



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 8/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Mai 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent DE 44 44 178

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, sowie der Richter v. Zglinitzi, Dipl.-Ing. Dr. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2005 aufgehoben und das Patent DE 44 44 178 mit den Patentansprüchen 1 und 2 vom 24. Mai 2012 sowie der Beschreibung und den Zeichnungen gemäß Patentschrift beschränkt aufrechterhalten.

Gründe

I.

Das am 12. Dezember 1994 angemeldete und am 17. August 2000 veröffentlichte Patent DE 44 44 178 betrifft ein „Verfahren zum Verkoppeln eines ersten Beschlags mit einem zweiten Beschlag und Vorrichtung für die automatische Montage von Beschlagen an Fenstern und dergleichen“.

Gegen das Patent ist am 17. November 2000 Einspruch erhoben worden mit der Begründung, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, der Gegenstand des Patents gehe über den

Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei, und zudem fehle die Patentfähigkeit.

Durch Beschluss vom 8. Dezember 2005 hat die Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent widerrufen mit der Begründung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu sei aufgrund der bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschrift EP 0459 841 A1.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt ihr Patent in einer beschränkten Fassung.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent mit den Patentansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag vom 24. Mai 2012,

hilfsweise das Patent mit den Patentansprüchen 5 und 7 wie erteilt als Patentansprüche 1 und 2 sowie der Beschreibung und den Zeichnungen gemäß Patentschrift beschränkt aufrechtzuerhalten;

weiter hilfsweise regt die Patentinhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, mit den geltenden Ansprüchen sei die beschränkte Verteidigung unzulässig, da der Patentanspruch über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe. Ferner sei der Gegenstand der

geltenden Patentansprüche nicht patentfähig. Zur Begründung hat sie die Druckschrift

EP 0 459 841 A1

herangezogen.

Die geltenden Ansprüche 1 und 2 nach Hauptantrag der Patentinhaberin lauten:

- „1. Vorrichtung für die automatische Montage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen, wobei diese Beschläge Vorsprünge bzw. Öffnungen besitzen und miteinander verbunden werden, gekennzeichnet durch
 - 1.1 zwei Sensoren (46, 47), die
 - 1.1.1 einen Beschlag (52) tragen und
 - 1.1.2 horizontal und vertikal bewegbar sind,
 - 1.1.2.1 wobei, die horizontale Bewegung senkrecht zur Längsachse eines ersten Schenkels (43) eines Fensters (41) verläuft, und
 - 1.1.3 wobei die Sensoren feststellen, welche Position der Schenkel (43) einnimmt, und
 - 1.1.4 den Beschlag (52) an den ersten Schenkel (43) legen;
 - 1.2 einen schwenkbaren Seitenarm, der einen Beschlag an einen zweiten Schenkel (44) legt, der senkrecht zum ersten Schenkel (43) des Fensters (41) angeordnet ist;
 - 1.3 eine Vorrichtung, welche einen Sensor (47) rüttelt;
 - 1.4 einen Stößel (66), der vertikal bewegbar ist und die Oberkante (67, 68) der miteinander zu verbindenden Beschläge berührt und bewirkt, dass diese fluchten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (46, 47) mit Dauermagneten (64, 65) versehen sind, welche die Beschläge halten.“

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Widerrufsbeschlusses der Patentabteilung und zur Aufrechterhaltung des Patents in der mit dem Hauptantrag beschränkten Fassung.

A. Der Patentgegenstand bezieht sich auf ein Verfahren zum Verkoppeln eines ersten Beschlags mit einem zweiten Beschlag und eine Vorrichtung für die automatische Montage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen (vgl. Patentschrift, Sp. 1, Z. 3 bis 5). In der Beschreibung des Patents, Sp. 1, Z. 6 bis 47, wird - hier zusammengefasst wiedergegeben - ausgeführt, dass die Automatisierung der Beschlag-Montage bei der Vielzahl unterschiedlich großer Fenster und Türen ein besonderes Problem darstelle. Als besonders vorteilhaft und kostengünstig hätten sich zwar halbautomatisch arbeitende Montagevorrichtungen herausgestellt. Die Person, die dabei die halbautomatische Fertigung durchführe, biete aber keine Gewähr dafür, dass alle Beschläge ordnungsgemäß montiert würden und in richtiger Relation zueinander stünden. Bei einer vollautomatischen Montage entfalle zwar der Monteur, dann bestünde jedoch die Gefahr, dass die zu koppelnden Teile nicht formschlüssig aufeinander liegen und diese Passungsgenauigkeiten die ganze Montage wertlos machen könnten. Aus der Druckschrift EP 0 459 841 A1 sei eine Maschine für die automatische Positionierung eines

