschrift
- A1 P..., Preisliste Stand 2013, Seiten 30, 31. Anschlussschienen für Wand und Flachdach
- A2 Wikipedia-Artikel Metrisches ISO-Gewinde (Auszug)

Die E1 bis E7 und die bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigten D1 bis D4 wurden von der Einsprechenden genannt. A1 und A2 wurden von der Patentinhaberin, E8 und F1 bis F6 von der Patentabteilung in das Verfahren eingeführt.

Bezüglich des Wortlauts der erteilten Unteransprüche, der Unteransprüche der Hilfsanträge 1 bis 5 sowie zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin führt nur teilweise zum Erfolg, da der mit dem zulässigen Einspruch geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit sich hinsichtlich des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung und den Fassungen nach Hilfsanträgen 1 bis 3 und 4b als zutreffend erweist und die Hilfsanträge 4, 4a und 5 nicht zulässig sind, da ihr jeweiliger Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht. Der

Hilfsantrag 6 ist dagegen zulässig und der Gegenstand seines einzigen Anspruchs durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt.

1. Der Einspruch ist zulässig, insbesondere ausreichend substantiiert begründet. Die Einsprechende hat ihren Einspruch mit der fristgerecht eingegangenen Einspruchsschrift auf die Behauptung gestützt, dass der in § 21 PatG genannte Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliege. Sie hat weiter den erteilten Anspruch 1 in sieben Merkmale M1 bis M7 gegliedert. Sie hat geltend gemacht, dass die Entgegenhaltungen D1, E5 und E6 Stand der Technik seien, da für den Gegenstand des Anspruchs 1 die beanspruchte Priorität nicht in Anspruch genommen werden könne, weil, wie von ihr detailliert erläutert, dieser in den Merkmalen M1, M5, M6 und M7 über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgehe. Sie hat weiter in einer Tabelle für jedes der Merkmale M1 bis M7 gesondert angegeben, wo in der jeweiligen Entgegenhaltung D1, E5 bzw. E6 dieses offenbart sei. Die D1 ist vor dem Anmeldetag des Patents veröffentlicht worden; ob die von der Einsprechenden angegebenen Daten zur Veröffentlichung der E5 bzw. E6 zu E5 im Dokument E5 selbst bzw. zu E6 in der Trefferliste der Suchmaschine Google geeignet sind, eine Veröffentlichung zu beweisen, betrifft bereits nicht mehr die Frage der Zulässigkeit, sondern die der Begründetheit des Einspruchs. Die Einspruchsbegründung hat damit die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufgrundes der mangelnden Patentfähigkeit maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so dargelegt, dass die Patentabteilung und die Patentinhaberin daraus ohne eigene Ermittlungen abschließende Folgerungen über das Vorliegen des Widerrufgrundes ziehen konnten.

2. Gegenstand des Patents ist laut dem Absatz 0001 der Patentschrift die Verwendung einer Befestigungseinrichtung zur Befestigung von Kappleisten an einer Wärmedämmung oder an einem Mauerwerk. Nach dem Absatz 0002 war es üblich, dazu Isolierschraubdübel und aus Metall bestehende

Befestigungsschrauben zu verwenden. Das wird in Absatz 0003 als zeitaufwendig bezeichnet.

Dementsprechend ist im Absatz 0005 als Aufgabe der Erfindung angegeben, eine Befestigungseinrichtung zu schaffen, die dazu geeignet ist, Kappleisten an einer Wärmedämmung oder in einem Bohrloch eines Mauerwerkes in einer schnellen, einfachen und funktionsgerechten Weise zu befestigen. Diese Aufgabe wird gemäß Absatz 0006 durch die Verwendung einer Befestigungseinrichtung mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.

3. Als Fachmann für diesen Gegenstand zuständig ist ein Dipl.-Ing. oder Bachelor (FH/HAW) der Fachrichtung Konstruktiver Ingenieurbau mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Befestigungseinrichtungen zur Verwendung in Verbindung mit Gebäudedämmungen.

III.

Zum Hauptantrag

In der erteilten Fassung ist das Patent nicht bestandsfähig, weil der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung **D1** ist.

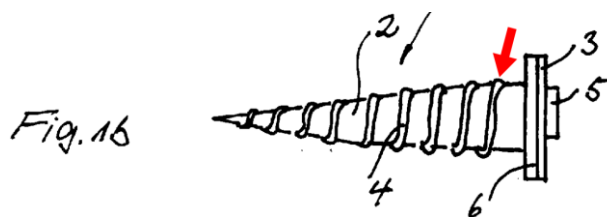
1. Einige Merkmale des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

Merkmal **M1** betrifft die Verwendung einer Befestigungseinrichtung zur Befestigung von Kappleisten an einer Wärmedämmung oder an einem Mauerwerk. Durch das „oder“ sind beide Verwendungen unabhängig voneinander geschützt.

Die anspruchsgemäß zu verwendende Befestigungseinrichtung muss nach dem Merkmal **M2** eine Isolierschraube sein. Dies wird gemäß dem Absatz 0008 der Patentschrift dadurch erreicht, dass sie aus einem isolierenden Kunststoffmaterial

besteht. Dabei wird jedoch keine Unterscheidung zwischen isolierendem und nicht isolierendem Kunststoffmaterial getroffen, vielmehr ist die isolierende Wirkung lediglich daran geknüpft, dass die Schraube keine Metallschraube ist – die laut Absatz 0008 Wärmebrücken im Dämmmaterial verursachen würde – sondern aus Kunststoff, wodurch laut Absatz 0008 keinerlei Kälte- oder Wärmebrücken in dem Dämmmaterial entstehen. Im Ergebnis fordert die Bezeichnung „Isolierschraube“ im Merkmal M2 lediglich, dass die Schraube aus einem – beliebigen – Kunststoffmaterial besteht.

