BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 24/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Januar 2014
…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 018 198

…

BPatG 154
05.11

…

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2007 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 27. Januar 2014,
- Beschreibung wie Patentschrift mit der Maßgabe, dass der Text der neuen Beschreibungsseite, eingereicht mit dem Schriftsatz vom 31. August 2007, nach dem Absatz [0002] auf Seite 1 der Patentschrift eingefügt werden soll,
- sowie Zeichnungen Figuren wie Patentschrift.

Gründe

I

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 19. April 2005 angemeldete Patent 10 2005 018 198,

dessen Erteilung am 14. Dezember 2006 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Verstellbares Fahrzeugdach mit einem Stoffverdeck“

mit Beschluss vom 8. August 2007 widerrufen. Laut der Beschlussbegründung beruht das gemäß dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beanspruchte verstellbare Fahrzeugdach auf keiner erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift „Das große Mini-Buch“, Johannes Hübner, HEEL-Verlag GmbH, Königswinter, 1993, ISBN 3-89365-357-0, Seiten 32 und 33 (E1) und dem allgemeinen Fachwissen eines Durchschnittfachmannes.

Die Weiteren im Einspruchs- sowie im vorausgegangenen Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

E2: EP 0 855 302 B1,
E3: US 4 747 635 A,
E4: EP 1 329 348 A2,
E5: DE 198 27 796 A1,
P1: DE 43 07 158 C1 und
P2: DE 296 05 684 U1

wurden in dem angegriffenen Beschluss nicht aufgegriffen.

Gegen den Widerruf richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, ursprünglich C… GmbH, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge aufgrund rechtsgeschäftlicher Übertragung durch den Insolvenzverwalter nun die M… GmbH. Sie verteidigt das Streitpatent im Umfang geänderter Ansprüche und ist der Auffassung, dass das im geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte verstellbare Fahrzeugdach gegenüber dem Stand der Technik neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt in der mündlichen Verhandlung zuletzt:

> den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2007 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:
>
> - Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 27. Januar 2014,
> - Beschreibung wie Patentschrift mit der Maßgabe, dass der Text der neuen Beschreibungsseite, eingereicht mit dem Schriftsatz vom 31. August 2007, nach dem Absatz [0002] auf Seite 1 der Patentschrift eingefügt werden soll,
> - sowie Zeichnungen Figuren wie Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

> die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Meinung, dass die Vorrichtung gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 unzulässige kategoriefremde Merkmale beinhalte und sie darüber hinaus nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Ferner beruhe das beanspruchte verstellbare Fahrzeugdach auf keiner erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen eines durchschnittlichen Fachmannes.

Hierzu verweist die Beschwerdegegnerin neben den bisher im Verfahren befindlichen Druckschriften E1 bis E5 sowie P1 und P2 noch auf die folgenden Druckschriften:

E6: DE 100 42 417 A1

E7: DE 199 11 541 A1

Der Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent lautet:

> Verstellbares Fahrzeugdach mit einem Stoffverdeck, das zwischen einer Schließ- und einer Ablageposition verstellbar ist und einen von einem Verdeckgestänge (3) getragenen Verdeckbezugstoff (2) umfasst,
>
> mit einer in den hinteren Teil des Stoffverdecks integrierten Glasscheibe (8),
>
> dadurch gekennzeichnet**,**
>
> dass mindestens eine weitere Glasscheibe (9, 10) in das Stoffverdeck integriert ist, die sich in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor der hinteren Glasscheibe (8) befindet,
>
> wobei die beiden Glasscheiben (9, 10) über den nachgiebigen Verdeckbezugstoff (2) miteinander verbunden sind und dieser Abschnitt des verbindenden Verdeckbezugstoffes (2) in Ablagestellung in einer Falte zusammengelegt wird.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

> Verstellbares Fahrzeugdach mit einem Stoffverdeck, das zwischen einer Schließ- und einer Ablageposition verstellbar ist und einen von einem Verdeckgestänge (3) getragenen Verdeckbezugstoff (2) umfasst,

mit einer in den hinteren Teil des Stoffverdecks integrierten Glasscheibe (8)

