



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 308/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
16. Juni 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 031 212

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Ganzenmüller

beschlossen:

Das Patent 10 2004 031 212 wird widerrufen.

Gründe

I.

Gegen das am 30. Juni 2005 veröffentlichte Patent 10 2004 031 212 mit der Bezeichnung „Flügel in einem Blendrahmen mit einem Antrieb“ ist am 26. September 2005 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu, beruhe zumindest aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

In der Einspruchsbegründung verweist die Einsprechende auf eine offenkundige Vorbenutzung und legt dazu folgende Belege vor:

- eine Bestellung vom 19.04.2004,
- einen Lieferschein vom 30.04.2004,
- eine Rechnung vom 04.05.2004 und

- eine Kopie der Zeichnung Nr. KO 1105-50.00.000 vom 15.03.2004 mit Änderungsvermerk b vom 16.6.2005.

In der mündlichen Verhandlung überreicht sie weiterhin eine Kopie der Zeichnung Nr. KO 1105-50.00.000 vom 15.03.2004 ohne Änderungsvermerk.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat mit Eingabe vom 16. Februar 2006 neue Ansprüche 1 bis 7 und in der mündlichen Verhandlung neue Ansprüche 1 bis 5 als Hilfsantrag eingereicht und beantragt,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

- neue Patentansprüche 1 bis 7 vom 16. Februar 2006
hilfsweise
- neue Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
sowie
- übrige Unterlagen wie erteilt.

Sie ist der Meinung, dass die behauptete offenkundige Vorbenutzung dem neuen Anspruch 1 gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag weder die Neuheit noch die erfindnerische Tätigkeit streitig machen kann.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„Flügel (1) in einem Blendrahmen (2), mit einem Antrieb (3) mit einem am Flügel (1) oder am Blendrahmen (2) gelagerten Antriebsmotor (4), welcher ein Betätigungselement (5) aufweist, welches in einem Aufnahmeelement (6) gelagert ist, welches flügel- fest bzw. blendrahmenfest sitzt, wobei der Antrieb (3) verdeckt zwischen dem Flügel (1) und dem Blendrahmen (2) angeordnet ist, und wobei das Aufnahmeelement (6) zur Notöffnung des Flügels (1) bei geschlossenem Flügel (1) innerhalb des Bereichs zwischen Flügel (1) und Blendrahmen (2) mit einem Befestigungsmittel (9) festgelegt ist, das von außerhalb der Anordnung vom Blendrahmen (2) bzw. Flügel (1) durch eine Öffnung (10) im Flügel (1) oder Blendrahmen (2) lösbar ist.“

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

„Flügel (1) in einem Blendrahmen (2), mit einem Antrieb (3) mit einem am Flügel (1) oder am Blendrahmen (2) gelagerten Antriebsmotor (4), welcher ein Betätigungselement (5) aufweist, welches in einem Aufnahmeelement (6) gelagert ist, welches flügel- fest bzw. blendrahmenfest sitzt, wobei der Antrieb (3) verdeckt zwischen dem Flügel (1) und dem Blendrahmen (2) angeordnet ist, und wobei das Aufnahmeelement (6) zur Notöffnung des Flügels (1) bei geschlossenem Flügel (1) von außerhalb der Anordnung vom Blendrahmen (2) bzw. Flügel (1) lösbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Blendrahmen (2) oder der Flügel (1) mindestens eine Öffnung aufweist, durch welche das Aufnahmeelement (6) lösbar ist,

dass das Aufnahmeelement (6) mehrteilig ausgebildet ist und mindestens eine Montageplatte (7) und einen Gelenkträger (8) zur Lagerung des Betätigungselements (5) aufweist, welche mit mindestens einem Befestigungsmittel (9) lösbar miteinander verbunden sind, und

dass die Montageplatte (7) am Flügel (1) oder am Blendrahmen (2) festgelegt ist.“

Wegen des Wortlauts der auf den jeweiligen Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche sowie weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist ausreichend substantiiert und auch im Übrigen zulässig.

Denn ausreichend substantiiert ist eine Einspruchs begründung, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass Bundespatentgericht und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können. Die Begründung

muss einen bestimmten Tatbestand erkennen lassen, der sich sachlich auf den behaupteten Widerrufgrund bezieht und der sich auf seine Richtigkeit nachprüfen lässt. Dies ist hier der Fall, da die Einsprechende unter Bezugnahme auf Belege konkret angegeben hat, was, wann, wie, durch wen in öffentlich zugänglicher Weise geschehen sein soll und außerdem explizit dargelegt hat, weshalb dieser Sachverhalt einen Widerruf des Streitpatents rechtfertigen soll. Ob dieser Vortrag und die mit der Einspruchsbegründung vorgelegten Beweismittel einen Widerruf des Streitpatents rechtlich tragen, ist dagegen eine Frage der Begründetheit.