Beschlags oder Teilen von Umfassungsbeschlägen auf den Ständern und Querschchenkeln eines beweglichen Seitenflügels bekannt (vgl. Sp. 2, Z. 5 bis 8).

Dem Gegenstand des angegriffenen Patents liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren vorzuschlagen, mit dem es möglich ist, Einzelelemente automatisch und sicher durch Formschluss miteinander zu verkoppeln, sowie eine Vorrichtung für die automatische Montage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen vorzusehen (Sp. 2, Z. 22 bis 27).

Der Senat sieht als damit betrauten Fachmann einen Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau an, der sich mit Automatisierungstechnik befasst und über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Montagevorrichtungen für Fenster oder dergleichen verfügt.

Die Patentinhaberin löst die Aufgabe bezüglich der Vorrichtung mit den im geltenden Anspruch 1 angegebenen Merkmalen.

B. Der geltende Anspruch 1 ist zulässig.

Die von der Beschwerdegegnerin vertretene Auffassung, der Patentanspruch 1 ginge über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, trifft nicht zu.

Die Beschwerdeführerin hat dargelegt, in den ursprünglichen Unterlagen würden unterschiedliche Verfahrensabläufe von jeweils eigenen, in den Figuren 4 und 5 bzw. 6 und 7 dargestellten unterschiedlichen Vorrichtungen ausgeführt. Aus der Beschreibung gehe hervor, dass die erste dieser Vorrichtungen zwar einen schwenkbaren Seitenarm aufweise, welcher einen Beschlag an einen zweiten Schenkel lege, und die Figuren 4 und 5 ließen auch erkennen, dass die horizontale Bewegung der Sensoren orthogonal zur Längsachse des ersten Schenkels des Fensters verlaufe, und dass der zweite Fensterschenkel senkrecht zum

ersten Schenkel des Fensters angeordnet sei. Einen vertikal bewegbaren Stößel, der die Oberkante der Beschläge berühre und somit bewirke, dass die Beschläge fluchten, sowie eine Rüttelvorrichtung für einen Sensor weise sie jedoch nicht auf. Die im geltenden Patentanspruch 1 genannten Merkmale 1.3 und 1.4 seien somit nicht als zur ersten Vorrichtung gehörend offenbart. Die von diesen Merkmalen umfassten Stößel und die Rüttelvorrichtung seien vielmehr Teil der zweiten, in Zusammenhang mit den Figuren 6 und 7 beschriebenen Vorrichtung, welche nach einem anderen Verfahren arbeite. Diese weise nur einen Sensor auf, der mit einem Dauermagneten einen Beschlag halte, eine Vorrichtung zum „Rütteln des Sensors“ sowie einen vertikal bewegbaren Stößel, jedoch offensichtlich weder einen zweiten Sensor noch einen Seitenarm. Somit fehlten die Merkmale 1.1 und 1.2 Eine Vorrichtung, die gemäß dem geltenden Anspruch 1 alle Merkmale 1.1 bis 1.4 aufweise, sei nicht offenbart, und ein Fachmann könne aufgrund der miteinander unvereinbaren Verfahrensführungen betreffend die erste und die zweite Vorrichtung auch nicht auf die Idee kommen, Merkmale der einen Vorrichtung mit Merkmalen der anderen Vorrichtung zu einer Vorrichtung gemäß dem Anspruch 1 zu kombinieren.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, die Figuren 4 und 5 bzw. 6 und 7 beträfen ursprünglich unterschiedliche Vorrichtungen, trifft nicht zu. Vielmehr stellen die Figuren 4 und 5 die Montagemaschine 40 zunächst in einer Gesamtübersicht aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen dar (S. 5, Z. 1 und 2 i. V. m. S. 5, Z. 16 und 17), wobei die Vorrichtung 40 ausweislich der ursprünglichen Beschreibung, S. 5, Z. 11 und 12, einen schwenkbaren Seitenarm aufweist, dessen Anordnung aber nicht in den Zeichnungen gezeigt wird. In den Figuren 6 bzw. 7 werden sodann Details der in den Fig. 4 und 5 dargestellten Vorrichtung 40 dargestellt. Sie illustrieren für den Fachmann ohne weiteres erkennbar die Montagesituation für die zu koppelnden Teile 60 und 61 jeweils an der Stelle 51 der Vorrichtung 40, wo sich die Gehrung 50 der Schenkel 44, 43 des Fensterrahmens befindet. Dort ist aufgrund der Blickrichtung auf nur eine Seite der Vorrichtung auch nur einer der zuvor in den Fig. 4 und 5 offenbarten beiden Sensoren 46, 47 zu erkennen,

