



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 323/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
21. Juli 2005

...

## BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

**betreffend das Patent 101 09 008**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters Dr. Meinel als Vorsitzendem sowie der Richter Dr. Gottschalk, Lokys und Schramm

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

**Gründe**

**I**

Das angegriffene Patent 101 09 008 (Streitpatent) wurde unter der Bezeichnung „Fahrzeugdach mit Beleuchtungselement“ am 23. Februar 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Unter Berücksichtigung des im Prüfungsverfahren ermittelten Standes der Technik gemäß den Druckschriften

- D1 deutsche Patentschrift 11 02 581
- D2 deutsche Offenlegungsschrift 199 36 537
- D3 deutsche Offenlegungsschrift 199 09 472
- D4 deutsche Offenlegungsschrift 199 09 471
- D5 deutsche Offenlegungsschrift 199 02 244
- D6 deutsche Offenlegungsschrift 197 22 722
- D7 deutsches Gebrauchsmuster 299 08 994

wurde das Patent mit Beschluss vom 20. November 2002 erteilt und dessen Erteilung am 27. März 2003 veröffentlicht.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 23. Juni 2003, beim Patentamt eingegangen am 24. Juni 2003, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Als Widerrufsgrund macht sie geltend, dass der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei (§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG).

Zur Stützung ihrer Behauptung, der Gegenstand des erteilten Patenanspruchs 1 sei nicht neu, zumindest nicht erfinderisch, verweist die Einsprechende neben den bereits im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften D1 bis D7 auf die Druckschriften

- D8 europäische Offenlegungsschrift 0 357 443 und
- D9 DE 692 16 788 T2.

In der mündlichen Verhandlung verteidigt die Patentinhaberin das Streitpatent mit Patentansprüchen 1 bis 6 in der erteilten Fassung (Hauptantrag), hilfsweise mit am 20. Juli 2005 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 5 (Hilfsantrag 1) bzw Patentansprüchen 1 bis 4 (Hilfsantrag 2), jeweils mit angepasster Beschreibung, und vertritt die Auffassung, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 durch den nachgewiesenen Stand der Technik, einschließlich der vom Senat genannten deutschen Offenlegungsschrift 199 14 427 (Druckschrift D10), nicht patenthindernd getroffen seien.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit der Maßgabe der in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2005 überreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten (Hauptantrag).

Hilfsweise stellt sie den Antrag, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 5, eingegangen am 20. Juli 2005,  
Beschreibung, Spalten 1 bis 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2005,  
Zeichnung, Figuren 1 und 2, gemäß Patentschrift (Hilfsantrag 1).

Weiter hilfsweise stellt sie den Antrag, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 4, eingegangen am 20. Juli 2005,  
Beschreibung, Spalten 1 bis 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2005,  
Zeichnung, Figuren 1 und 2, gemäß Patentschrift (Hilfsantrag 2).

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

„Fahrzeugdach, mit einem transparenten Dachbereich (10) und einem Abdeckelement (50), welches unterhalb des transparenten Dachbereichs angeordnet ist und verstellbar ist, um den transparenten Dachbereich (10) bezüglich des Fahrzeuginnenraums (28) abzudecken oder mindestens teilweise freizugeben, wobei das Abdeckelement (50) als Rolloanordnung (50) mit einer auf eine Wickleinrichtung (52) aufwickelbaren Rollobahn (54) ausgebildet und

mit einem zum Fahrzeuginnenraum (28) hin wirkenden Beleuchtungselement (58) versehen ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Beleuchtungselement (58) von einem flächigen Elektrolumineszenzelement gebildet wird, das als direkt auf das Abdeckelement (50) aufgedruckte Schicht (38) ausgebildet ist.“

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch den folgenden Nachsatz:

„... , wobei das Abdeckelement (50) teiltransparent ausgebildet ist.“

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch den folgenden Nachsatz:

„... , wobei das Abdeckelement (50) teiltransparent ausgebildet ist und die Teiltransparenz durch einen Kaschierstoff (40) auf der Unterseite des Abdeckelements (50) erzeugt wird.“

Hinsichtlich der geltenden - erteilten - Unteransprüche 2 bis 6 nach Hauptantrag wird auf die Streitpatentschrift und hinsichtlich der geltenden Unteransprüche nach Hilfsanträgen 1 und 2 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Zuständigkeit des (technischen) Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr. 1 PatG. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn – wie im vorliegenden Fall – die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.