Das Gewinde der Schraube muss gemäß dem Merkmal **M4** ausgehend vom Kopfteil zu einem spitz zulaufenden, dem Kopfteil abgewandten Endbereich verlaufen. Unter die Formulierung „ausgehend vom Kopfteil“ fallen auch solche Gewinde, die erst mit einigem Abstand vom Kopfteil beginnen. Das ergibt sich daraus, dass das Gewinde der ausdrücklich erfindungsgemäßen Schraube gemäß Figuren 1b und 2 erst mit deutlichem Abstand vom Kopfteil beginnt:



2. Das Patent kann in der erteilten Fassung und in den Fassungen nach Hilfsanträgen 1 bis 6 die Priorität der Voranmeldung 10 2016 003 874.8 nicht wirksam in Anspruch nehmen, weil die im Merkmal M6 angegebene Anordnung der Dichtung, wonach „das Kopfteil (3) an seiner dem Schaftteil (2) zugewandten Seite eine Dichtung aufweist“, aus dem Inhalt der früheren Anmeldung nicht ohne eigenständige Überlegungen des Fachmanns hergeleitet werden kann.

Die wirksame Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung setzt nach § 40 Abs. 1 PatG voraus, dass die Patentanmeldung dieselbe Erfindung wie die frühere Anmeldung betrifft. Die Priorität kann nach Abs. 3 nur für solche Merkmale der Anmeldung in Anspruch genommen werden, die in der Gesamtheit der

Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart sind. Hinsichtlich der deutlichen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung, es ist daher erforderlich, dass der Fachmann die Anspruchsmerkmale der früheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Offenbart kann dabei zwar auch dasjenige sein, was in der früheren Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns nach seinem allgemeinen Fachwissen jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt. Dass eine in der früheren Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnte, sondern vom Fachmann mitgelesene Ausgestaltung als nicht die Offenbarung ergänzend, sondern lediglich ihren Sinngehalt ermittelnd bezeichnet werden kann, setzt voraus, dass diese Ausgestaltung so unerlässlich und zwingend ist, dass der Fachmann eine andere Ausgestaltung nicht in Erwägung zöge. Ist dies nicht der Fall, sondern wären eigenständige fachliche Überlegungen erforderlich gewesen, kommt es auch nicht darauf an, ob diese Überlegungen möglicherweise veranlasst und naheliegend waren (vergl. BGH, Urteil vom 20. Mai 2021, X ZR 62/19 – Bodenbelag, insb. Tz. 33-36 und 47-49).

Nachfolgend sind die Bezeichnung, die Beschreibung, die Schutzansprüche und die Figur der Voranmeldung wiedergegeben:

Selbstfurchende Isollerschraube

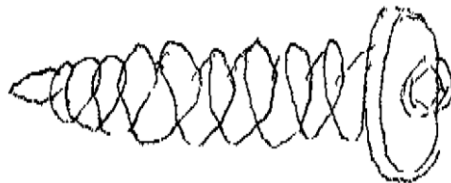
Beschreibung:

Selbstfurchende Isollerschraube ist aus einem Isolierenden Material wie Kunststoff und kann Selbstfurchend ins Bohrloch geschraubt werden.

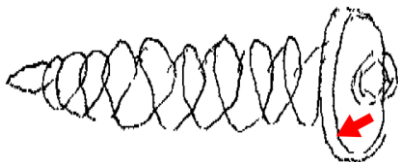
Schutzansprüche:

- 1.) Hauptanspruch dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstfurchende Isolierschraube ohne Kille und wärmebrückenfrei ins Bohrloch geschraubt werden kann, und auch dadurch geschützt ist.*
- 2.) Dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstfurchende Isolierschraube ohne zusätzlichen Dübel ins Bohrloch geschraubt werden kann, und auch dadurch geschützt ist.*
- 3.) Dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstfurchende Isolierschraube mit einer zusätzlichen Dichtung gegen eindringende Feuchtigkeit angefertigt ist, und auch dadurch geschützt ist.*
- 4.) Dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstfurchende Isolierschraube direkt ins Mauerwerksbohrloch befestigt werden kann ohne Wärmebrücken und dadurch geschützt ist.*
- 5.) Dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstfurchende Isolierschraube auch ohne Bohrloch in Wärmedämmungen befestigt werden kann, insbesondere um daran ohne Wärmebrücken, Wandabschlußschienen oder auch anderes Befestigen zu können, und auch dadurch geschützt ist.*
- 6.) Dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstfurchende Isolierschraube mit Enddrehriffen versehen ist, vorzüglich am Kopfteil, wie in Mehrkantform oder Krauz oder Schlitzausführung oder auch in Torx oder Bits Ausführungen, und auch dadurch geschützt ist.*

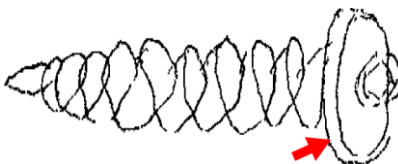
Zeichnung:



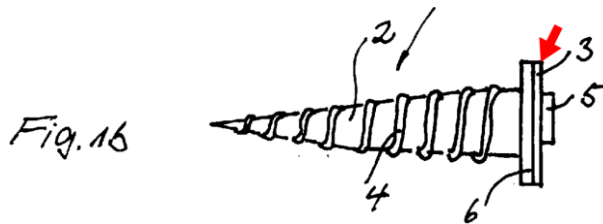
a) Die Patentinhaberin hat die Auffassung vertreten, eine Dichtung an der dem Schaftteil zugewandten Seite des Kopfteils sei in der Figur der früheren Anmeldung durch das Vorhandensein der zwei gebogenen Linien am Kopfteil offenbart, von denen der Fachmann die rechte dem Kopfteil zuordne:



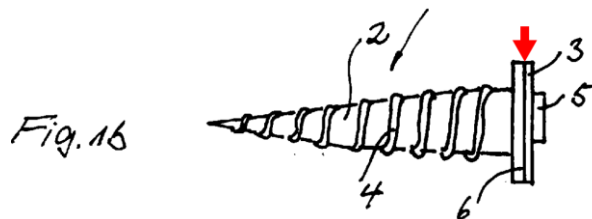
in der linken dagegen einen Dichtring erkenne:



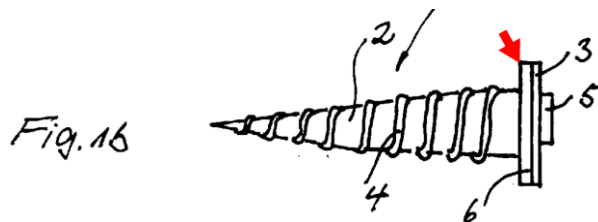
Dem konnte der Senat nicht beitreten, weil nach dem Verständnis des Fachmanns für die Darstellung eines Schraubenkopfes und einer schaftseitig davon angeordneten Dichtung drei Linien erforderlich wären, eine für die dem Schaft abgewandte Kante des Schraubenkopfes:



eine zweite für die dem Schaft zugewandte Kante des Schraubenkopfes und zugleich für die an dem Schraubenkopf anliegende, dem Schaft abgewandte Kante der Dichtung:



und eine dritte für die dem Schaft zugewandte Kante der Dichtung:



wie in Figur 1b des Patents zutreffend dargestellt.

b) Die Patentinhaberin hat weiter ausgeführt, bei der Verwendung der Schraube zur Befestigung von Kappleisten sei die dem Schaftteil zugewandte Seite des Kopfteils gemäß dem Merkmal M6 der einzige Ort für die Anordnung der Dichtung, der aus fachmännischer Sicht überhaupt möglich sei, da an allen anderen in Frage kommenden Orten wie am Schaft der Schraube oder an der dem Schaftteil abgewandten Seite des Kopfteils die Dichtung das Eindringen von Feuchtigkeit nicht verhindern könne.

Diese Argumentation kann nicht greifen, da die Voranmeldung eine Schraube zum Einschrauben in ein Mauerwerksbohrloch oder in eine Wärmedämmung offenbart, ohne eine Beschränkung auf eine Verwendung der Schraube zum Befestigen von Kappleisten. Insbesondere ist im Anspruch 3, in dem die Dichtung eingeführt wird, keinerlei Bezug darauf genommen, was mit der Schraube befestigt werden könnte

oder sollte. Auch Anspruch 5, der als einziger mögliche zu befestigende Gegenstände erwähnt, nennt lediglich „Wandabschlussschienen oder auch anderes“.

Für seine Überlegungen bezüglich eines möglichen Ortes, an dem die Dichtung angeordnet werden könnte, sowie für die Ausgestaltung der Dichtung, stand dem Fachmann daher nur die Angabe des Anspruchs 3 zur Verfügung, dass eine zusätzliche Dichtung „gegen eindringende Feuchtigkeit“ vorgesehen sei. Hinsichtlich der an dem Mauerwerk oder der Wärmedämmung, also an der Außenseite eines Gebäudes, zu befestigenden Gegenstände musste er dagegen alles in Erwägung ziehen, was üblicherweise an der Außenseite eines Gebäudes befestigt wird, wie insbesondere Hausnummernschilder, Leuchten, Bewegungsmelder, Überwachungskameras, Briefkästen und auch Kappleisten (Wandabschlussschienen). Für alle diese Gegenstände musste er hinsichtlich der Gestaltung und des Orts der Dichtung jeweils überlegen, wohin die Feuchtigkeit nicht eindringen soll und woher sie kommt, d.h. welchen Weg sie nimmt, um dementsprechend einen Ort und eine Gestaltung für die Dichtung zu finden, die das Eindringen von Feuchtigkeit auf diesem Weg verhindern kann.

Dabei stellt sich für alle genannten Anwendungen außer der Kappleiste heraus, dass es das zur Anbringung des Gegenstands vorgesehene Bohrloch bzw. Schraubloch selbst ist, in das die Feuchtigkeit nicht eindringen soll, und dass die Feuchtigkeit das Bohrloch/Schraubloch hauptsächlich über die Fuge zwischen der – in der Regel rauen – Wandaußenseite und dem mit der Schraube befestigten Gegenstand erreicht. Ein weiterer möglicher Weg der Feuchtigkeit wäre durch das in dem Gegenstand vorgesehene Loch, durch das die Schraube hindurchgeführt ist. Auf diesem Weg erreicht die Feuchtigkeit aber ebenfalls auf dem Weg zum Bohrloch/Schraubloch zunächst die Fuge zwischen der Wandaußenseite und dem befestigten Gegenstand.

Um ein Eindringen von Feuchtigkeit über die Fuge zwischen der Wandaußenseite und dem Gegenstand zu verhindern, muss die Dichtung auf dem Schaft der

Schraube angeordnet sein, und zwar mit einem Abstand vom Schraubenkopf, der so groß ist, wie der mit der Schraube befestigte Gegenstand – z.B. ein abstehender Flansch oder ein Bügel der Leuchte / des Bewegungsmelders / der Kamera – dick ist, damit die Dichtung die Schraube innerhalb des Bohrlochs/Schraublochs umgibt und nicht wirkungslos innerhalb des Flansches oder Bügels steckt. Eine auf der dem Schaftteil zugewandten Seite des Schraubenkopfes angeordnete Dichtung wäre hier ebenfalls wirkungslos.

Für die Kappleiste liegen die Verhältnisse insofern anders, als Kappleisten dazu verwendet werden, eine Dachabdichtungsbahn eines an eine Außenwand angrenzenden (Flach-) Dachs an der Außenwand zu befestigen. Hier muss – unabhängig von der Verschraubung – verhindert werden, dass Feuchtigkeit über die Fuge zwischen Außenwand und Kappleiste in das Dach bzw. den Raum unter dem Dach eindringt, weshalb die Oberkante der Kappleiste mit einer Dichtmasse gegenüber der Außenwand abgedichtet wird.

Da somit – anders als bei der Anbringung von Leuchten/Bewegungsmeldern/Kameras usw. – keine Feuchtigkeit über die Fuge zwischen Wandaußenseite und Kappleiste in das Dach und in das zur Befestigung der Kappleiste vorgesehene Bohrloch/Schraubloch gelangt, muss nur noch das Loch in der Kappleiste, durch das die Schraube hindurchgeführt ist, abgedichtet werden. Hierzu muss nach fachmännischer Überlegung eine Dichtung auf der dem Schaftteil zugewandten Seite des Schraubenkopfes angeordnet werden, damit sie zwischen Schraubenkopf und Kappleistenaußenseite dichten und so ein Eindringen von Feuchtigkeit in das für die Schraube vorgesehene Loch in der Kappleiste verhindern kann. Für diesen Anwendungsfall wäre dagegen eine auf dem Schaft der Schraube angeordnete Dichtung wirkungslos.

