



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 337/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 103 11 421

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Brandt, Metternich und Dr. Friedrich

beschlossen:

Das Patent Nr. 103 11 421 wird auf der Grundlage folgender Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Ansprüche 1 bis 6 gemäß drittem Hilfsantrag, eingereicht am 29. November 2011, geänderte Beschreibungsseiten 2 und 3 gemäß drittem Hilfsantrag, eingereicht am 1. Dezember 2011, sowie Beschreibungsseiten 4 und 5 und 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 gemäß der Patentschrift, mit der Maßgabe, dass die Bezeichnung lautet „Verfahren zur Herstellung eines wärme- und schallisolierenden Blasformteils mit innenliegendem Schallabsorber“ und in Absatz 8 der Beschreibung die Angabe „Anspruch 9“ durch die Angabe „Anspruch 1“ ersetzt wird.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 10 K des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 13. März 2003 beim DPMA angemeldete Patent 103 11 421 (Streitpatent)

unter Berücksichtigung des im Prüfungsverfahren eingeführten Stands der Technik gemäß der Druckschrift

E1 DE 90 10 136 U1

und der von der Anmelderin genannten Druckschrift

E2 DE 34 45 656 A1

durch Beschluss vom 14. September 2004 mit 15 Ansprüchen und der Bezeichnung „Wärme- und schallisolierendes Blasformteil mit innenliegendem Schallabsorber und Verfahren zu seiner Herstellung“ erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 10. März 2005.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 2. Juni 2005, beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegangen, fristgerecht Einspruch erhoben und stützt ihn auf die Widerrufsgründe des § 21, Abs. 1, Nr. 1 und 2 in Verbindung mit § 3 und § 4 PatG.

Zum Stand der Technik verweist die Einsprechende auf die Druckschriften

- D1 DE 34 45 656 A1 (= E2)
- D2 WO 99/44816 A1
- D3 EP 0 931 309 B1
- D3a DE 296 17 845 U1 (Familienmitglied zu D3)
- D4 EP 0 946 939 B1
- D5 EP 1 161 360 B1
- D6 Saechtling-Zebrowski, Kunststoff-Taschenbuch (Pabst), 1967, Sn. 116 - 130
- D7 Lueger, Lexikon der Fertigungstechnik und Arbeitsmaschinen, S. 419.

Zur Frage, ob die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, hat die Patentinhaberin zudem die Druckschriften

- D8 Fuchs, Zha; Einsatz mikro-perforierter Platten als Schallabsorber mit inhärenter Dämpfung; In: Acustica-International Journal on Acoustics, Heft 2 (1995), Seiten 107 - 116, S. Hirzel-Verlag Stuttgart
- D9 DE 43 15 759 C1
- D10 DE 41 37 706 C
- D10a DE 197 30 355 C1

vorgelegt.

Zusammen mit der Termins-Ladung sind die Einsprechende und die Patentinhaberin darauf hingewiesen worden, dass für die Diskussion der Patentfähigkeit in der mündlichen Verhandlung auch die Druckschrift

- D11 US 5 744 763 A

relevant sein könnte.

Mit Schriftsätzen vom 29. November 2011 und 1. Dezember 2011 verteidigt die Patentinhaberin ihr Schutzrecht im erteilten Umfang, hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 3.

In der mündlichen Verhandlung vom 2. Dezember 2011, zu der die Einsprechende und die Patentinhaberin, wie mit Schreiben vom 24. und 29. November jeweils angekündigt, nicht erschienen sind, gilt demnach der Antrag der Einsprechenden aus dem Einspruchsschriftsatz vom 2. Juni 2005,

das Patent Nr. 103 11 421 in vollem Umfang zu widerrufen;

und der Antrag der Patentinhaberin aus den Schriftsätzen vom 29. November und 1. Dezember 2011,

das Patent Nr. 103 11 421 unverändert aufrechtzuerhalten (Hauptantrag);

hilfsweise, das vorgenannte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 15 gemäß erstem Hilfsantrag, eingereicht am 29. November 2011, geänderte Beschreibungsseite 2 gemäß erstem Hilfsantrag, eingereicht am 1. Dezember 2011, sowie Beschreibungsseiten 3 bis 5 und 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 gemäß der Patentschrift;

weiterhin hilfsweise, das vorgenannte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 15 gemäß zweitem Hilfsantrag, eingereicht am 29. November 2011, geänderte Beschreibungsseite 2 gemäß zweitem Hilfsantrag, eingereicht am 1. Dezember 2011, sowie Beschreibungsseiten 3 bis 5 und 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 gemäß der Patentschrift;

weiterhin hilfsweise, das vorgenannte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 6 gemäß drittem Hilfsantrag, eingereicht am 29. November 2011, geänderte Beschreibungsseiten 2 und 3 gemäß drittem Hilfsantrag, eingereicht am 1. Dezember 2011, sowie Beschreibungsseiten 4 und 5 und 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 gemäß der Patentschrift.