nämlich der Sensor 47, welcher das Teil 61 hält und eine Rüttelbewegung in Richtung des Doppelpfeils ausführen soll (S. 5, Z. 24 bis 26). Anhand der einheitlich verwendeten Bezugsziffern 40 und 47 ist eine Zuordenbarkeit der in der Fig. 6 oder der Fig. 7 jeweils gezeigten Merkmale zu den Stellen der in den Übersichtsdarstellungen der Fig. 4 und 5 zu erkennenden Vorrichtung eindeutig gegeben. Gemäß Fig. 6 ruht das Getriebeteil 61 auf einer ebenen Fläche 69, die Teil eines Unterbodens des Sensors 47 ist; Figur 7 illustriert dagegen eine Abwandlung dieser Einzelheit. Danach kann das Getriebeteil 61 auch auf einer schiefen Ebene 70 ruhen, die Teil eines Unterbodens 71 des Sensors 47 ist (vgl. S. 5, Z. 34 bis S. 6, Z. 2.). In beiden Fällen weist die Montagevorrichtung einen Stößel 66 auf, der zwar nur i. V. m. der Fig. 6 näher erläutert wird (vgl. S. 5, Z. 29 bis 32), aber offensichtlich in gleicher Funktion und an derselben Stelle oberhalb der miteinander auszurichtenden Getriebeteile 60, 61 auch in der Ausführung gemäß Fig. 7 vorhanden ist. Demnach werden zwar zwei Ausgestaltungen der patentgemäßen Vorrichtung offenbart, diese betreffen aber lediglich ein Einzelmerkmal der in den Figuren 4 und 5 insgesamt gezeigten Montagemaschine 40; unterschiedliche Montageabläufe werden damit nicht ausgeführt. Sämtliche im Anspruch 1 angegebenen Merkmale - zwei Sensoren (Merkmale 1.1 bis 1.1.4), ein schwenkbarer Seitenarm (Merkmal 1.2), eine Vorrichtung, welche einen Sensor rüttelt (Merkmal 1.3), und ein Stößel (Merkmal 1.4) jeweils mit den genannten Eigenschaften - sind somit bereits in den ursprünglich zur Anmeldung eingereichten Unterlagen in Kombination zu ein und derselben Montagevorrichtung 40 als zur Erfindung gehörend offenbart.

C. Die Vorrichtung gemäß dem geltenden Anspruch 1 des angegriffenen Patents ist neu.

Die Neuheit der patentgemäßen Vorrichtung hat die Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten. Aus der zur Begründung der Beschwerde von ihr herangezogenen Druckschrift EP 0 459 841 A1 geht keine Vorrichtung für die automatische Mon-

tage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen hervor, die sämtliche im Anspruch 1 angegebenen Merkmale aufweist. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden zwischen der aus dieser Entgegenhaltung bekannten und der patentgemäßen Vorrichtung wird auf den folgenden Abschnitt verwiesen.