### III

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Er ist auch begründet, denn die Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 erweisen sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig.

1.) Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken. Die Einsprechende hat den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht und diesen ausreichend substantiiert. So setzt sich der Einspruch im Rahmen der Ausführungen zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den geltend gemachten Stand der Technik gemäß den Druckschriften D8, D9 und D2 im einzelnen auseinander, vgl Seite 4 Abs 2 bis Seite 7 vorle Abs des Einspruchsschriftsatzes.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin im übrigen auch nicht in Frage gestellt worden.

2.) Die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 sind zulässig.

So entspricht der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dem erteilten Anspruch 1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht inhaltlich einer Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1 und 2. Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht einer Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1, 2 und 3.

Hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung der Merkmale der verteidigten Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 bestehen ebenfalls keine Bedenken.

3.) Nach der geltenden Beschreibungseinleitung (Abschnitte [0001] und [0002]) geht das Streitpatent im gleichlautenden Oberbegriff des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 von einem gattungsgemäßen Fahrzeugdach mit einem transparenten Dachbereich und einem Abdeckelement aus, wie es aus der deutschen Offenlegungsschrift 199 36 537 (Druckschrift D2) bekannt ist. Bei diesem bekannten Fahrzeugdach wird das Abdeckelement nach einer Ausführungsform (Fig. 1) von einer aufwickelbaren Rollobahn gebildet, in die zur Beleuchtung Lichtleiterfäden eingewebt sind.

Dem Streitpatent liegt nach den weiteren Angaben in der Beschreibung (Abschnitt [0005]) die Aufgabe zugrunde, ein Fahrzeugdach mit einem transparenten Dachbereich und einem flexiblen, verstellbaren und beleuchtbaren Abdeckelement so zu gestalten, dass es einfach und kostengünstig herstellbar ist.

Gelöst wird diese Aufgabe jeweils durch die im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag bzw Hilfsanträgen 1 und 2 angegebenen Merkmale.

Bei der beanspruchten Lösung nach Hauptantrag wird als vorteilhaft angesehen (Abschnitt [0007]), dass an der Unterseite des als Rolloanordnung ausgebildeten Abdeckelements ein flächiges Beleuchtungselement als Elektrolumineszenzelement unmittelbar durch Aufdrucken kostengünstig herstellbar ist.

Soweit die Einsprechende hierzu geltend macht (Einspruchsschriftsatz vom 23. Juni 2003 S 2 leAbs bis S 3 Abs 1), dass die Formulierung im erteilten Anspruch 1, dass das Elektrolumineszenzelement als eine auf das Abdeckelement (Rollo) aufgedruckte Schicht ausgebildet ist, nicht ganz frei von Widersprüchen sei, da es technologisch nicht möglich sei, die Elektrolumineszenzschicht komplett als eine einzige Schicht aufzudrucken, so ist für den angesprochenen Fachmann ohne weiteres ersichtlich, dass unter der im erteilten Anspruch 1 gelehrt Ausbildung des Elektrolumineszenzelements als „aufgedruckte Schicht (38)“ – wie

aus der erläuternden Beschreibung Spalte 2 Zeilen 34 bis 43 zur Figur 2 eindeutig hervorgeht –eine Schichtenfolge von nacheinander auf das Abdeckelement (die Rollobahn 54) aufzudruckenden Einzelschichten des Elektrolumineszenzelements zu verstehen ist, nämlich eine erste flächige Elektrode (30), anschließend eine Schicht aus elektrolumineszenzfähigem Material (32), auf welche eine zweite Elektrode (34) folgt.