Der mit Gliederungspunkten versehene erteilte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

- (a) „Wärme- und schallisolierendes Blasformteil (1), insbesondere für Kraftfahrzeuge,
- (b) mit mindestens zwei einen Hohlraum (4) definierenden Lagen (2, 2'; 2, 3),
- (c) wobei mindestens eine (2, 2') der beiden Lagen perforiert ist, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- (d) in dem Hohlraum (4) ein Körper (9) aus schallabsorbierendem Material angeordnet ist,
- (e) wobei die mindestens eine perforierte Lage (2, 2') durch eine mikroperforierte Aluminiumfolie gebildet ist,
- (f) die an ihrer Innenseite eine Klebebeschichtung aufweist.“

Der ebenfalls mit Gliederungspunkten versehene und auf ein Herstellungsverfahren gerichtete nebengeordnete erteilte Anspruch 10 lautet folgendermaßen.

- (a) „Verfahren zur Herstellung eines wärme- und schallisolierenden Blasformteils (1)
- (b) aus mehreren folien- und/oder plattenförmigen Materiallagen (2, 2'; 2, 3)
- (c) mittels eines einen Hohlraum definierenden Blasformwerkzeuges,
- (d) bei dem mindestens eine der Materiallagen (2, 2') mittels eines im Blasformwerkzeug integrierten Nadelwerkzeuges (23, 23') mikroperforiert wird, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- (e) als zu perforierende Materiallage (2) eine mit einer Heißklebefolie versehene Aluminiumfolie verwendet wird,

- (f) und dass ein Körper (9) aus schallabsorbierendem Material zwischen der zu perforierenden Materiallage (2) und einer zweiten Materiallage (2', 3) angeordnet und zusammen mit den beiden Materiallagen (2, 2'; 2, 3) in das Blasformwerkzeug eingelegt wird,
- (g) wobei die Größe des Körpers (9) aus schallabsorbierendem Material so gewählt wird, dass die beiden Materiallagen (2, 2'; 2, 3) gegenüber dem Körper (9) jeweils einen überstehenden, umlaufenden Heißsiegelabschnitt bilden
- (h) und der Körper (9) bei geschlossenem Blasformwerkzeug innerhalb des vom Blasformwerkzeug definierten Hohlraums liegt.“

Anspruch 1 gemäß dem 1. Hilfsantrag präzisiert den erteilten Anspruch 1 dahingehend, dass Merkmal (d) folgendermaßen lautet (über den erteilten Anspruch 1 hinausgehende Merkmale sind unterstrichen):

- (d) „in dem Hohlraum (4) ein einstückiger Körper (9) aus schallabsorbierendem Material angeordnet ist,“.

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 ebenfalls lediglich in Merkmal (d), das demgemäß folgenden Wortlaut hat (über den erteilten Anspruch 1 hinausgehende Merkmale sind unterstrichen):

- (d) „in dem Hohlraum (4) ein plattenförmiger Körper (9) aus schallabsorbierendem Material oder ein als dreidimensional strukturiertes Formteil ausgebildeter Körper aus schallabsorbierendem Material angeordnet ist,“.

Der Anspruch 1 gemäß dem 3. Hilfsantrag ist der erteilte nebengeordnete Verfahrensanspruch 10.

Bezüglich der Unteransprüche sowie der weiteren Einzelheiten wird auf die Streitschrift und den Akteninhalt verwiesen.

II.

Für das vorliegende Einspruchsverfahren ist gemäß § 147 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1 PatG in der zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs geltenden Fassung das Bundespatentgericht zuständig.

Diese zeitlich bis zum 30. Juni 2006 begrenzte Verlagerung der Zuständigkeit hat der BGH als nicht verfassungswidrig beurteilt, vgl. *BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung m. w. N.*

Demnach besteht eine vor dem 1. Juli 2006 begründete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch auch nach der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch Art. 1 Nr. 17 des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 fort.

III.

Über das Vermögen der Einsprechenden ist am 1. September 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Gleichwohl ist der Senat der Auffassung, dass das vorliegende Einspruchsverfahren dadurch nicht unterbrochen ist.