3. Die geltenden Ansprüche sind zulässig, da sie sich sowohl aus der Patentschrift als auch aus den ursprünglichen Unterlagen herleiten lassen.

4. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt keine patentfähige Erfindung im Sinne der §§ 1 bis 5 PatG dar.

Im Folgenden wird der Übersichtlichkeit halber auf die mit Einspruchsschriftsatz vom 26. September 2005 überreichte Zeichnung KO 1105.50.00.000 mit Änderungsvermerk b Bezug genommen, da diese Zeichnung mit Bezugszeichen versehen ist und im Übrigen bezüglich des hier interessierenden Sachverhalts mit der in der mündlichen Verhandlung überreichten Zeichnung KO 1105.50.00.000 ohne Änderungsvermerk identisch ist.

Zum Hauptantrag:

a. Der Flügel gemäß dem geltenden Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist nicht neu.

Nach Auffassung des Senats hat die Einsprechende den Gegenstand und die Offenkundigkeit der Vorbenutzung hinreichend belegt.

Bereits eine einzige Lieferung reicht für die Annahme einer offenkundigen Vorbenutzung aus, weil es genügt, wenn nach der Lebenserfahrung die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet ist, dass beliebige Dritte eine zuverlässige, ausreichende Kenntnis von der Vorbenutzung erhalten. Mag dies unmittelbar dadurch geschehen, dass ein unbegrenzter Personenkreis die Vorbenutzung direkt selbst wahrnimmt oder wahrnehmen kann, oder mittelbar dadurch, dass sie nur Einzelne wahrnehmen, unter denen sich nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Personen befinden und bei denen die Möglichkeit besteht, dass ihre Kenntnis an beliebige Dritte weiter dringt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 3 Rn. 27; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 3 Rn. 84, 48; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 3 Rn. 49, 50, 64a). Dies ist hier der Fall.

Die Angaben auf der eingereichten Bestellung, dem Lieferschein und der Rechnung stimmen überein. Aus dem Lieferschein ergibt sich ein Bezug auf eine beiliegende Montagezeichnung für einen bestimmten Typ des gelieferten Gegenstandes. Nach Einreichung der älteren Fassung der Zeichnung KO 1105-50.00.000 ist auch ersichtlich, dass die wesentlichen Merkmale des Gegenstandes der Abbildung der zunächst eingereichten jüngeren Fassung der Zeichnung entsprechen. Der diese Beweismittel erläuternde detaillierte Vortrag der Einsprechenden, die Beifügung von Einbauanleitungen zu Lieferungen sei üblich und aus der Nummer der Zeichnung ergebe sich der Typ des dargestellten Antriebs, entspricht der Lebenserfahrung, ist nachvollziehbar und folgerichtig, so dass nach Überzeugung des Senats keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass der Lieferung die betreffende Einbauanleitung beilag und der gelieferte Gegenstand dieser Zeichnung entsprach.

Demnach ist der Gegenstand sowohl durch die Lieferung als auch durch die beigefügte Einbauanleitung an die Öffentlichkeit gelangt. Für eine Geheimhaltungspflicht gibt es keine Anhaltspunkte.

Aus der Vorbenutzung ist bekannt ein (Nummerierung gemäß Eintrag der Einsprechenden in die Zeichnung KO 1105-50.00.000)

Flügel 1 in einem Blendrahmen 2, mit einem Antrieb 3 mit einem am Blendrahmen 2 gelagerten Antriebsmotor 4, welcher ein Betätigungselement 5 aufweist, welches in einem Aufnahmeelement 6 gelagert ist, welches flügelfest sitzt, wobei der Antrieb 3 verdeckt zwischen dem Flügel 1 und dem Blendrahmen 2 angeordnet ist, und wobei das Aufnahmeelement 6 zur Notöffnung des Flügels 1 bei geschlossenem Flügel 1 innerhalb des Bereichs zwischen Flügel 1 und Blendrahmen 2 mit einem Befestigungsmittel 9 festgelegt ist, das von außerhalb der Anordnung vom Flügel 1 durch eine Öffnung im Flügel lösbar ist.