Im Ergebnis musste der Fachmann, um wenigsten für übliche und daher vorhersehbare Anwendungen der Schraube das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, entweder entgegen dem Anspruch 3 der Voranmeldung zwei Dichtungen statt einer vorsehen, oder über den Offenbarungsgehalt der

Voranmeldung hinaus, in der nur von einer Isolierschraube die Rede ist, unterschiedlich ausgeführte Isolierschrauben mit unterschiedlichen Dichtungen für verschiedene Anwendungen vorsehen.

Die entsprechenden Überlegungen mögen für jede einzelne Anwendung veranlasst und naheliegend gewesen sein, aufgrund der Vielzahl der möglichen Anwendungen liegt hier jedoch gerade nicht der Fall vor, dass der Fachmann aufgrund der Offenbarung der früheren Anmeldung eine andere Anordnung der Dichtung als die im Merkmal M6 des erteilten Anspruchs 1 angegebene nicht in Erwägung gezogen hätte.

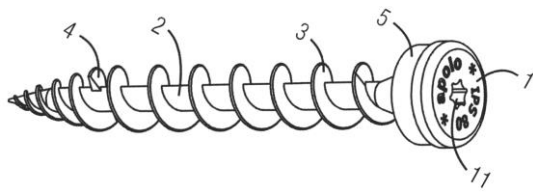
3. Die Entgegenhaltung **D1** wurde nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung, aber vor dem Anmeldetag des Patents veröffentlicht. Da die Priorität der früheren Anmeldung nicht wirksam beansprucht werden kann, ist die D1 somit Stand der Technik. Sie nimmt den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorweg.

Die D1 offenbart die Verwendung einer Befestigungsvorrichtung in Form einer Schraube (Absatz 0021) zur Befestigung von Kappleisten (Absatz 0020) an einer Wärmedämmung (Absätze 0019, 0002). Das entspricht der ersten Alternative des Merkmals **M1**.

Die Schraube der D1 ist ohne Vorbohren in die Wärmedämmung eindrehbar (Absatz 0021) und schon aufgrund der Tatsache, dass sie aus einem Kunststoff hergestellt ist (Absatz 0024), eine Isolierschraube im Sinne des Patents. Darüber hinaus ist im Absatz 0024 ausdrücklich angegeben, dass sie noch besser isoliert als bekannte Isolierschraubdübel. Das entspricht der ersten Alternative des Merkmals **M2**.

Die Schraube der D1 besitzt ein Schaftteil (Schaft 2) und ein daran angeordnetes Kopfteil (Kopf 1), siehe Absatz 0025 und Figur 1. Das entspricht dem Merkmal **M3**.

Das Schaftteil 2 der Schraube besitzt ein Gewinde (Außengewinde mit Gewindegang 3, siehe Absatz 0028), das wie auch das Gewinde der patentgemäßen Schraube in einem geringen Abstand vom Kopfteil 1 beginnt und ausgehend vom Kopfteil zu einem spitz zulaufenden, dem Kopfteil abgewandten Endbereich verläuft, siehe Figur 1. Das entspricht dem Merkmal **M4**.



D1 Figur 1

Das Kopfteil 1 weist mit der Mehrkantschlüsseinsenkung 11, siehe Absatz 0035, eine Eindrehhilfe entsprechend dem Merkmal **M5** auf.

Das Kopfteil 1 weist weiter an seiner dem Schaftteil 2 abgewandten Seite eine als Dichtungsring 5 ausgeführte Dichtung auf, die ausdrücklich abdichtet, d.h. das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wärmedämmung verhindert, indem sie, wie im Absatz 0037 erläutert, zwischen dem Schraubenkopf und dem zu befestigenden Gegenstand, z.B. der Kappleiste (Absatz 0020), elastisch zusammengedrückt wird. Das entspricht den Merkmalen **M6** und **M7**.

Damit ist die anspruchsgemäße Verwendung einer Befestigung von Kappleisten an einer Wärmedämmung durch die D1 vorweggenommen. Da der erteilte Anspruch 1 die zwei im Merkmal M1 genannten Verwendungen zur Befestigung an einer Wärmedämmung oder an einem Mauerwerk unabhängig voneinander schützt, fällt dieser Anspruch damit.

IV.

Zu den Hilfsanträgen 1, 2 und 3

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 nicht neu gegenüber der **D1**. Es kann daher dahinstehen, ob diese Fassungen zulässig sind.

1. Zu der im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 im zusätzlichen Merkmal **MH1** angegebene Wirkung, dass beim Einbringen der Befestigungseinrichtung in der Wärmedämmung oder dem Mauerwerk keinerlei Wärmebrücken entstehen, entnimmt der Fachmann dem Absatz 0008 der Patentschrift, dass diese Wirkung sich daraus ergibt, dass die Schraube aus Kunststoff statt aus Metall besteht, vergleiche oben die Auslegung zum Merkmal M2.

Gemäß dem weiteren Merkmal **MH2** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 weist die im Merkmal M5 eingeführte Eindrehhilfe die Form eines Inbus oder eines Torx auf. Der Begriff „Inbus“ ist dem Fachmann als Markenname für eine Eindrehhilfe in Form eines Innensechskants bekannt, „Torx“ als Markenname für eine Eindrehhilfe in Form eines Innensechsrunds.

Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist im Merkmal M2, jetzt **M2H3**, ergänzt, dass das Kunststoffmaterial der Schraube faserverstärkt ist, und in dem zusätzlichen Merkmal **MH3** angegeben, dass die im Merkmal M6 eingeführte Dichtung die Form eines Dichtungsringes besitzt.

2. Die im Merkmal MH1 verlangte Wirkung, dass beim Einbringen der Befestigungseinrichtung in der Wärmedämmung oder dem Mauerwerk keinerlei Wärmebrücken entstehen, ergibt sich schon daraus, dass die Schraube der **D1** aus einem Kunststoffmaterial hergestellt ist. Darüber hinaus ist im Absatz 0024 der D1 ausdrücklich erläutert, dass aufgrund der Tatsache, dass die Schraube keine Komponenten aus Metall enthält, die wärmedämmende Wirkung der Isolierplatte

durch die darin eingedrehte Schraube nicht beeinflusst wird, also in den Worten des Patents keinerlei Wärmebrücken entstehen. Das entspricht dem Merkmal **MH1**.