Zwar ist für die Nichtigkeitsklage anerkannt, dass eine Insolvenz des Nichtigkeitsklägers jedenfalls dann das Nichtigkeitsverfahren unterbricht, wenn der Nichtig-

keitskläger Gewerbetreibender ist und die Umstände dafür sprechen, dass er die Klage mit Rücksicht auf den Gewerbebetrieb erhoben hat (so schon RGZ 141, 427). Diese Rechtsprechung ist von Senaten des BPatG auf die Beantwortung der Frage übertragen worden, ob eine Insolvenz des Einsprechenden das Einspruchsverfahren unterbricht (vgl. z. B. BPatGE 40, 229).

Der Senat teilt die letztgenannte Ansicht jedoch nicht und ist der Auffassung, dass die Rechtsprechung zur Unterbrechung der Nichtigkeitsklage infolge Insolvenz des Klägers nicht ohne weiteres auf das Einspruchsverfahren übertragen werden kann. Denn insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Stellung des Einsprechenden eher formal ist. Zum einen ist ein eigenes Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden nicht erforderlich, da der Einspruch ein Popularrechtsbehelf ist (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Aufl., § 59, Rdn. 60 m. w. N.). Zum anderen ist der Einsprechende, anders als der Nichtigkeitskläger, in der Disposition über das Einspruchsverfahren insoweit eingeschränkt, als die Rücknahme des Einspruchs nicht zur Beendigung des Verfahrens führt, sondern ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird (§ 59 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dies belegt zugleich, dass es im Einspruchsverfahren vorrangig um öffentliche Interessen an der Klärung der Rechtmäßigkeit einer inter omnes wirkenden Patenterteilung geht. Zwar ist davon auszugehen, dass Einsprechende üblicherweise eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen; diese sind nach Auffassung des Senats aber aufgrund der vorgenannten Ausführungen grundsätzlich als durch das Einspruchsverfahren lediglich mittelbar betroffen zu erachten. Dann ist auch grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass die mit der Einspruchserhebung verbundene Geltendmachung der Widerrufbarkeit des Streitpatents einen Vermögenswert darstellt, der als solcher in die Insolvenzmasse fallen würde.

Etwas anderes könnte dann in Betracht kommen, wenn, ähnlich wie in Bezug auf die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Streitpatents, ein besonderes schutzwürdiges Interesse des Einsprechenden gegeben ist, weil er z. B. aufgrund des Streitpatents bereits in Anspruch genommen wurde; denn dann

könnte nicht mehr von nur mittelbar betroffenen wirtschaftlichen Interessen des Einsprechenden, sondern von einem konkreten Bezug zu dessen Vermögen und damit auch zur Insolvenzmasse auszugehen sein. Dies ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

IV.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist zwar nicht angegriffen worden, jedoch ist diese von Amts wegen zu prüfen, *vgl. Schulte PatG, 8. Auflage § 59 Rdn. 56 und 160 bis 162.*

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, weil der Widerrufsgrund des § 21 PatG, insbesondere bzgl. der fehlenden Neuheit (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 und § 3) angegeben ist und die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzelnen aufgeführt sind (§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), da in der zugehörigen Begründung ein konkreter Bezug der einzelnen Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 zum Stand der Technik nach der Druckschrift D2 hergestellt wird, um fehlende Neuheit zu belegen, *vgl. BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - Epoxidation.*

V.

Das Streitpatent betrifft ein wärme- und schallisolierendes Blasformteil, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit mindestens zwei einen Hohlraum definierenden Lagen, wobei mindestens eine der beiden Lagen perforiert ist, sowie ein zugehöriges Herstellungsverfahren.

Gemäß der Beschreibungseinleitung des Streitpatents sind ein derartiges schallabsorbierendes Blasformteil und ein Verfahren zu dessen Herstellung aus der DE

34 45 656 A1 (Druckschrift D1 bzw. E2) bekannt, von dessen Lehre das Streitpatent als Stand der Technik ausgeht. Dieses bekannte Blasformteil besteht aus einer außen liegenden luftdurchlässigen Schaumstoffschicht, einer mit Durchbrechungen ausgestatteten Stabilisierungslage und einer Trägerschicht, wobei die Trägerschicht und die Stabilisierungslage einen Hohlraum begrenzen und die Stabilisierungslage und die Schaumstoffschicht flächig miteinander verbunden sind. Druckschrift D1 beschreibt zwei Verfahren zur Herstellung des Blasformteils. Im einen Fall werden die Stabilisierungslage und die Trägerschicht von ein- und demselben Grundkörper gebildet, nämlich aus einem thermoplastischen Schlauch, der mittels eines Extruders und einer entsprechenden Ringdüse erzeugt und in ein aus zwei Formhälften bestehendes Blasformwerkzeug gebracht wird. Im anderen Fall hingegen bestehen die Stabilisierungslage und die Trägerschicht aus zwei getrennten thermoplastischen Kunststoffplatten, die in ein ähnlich ausgebildetes Blasformwerkzeug eingelegt, durch Schließen des Blasformwerkzeuges und randseitiges Heißsiegeln miteinander verbunden und unter Verwendung von zwei Blasdornen zu einem Hohlkörper aufgeblasen werden. Bei beiden Herstellungsverfahren ist die Wand der einen Formhälfte mit Durchbrechungen versehen, in denen Durchstechnadeln zum Perforieren der Stabilisierungslage verschiebbar geführt werden. Die luftdurchlässige Schaumstoffschicht ist dabei an der Innenkonturfläche der die Durchbrechungen aufweisenden Formhälfte angelegt.

