



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 51/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 064 124.2-25**

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. September 2008 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:
  - Ansprüche 1 bis 17 gem. Hilfsantrag 1, eingegangen am 29.10.2008,
  - Beschreibung Seiten 1 bis 5, 5a gem. Hilfsantrag 1, eingegangen am 29.10.2008,
  - Beschreibung Seiten 6 bis 10, eingegangen am Anmeldetag und
  - Zeichnung Fig. 1 bis 6, eingegangen am Anmeldetag.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die streitgegenständliche Anmeldung ist aus der Stammanmeldung DE 10 2004 044 870.1-25 abgetrennt eingereicht worden und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt mit Anmeldetag 14. September 2004 unter dem Aktenzeichen 10 2004 064 124.2-25 geführt.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 B hat mit Beschluss vom 2. September 2008 die Anmeldung wegen Unklarheit des Schutzgegenstandes und mangels erfindersicher Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik nach dem Fachbuch "Trockenbau Atlas", Becker Klausjürgen, Pfau, Jochen, Tichelmann Karsten, 2. Aufl. 1998, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln, ISBN 3-48101370-1; Seiten 191 bis 201, zurückgewiesen, wobei der Beschluss auf den in der Stammanmeldung vor der Teilung ergangenen Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 Bezug nimmt.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 19. September 2008 Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren neue Unterlagen eingereicht.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 16 sowie angepasste Beschreibung S. 1, 1a gemäß Hauptantrag eingereicht am 29. Oktober 2008,

hilfsweise

Ansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1 bzw.

Ansprüche 1 bis 16 gemäß Hilfsantrag 2,

sowie bei beiden Hilfsanträgen jeweils angepasste Beschreibung  
Seiten 1 bis 5, 5a, jeweils eingereicht am 29. Oktober 2008,

bei Haupt- und Hilfsanträgen

weitere Beschreibung und Zeichnungen vom Anmeldetag.

Weiterhin beantragt die Anmelderin

Rückzahlung der Beschwerdegebühr,

weil im Verfahren vor der Prüfungsstelle nicht ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden sei, sowie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, falls ihrem Begehren nach Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge nicht stattgegeben werden könne.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften zum Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

- E1: Becker Klausjürgen, Pfau, Jochen, Tichelmann Karsten, "Trockenbau Atlas", 2. Aufl. 1998, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln, ISBN 3-48101370-1; Seiten 191 bis 201
- E2: DE 103 32 005 A1
- E3: DE 100 12 319 A1.

Der Anspruch 1 gemäß geltendem Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Trennwandaufbau, der eine Trennwand (12) in Ständerbauweise aus Ständerprofilen und Plattenbeplankung mit einem stirnseitigen Trennwandkopf (14) sowie ein etwa 300 - 600 mm langes, am Trennwandkopf (14) anschließendes Anschlussbauteil (11) zum Anschluss an ein weiteres Bauteil, insbesondere ein Fassadenelement umfasst,  
- wobei zum Anschluss des Anschlussbauteils (11) an den Trennwandkopf (14) sowie an Decke und/oder Boden und/oder an das weitere Bauteil jeweils mindestens zwei Winkel (18 bis 21) vorgesehen sind,

- wobei zwischen den Winkeln (18 bis 21) eine Dämmplatte, vorzugsweise eine hochverdichtete Steinwollplatte (17) eingeschoben ist
- und wobei parallel zur Dämmplatte auf den Winkeln (18 bis 21) plattenförmige Bauteile (15, 16) befestigt sind."

Der Anspruch 1 gemäß geltendem Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

"Trennwandaufbau, der eine Trennwand (12) in Ständerbauweise aus Ständerprofilen und Plattenbeplankung mit einem stirnseitigen Trennwandkopf (14) sowie ein etwa 300 - 600 mm langes, am Trennwandkopf (14) anschließendes Anschlussbauteil (11) zum Anschluss an ein weiteres Bauteil, insbesondere ein Fassadenelement umfasst,

- wobei für das Anschlussbauteil (11) zum Anschluss an den Trennwandkopf (14) sowie an Decke und/oder Boden und/oder an das weitere Bauteil jeweils mindestens zwei beabstandete angeordnete spiegelbildlich parallel verlaufende Winkel (18 bis 21) vorgesehen sind,
- wobei zwischen den Winkeln (18 bis 21) eine Dämmplatte, vorzugsweise eine hochverdichtete Steinwollplatte (17) eingeschoben ist,
- wobei Blechlagen (22, 23) zwischen Winkel (18 bis 21) und Dämmplatte (17) eingeklemmt oder außen an den Winkeln (18 bis 21) befestigt sind,
- wobei parallel zur Dämmplatte auf den Winkeln (18 bis 21) plattenförmige Bauteile (15, 16) befestigt sind."