Die in D1 vorgesehene Einsenkung zum Ein- und Ausdrehen der Schraube kann laut Absatz 0033 als Torx-Innenprofil oder als Innen-Sechskant-Profil, d.h. als Inbus ausgeführt sein. Das entspricht dem Merkmal **MH2**.

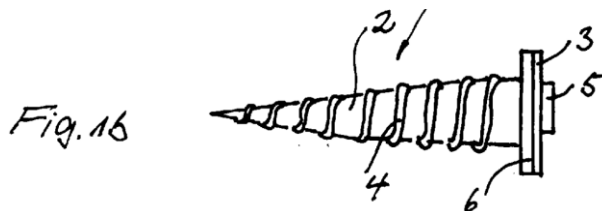
D1 lehrt weiter im Absatz 0024, die Schraube aus faserverstärktem Kunststoff herzustellen. Die in D1 gelehrt Dichtung besitzt gemäß Absätzen 0036 und 0037 die Form eines Dichtungsringes 5, siehe auch die Figuren 1, 3 und 4. Das entspricht den Merkmalen **M2H3** und **MH3**.

V.

Zu den Hilfsanträgen 4, 4a und 5

Die Hilfsanträge 4, 4a und 5 sind nicht zulässig, da der Gegenstand ihres jeweiligen Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

1. Im Merkmal **MH4** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ist angegeben, dass sich das Gewinde vom Kopfteil zum dem Kopfteil abgewandten Endbereich kontinuierlich verjüngt. Zum Gewinde ist im Patent angegeben, dass das Gewinde 2 am Schaftteil 4 angeordnet ist (Absatz 0013) bzw. dass das Schaftteil ein Gewinde besitzt (Absatz 0006 und Anspruch 1). Daraus und aus der Anordnung der Bezugszeichen 2 und 4 in den Figuren 1b und 2 ergibt sich für den Fachmann, dass mit „Gewinde“ die vom Schaft nach außen abstehenden Gewindegänge gemeint sind.



Dieses Bedeutung des Begriffs „Gewinde“ im Patent wird auch dadurch bestätigt, dass laut Absatz 0016 das Gewinde sich in das ein Mauerwerksbohrloch umgebende Mauerwerk selbstfurchend eingräbt – auch hierbei kann es sich nur um die Gewindegänge handeln, die sich eingraben, nicht dagegen um die Gesamtheit von Schaft und darauf angeordneten Gewindegängen.

Der Vortrag der Patentinhaberin, zur Beschreibung der Größe der Gewindegänge hätte ein Fachmann nicht den Begriff „Gewinde“, sondern den Begriff „Flankenhöhe“ verwendet, kann daran nichts ändern, da das Patent insoweit sein eigenes Wörterbuch ist.

Weitere schriftliche Angaben zum Gewinde enthält das Patent nicht, das diesbezüglich mit der Anmeldung übereinstimmt, vergleiche die Absätze 0014, 0005 und 0017 sowie den Anspruch 1 der Offenlegungsschrift. Als mögliche Offenbarungsquelle für das Merkmal MH4 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 stehen daher nur die mit den Figuren des Patents übereinstimmenden Figuren der Anmeldung zur Verfügung. Diese offenbaren jedoch das Merkmal **MH4** nicht.

In Figur 1a ist der Schaft nicht dargestellt, so dass sich über die Größe der Gewindegänge nichts entnehmen lässt.

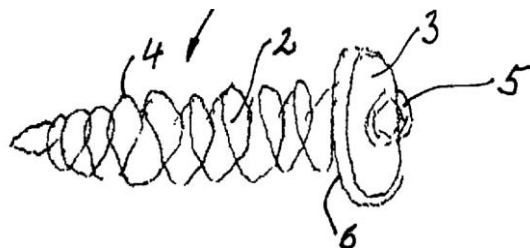
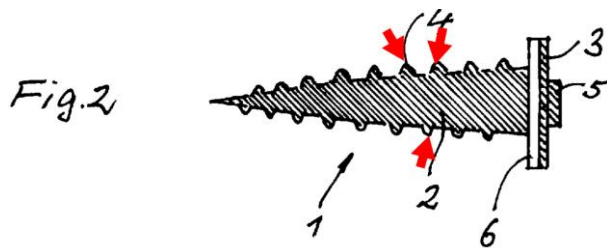


Fig. 1a

In den Figuren 1b und 2 sind die handschriftlich skizzierten Gewindegänge von schwankender Größe, wobei die Größenschwankungen erkennbar nicht beabsichtigt waren, da es nach dem Verständnis des Fachmanns keinen Sinn ergeben würde, die Gewindeganggröße mehrmals im Verlauf einer einzigen Umdrehung von groß (oben in Figur 2) auf klein (unten in Figur 2) abnehmen und wieder von klein auf groß zunehmen zu lassen.



Dem Gesamteindruck der Figuren kann der Fachmann nur entnehmen, dass die Gewindegänge augenscheinlich von Kopf bis Spitze ungefähr gleichgroß gemeint waren. Eine kontinuierliche Verjüngung vom Kopfteil zum dem Kopfteil abgewandten Endbereich ist dagegen nicht zu erkennen.

2. Im Merkmal **MH4a** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag **4a** ist angegeben, dass sich sowohl der Außendurchmesser als auch der Kerndurchmesser des Gewindes vom Kopfteil zum dem Kopfteil abgewandten Endbereich kontinuierlich und gleichmäßig verjüngt. Das ist den Figuren der Anmeldung als einziger diesbezüglich zur Verfügung stehender Offenbarungsquelle gerade nicht zu entnehmen.

In Figur 1a ist nur der Außendurchmesser des Gewindes zu erkennen. Die erheblichen Schwankungen des Außendurchmessers

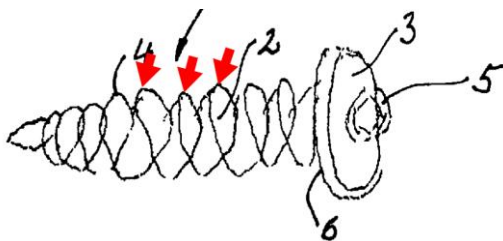


Fig. 1a

hält der Fachmann nicht für beabsichtigt. Da er diesen dementsprechend in Gedanken begradigt, erkennt er eine Schraube, bei der entgegen dem Merkmal MH4a der Außendurchmesser des Gewindes sich ausgehend vom Kopf über den größeren Teil der Schaftlänge nicht kontinuierlich, sondern überhaupt nicht verjüngt; er verläuft vielmehr konstant, um dann im letzten Drittel der Schaftlänge zum Endbereich hin rasch abzunehmen.