D. Die Vorrichtung gemäß dem geltenden Anspruch 1 des angegriffenen Patents ist ohne Zweifel gewerblich anwendbar und beruht zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, die beanspruchte Vorrichtung ergebe sich in nahe liegender Weise aus der dem Fachmann gestellten Aufgabe, Beschläge, welche miteinander verbunden werden, automatisch an Fenstern zu montieren. Der Fachmann, der den manuellen Ablauf des Verbindens von Beschlägen und des Montierens derselben an Fenstern kenne, brauche lediglich die ihm bekannten Ausführungsschritte auf eine Maschine zu übertragen. Das führe zunächst zu der in Druckschrift EP 0 459 841 A1 offenbarten Maschine. Davon ausgehend ergänze ein Fachmann das der bekannten Vorrichtung gegenüber der Montagevorrichtung nach dem Patentanspruch 1 fehlende Merkmal 1.2 ohne erfinderisches Zutun, wenn zusätzlich zu einem an einem ersten Fensterholm anzubringenden Beschlag ein zweiter Beschlag an einem zum ersten Fensterholm senkrechten Holm ebenfalls automatisch angeordnet werden solle. Dies könne in nahe liegender Art und Weise durch einen schwenkbaren Arm geschehen, der den anderen Beschlag durch Schwenken in Richtung des zweiten Holms an diesen anlege, und der ein gewöhnliches Maschinenteil darstelle. Dem Fachmann sei des Weiteren aus seiner manuellen Tätigkeit bekannt, den Fügevorgang dadurch zu unterstützen, dass er eine Leiste oder dergleichen an die Oberkante der miteinander zu verbindenden Beschläge anlege und dadurch bewirke, dass diese fluchten. Es liege deshalb ebenfalls nahe, eine ähnliche Vorrichtung auch bei der automatischen Montage vorzusehen. Da die Oberkante der miteinander zu verbindenden Beschläge berührt werden solle und die Unterkante aufgrund der

Querschnittsgestalt des Fensterholms in Zusammenhang mit dessen Orientierung auf einem Halterahmen nicht zugänglich sei, könne eine derartige „Berühr-Vorrichtung“ lediglich vertikal bewegbar sein. Ein an der Oberkante der Beschläge anstoßender Stößel gemäß dem Merkmal 1.4 biete sich dafür an.

Der Senat teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht, dass ein Fachmann die der bekannten Vorrichtung fehlenden Merkmale bereits ohne erfinderisches Zutun ergänzen konnte.

Die Druckschrift EP 0 459 841 A1 ist ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Sie betrifft eine Vorrichtung für die automatische Montage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen (Spalte 1, Z. 1 bis 5 i. V. m. Fig. 2 bis 8). Die Beschläge besitzen Vorsprünge bzw. Öffnungen und werden in der Vorrichtung miteinander verbunden (vgl. Sp. 1, Z. 6 bis Sp. 2, Z. 34 i. V. m. Fig. 1 sowie Sp. 3, Z. 37 bis Sp. 4, Z. 18 i. V. m. Fig. 2 und 3). Das im Anspruch 1 angegebene Merkmal 1 ist somit erfüllt. Die bekannte Vorrichtung weist zwei Sensoren (dort zwei von drei vorgesehenen Klemmbacken 20 jeweils mit Schiebern 10 auf, die einen Beschlag 1 tragen (Sp. 4, Z. 19 bis 28 i. V. m. Fig. 2, 4 und 5). Somit treffen auch die Merkmale 1.1 und 1.1.1 zu. Die Klemmbacken 20 und Schieber 10 sind Teile eines Schlittens oder Greifschlittens (Sp. 4, Z. 2, „berceau“) mit dessen Hilfe sie horizontal und vertikal bewegbar sind (Sp. 4, Z. 7 bis 10), wobei die horizontale Bewegung senkrecht zur Längsachse eines ersten Schenkels eines Fensters O verläuft (Sp. 4, Z. 10 bis 13). Die Sensoren stellen fest, welche Position der Schenkel einnimmt, und legen den Beschlag an den ersten Schenkel (Sp. 4, Z. 25 bis 36 und Sp. 5, Z. 9 bis 29 i. V. m. Fig. 7). Die bekannte Vorrichtung stimmt insoweit also auch mit den Merkmalen 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.3 und 1.1.4 der patentgemäßen Vorrichtung überein. Um ein automatisches Einfügen des Endes des Beschlages 1 in das Ende eines Verlängerungselements 2 zu ermöglichen, sind ferner geeignete Mittel (Sp. 5, Z. 43, „des moyens appropriés“) vorgesehen, um auf den Schieber 10 eine Mikroverschiebung oder Vibrationen auf das Gestänge (des Beschlages 1) zu übertragen (Sp. 5, Z. 42

bis 46). Letztlich ist demnach eine Vorrichtung, welche - im Wortlaut des Patents - einen Sensor rüttelt, und somit das Merkmal 1.3 im Anspruch 1 ebenfalls bereits vorhanden.