Im Übrigen ist hinsichtlich der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 anzumerken, dass mit der Erfindung, wie die im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 genannten Einzelmerkmale zeigen, letztlich nicht – wie beansprucht - ein „Fahrzeughdach“, sondern nur das – unterhalb davon angeordnete – Abdeckelement für den transparenten Dachbereich weitergebildet wird.

#### 4.a) Hauptantrag

Das Fahrzeughdach mit Abdeckelement und Beleuchtungselement gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist zwar neu. Dessen Lehre beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ergibt sie sich für den zuständigen Durchschnittsfachmann, einen mit der Herstellung von beleuchtbaren Abdeckelementen für transparente Fahrzeughäuser vertrauten, berufserfahrenen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik/Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss, auf der Grundlage seines allgemeinen Wissens und seines Könnens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der deutschen Offenlegungsschrift 199 14 427 (Druckschrift D10) und der europäischen Offenlegungsschrift 0 357 443 (Druckschrift D8).

Aus der dem Streitpatentgegenstand nächstliegenden, ein Kraftfahrzeughdach betreffenden deutschen Offenlegungsschrift 199 14 427 (D10) sind unbestritten die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt. So ist nach dem dortigen Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 auf der Unterseite einer als Abdeckelement (Abschattungseinrichtung) für einen transparenten Dachbereich (Dachstreben

73,74) dienenden aufwickelbaren Rollobahn (Bahnrollo 90) eine Folie aufgebracht, die bei Anlegen einer elektrischen Spannung Licht emittiert, wodurch eine besonders gleichmäßige, elektrisch stufenlos betätigbare Beleuchtung möglich ist, vgl. dort insbesondere Fig. 4 mit zugehöriger Beschreibung Spalte 4 Zeilen 14 bis 42 und 62 bis 64, Spalte 2 Zeilen 28 bis 39, sowie die Ansprüche 6 bis 9. Damit ist aber auch das erste Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 realisiert, dass nämlich das Beleuchtungselement von einem flächigen Elektrolumineszenzelement gebildet wird, das auf das Abdeckelement aufgebracht ist. Denn unter der dort verwendeten Folie, die bei Anlegen einer Spannung Licht emittiert, wird vom Fachmann – was auch von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten worden ist - eine „Elektrolumineszenzfolie“ verstanden, zwischen deren beiden Elektroden eine Leuchtschicht eingebettet ist, die bei Anlegen einer Spannung an die beiden Elektroden Licht emittiert, vgl zum Beleg dieses fachnotorischen Wissens zB die Druckschrift D7, vgl. Seite 9 leAbs bis Seite 11 Abs 3.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag von dem Stand der Technik nach der Druckschrift D10 nur noch dadurch, dass die Schichten des Elektrolumineszenzelements direkt auf die Rollobahn aufgedruckt werden.

Diese Maßnahme ist dem Fachmann jedoch durch die ein Elektrolumineszenzelement und dessen Herstellung betreffende – und damit einschlägige – europäische Offenlegungsschrift 0 357 443 (D8) nahegelegt. Denn aus dieser Druckschrift ist es bekannt, die Schichten eines Elektrolumineszenzelements – jede in einer Dicke von üblicherweise 5 bis 60  $\mu\text{m}$  - direkt auf ein geeignetes Träger-Substrat, zB eine transparente oder nichttransparente Plastikfolie (suitable substrate, support of a plastics material, transparent or opaque plastics sheet), beispielsweise mittels Siebdruck (screen printing) aufzudrucken (vgl insbesondere Sp 2 Z 30 bis 38, Sp 4 Z 45 bis Sp 5 Z 31, das Abstract auf der Titelseite sowie die Ansprüche 1 und 9 bis 11). Die dort genannten Vorteile, dass damit Elektrolumineszenzele-

mente einfach, schnell und kostengünstig für beliebige Formgebungen herstellbar sind, sind für den Fachmann hinreichender Anlass, in entsprechender Weise die Elektrolumineszenzelement-Schichten direkt auf die aus der gattungsbildenden Druckschrift D10 bekannte Rollobahn aufzudrucken.