Wegen der Unteransprüche sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag 1 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie in dem sich aus der Beschlussformel ergebenden Umfang Erfolg.

2. Da die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nunmehr gewährbare Ansprüche eingereicht hat, entscheidet der Senat ungeachtet etwaiger Mängel des Verfahrens vor der Prüfungsstelle jedenfalls aus verfahrensökonomischen Gründen und entsprechend dem Antrag der Anmelderin in der Sache selbst (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

3. Die Patentansprüche des Hauptantrages und des Hilfsantrages 1 sind zulässig. Die darin enthaltenen Merkmale ergeben sich ohne weiteres aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen.

Im Anspruch 1 des Hauptantrages sind alle Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1 enthalten.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 besteht aus Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrages und des ursprünglichen Anspruchs 3 sowie einem Merkmal, das sich aus Fig. 1 in Verbindung mit Seite 6, Abs. 4, der Ursprungsbeschreibung ergibt.

Die Merkmale nach Anspruch 2 ergeben sich aus der Beschreibung Seite 6, Abs. 1 und die nach Anspruch 5 aus dem ursprünglichen Anspruch 3. Die Ansprüche 3, 4 und 6 bis 16 stimmen mit denen der Ursprungsoffenbarung in abgeänderter Reihenfolge überein.

4. Bei der folgenden Bewertung setzt der Senat als Durchschnittsfachmann einen Bauingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion, Entwicklung und Fertigung von Trennwänden voraus.

5. Zum Hauptantrag

5.1 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages ist gegenüber dem angeführten Stand der Technik neu, wie auch die nachfolgenden Ausführungen zeigen.

5.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht allerdings nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Durch die E1, insb. S. 194 und den Abbildungen, 5.6-12, 5.6-13 und 5.6-14, ist ein Trennwandaufbau mit den folgenden Merkmalen bekannt:

- Der Trennwandaufbau umfasst eine Trennwand in Ständerbauweise aus Ständerprofilen und Plattenbeplankung mit einem stirnseitigen Trennwandkopf sowie ein am Trennwandkopf anschließendes Anschlussbauteil zum Anschluss an ein weiteres Bauteil,
- zum Anschluss des Anschlussbauteils an den Trennwandkopf sowie an das weitere Bauteil ist ein C-Profil mit zwei von einem Steg abgewinkelten Schenkeln vorgesehen,
- zwischen den abgewinkelten Schenkeln ist eine Dämmplatte eingeschoben, und
- parallel zur Dämmplatte sind auf den abgewinkelten Schenkeln plattenförmige Bauteile befestigt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von der aus der E1 bekannten Trennwand lediglich noch dadurch, dass zwei Winkel anstatt zwei abgewinkelte Schenkel vorhanden sind und dass das Anschlussbauteil etwa 300 - 600 mm lang ist.

In der E1 sind quasi auch zwei Winkel vorgesehen, die dort aber nicht anspruchsgemäß einzeln, sondern als einstückiges C-Profil ausgebildet sind.

Dem Durchschnittsfachmann, der sich mit Trennwänden in Ständerbauweise befasst, ist auch die Verwendung einzelner Winkel für den Zusammenbau derartiger Trennwände bekannt, wie sie u. a. auch die E1 auf S. 196, Abb. 5.6-25 oder S. 201, Abb. 5.6-45 zeigt.

Damit kann der Fachmann hier in naheliegender Weise alternativ auf konstruktive Lösungen mit zwei Einzelwinkeln zurückgreifen. Die Maßnahmen, die sich auf die Trennung des aus einem Doppelwinkel bestehenden C-Profils in zwei separate Winkel und in der Längenangabe von etwa 300 - 600 mm für das Anschlussbauteil beziehen, sind daher rein handwerklich.

Damit ergeben sich alle Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aus der E1 bzw. gehen nicht über das fachmännische Können hinaus.

Der Anspruch 1 des Hauptantrages ist daher nicht gewährbar.

## 6. Zum Hilfsantrag 1

6.1 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 ist gegenüber dem angeführten Stand der Technik neu, wie auch die nachfolgenden Ausführungen zeigen.

