



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 6/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Februar 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 198 19 484**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Patentabteilung 1.56 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 30. April 1998 angemeldete Patent 198 19 484, dessen Erteilung am 14. August 2008 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

### **„Karosseriesäule bzw. Verfahren zur Herstellung einer Karosseriesäule für eine Fahrzeugkarosserie“**

mit dem in der Anhörung vom 22. Oktober 2009 verkündeten Beschluss widerrufen.

Die Patentabteilung begründet ihren Beschluss damit, dass sich bereits der Gegenstand des in der Anhörung vom 22. Oktober 2009 zur Aufrechterhaltung überreichten, gegenüber der erteilten Fassung geänderten Patentanspruchs 1 für den Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergäbe und dieser daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Entscheidung der Patentabteilung ist dabei auf fehlende Patentfähigkeit gegenüber der Druckschrift DE 43 07 563 A1 (Druckschrift D1) gestützt. Streitpunkte bezüglich des Einwands

der unzulässigen Erweiterung des Gegenstands der Erfindung könnten aus diesem Grund daher unerörtert bleiben.

Die weiteren im vorausgegangenen Einspruchsverfahren, wie auch zum Teil im Prüfungsverfahren, genannten Druckschriften

D2: DE 32 29 724 A1

D3: DE 197 37 969 A1

D4: DE 196 44 047 A1

D5: DE 195 24 235 A1

D6: DE 195 19 353 A1

D7: DE 44 29 438 A1

D8: EP 0 040 123 A1

D9: Ausdruck der Internetseite Wikipedia zum Stichwort „Biegen“

D10: DE 198 129 484 A1 (Offenlegungsschrift des Streitpatents)

D11: Ausdruck der Internetseite Wissen – Meyers Lexikon online zum Stichwort „Freiformfläche“

D12: Ausdruck der Internetseite Wikipedia zum Stichwort „Freiformen“

D13: Ausdruck der Internetseite Wikipedia zum Stichwort „Stanzen“

D14: Ausdruck der Internetseite Wikipedia zum Stichwort „Profilstahl“

sind in dem angegriffenen Beschluss nicht aufgegriffen worden.

Gegen den Widerruf richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie ist sinngemäß der Meinung, dass bereits das in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren, sowie die bereits in dem erteilten Patentanspruch 13 beanspruchte Einrichtung, sowohl in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart sind, wie auch gegenüber dem Stand der Technik neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

In der Verhandlung vom 25. Februar 2015 hat die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin erklärt, dass sie keine weitere Stellungnahme abgeben werde, sondern hierzu vollumfänglich auf den Vortrag im Schriftsatz vom 11. Mai 2010 verweise. Sie beantragt in der mündlichen Verhandlung zuletzt,

den Beschluss der Patentabteilung 56 aufzuheben und das Patent 198 19 484 aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 18. Februar 2015 mitgeteilt, dass sie an der anberaumten Verhandlung nicht erscheinen werde, und beantragt,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen und den Beschluss der Patentabteilung 1.56 des DPMA vom 22. Oktober 2009 zu bestätigen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent lautet:

Verfahren zur Herstellung einer Karosseriesäule (1) für eine Fahrzeugkarosserie, insbesondere zur Herstellung einer B- oder C-Säule, wobei eine Metallplatte (2) zu der die Karosseriesäule (1) im Endzustand aufweisenden spezifischen Form umgeformt wird, wobei die noch ungeformte Metallplatte (2) mindestens einen ersten Bereich (3) und einen zweiten Bereich (4) aufweist, wobei der erste Bereich (3) - im späteren umgeformten Zustand – aufgrund der hergestellten spezifischen Form im Vergleich zum zweiten Bereich (4) unterschiedlich verformt ist, und wobei zur Erhöhung der Steifigkeit bzw. Festigkeit der im Endzustand hergestellten Karosseriesäule (1) im wesentlichen direkt auf dem ersten Bereich (3) der ungeformten Metallplatte (2) vor Realisierung des Umformvorganges ein Verstärkungsblech (5) angeordnet und befestigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstärkungsblech (5) so auf der Metallplatte (2) angeordnet und befestigt wird, dass das Verstärkungsblech (5) und die daraus resultierende „Verstärkung“ im Wesentlichen nur einer Umformung durch Biegung unterzogen wird, wodurch die auf die zwischen der Metallplatte (2) und dem Verstärkungsblech (5) existierenden Fügstellen wirkenden Kräfte minimiert werden.

Rückbezogen schließen sich hieran die Patentansprüche 2 bis 12 gemäß Streitpatent an.