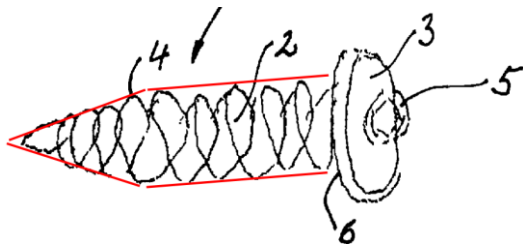
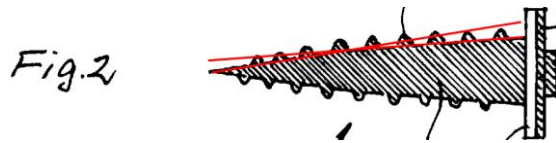


Fig. 1a

Dass diese Darstellung mit über den größeren Teil der Länge konstantem Außendurchmesser kein Versehen, sondern Absicht ist, bestätigt sich aus Sicht des Fachmanns auch durch die in der Anmeldung angegebene beabsichtigte Verwendung der Schraube in Mauerwerksbohrlöchern, siehe Absätze 0004, 0017 und den Anspruch 1, wobei sich das Gewinde 4 in das die Bohrung umgebende Mauerwerk selbstfurchend eingraben soll. Dieses Eingraben des Gewindes in das die Bohrung umgebende Mauerwerk wäre angesichts der Tatsache, dass Bohrlöcher sich in aller Regel nicht mit zunehmender Tiefe kontinuierlich verjüngen, sondern einen konstanten Durchmesser aufweisen, bei einer Schraube mit kontinuierlich sich verjüngendem Außendurchmesser nicht sinnvoll möglich, da bei einer solchen Gestaltung des Gewindes nur wenige Gewindegänge in der Nähe des Kopfes überhaupt mit dem die Bohrung umgebenden Mauerwerk in Berührung kommen könnten.

Auch den Figuren 1b und 2 ist keine Schraube mit kontinuierlich und gleichmäßig sich verjüngendem Außendurchmesser und Kerndurchmesser zu entnehmen. Diese zeigen vielmehr Schrauben, deren Kerndurchmesser sich ausgehend vom Kopf über den größeren Teil der Schaftlänge zwar kontinuierlich verjüngt, aber nicht gleichmäßig, sondern sich zunächst nur geringfügig und dann zum Endbereich hin, in den Figuren nach links, stärker, wie in den unten wiedergegebenen Figuren mit ergänzten roten Linien verdeutlicht:





In diesem progressiven Verlauf der Verjüngung des Kerndurchmessers erkennt der Fachmann keine Zeichenungenauigkeit, sondern vielmehr – wie bereits zur Figur 1a erläutert – eine für die in der Anmeldung angegebene beabsichtigte Verwendung der Schraube in Mauerwerksbohrlöchern notwendige Ausgestaltung.

Da der Fachmann, wie bereits zum Hilfsantrag 4 ausgeführt, den Figuren 1b und 2 zur Größe der Gewindegänge entnimmt, dass diese augenscheinlich vom Kopf bis zur Spitze der Schraube gleichgroß gemeint waren, ergibt sich auch für den Außendurchmesser wie für den Kerndurchmesser, dass dieser sich zwar kontinuierlich, aber entgegen dem Merkmal **MH4a** nicht kontinuierlich und gleichmäßig verjüngt.

3. Merkmal **M4H5** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Merkmal MH4 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4, wonach sich das Gewinde vom Kopfteil zum dem Kopfteil abgewandten Endbereich kontinuierlich verjüngt, nur dadurch, dass das Gewinde, d.h. die Gewindegänge, sich nunmehr nicht nur kontinuierlich, sondern darüber hinaus auch noch gleichmäßig verjüngen sollen. Hier gilt das zum Hilfsantrag 4 Gesagte entsprechend.

VI.

Zum Hilfsantrag 4b

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4b erweist sich als zulässig, sein Gegenstand ergibt sich jedoch in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung **E8** in Zusammenschau mit der **F4**.

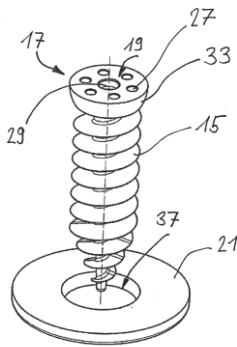
1. Das einzige gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugekommene Merkmal MH4b verlangt, dass sowohl der Außendurchmesser als auch der Kerndurchmesser des Gewindes vom Kopfteil bis zum dem Kopfteil abgewandten Endbereich überall abnimmt. Die Formulierung, dass beide Durchmesser „überall abnehmen“, entspricht dem Inhalt nach der des Merkmals MH4a des Hilfsantrags 4a, dass beide Durchmesser sich „kontinuierlich verjüngen“, jedoch ohne die zusätzliche Forderung des Merkmals MH4a, wonach sie sich nicht nur kontinuierlich, sondern außerdem auch noch gleichmäßig verjüngen mussten.

2. Das Merkmal MH4b war in den Figuren 1b und 2 der Anmeldung offenbart, denen der Fachmann, wie zum Hilfsantrag 4a ausgeführt, entnehmen konnte, dass Kerndurchmesser und Außendurchmesser des Gewindes sich zwar nicht kontinuierlich und gleichmäßig aber kontinuierlich verjüngen, also in den Worten des Merkmals MH4b überall abnehmen.

3. Die **E8** offenbart, siehe den Anspruch 1, eine Schraube zur Halterung von Gegenständen an einem Leichtbaustoff, insbesondere einem Dämmmaterial, d.h. einer Wärmedämmung. Die Schraube schneidet gemäß Absatz 0008 und auch 0027 in den Leichtbaustoff, d.h. in die Wärmedämmung ohne Vorbohren von selber ein, sie ist also in den Worten des Patents selbstfurchend eindrehbar.