Der bekannten Vorrichtung fehlen dagegen - wie die Beschwerdegegnerin zutreffend festgestellt hat - die im Anspruch 1 genannten Merkmale 1.2 und 1.4, wonach die patentgemäße Vorrichtung einen schwenkbaren Seitenarm aufweist, der einen Beschlag an einen zweiten Schenkel legt, der senkrecht zum ersten Schenkel des Fensters angeordnet ist, und zusätzlich ein Stößel vorgesehen ist, der vertikal bewegbar ist und die Oberkante der miteinander zu verbindenden Beschläge berührt und bewirkt, dass diese fluchten.

Welche Stellen in der Druckschrift EP 0 459 841 A1 ihre Folgerung stützen, wonach einem Fachmann, der von der daraus bekannten Vorrichtung ausgeht, die zusätzlichen Maßnahmen des Patents schon aufgrund seines Fachwissens und der Kenntnis seiner manuellen Tätigkeit bei der Beschlagmontage an Fenstern oder dergleichen nahe gelegt seien, hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt. Der Senat kommt zu dem Ergebnis, dass diese Druckschrift zwar Merkmale einer Vorrichtung für die Montage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen offenbart, die ein automatisches Anbringen des Beschlages 1 (Sp. 1, Z. 29 i. V. m. Fig. 1, „crèmone serrure“) und zudem dessen automatisches Verkoppeln mit weiteren Beschlagszubehörteilen ermöglichen. Die Art und Weise, wie die Anbringung der anderen Beschlagszubehörteile erfolgen soll, bleibt dort jedoch offen. Zutreffend ist, dass die Beschlagszubehörteile, dort das Verlängerungsstück 2 (Sp. 1, Z. 49 und 50, Fig. 1, „prolongateur“) und der Eckbeschlag 3 (Sp. 1, Z. 48, Fig. 1, „renvoi d'angle“), bereits vor dem Beschlag 1 an der Fensteröffnung O (Sp. 3, Z. 54, Fig. 2, „l'ouvrant“) angebracht werden sollen (vgl. Sp. 5, Z. 15 und 16 „...compte tenu des ferrures accessoires déjà en place...“ sowie Z. 21 und 22 „...le renvoi d'angle 3 déjà en place sur l'ouvrant.“ und Sp. 6, Z. 11 bis 12 „...accessoires supposés déjà montés sur l'ouvrant...“). Von einer automatischen Montage des Verlängerungsstücks und des Eckbeschlages ist aber nicht die Rede, erst recht

nicht davon, dass diese mittels eines schwenkbaren Seitenarms realisiert werden könnte. Bezüglich des Merkmals, wonach ein Stößel vorgesehen ist, der vertikal bewegbar ist und die Oberkante der miteinander zu verbindenden Beschläge berührt und bewirkt, dass diese fluchten, ist festzustellen, dass der sich aus der Druckschrift EP 0 459 841 A1 ergebende Stand der Technik, - davon abgesehen, dass er kein derartiges Mittel offenbart, - schon keine Veranlassung gibt, eine derartige Maßnahme überhaupt in Betracht zu ziehen. Denn dort soll die Vorrichtung den Beschlag 1 zunächst so verschieben, dass er am Boden einer Nut abgelegt wird (vgl. Sp. 5, Z. 13 bis 15 „la ferrure est mise en place dans le fond de rainure...“). Fig. 5 zeigt dazu in einer Seitenansicht die Position des Beschlages 1 mit seinem Kopfstück 1A (Sp. 1, Z. 30, „tête“) und seinem auf der Hinterseite angeordneten Gestänge 1B (Sp. 1, Z. 30, „tringle“). Der Querschnitt der Nut in dem Fensterschenkel ist, anhand der Zeichnung erkennbar, so an das Profil des Beschlages 1 angepasst, dass nach der Verschiebung in die Nut hinein, der Beschlag 1 allenfalls noch parallel zur Fensterschenkellängsachse bewegbar ist, aber nicht vertikal dazu. Aus Sp. 5, Z. 40 bis 42 i. V. m. den Figuren 1 und 8 geht zudem hervor, dass das Gestänge 1B nach dem Zusammenführen mit der Verlängerung 2 zusätzlich von oben und unten von einem gegabelten Zahneingriffsteil der Verlängerung 2 fixiert wird. Das Problem eines Höhenversatzes der Oberkante des Beschlages 1 bezüglich der Oberkanten der bereits vormontierten Beschlagszubehörteile 2 und/oder 3 stellt sich dem Fachmann folglich offenkundig bei der bekannten Vorrichtung nicht, so dass es einer Korrektur des Höhenversatzes und somit zusätzlicher dazu geeigneter Mittel nicht bedarf.