Der Patentanspruch 13 gemäß Streitpatent lautet:

Karosseriesäule für eine Fahrzeugkarosserie, insbesondere B- oder C-Säule, wobei die Karosseriesäule (1) eine bestimmte Form aufweist, aus einer Metallplatte (2) mit Hilfe eines Umformverfahrens hergestellt ist und - aufgrund ihrer spezifischen Form - unterschiedli-

che Bereiche (3, 4), nämlich mindestens einen ersten Bereich (3) und mindestens einen - im Vergleich zum ersten Bereich (3) - unterschiedlich verformten zweiten Bereich (4) aufweist, und wobei zur Erhöhung der Steifigkeit bzw. Festigkeit der Karoseriesäule (1) ein vor Realisierung des Umformvorgangs im wesentlichen direkt auf dem ersten Bereich (3) angeordnetes und befestigtes Verstärkungsblech (5) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstärkungsblech (5) so auf der Metallplatine (2) angeordnet und befestigt ist, dass das Verstärkungsblech (5) und die daraus resultierende „Verstärkung“ nach dem Umformvorgang im Wesentlichen nur einer Umformung durch Biegung unterzogen ist, wodurch die auf die zwischen der Metallplatine (2) und dem Verstärkungsblech (5) existierenden Fügstellen wirkenden Kräfte minimiert sind.

Rückbezogen schließen sich hieran die Patentansprüche 14 bis 24 gemäß Streitpatent an.

Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift DE 198 19 484 B4 und zu weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1. Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, denn der Senat konnte nicht feststellen, dass der patentgemäß beanspruchte Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 Inhalt der ursprünglichen Anmeldung war. Dies erfüllt den im Einspruchsverfahren geltend gemachten Widerrufsgrund unzulässiger Erweiterung im Sinne des § 21 (1) Nr. 4 PatG.

2. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der bei einem Fahrzeughersteller mit der Entwick-

lung und Fertigung insbesondere von mittels Umformverfahren herzustellenden Karosseriebauteilen befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt.

**3.** Das Verständnis des Fachmanns ist gleichermaßen Maßstab für die Auslegung der Patentansprüche, deren Sinngehalt im Lichte der Patentbeschreibung zu bestimmen ist, wie für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts der Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Bei der Beurteilung des Inhalts der Anmeldung haftet der Fachmann nicht am Wortlaut der Beschreibung. Er orientiert sich vielmehr an dem Sinn, der ihm aus der Gesamtheit der Unterlagen vermittelt wird. Bei der Auslegung wird sich der Fachmann daher auch von der Aufgabe, den geschilderten Vor- und Nachteilen, der behaupteten Wirkungen und dem angestrebten Zweck leiten lassen.

Allerdings gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung 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 einer weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann.

Von daher liegt eine unzulässige Erweiterung dann vor, wenn der Gegenstand des Patents für den Fachmann in der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennbar ist.

Dies ist im vorliegenden Fall zu bejahen.

**4.** Das erteilte Patent betrifft, wie auch die Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, die in Gestalt der Druckschrift D10 veröffentlicht worden ist, eine Karosseriesäule für eine Fahrzeugkarosserie, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Karosseriesäule.

Ausweislich Absatz [0002] der Streitpatentschrift bzw. Spalte 1, Zeilen 14 bis 34, der Druckschrift D10 würden im Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, Karosseriesäulen, insbesondere für das Dach einer Fahrzeugkarosserie oder für den „Überrollbügel“ bei Cabriolets, im Allgemeinen aus einer Metallplatte hergestellt, wobei die Metallplatte zu der die Karosseriesäule im Endzustand aufweisenden spezifischen Form umgeformt wird. Je nachdem, ob nun eine B- oder C-Säule als Karosseriesäule hergestellt wird, weise die jeweilige spezifische Form der entsprechend hergestellten Karosseriesäule unterschiedlich verformte Bereiche auf, die durch eine bestimmte Krafteinwirkung, die insbesondere bei einem Fahrzeug-Crash hervorgerufen werden kann, auch unterschiedlich stark deformiert werden könne.

Die Praxis zeige dabei, dass in Abhängigkeit der spezifischen Form und des verwendeten spezifischen Materials der jeweiligen Karosseriesäule es Bereiche der Karosseriesäule gibt, die bei bestimmten Krafteinwirkungen anders bzw. stärker deformiert werden als andere Bereiche.

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung einer Karosseriesäule beziehungsweise eine Karosseriesäule selbst anzugeben, wobei die Karosseriesäule leicht herstellbar sein soll, beziehungsweise so ausgebildet sein soll, dass die Sicherheit der Fahrzeuginsassen gewährleistet ist und die Karosseriesäule auch den heutigen ökonomischen und ökologischen Anforderungen entspricht (vgl. Absatz [0008] der Streitpatentschrift bzw. Spalte 2, Zeilen 4 bis 11 der Druckschrift D10).