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine weitere Glasscheibe (9, 10) in das Stoffverdeck integriert ist, die sich in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor der hinteren Glasscheibe (8) befindet,

wobei das Verdeckgestänge (3) einen an der Fahrzeugkarosserie (11) gelenkig angeschlagenen Hauptspriegel (4) sowie einen gelenkig gelagerten Eckspriegel (6) umfasst, wobei der Hauptspriegel (4) bei geschlossenem Fahrzeugdach (1) sich in Fahrzeuglängsrichtung (F) gesehen vor dem Eckspriegel (6) befindet und die hintere Glasscheibe (8) sowie die davor liegende Glasscheibe (9) in Ablageposition zwischen dem Eckspriegel (6) und dem Hauptspriegel (4) abgelegt sind,

wobei die beiden Glasscheiben (8, 9) über den nachgiebigen Verdeckbezugstoff (2) miteinander verbunden sind und dieser Abschnitt des verbindenden Verdeckbezugstoffes (2) in Ablagestellung in einer Falte zusammengelegt wird,

und dass in Schließposition zwischen zwei benachbarten Glasscheiben (8, 9) der in Querrichtung verlaufende Eckspriegel (6) des Verdeckgestänges (3) angeordnet ist, der keine feste Verbindung mit dem Verdeckbezugstoff aufweist und bei der Überführung von Schließ- in Ablagestellung relativ zu einer der beiden Glasscheiben verstellt wird, derart, dass in Ablagepositıon zwischen diesem Eckspriegel (6) und dem Hauptspriegel (4) des

Verdeckgestänges zwei benachbarte Glasscheiben (8, 9) unmittelbar aufeinander liegen.

Rückbezogen schließen sich hieran die geltenden Patentansprüche 2 bis 6 an.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche sowie des eingefügten Beschreibungsteils und zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents; insoweit hat sie Erfolg.

2. Wie im angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festgestellt wurde, ist der Einspruch zulässig. Diesbezüglich wurde der Beschluss auch nicht gerügt.

3. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der bei einem Fahrzeughersteller oder Fahrzeugzulieferer mit der Entwicklung von Verdecken für Cabriolets befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt.

4. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 6 sind zulässig.

Die Merkmale der Vorrichtung gemäß den geltenden Patentansprüchen 1 bis 6 sind sämtlich offenbart. Sie ergeben sich ohne Weiteres aus der Streitpatentschrift sowie aus den Ursprungsunterlagen. So wurde die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent durch die Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 7

gemäß Streitpatent sowie Merkmalen aus der Beschreibung (Absatz [0008] des Streitpatents) in zulässiger Art und Weise beschränkt und sprachlich angepasst.

Bei den im letzten Absatz des geltenden Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmalen, wonach „in Schließposition zwischen zwei benachbarten Glasscheiben (8, 9) der in Querrichtung verlaufende Eckspriegel (6) des Verdeckgestänges (3) angeordnet ist, der keine feste Verbindung mit dem Verdeckbezugstoff aufweist und bei der Überführung von Schließ- in Ablagestellung relativ zu einer der beiden Glasscheiben verstellt wird, derart, dass in Ablagepositıon zwischen diesem Eckspriegel (6) und dem Hauptspriegel (4) des Verdeckgestänges zwei benachbarte Glasscheiben (8, 9) unmittelbar aufeinander liegen“ handelt es sich um eine innerhalb eines Vorrichtungsanspruchs zulässige Verbindung von technischen und funktionellen Merkmalen. Die Merkmale beziehen sich dabei einerseits auf die technische Anordnung des Eckspriegels (6) des Verdeckgestänges (3) in Schließ- und in Ablagestellung in Relation zu den beiden im Verdeckstoff integrierten Glasscheiben (8, 9) in Verbindung mit einer funktionellen Eigenschaft, durch die andererseits eine bestimmte technische Verhaltensweise des Eckspriegels (6) gegenüber zumindest einer der beiden Glasscheiben bei der Überführung von der Schließ- in die Ablagestellung dargestellt wird.

Damit handelt es sich bei den im letzten Absatz des geltenden Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmalen nicht wie von der Beschwerdegegnerin behauptet um unzulässige Verfahrensmerkmale innerhalb eines Verfahrensanspruch. Vielmehr sind diese entsprechend ihrer Bedeutung in der beanspruchten Kategorie zu berücksichtigen.

5. Die Vorrichtung des geltenden Patentanspruchs 1 ist auch so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, wonach es für den Fachmann bei den Angaben im geltenden Patentanspruch 1 unklar sei, wie er mithilfe der darin genannten Merkmale die Überführung von der Schließstellungstellung des Fahrzeugsdachs in die Ablagestellung technisch realisieren kann, kann der Senat nicht folgen.