Die Schraube der E8 ist schon aufgrund der Tatsache, dass sie aus einem Kunststoff hergestellt ist (Absatz 0033), eine Isolierschraube im Sinne des Patents. Die isolierende Wirkung ist auch beabsichtigt, was sich daraus ergibt, dass die von der E8 gelehrte Schraube im Absatz 0027 mit „Isolierschrauben des Stands der Technik“ verglichen wird. Das entspricht dem Merkmal **M2**.

Die Schraube der E8 besitzt ein Schaftteil (Gewindeschäft 13) und ein daran angeordnetes Kopfteil (Schraubenkopf 17), siehe Absatz 0025 und die Figuren 1 bis 7, insbesondere Figur 4. Das entspricht dem Merkmal **M3**.



Figur 4

Dass das Kopfteil 17 durch eine aufsteckbare Beilagscheibe 21 vergrößert werden kann, steht dem nicht entgegen, da der Anspruch 1 des Patents eine solche Gestaltung nicht ausschließt.

Das Schaftteil 13 weist ein Gewinde auf (Außengewinde 15), das vom ersten Ende des Gewindeschafte, nämlich seiner Spitze (dazu siehe Absatz 0006) zum zweiten Ende des Gewindeschafte verläuft, d.h. bis zum Kopfteil 17, was sowohl dem Absatz 0008 als auch den Figuren zu entnehmen ist. Das entspricht dem Merkmal **M4**.

Der Gewindeschafte 13 besitzt, siehe Absätze 0005 und 0006 sowie den Anfang des Absatzes 0027, die Gestalt eines als gerader, gleichmäßiger Kreiskegel ausgebildeten Konus, dessen Spitze das erste Ende des Gewindeschafte bildet, und dessen Basiskreis das – schraubenkopfseitige – zweite Ende des Gewindeschafte bildet. Der Durchmesser dieses Konus bildet den Kerndurchmesser des Gewindes 15, der somit entsprechend dem Merkmal **MH4b** vom Kopfteil 17 bis zum dem Kopfteil 17 abgewandten Endbereich überall abnimmt. Beim ersten Ausführungsbeispiel, siehe Absatz 0008 sowie das Ende des Absatzes 0027, nimmt außerdem die Flankenhöhe 23 des Außengewindes 15 vom ersten Ende, der Spitze, bis zum zweiten Ende des Gewindeschafte zu, so dass der Außendurchmesser des Außengewindes 15 im Wesentlichen proportional dem Durchmesser des Konus an der entsprechenden Stelle ist. In umgekehrter Richtung betrachtet, vom Kopfteil 17 bis zum dem Kopfteil abgewandten Endbereich, der Spitze des Konus, nimmt daher der Außendurchmesser des Gewindes

entsprechend dem Merkmal **MH4b** überall ab.

Die in E8 gelehrt Schraube weist außerdem, siehe insbesondere Absätze 0017, 0025, 0031 und die Figuren 6, 7, einen Werkzeugansatz 19, 27 für ein Werkzeug 39 auf, d.h. eine Eindrehhilfe entsprechend dem Merkmal **M5**.

Die Schraube ist gemäß E8 Anspruch 1 und Absatz 0026 zur Halterung von Gegenständen an einem Dämmmaterial wie z.B. Styropor-, Hartschaum- oder Glasfaserplatten vorgesehen, welches an einer vertikalen Wand angebracht ist, vergl. Absatz 0014. Da solche Dämmmaterialien in der Regel an der Außenseite von Gebäudeaußenwänden angebracht sind, ist dem Fachmann damit auch die Verwendung der Schraube zur Halterung von Gegenständen an der Außenseite einer Gebäudeaußenwand, bzw. der daran angebrachten Wärmedämmung, offenbart.

Es bedarf daher keines erfinderischen Zutuns, die Schraube zur Befestigung solcher Gegenstände zu verwenden, die ohnehin üblicherweise außen an Gebäudeaußenwänden befestigt werden müssen. Dazu gehören Kappleisten.

Es spielt dabei auch keine Rolle, ob ein Hersteller die Schraube ausdrücklich zum Befestigen von Kappleisten anbietet, oder ob ein Handwerker die als geeignet zur Befestigung von Gegenständen an Wärmedämmungen angebotene Schraube zur Befestigung von Kappleisten verwendet. In beiden Fällen wird die Schraube zur Befestigung von Kappleisten an Wärmedämmungen verwendet, ohne dass dafür ein erfinderisches Zutun erforderlich gewesen wäre, und somit entsprechend der ersten Alternative des Merkmals **M1**.

Dass zur Befestigung von Kappleisten Dichtschrauben verwendet werden müssen, ist den entsprechenden Fachleuten bekannt, es ergibt sich aber auch aus dem „Ratgeber Dachbleche“ F4, einer Firmenschrift, in der ein Anbieter von Dachblechen die korrekte Anbringung von Dachblechen detailliert erläutert, auf Seite 8 die Anbringung von Kappleisten, wozu ausdrücklich „Dichtschrauben“ zu verwenden sind.

Dass die hier geforderte Dichtung an der dem Schaffteil zugewandten Seite des Schraubenkopfes angebracht sein muss, ergibt sich ohne erfinderisches Zutun, da das zum Hindurchführen der Schraube durch die Kappleiste vorgesehene Loch in der Kappleiste der einzige Weg ist, auf dem Wasser unter die an ihrer Oberkante abgedichtete Kappleiste gelangen kann (zur Abdichtung siehe F4 Seite 8 Arbeitsschritt 3), und somit die beim Befestigen der Schraube gegen die Kappleiste gepresste Schraubenkopfunterseite die einzige Stelle ist, an der die Dichtung angebracht werden kann. Im Übrigen ergibt sich dieser Ort für die Anbringung der Dichtung auch aus der in F4 auf Seite 8 gewählten Bezeichnung der „Dichtschraube“ als „Spenglerschraube“, also einer Schraube mit einer Dichtung auf der Kopfunterseite.