Der von der Patentinhaberin geltend gemachten Auffassung (Schriftsatz vom 20. Januar 2004 S 1 leAbs bis S 2 Abs 2 und S 3 Abs 3 und 4; Schriftsatz vom 18. Juli 2005 S 2 vorleAbs), dass die Druckschrift D8 eine Elektrolumineszenz-Schichtanordnung als ein Beleuchtungselement für eine Elektrolumineszenzlampe einer Werbetafel (point of sale display) betreffe und das Aufdrucken auf ein flexibles oder gar aufwickelbares Substrat nicht nahegelegt sei, kann nicht gefolgt werden. Denn zum einen betrifft die Druckschrift D8 – wie dargelegt – allgemein die Herstellung von (beliebigen) Elektrolumineszenzelementen durch Aufdrucken auf geeignete Träger-Substrate wie zB transparente oder nichttransparente Folien – und damit auch auf flexible Träger-Substrate. Zum anderen wird der Fachmann, dem bereits aus der Druckschrift D10 bekannt ist, Elektrolumineszenzfolien auf aufwickelbare Rollobahnen aufzubringen, - angeregt durch die Druckschrift D8 – die Elektrolumineszenzelement-Schichten direkt auf die Rollobahn als Träger-Substrat aufdrucken, weil damit ersichtlich zum einen das eigene Träger-Substrat der Elektrolumineszenzfolie und zum anderen ein Verbindungselement zwischen Elektrolumineszenzfolie und Rollobahn entfallen.

Der Fachmann gelangt somit bei einer Zusammenschau der Druckschriften D10 und D8 ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1.

Das Fahrzeugdach nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

#### b.) Hilfsanträge 1 und 2

Die Patentansprüche 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 unterscheiden sich von der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lediglich dadurch, dass das Abdeckelement (50) teiltransparent ausgebildet ist (Hilfsantrag 1) bzw dass das Abdeckelement (50) teiltransparent ausgebildet ist und die Teiltransparenz durch einen Kaschierstoff (40) auf der Unterseite des Abdeckelements (50) erzeugt wird (Hilfsantrag 2).

Ein erfinderischer Gehalt kann jedoch weder in diesen zusätzlichen Merkmalen für sich noch in Kombination mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gesehen werden. Denn zum einen kann auch bei dem aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 357 443 (D8) bekannten Verfahren zur Herstellung von Elektrolumineszenzelementen – wie dargelegt - das mit dem Elektrolumineszenzelement zu bedruckende Träger-Substrat teiltransparent ausgebildet sein (vgl. Anspruch 9: ... *support being transparent or translucent*). Zum anderen ist aus dem deutschen Gebrauchsmuster 299 08 994 (Druckschrift D7) bekannt, auf der Unterseite von Fahrzeug-Schiebedächern eine Elektrolumineszenzfolie (19) als Abdeckelement aufzubringen, wobei das Abdeckelement durch einen auf der Unterseite der Elektrolumineszenzfolie (19) angeordneten Kaschierstoff (Innenverkleidung 22) teiltransparent ausgebildet ist, so dass das Elektrolumineszenzelement – wie beim Streitpatentgegenstand (Spalte 2 Zeilen 43 bis 48 und Spalte 3 Zeilen 14 bis 19) – im nicht eingeschalteten Zustand nicht sichtbar ist, vgl in D7 die Ansprüche 3 und 4 iVm Fig. 6 samt zugehöriger Beschreibung S 10 Abs 1 letzte sieben Zeilen sowie Seite 14 Abs 2.

Das Fahrzeugdach nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 2 beruht daher ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5.) Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 fallen – aufgrund der Antragsbindung (BGH GRUR 1997, 120 Ls, 122 – „Elektrisches Speicherheizgerät“ mwNachw) – notwendigerweise auch die jeweils darauf zurückbezogenen geltenden Unteransprüche.

Dr. Meinel

Dr. Gottschalk

Lokys

Schramm

Pr