So ist eine Erfindung nur dann im Sinne des Widerrufsgrundes des § 21 PatG nicht ausführbar, wenn der Fachmann anhand der Angaben in der Anmeldung respektive des Patents und nicht etwa allein der Angaben innerhalb eines Anspruchs unter Einsatz seines Fachwissens nicht in der Lage ist, die offenbarte Lehre praktisch zu verwirklichen. Die zugehörige Beschreibung führt hierzu jedoch für den Fachmann in ausreichendem Maße und nachvollziehbar in den Absätzen [0017] bis [0019] der Streitpatentschrift in Verbindung mit den Figuren 1 bis 3 explizit ein Ausführungsbeispiel aus, welches veranschaulicht, wie die beanspruchte Überführung des Fahrzeugdaches von der Schließ- in die Ablagestellung zu realisieren ist und wie sich dabei die Lageänderung des Eckspriegel (6) in Bezug auf die Glasscheiben technisch umsetzen lässt.

6. Die Vorrichtung des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik unstrittig neu und gewerblich anwendbar.

7. Die Vorrichtung des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

So offenbaren die Druckschriften P1, E3, E6 und E7 unstrittig zumindest implizit ein verstellbares Fahrzeugdach gemäß dem Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 mit jeweils einem Stoffverdeck, das zwischen einer Schließ- und einer Ablageposition verstellbar ist und einen von einem Verdeckgestänge getragenen Verdeckbezugstoff umfasst, wobei in den hinteren Teil des Stoffverdecks eine Glasscheibe integriert ist.

Das Verdeckgestänge umfasst dabei zumindest in den Druckschriften P1, E6 und E7 jeweils einen an der Fahrzeugkarosserie gelenkig angeschlagenen Hauptspriegel (in P1: Figur 5, Bezugszeichen 21; in E6: Figur 1; in E7: Figur 1, Bezugszeichen 8) sowie einen gelenkig gelagerten und in Querrichtung verlaufenden Eckspriegel (in P1: Figur 5, Bezugszeichen 22 ; in E3: Figur 1; in E7: Figur 1, Bezugszeichen 7), wobei sich der Hauptspriegel bei geschlossenem Fahrzeugdach in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor dem Eckspriegel befindet.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt gemäß Absatz [0003] der Streitpatentschrift der Erfindung die Aufgabe zugrunde, mit einfachen Maßnahmen ein solches verstellbares Fahrzeugdach derart weiterzubilden, dass unter anderem ein großzügigeres Raumgefühl im Fahrzeuginnenraum geschaffen wird.

Ausgehend von jeweils einer der Druckschriften P1, E3, E6 oder E7 mag es für den Fachmann dabei im Rahmen seiner Fähigkeiten und Erkenntnisse zur Lösung der genannten Aufgabe noch naheliegend sein, ein solches aus den Druckschriften P1, E3, E6 oder E7 bekanntes verstellbares Fahrzeugdach ohne zweite bzw. weiterer Scheibe mit einer weiteren Glasscheibe zu versehen und diese in das Stoffverdeck zu integrieren, wobei sich die weitere Glasscheibe je nach Dachgestaltung auch in der Schließstellung in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor der hinteren Glasscheibe befinden kann. Einen möglichen Hinweis in diese Richtung kann der Fachmann dabei durchaus aus der ihm bekannten Druckschrift E1 entnehmen, die auf Seite 33 ein von einem Verdeckgestänge getragenes Stoffverdeck eines Cabriolet-Fahrzeugs mit zwei hintereinander angeordneten Fenstern zeigt. Im Gegensatz zu den Druckschriften P1, E3, E6 oder E7 ist der Druckschrift E1 jedoch aufgrund der lediglich von außen gezeigten bildlichen Darstellung des Cabriolet-Fahrzeugs mit einem geschlossenen Stoffverdeck keine explizite konstruktive Ausbildung des Verdeckgestänges zu entnehmen.

Eine zweite Glasscheibe mag der Fachmann wiederum ausgehend von jeweils einem der in den Druckschriften P1, E3, E6 oder E7 offenbarten Verdecke in einem weiteren Schritt gegebenenfalls noch in naheliegender Weise dabei so in den Verdeckbezugstoff zu integrieren, dass bei geschlossenem Fahrzeugdach der Eckspriegel (in P1: Figur 5, Bezugszeichen 22; in E3: Figur 1; in E7: Figur 1, Bezugszeichen 7) sich jeweils zwischen den beiden benachbarten Glasscheiben und der Hauptspriegel (in P1: Figur 5, Bezugszeichen 21; in E6: Figur 1; in E7: Figur 1, Bezugszeichen 8) sich jeweils vor der zweiten Glasscheibe befindet, um so für den Einbau der zweiten Glasscheibe hinsichtlich eines möglichst großen Lichteinfalls großflächige Bereiche im oberen Dachbereich nutzen und gleichzeitig die zweite Glasscheibe abstützen zu können.