Der so hergestellte Schaumstoff-Schallabsorptionskörper besitzt jedoch keine hitzereflektierenden Eigenschaften und ist daher nicht als Hitzeschutzschild geeignet.

Zwar könnte dieser Schaumstoff-Schallabsorptionskörper in einem weiteren Arbeitsgang mit einer mikroperforierten hitzereflektierenden Aluminiumfolie versehen werden, doch ist eine solche mehrstufige Herstellungsweise zeitaufwendig und entsprechend teuer, vgl. *Streitpatent Abs. [0001] bis [0002]*.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein wärme- und schallisolierendes Formteil zu schaffen, das hitze-reflektierende Eigenschaften aufweist und kostengünstig herstellbar ist. Zudem soll ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Formteils angegeben werden, vgl. *Streitpatent Abs. [0004]*.

Gemäß dem Anspruch 1 des Streitpatents wird diese Aufgabe gelöst durch ein wärme- und schallisolierendes Blasformteil, insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit mindestens zwei einen Hohlraum definierenden Lagen, wobei mindestens eine der beiden Lagen perforiert ist und in dem Hohlraum ein Körper aus schallabsorbierendem Material angeordnet ist, wobei die mindestens eine perforierte Lage durch eine mikroperforierte Aluminiumfolie gebildet ist, die an ihrer Innenseite eine Klebebeschichtung aufweist.

Hinsichtlich des zugehörigen Herstellungsverfahrens wird diese Aufgabe gemäß dem Nebenanspruch 10 gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung eines wärme- und schallisolierenden Blasformteils aus mehreren folien- und/oder plattenförmigen Materiallagen mittels eines einen Hohlraum definierenden Blasformwerkzeuges, bei dem mindestens eine der Materiallagen mittels eines im Blasformwerkzeug integrierten Nadelwerkzeuges mikroperforiert wird, wobei als zu perforierende Materiallage eine mit einer Heißklebefolie versehene Aluminiumfolie verwendet wird und ein Körper aus schallabsorbierendem Material zwischen der zu perforierenden Materiallage und einer zweiten Materiallage angeordnet und zusammen mit den beiden Materiallagen in das Blasformwerkzeug eingelegt wird, wobei die Größe des Körpers aus schallabsorbierendem Material so gewählt wird, dass die beiden Materiallagen gegenüber dem Körper jeweils einen überstehenden, umlaufenden Heißsiegelabschnitt bilden und der Körper bei geschlossenem Blasformwerkzeug innerhalb des vom Blasformwerkzeug definierten Hohlraums liegt.

Der Kerngedanke des Streitpatents besteht demnach darin, dass das schallisierende Blasformteil einen Hohlraum mit einem darin befindlichen schallabsorbierenden Material umfasst und auf mindestens einer Seite aus einer mikroperforierten Aluminiumfolie statt einer Kunststoffschicht gebildet ist, wodurch es nicht nur akustisch wirksam, sondern auch hitzereflektierend ist. Hinsichtlich des Herstellungsverfahrens ist zudem wesentlich, dass die mit einer Heißklebefolie versehene und zu perforierende Aluminiumfolie zusammen mit dem schallabsorbierenden Material und der zweiten Materiallage in das Blasformwerkzeug eingelegt und nicht nachträglich aufgebracht wird. Dadurch lässt sich das Blasformteil in einem Arbeitsgang herstellen, so dass seine Herstellungskosten relativ günstig sind, *vgl. Streitpatent Abs. [0006]*.

Die weitere Maßnahme, den im Hohlraum angeordneten Körper aus schallabsorbierendem Material einstückig auszubilden, ist Gegenstand des 1. Hilfsantrags.