Die Ausführungen der Patentinhaberin in der Verhandlung bzw. im Schriftsatz vom 16. Februar 2006, S. 2, Abs. 4, wonach das Merkmal, dass das Aufnahmeelement innerhalb des Bereichs zwischen dem Flügel und dem Blendrahmen mit einem Befestigungsmittel festgelegt ist, bei dem offenkundig vorbenutzten Flügel nicht verwirklicht sei, vermögen nicht zu überzeugen, da die Darstellungen in der unteren linken Hälfte der Zeichnung KO 1105-50.00.000 eindeutig eine Ausgestaltung erkennen lassen, bei welcher das Aufnahmeelement 6 innerhalb des Bereichs zwischen dem Flügel 1 und dem Blendrahmen 2 mit einem Befestigungsmittel 9 festgelegt ist.

Auch das rein funktionale Merkmal, wonach das Aufnahmeelement 6 durch eine Öffnung im Flügel 1 lösbar ist, ist beim Flügel nach der Vorbenutzung verwirklicht. Denn dort ist im Flügel eine Öffnung vorgesehen, durch welche eine Schraube gesteckt ist, welche das Aufnahmeelement 6 löst bzw. festlegt. Somit ist auch dort im funktionalen Sinn das Aufnahmeelement 6 durch die Öffnung lösbar.

Da somit der offenkundig vorbenutzte Flügel sämtliche Merkmale des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufweist, ist dieser mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Zum Hilfsantrag:

a. Es mag dahinstehen, ob der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag neu ist, er ist zumindest nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits im Einspruchsschriftsatz ausgeführt und auch seitens der Patentinhaberin in der Verhandlung unbestritten zugestanden wurde, offenbart der offenkundig vorbenutzte Flügel sämtliche Merkmale des Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag.

Wie weiterhin oben im Zusammenhang mit dem Hauptantrag ausgeführt wurde, sind beim offenkundig vorbenutzten Flügel auch die Merkmale verwirklicht, wonach der Flügel mindestens eine Öffnung aufweist, durch welche das Aufnahmeelement lösbar ist.

Darüber hinaus weist beim offenkundig vorbenutzten Flügel das Aufnahmeelement 6 auch eine Montageplatte 7 (gebildet von dem horizontalen Schenkel des beim offenkundig vorbenutzten Flügels L-förmigen Aufnahmeelementes) und einen Gelenkträger 8 (gebildet vom vertikalen Schenkel des L-förmigen Aufnahmeelementes) zur Lagerung des Betätigungselements 5 auf, wobei die Montageplatte 7 am Flügel 1 festgelegt ist (vgl. insbes. auch die seitens der Einsprechenden in die Zeichnung KO 1105-50.00.000 eingetragenen Bezugszeichen).

Von dem durch die offenkundige Vorbenutzung bekannt gewordenen Flügel, bei dem das Aufnahmeelement einteilig mit einer Montageplatte und einem Gelenk-

träger ausgebildet ist, unterscheidet sich der Flügel gemäß dem geltenden Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag somit lediglich dadurch, dass

dass Aufnahmeelement mehrteilig ausgebildet ist und die Montageplatte und der Gelenkträger mit mindestens einem Befestigungsmittel lösbar miteinander verbunden sind.

Eine solche Ausgestaltung, bei der die aus dem Stand der Technik bekannte einteilige Ausgestaltung durch eine aus zwei Teilen zusammengeschaubte Konstruktion ersetzt wird, vermag eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht zu begründen. Denn eine solche Maßnahme liegt im Ermessen des Fachmannes, der nach konstruktiven Vorgaben eine einteilige oder auch eine zweiteilige Konstruktion wählen kann.

Wie sowohl die Einsprechende als auch die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt haben, muss das Aufnahmeelement immer an das Profil des jeweils vorhandenen Fensterflügels und dessen geometrische Gestaltung angepasst werden. Folglich bestimmen äußere Gegebenheiten das jeweilige Aussehen und die konstruktive Ausgestaltung des zu verwendenden Aufnahmeelementes. Wenn aber der Fachmann das Aufnahmeelement lediglich an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen muss, so ist dies eine Maßnahme, die sein übliches Können nicht übersteigt und daher keine erfinderische Tätigkeit begründen kann.

Im Übrigen sind sowohl das Aufnahmeelement des offenkundig vorbenutzten Flügels als auch das beanspruchte Aufnahmeelement in ihrer Funktion identisch, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Patentinhaberin in der Patentschrift eine einteilige Ausgestaltung und eine zweiteilige Ausgestaltung des Aufnahmeelementes als gleichwertig nebeneinander stellt und als äquivalent ansieht (vgl. Abs. [0014] und [0015]).

Nach alledem ist der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag nicht gewährbar.

b. Die Unteransprüche fallen notwendigerweise mit dem jeweiligen Anspruch 1 (vgl. BGH GRUR 1989, 103 „Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“ i. V. m. BGH GRUR 1980, 716 „Schlackenbad“).

Lischke

Guth

Schneider

Ganzenmüller

CI