Auch hierbei spielt es keine Rolle, ob ein Hersteller die Schraube ausdrücklich zum Befestigen von Kappleisten und daher bereits mit einer Dichtung an der Schraubenkopfunterseite versehen anbietet, oder ob der Handwerker, der die Schraube zur Befestigung von Kappleisten verwendet, gemäß der Lehre der F4 eine Dichtung aufsteckt. In beiden Fällen wird im Ergebnis ohne erfinderisches Zutun eine Schraube verwendet, die den Merkmalen **M6** und **M7** entspricht und damit allen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4b.

Der Vortrag der Patentinhaberin, E8 lehre in Absatz 0018 entgegen dem Anspruch 1 des Patents die Verwendung der Isolierschraube zum Einschrauben einer zweiten Schraube, also als Dübel, kann nicht greifen, da dies nicht die einzige in E8 vorgesehene Verwendung darstellt, sondern ausdrücklich nur ein Ausführungsbeispiel, siehe Absatz 0018.

Darüber hinaus ist im Absatz 0002 gerade diese Verwendung als Dübel als aus dem Stand der Technik bekannt und als nachteilig beschrieben. Dementsprechend ist im Absatz 0004 als Aufgabe der Erfindung der E8 angegeben, eine Schraube vorzuschlagen, welche die Halterung von Gegenständen an einem Leichtbaustoff verbessert, ohne dass zusätzliche Bauteile oder mehrere Arbeitsschritte nötig wären. Damit ist deutlich offenbart, dass die in E8 vorgeschlagene Isolierschraube

vor allem wie eine Schraube verwendet werden soll, nicht dagegen ausschließlich wie ein Dübel in Verbindung mit einer zusätzlichen Schraube und mehreren Arbeitsschritten, nämlich dem Einschrauben der Isolierschraube in die Wärmedämmung und darauffolgend dem Einschrauben der zusätzlichen Schraube in die Isolierschraube.

VII.

Zum Hilfsantrag 6

Der – einzige – Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 erweist sich als zulässig und sein Gegenstand ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt.

1. Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 kommt gegenüber dem erteilten Anspruch die Gewindegeometrie wie bei Hilfsantrag 4b hinzu (MH4b), dass durch die Befestigungseinrichtung keinerlei Wärmebrücken entstehen (MH1), dass die Dichtung die Form eines Dichtungsringes besitzt (MH3), und dass das Kunststoffmaterial der Schraube faserverstärkt ist (M2H3), hitzebeständig (MH5) und UV-beständig (MH6).

Zur Hitze- und UV-Beständigkeit des Kunststoffmaterials ist im Patent weiter nichts ausgeführt, so dass die Merkmale MH5 und MH6 im Ergebnis nicht mehr verlangen, als eine übliche Hitze- und UV-Beständigkeit, wie sie ein Fachmann, der bei der Entwicklung eines Produkts selbstverständlich die Umweltbedingungen beachtet, unter denen das Produkt eingesetzt werden soll, vorsehen würde. Trotzdem sind diese Merkmale deshalb nicht, wie von der Einsprechenden ausgeführt, unbestimmt, sondern lediglich weit.

2. Die Merkmale M1, M2H3, M3, M4, M5, MH5 und MH6 ergeben sich aus den Ansprüchen 1 und 4 der ursprünglichen Anmeldung, die Verwendung zur Befestigung von Kappleisten, aus der Beschreibung, siehe Absatz 0002 der

Offenlegungsschrift. Merkmal MH4b ist, wie zum Hilfsantrag 4b erläutert, den Figuren 1b und 2 zu entnehmen. Die Merkmale M6 und MH3 ergeben sich aus den Ansprüchen 2 und 3 sowie aus dem Absatz 0016, der auch Merkmal M7 offenbart. Merkmal MH1 ergibt sich aus dem Absatz 0007.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht durch die **D1** vorweggenommen, die entgegen dem Merkmal **MH4b** ein Gewinde mit über einen großen Teil der Schraubenlänge konstantem Außendurchmesser und Kerndurchmesser offenbart, siehe die Figuren. Da diese Geometrie mit einem zylindrischen Schaftabschnitt 23 ausdrücklich als vorteilhaft beschrieben ist, siehe die Absätze 0012, 0026 und den Anspruch 3, ergibt sich ausgehend von D1 auch kein Anlass, daran etwas zu ändern.

Die **E8** offenbart kein faserverstärktes Kunststoffmaterial entsprechend dem Merkmal **M2H3**. Kunststoffe mit einer Faserverstärkung zu versehen mag dem Fachmann als Mittel zum Erzielen hoher Festigkeiten bekannt sein, gerade dazu ergibt sich jedoch ausgehend von E8 kein Anlass, da die Schraube der E8 ausschließlich auf den Einsatz in weichen und sehr weichen Leichtbaustoffen wie z.B. Styropor-, Hartschaum- oder Glasfaserplatten hin optimiert ist, siehe u.a. Absätze 0020, 0026 und 0028. Daraus ergibt sich kein Anlass, an dem im Absatz 0033 vorgeschlagenen Polyamid als Material für die Schraube etwas zu ändern. Dass es dagegen zweckmäßig sein könnte, ein Material mit besonders hoher Festigkeit vorzusehen, um die Schraube außer in weiche Wärmedämmungen auch selbstfurchend in Mauerwerksbohrungen eindrehen zu können, ist eine Überlegung, die lediglich in Kenntnis des Patents naheliegt, nicht dagegen ausgehend von der E8.

Die **D3** liegt bereits weiter ab, sie lehrt eine Kunststoffschraube, die entgegen dem Merkmal **M1** ausdrücklich zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen ist, so zur Befestigung von Gegenständen an einer aus Kunststoffschaum bestehenden Isolierung eines Kühlraums, siehe Spalte 1 Absätze (1) und (2), und die dieser

Befestigungsaufgabe entsprechend auch nicht aus faserverstärktem Kunststoff besteht, siehe Spalte 2 unten, wo Polyethylen als Material angegeben ist.

Dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 durch die weiteren im Verfahren befindlichen Entgegnungen einzeln oder in Zusammenschau für den Fachmann nahegelegt gewesen sei, wurde von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und ist auch für den Senat nicht ersichtlich.

VIII.

Rechtsmittelbelehrung

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Rothe

(zugleich für den
wegen Ruhestands
an der Unterschrift
gehinderten
Richter Kruppa)

Kruppa

Krüger

Maierbacher