Hingegen wird gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags die gestellte Aufgabe mit einem Blasformteil gelöst, in dessen Hohlraum ein Körper aus schallabsorbierendem Material angeordnet ist, der entweder plattenförmig oder als dreidimensional strukturiertes Formteil ausgebildet ist.

Die Lösung gemäß Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags besteht in dem Herstellungsverfahren nach dem erteilten Nebenanspruch 10.

VI.

1. Hauptantrag

Die Zulässigkeit der Ansprüche ist im Einspruchsverfahren von Amts wegen auch dann zu überprüfen, wenn von der Einsprechenden der Widerrufgrund der unzu-

lässigen Erweiterung - wie vorliegend - nicht geltend gemacht worden ist (vgl. hierzu BGH GRUR 1995, 333 - „Aluminium-Trihydroxid“).

Im vorliegenden Fall kann jedoch dahinstehen, ob die gemäß Hauptantrag verteidigten erteilten Patentansprüche 1 bis 15 zulässig sind, denn der Einspruch hat hinsichtlich der erteilten Fassung des Streitpatents jedenfalls deshalb Erfolg, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D11 und D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruht (§ 4 PatG), der hier als ein mit der Entwicklung schallisolierender Abschirmungen für Kraftfahrzeuge betrauter, berufserfahrener Diplom-Maschinenbauingenieur mit Hochschulabschluss zu definieren ist.

So offenbart Druckschrift D11 in der Terminologie von Patentanspruch 1 des Streitpatents ein

- (a) Wärme- und schallisolierendes Blasformteil (*[...] the present invention relates to soundproofing material to be applied, for example, to automobile hoods [...] / vgl. Sp. 1, Zn. 8 bis 10)* für Kraftfahrzeuge
- (b) mit mindestens zwei einen Hohlraum definierenden Lagen (*upper layer 121, lower layer 122 / vgl. Fig. 5*),
- (c) wobei mindestens eine (*lower layer 122, through holes 41 / vgl. Fig. 5*) der beiden Lagen perforiert ist,
- (d) und wobei in dem Hohlraum ein Körper (*pulverized rubber layer 11 / vgl. Fig. 5*) aus schallabsorbierendem Material angeordnet ist.

(The covering layers 12 comprise an upper layer 121 to be brought into contact with a hood panel 14 and a lower layer 122 which is opposed to the engine, and they are fused to each other at the periphery. In this embodiment, the lower layer 122 of the covering layers 12 has a plurality of through holes 41 formed therein. These through holes 41 are defined at a predetermined pitch and are designed to have a smaller diameter than the grain size of the rubber grains so that such

grains may not spill out of the through holes 41. [...] This embodiment, like any of the foregoing embodiments, also enjoys the basic effect that noises generated in the engine compartment are topically absorbed by a number of rubber grains themselves contained in the pulverized rubber layer 11 of the soundproofing material 40 and by air gaps present between those grains / vgl. Sp. 7, Zn. 9 bis 30; Next, a process for producing the soundproofing material 110 will be described. In this embodiment, extrusion blow molding method is employed. A plasticized PP is extruded from an extruder to form a hollow parison (not shown), and the parison is placed in blow molding dies (not shown) and then using conventional blow molding techniques, the hollow parison is subjected to blow molding to thereby form the covering layer 12 having a predetermined shape, as shown in FIG. 22 / vgl. Sp. 13, Zn. 8 bis 16).

Dabei ergeben sich die wärmeisolierenden Eigenschaften des in Druckschrift D11 offenbarten Blasformteils zwangsläufig aus dem bspw. in Fig. 5. gezeigten Aufbau. Aus Druckschrift D11 sind folglich bis auf die Angabe, dass die mindestens eine perforierte Lage durch eine Aluminiumfolie gebildet ist, die an ihrer Innenseite eine Klebebeschichtung aufweist, sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 bekannt.

Dieses Merkmal entnimmt der Fachmann jedoch der einschlägigen Druckschrift D2, die als Aufgabe angibt, einen hinsichtlich Schalldämmung, Entsorgung und Montierbarkeit verbesserten Schichtstoff zur Verfügung zu stellen (vgl. S. 2, vierter Abs.) und die als Lösung einen schallisolierenden Schichtstoff vorschlägt, der aus einer Schichtenfolge von Schwerschicht, Abstandsschicht und Deckschicht besteht, wobei die Deckschicht eine mikroperforierte Aluminiumfolie und eine innen-seitige Klebefolie umfasst (vgl. Fig. 1 u. 2 i. V. m. S. 6, dritter Abs. bis S. 7, 2. Abs.). Da Druckschrift D2 zudem auf die Verwendung aluminiumkaschierter schalldämmender Verkleidungen in Motorräumen von Kraftfahrzeugen hinweist (vgl. S. 2, dritter Abs.), ist es für den Fachmann naheliegend, das in Druckschrift D11 beschriebene und dort ebenfalls für eine Motorhaube (*hood panel 14*, vgl. Sp. 7, Z. 11) ausgelegte schalldämmende Blasformteil entsprechend der Lehre

der Druckschrift D2 so auszugestalten, dass die perforierte Seite aus einer mit einer Klebebeschichtung versehenen perforierten Aluminiumfolie besteht, wodurch der Fachmann ein Blasformteil mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 erhält, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 wird dem Fachmann somit durch den Stand der Technik gemäß den Druckschriften D11 und D2 nahegelegt.