Ein Fachmann mag zwar - wie die Beschwerdegegnerin meint - in dem Bestreben einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, in Betracht ziehen, außer der Anbringung eines Beschlages und dessen Verkopplung mit den Beschlagszubehörteilen auch die Vormontage der Beschlagszubehörteile zu automatisieren. Die bloßen Hinweise der Beschwerdegegnerin darauf, dass ein schwenkbarer Seitenarm ein gewöhnliches, dem Fachmann als solches bekanntes Maschinenteil sei, sowie auf die Kenntnis des manuellen Fügevorgangs, mit dem

bewirkt werde, dass die montierten Beschläge fluchten, reichen zur Begründung des Naheliegens der in dem angegriffenen Patent gegenüber der bekannten Vorrichtung zusätzlich vorgesehenen Maßnahmen jedoch nicht aus. Hierzu bedarf es der Vorlage substantiierender Unterlagen, beispielsweise eines druckschriftlichen Beleges, oder eines offenkundig vorbenutzten konkreten Gegenstandes – im vorliegenden Fall eines oder mehrerer Dokumente, die vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents bekannt gewordene Vorrichtungen für die automatische Montage von Beschlägen an Fenstern und dergleichen betreffen, und die dem Fachmann mit den von der Beschwerdeführerin angedeuteten Kenntnissen eine Veranlassung geben konnten, ausgehend von der aus der EP 0 459 841 A1 bekannten Vorrichtung Überlegungen in Richtung der patentgemäßen Lösung anzustellen. Andere Belege als diese eine Druckschrift, die isoliert betrachtet - wie oben bereits ausgeführt - einen Fachmann nicht zu der patentgemäßen Vorrichtung führt, hat die Beschwerdegegnerin jedoch nicht herangezogen, so dass überprüfbare Nachweise des von ihr geltend gemachten Fachwissens und der Behauptung, dass dieses die Erfindung nahelegen konnte, fehlen.

Dies muss hier zu Gunsten der Beschwerdeführerin gewertet werden, zumal der Senat zu dem Ergebnis kommt, dass selbst unter Berücksichtigung sämtlicher außer der EP 0 459 841 A1 bereits im Zuge der Prüfung auf Patentfähigkeit sowie des Einspruchsverfahrens herangezogener Druckschriften sich die Vorrichtung gemäß dem geltenden Anspruch 1 des angefochtenen Patents nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Zurecht hat die Beschwerdegegnerin zur Begründung ihres Vorbringens nicht mehr auf diesen Stand der Technik verwiesen, denn gattungsgemäße Vorrichtungen, die die Merkmale 1.2 und 1.4 bereits aufweisen und einen Fachmann zu der patentgemäßen Lösung hätten führen können, sind darin nicht offenbart.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 erweist sich somit als patentfähig, und mit ihm zusammen der des geltenden Anspruchs 2, da er keine selbstverständliche Ausgestaltung der Vorrichtung nach Anspruch 1 betrifft.

E. Auf den von der Beschwerdeführerin gestellten Hilfsantrag einzugehen erübrigt sich, da das Patent wie von ihr beantragt beschränkt aufrechtzuerhalten ist. Das gilt auch mit Blick auf die von ihr lediglich hilfsweise und vorsorglich gegebene Anregung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Dr. Hartung

v. Zglinitzki

Dr. Fritze

Fetterroll

Fa/Me