In keiner der aus dem Stand der Technik bekannten Druckschriften ist das weitere Merkmal des Gegenstandes nach dem geltenden Patentanspruch 1 offenbart, dass der Eckspriegel des Verdeckgestänges keine feste Verbindung mit dem Verdeckbezugstoff aufweist. Auch der von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung am 27. Januar 2014 zitierten Textpassage in der Druckschrift E7 (Spalte 5, Zeilen 51 bis 53) ist dieses nicht zu entnehmen, da sich die dort beschriebene lose Anbindung des Verdeckbezugstoffes nach Ansicht des Senats auf den hinteren Bereich der Fahrzeugkarosserie und nicht auf einen Dachspriegel bezieht.

Auch der weiteren Argumentation der Beschwerdegegnerin, dass sowohl die nicht feste Verbindung des Eckspriegels an dem Verdeckbezugstoff, wie auch die im geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Relativbewegung des Eckspriegels bei der Überführung von der Schließ- in die Ablagestellung jeweils den Figuren der Druckschriften P1, E3, E6 oder E7, auch ohne das dieses explizit in der Beschreibung Erwähnung findet, zu entnehmen sei und darüber hinaus eine derartige bauliche Ausgestaltung im Weiteren zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehöre, kann der Senat nicht folgen.

Vielmehr wird der Fachmann eine feste Verbindung des Eckspriegels an dem Verdeckbezug unterstellen, so wie sie beispielsweise in den Figuren 1 und 4 der Druckschrift E2 bei der Verbindung zwischen dem Eckspriegel (20) und den Verdeckbezug (12) oder in den Figuren der Druckschrift E5 eindeutig erkennbar ist. So dient eine feste Verbindung in der Regel der geordneten Faltung beim Öffnen des Daches und verhindert ein Flattern des Stoffverdecks beim Fahren mit geschlossenem Dach.

Aus den in den Figuren der Druckschriften P1, E3, E6 oder E7 dargestellten Faltvorgängen der jeweiligen verstellbaren Fahrzeugdächer, die bei der Überführung von der Schließ- in die Ablagestellung auszuführen sind, ist es aus Sicht des Senats für den Fachmann keinesfalls ableitbar, dass der Eckspriegel bei der Überführung von der Schließstellung in die Ablagestellung des verstellbaren Fahrzeugdaches eine relative Bewegung zu der hinteren Glasscheibe oder zu der im obigen Sinne möglicherweise noch in nahe liegender Weise angeordneten vorderen Glasscheibe derart durchführt, dass im Ergebnis der Eckspriegel in der Ablagestellung nicht mehr zwischen diesen beiden Glasscheiben angeordnet ist.

Auch ist bei den in den Druckschriften P1, E3, E6 oder E7 offenbarten Faltmechanismen des Verdecks aus Sicht des Senats eine solche Bewegung des Eckspriegels keinesfalls aus kinematischen Gründen nötig, da dort auch ohne eine Relativbewegung des Eckspriegels mit einer festen Verbindung aller Spriegel einschließlich des Eckspriegels ein Falten möglich und in Ablagestellung genügend Platz für die hintere Glasscheibe vorhanden ist.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Beschwerdegegnerin zu Recht in der mündlichen Verhandlung zur Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht aufgegriffen. Denn deren Gegenstände liegen vom Streitgegenstand noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher ebenfalls keine Anregungen zum Gegenstand nach geltendem Patentanspruch 1 geben.

Somit ist aus dem Stand der Technik weder eine nicht feste Verbindung des Eckspriegels mit dem Verdeckbezugstoff, noch die Relativbewegung des Eckspriegels bei der Überführung von der Schließ- in die Ablagestellung bekannt, wobei die Relativbewegung sinngemäß bewirkt, dass der in Schließstellung vor der hinteren Glasscheibe angeordnete Eckspriegel nach der Überführung in Ablagestellung hinter dieser angeordnet ist. Diese Merkmale können dabei auch nicht dem allgemeinen Fachwissen des Durchschnittfachmanns zugerechnet werden.

Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Technik - in welcher Art Zusammenschau auch immer - dem Fachmann ein verstellbares Fahrzeugdach mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 nicht hat nahelegen können.

Das verstellbare Fahrzeugdach gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 ist daher patentfähig.

Mit ihm sind es die konkreten Weiterbildungen der Vorrichtung nach den darauf zurückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 6.

Die Ergänzung der Beschreibung ist redaktioneller Art.

Rechtsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber Paetzold Dr. Baumgart Dr. Geier

Me