6.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrages 1, dessen gewerbliche Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hat im Vergleich zum Anspruch 1 gemäß Hauptantrag noch folgende, gegenüber dem Hauptantrag präzisierende und neu aufgenommene Merkmale:

Für das Anschlussbauteil (11) zum Anschluss an den Trennwandkopf (14) sowie an Decke und/oder Boden und/oder an das weitere Bauteil sind jeweils mindestens zwei beabstandete angeordnete spiegelbildlich parallel verlaufende Winkel (18 bis 21) vorgesehen, und

Blechlagen (22, 23) zwischen Winkel (18 bis 21) und Dämmplatte (17) sind eingeklemmt oder außen an den Winkeln (18 bis 21) befestigt.

Zusammen mit der näher spezifizierten Anordnung der Winkel lassen sich Blechplatten erfindungsgemäß an die Winkel anbringen.

Dieses Konstruktionsmerkmal ist im Stand der Technik ohne Vorbild. Weder der E1 noch den anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften lassen sich Hinweise oder Anregungen auf einen derart gestalteten Trennwandaufbau entnehmen.

Der aufgezeigte Stand der Technik vermag weder für sich allein betrachtet noch in einer Zusammenschau, eine Anregung zur erfindungsgemäßen Lösung zu geben.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist daher gewährbar.

7. Damit sind auch die von diesem getragenen, ebenfalls ursprünglich offenbarten, auf nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Anmeldungsgegenstandes gerichteten Unteransprüche 2 bis 17 gewährbar.

8. Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht keine Veranlassung.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73 Rn. 124 ff., 132, 133 f., 140 m. Nachw.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rn. 23; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 80 Rn. 95).

Eine solche Anordnung ist vorliegend nicht geboten.

Soweit die Anmelderin rügt, dass nach der Trennung nicht ein erneuter Prüfungsbescheid ergangen ist, ist dem entgegenzuhalten, dass zumindest nach jetziger herrschender Meinung ein negativer Prüfungsbescheid, der - wie hier - vor der Teilung in der Stammanmeldung ergangen ist, keiner Wiederholung im Verfahren betreffend die abgetrennte Anmeldung bedarf (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 61 Rn. 52 mit Nachweisen; vgl. auch § 34 Rn. 277).

Soweit die Anmelderin bemängelt, eine hilfsweise beantragte Anhörung sei trotz Sachdienlichkeit nicht gewährt und der Antrag auch nicht verbeschieden worden, ist zu bedenken, dass Sachdienlichkeit im Sinne von § 46 Abs. 1 PatG nicht stets zu bejahen ist, wenn ein entsprechender Antrag auf Anhörung und Erörterung der Sach- und Rechtslage gestellt wird. So wird die Sachdienlichkeit einer Anhörung im Eintragungsverfahren etwa dann verneint, wenn bei einem überschaubaren technischen Sachverhalt lediglich eine Anhörung beantragt wird, ohne konkrete Punkte zu nennen, die erörtert werden sollen (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rn. 12), was zumindest meistens hinsichtlich eines - wie hier - rein vorsorglich mehr in Form einer Anregung gestellten, pauschalen, völlig unbestimmten Anhörungsantrags ebenfalls gelten dürfte, zumal bereits ein detaillierter Prüfungsbescheid ergangen war, der sämtliche maßgeblichen rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte enthielt. Denn grundsätzlich ist nur dann davon auszugehen, dass eine einmalige Anhörung sachdienlich ist, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und Rechtsfragen zwischen Prüfungsstelle und Anmelder noch nicht abschließend geklärt sind und von Anhörung Aufschluss darüber erwartet werden kann (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rn. 9).

Es kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, ob und inwieweit im konkreten Fall Verfahrensfehler vorliegen, da eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr voraussetzt, dass ein möglicher Verfahrensfehler oder Fehler in der Begründung des angefochtenen Beschlusses kausal für die Einlegung der Beschwerde gewesen ist (vgl. Schulte, a. a. O. § 73 Rn. 124 ff., 132). Hieran fehlt es vorliegend aber, denn die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren neue, wesentlich veränderte Unterlagen sowie Hilfsanträge vorgelegt, um die im angefochtenen Beschluss geäußerten, auch nach Auffassung des Senats der Patentfähigkeit entgegenstehenden

Gründen Rechnung zu tragen und damit eine neue Entscheidungsgrundlage geschaffen.

9. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, weil die Anmelderin die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur für den Fall beantragt hat, dass ihrem Begehren nach Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge nicht stattgegeben werden könne und der Senat weder eine Beweisaufnahme durchgeführt hat noch eine mündliche Verhandlung für sachdienlich ansieht (§ 78 PatG).

Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

CI