Das gemäß Hauptantrag in der erteilten Fassung verteidigte Patent ist daher nicht rechtsbeständig.

Mit dem Anspruch 1 fallen wegen der Antragsbindung auch der Nebenanspruch und die Unteransprüche nach dem Hauptantrag. Denn die Hilfsanträge und insbesondere der dritte Hilfsantrag, mit dem das Patent nur noch in einer auf den Nebenanspruch beschränkten Fassung verteidigt wird, lassen erkennen, dass das Patent mit dem Hauptantrag im Umfang des gesamten Anspruchssatzes verteidigt werden soll, vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. [22] - Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N.

2. Erster Hilfsantrag

Der Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags ist unzulässig, denn sein Zusatzmerkmal, wonach der im Hohlraum des Blasformteils angeordnete Körper aus schallabsorbierendem Material einstückig ist, geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 38 PatG).

Ob eine unzulässige Erweiterung gegeben ist, ergibt ein Vergleich des Gegenstands des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen, wobei der Gegenstand des Patents die unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnung durch die Patentansprüche vorgegebene Lehre ist und der Inhalt der Patentanmeldung durch die Gesamtheit der Unterlagen bestimmt wird, ohne dass

den Patentansprüchen eine gleich hervorgehobene Bedeutung wie im Patent zukommt. Eine unzulässige Erweiterung liegt insbesondere dann vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat. Denn zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. Zwar kann auch dasjenige offenbart sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns aber für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und mitgelesen wird, so dass es dafür keiner besonderen Offenbarung bedarf. Jedoch umfasst das Mitlesen nicht die Einbeziehung von Austauschmitteln, sondern lediglich das Erfassen der gesamten technischen Information, die der Fachmann durch eine Schrift erhält. Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information gehören ebenso wenig zum Offenbarten wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft seines Fachwissens aus der erhaltenen technischen Information ziehen mag, vgl. *BGH GRUR 2009, 382 - 388, insbes. Abs. [26] - Olanzapin, BGH GRUR 2010, 509-513 - Hubgliedertor I und BGH GRUR 2010, 910 - 916 - Fälschungssicheres Dokument.*

Im vorliegenden Fall offenbart weder die ursprüngliche Anmeldung noch das Streitpatent dem Fachmann unmittelbar und eindeutig, dass der in dem Hohlraum des Blasformteils angeordnete Körper aus schallabsorbierendem Material einstückig ist, denn diesbezüglich ist der Anmeldung und dem Streitpatent lediglich zu entnehmen, dass der plattenförmige oder als dreidimensional strukturiertes Formteil ausgebildete Körper aus schallabsorbierendem Material ein- oder mehrlagig ausgebildet sein kann (vgl. S. 6, 2. Abs. der urspr. Anm. und Abs. [0020] des Streitpatents). Eine Abwandlung oder Weiterentwicklung dieser offenbarten Lehre

dahingehend, den Körper einstückig auszubilden, ist hingegen ursprünglich nicht offenbart.

Das Streitpatent hat somit auch in der mit dem ersten Hilfsantrag verteidigten Fassung keinen Bestand.

Mit dem Anspruch 1 fallen in gleicher Weise wie beim Hauptantrag auch hier wegen der Antragsbindung auch der Nebenanspruch und die Unteransprüche nach dem ersten Hilfsantrag, vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. [22] - Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N.

3. Zweiter Hilfsantrag

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Patentanspruch 1 des 2. Hilfsantrags zulässig ist, denn der Einspruch hat hinsichtlich des 2. Hilfsantrags jedenfalls deshalb Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem zweiten Hilfsantrag gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D11 und D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des vorstehend definierten Fachmanns beruht (§ 4 PatG).

Insbesondere ist das Zusatzmerkmal von Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag, wonach der im Hohlraum des Blasformteils angeordnete Körper aus schallabsorbierendem Material plattenförmig oder als dreidimensional strukturiertes Formteil ausgebildet ist, aus Druckschrift D11 bekannt. Denn deren Beschreibung offenbart in Spalte 14, Zeilen 34 bis 51, dass der im Hohlraum des Blasformteils angeordnete, schallabsorbierende Körper (*pulverized rubber layer 11 / vgl. Fig. 5*) aus Gummikörnern bestehen kann, die miteinander zu einer festen Masse verschmolzen oder mittels Kleber oder flüssigem Gummi untereinander verklebt sind (*For example, the rubber grains in the pulverized rubber layer 11 may be incorporated with a material among the rubber grains, for example, a fiber, a pellet, a net or a film of a synthetic resin such as of PET, PA, PVC and PE, which is heat-fused*

and then solidified, or an adhesive. Alternatively, a liquid rubber may be applied to the rubber grains to be vulcanized to adhere the rubber grains to one another / vgl. Sp. 14, Zn. 40 bis 47). Damit offenbart Druckschrift D11 das Zusatzmerkmal, den im Hohlraum des Blasformteils angeordneten Körper aus schallabsorbierendem Material plattenförmig oder als dreidimensional strukturiertes Formteil auszubilden.

Das Streitpatent hat somit auch in der mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigten Fassung keinen Bestand.

Mit dem Anspruch 1 fallen wiederum wegen der Antragsbindung auch der Nebenanspruch und die Unteransprüche nach dem zweiten Hilfsantrag, vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. [22] - Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N.

4. Dritter Hilfsantrag

Mit dem Anspruchssatz nach dem dritten Hilfsantrag ist das Patent hingegen rechtsbeständig. Die Ansprüche dieses Anspruchssatzes sind zulässig und geben zusammen mit der Beschreibung und den Figuren eine ausführbare Lehre; zudem ist das Verfahren des Anspruchs 1 nach diesem Hilfsantrag patentfähig. Daher war das Streitpatent insoweit beschränkt aufrechtzuerhalten (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG).

a) Die Ansprüche 1 bis 6 des dritten Hilfsantrags sind zulässig, denn sie sind die unnummerierten erteilten Verfahrensansprüche 10 bis 15, von denen die erteilten Ansprüche 10 bis 14 auf die ursprünglichen Verfahrensansprüche 10 bis 15 zurückgehen und das Merkmal des erteilten Anspruchs 15 im zweiten Absatz von Seite 7 der ursprünglichen Beschreibung offenbart ist.

b) Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Denn „eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Le-

ser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist“ (BGH GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät).

Im vorliegenden Fall ist - entgegen den Ausführungen der Einsprechenden - dem vorstehend definierten Fachmann der Begriff der Mikroperforation im Zusammenhang mit schalldämmenden Vorrichtungen als eine Perforation mit Löchern im Millimeterbereich und kleiner bekannt, unabhängig davon, ob für diesen Begriff eine DIN existiert oder im Streitpatent explizit Lochgrößen angegeben sind, vgl. auch die im Streitpatent zum Oberbegriff angeführte Druckschrift D1, die auf Seite 7 als Lochdurchmesser für die Perforation eine Größe von 1 mm angibt.

Somit vermittelt das Streitpatent dem Fachmann so viel an technischer Information, dass er in der Lage ist, entsprechend dem Verfahren des Anspruchs 1 nach dem dritten Hilfsantrag ein wärme- und schallisolierendes Blasformteil mit einer mikroperforierten Materiallage herzustellen.

c) Das Verfahren nach Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags ist patentfähig, denn es wird durch den vorliegenden Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

So offenbart die Druckschrift D11 nicht das Merkmal des Oberbegriffs dieses Anspruchs, wonach die Materiallage mittels eines im Blasformwerkzeug integrierten Nadelwerkzeugs mikroperforiert wird, und auch nicht das kennzeichnende Merkmal, wonach ein Körper aus schallabsorbierendem Material zusammen mit den beiden Materiallagen in das Blasformwerkzeug eingelegt wird und der Körper bei geschlossenem Blasformwerkzeug innerhalb des vom Blasformwerkzeug definierten Hohlraums liegt. Vielmehr erfolgt gemäß Druckschrift D11 die Mikroperforation (*vgl. D11, Fig. 24 und Sp. 13, zw. Abs.*) mittels eines separaten Werk-

zeugs in einem anschließenden Verfahrensschritt, und zudem wird das schallabsorbierende Material in Gestalt von Körnern erst nach der Herstellung des Hohlkörpers in den Hohlraum eingeblasen und nicht - wie von Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags gefordert - zusammen mit den beiden Materiallagen in das Blasformwerkzeug eingelegt (*vgl. D11, Sp. 13, dr. Abs.*).

Auch der übrige Stand der Technik gibt dem Fachmann diesbezüglich keinen Hinweis.

Von den eingangs genannten Schriften offenbaren lediglich die Druckschriften D1 und D11 Blasformverfahren zur Herstellung von Blasformteilen.

Dabei beschreibt Druckschrift D1 (*vgl. die Figuren 1 bis 3 i. V. m. S. 4, erster Abs., S. 5, dritter Absatz von unten sowie S. 7. le. Abs bis S. 8, erster Abs.*) entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ein Verfahren zur Herstellung eines wärme- und schallisolierenden Blasformteils (*Hohlkörper K*) aus mehreren folien- und/oder plattenförmigen Materiallagen (*Schaumstoffschicht 1, schalltransparente Stabilisierungslage 2, Trägerschicht 4*) mittels eines einen Hohlraum (*Hohlraum 3*) definierenden Blasformwerkzeuges (*vgl. Fig. 2*), bei dem mindestens eine der Materiallagen (*1, 2*) mittels eines im Blasformwerkzeug (*Formhälfte 16*) integrierten Nadelwerkzeuges (*Durchstechnadeln 9*) mikroperforiert wird.

Jedoch gibt Druckschrift D1 dem Fachmann keinen Hinweis bzgl. der kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1. Denn als zu perforierende Materiallage wird keine mit einer Heißklebefolie versehene Aluminiumfolie verwendet, sondern eine thermoplastische Kunststoffplatte (*vgl. D1, S. 7, dritter Abs.*). Es wird auch kein Körper aus schallabsorbierendem Material zwischen der zu perforierenden Materiallage und einer zweiten Materiallage angeordnet, sondern dieser (Schaumstoffschicht 1) wird außen auf der zu perforierenden Materiallage angebracht. Der Fachmann erhält in Druckschrift D1 auch keine Anregung, schallabsorbierendes Material in dem Hohlkörper vorzusehen, denn die zwischen den beiden Material-

lagen befindliche Stabilisierungslage (2) soll explizit schalltransparent sein (vgl. D1, S. 5, Z. 13).

Auch eine Kombination der Lehre der Druckschriften D1, D2 und D11 kann das Verfahren des Anspruchs 1 nicht nahelegen, denn keine dieser Druckschriften offenbart das kennzeichnende Merkmal, dass ein Körper aus schallabsorbierendem Material zwischen der zu perforierenden Materiallage und einer zweiten Materiallage angeordnet und zusammen mit den beiden Materiallagen in das Blasformwerkzeug eingelegt wird.

Die übrigen Druckschriften liegen ferner ab.

So beschreiben die Druckschriften E1 und D3 bis D5 zwar Schallabschirmelemente mit einer Aluminiumschicht als Deckschicht, jedoch kein Verfahren zur Herstellung eines Blasformteils mittels eines Blasformwerkzeugs und insbesondere auch nicht das Merkmal, dass ein Körper aus schallabsorbierendem Material zwischen einer zu perforierenden Materiallage und einer zweiten Materiallage angeordnet und zusammen mit den beiden Materiallagen in ein Blasformwerkzeug eingelegt wird.

Die Druckschriften D6 und D7 betreffen einen Lexikonauszug und ein Lehrbuch zum Thema Hohlkörperblasen, geben dem Fachmann aber ebenfalls keinen Hinweis, einen Körper aus schallabsorbierendem Material zwischen einer zu perforierenden Materiallage und einer zweiten Materiallage anzuordnen und zusammen mit den beiden Materiallagen in ein Blasformwerkzeug einzulegen und dadurch ein wärme- und schallisolierendes Blasformteil herzustellen.

Die von der Patentinhaberin eingeführten Druckschriften D8 bis 10a offenbaren Schallschutzelemente mit Mikroperforationen, jedoch keine Blasformteile oder Verfahren zu deren Herstellung mittels Blasformwerkzeugen.

Daher ist die in Patentanspruch 1 des dritten Hilfsantrags gegebene Lehre patentfähig.

Der Patentanspruch 1 nach dem dritten Hilfsantrag ist somit rechtsbeständig.

d) Die Unteransprüche 2 bis 6 des dritten Hilfsantrags betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 und haben daher ebenfalls Bestand.

e) Die Beschreibung gemäß dem dritten Hilfsantrag erfüllt die an sie zu stellenden Anforderungen, da darin der Stand der Technik angegeben ist, von dem die Erfindung ausgeht, und diese anhand der Ausführungsbeispiele hinreichend erläutert ist.

Dr. Strößner

Brandt

Metternich

Dr. Friedrich

CI