Die Lösung dieser Aufgabe sieht die Patentinhaberin gemäß Absatz [0009] der Streitpatentschrift in dem im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahren bzw. in der im Patentanspruch 13 angegebenen Karosseriesäule.

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

M1.1 Verfahren zur Herstellung einer Karoseriesäule (1) für eine Fahrzeugkarosserie, insbesondere zur Herstellung einer B- oder C-Säule,

M1.2 wobei eine Metallplatte (2) zu der die Karoseriesäule (1) im Endzustand aufweisenden spezifischen Form umgeformt wird,

M1.3 wobei die noch ungeformte Metallplatte (2) mindestens einen ersten Bereich (3) und einen zweiten Bereich (4) aufweist, wobei der erste Bereich (3) - im späteren umgeformten Zustand – aufgrund der hergestellten spezifischen Form im Vergleich zum zweiten Bereich (4) unterschiedlich verformt ist, und

M1.4 wobei zur Erhöhung der Steifigkeit bzw. Festigkeit der im Endzustand hergestellten Karoseriesäule (1) im wesentlichen direkt auf dem ersten Bereich (3) der ungeformten Metallplatte (2) vor Realisierung des Umformvorganges ein Verstärkungsblech (5) angeordnet und

M1.5 befestigt wird,

M1.6 wobei das Verstärkungsblech (5) so auf der Metallplatte (2) angeordnet und befestigt wird, dass das Verstärkungsblech (5) und die daraus resultierende „Verstärkung“ im Wesentlichen nur einer Umformung durch Biegung unterzogen wird, wodurch die auf die zwischen der Metallplatte (2) und dem Verstärkungsblech (5) existierenden Fügstellen wirkenden Kräfte minimiert werden.

Dem Fachmann erschließt sich dabei aus dem Anspruchswortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 ein Verfahren zur Herstellung einer Karoseriesäule, bei dem

als wesentlicher Erfindungsgedanke vor dem eigentlichen die spezifische Form der Karosseriesäule bildenden Umformvorgang zur Erhöhung der Steifigkeit bzw. Festigkeit der im Endzustand hergestellten Karosseriesäule auf einen ersten Bereich einer noch ungeformten Metallplatte ein Verstärkungsblech angeordnet und befestigt wird, um dort in diesem Bereich eine „Verstärkung“ zu bewirken.

Dabei hat die Anordnung und die Befestigung des Verstärkungsblechs auf der Metallplatte gemäß Merkmal M1.6 derart gezielt zu erfolgen, dass das Verstärkungsblech sowie die daraus resultierende „Verstärkung“ im Wesentlichen nur einer Umformung durch Biegung unterzogen wird.

Dies umfasst einerseits eine Anordnung und Befestigung des Verstärkungsblechs in einem speziellen Bereich, bei dem aufgrund seiner Positionierung in dem Umformwerkzeug von sich aus im Umformvorgang im Wesentlichen nur eine Biegung „auftritt“, wobei dies implizit voraussetzt, dass der spezielle Bereich vor der Anordnung und Befestigung des Verstärkungsblechs und vor dem Umformvorgang in einem diesen vorgeordneten separaten Verfahrensschritt erst ermittelt werden muss.

Andererseits umfasst das Merkmal M1.6 auch eine Anordnung und Befestigung des Verstärkungsblechs, die aufgrund des Wesens der so gebildeten „Verstärkung“ an sich im Wesentlichen nur eine Umformung durch Biegung zulässt.

**5.** Dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 ist in wörtlicher Übereinstimmung mit den Merkmalen M1.1 bis M1.4 des erteilten Patentanspruchs 1 zunächst ein Verfahren zur Herstellung einer Karosseriesäule für eine Fahrzeugkarosserie zu entnehmen, welches insbesondere zur Herstellung einer B- oder C-Säule angewandt wird, wobei eine Metallplatte zu der die Karosseriesäule im Endzustand aufweisenden spezifischen Form umgeformt wird und wobei die noch ungeformte Metallplatte mindestens einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich aufweist, wobei der erste Bereich - im späteren umgeformten Zustand - auf-

grund der hergestellten spezifischen Form im Vergleich zum zweiten Bereich unterschiedlich verformt ist. Dabei wird zur Erhöhung der Steifigkeit bzw. Festigkeit der im Endzustand hergestellten Karoseriesäule im wesentlichen direkt auf dem ersten Bereich der ungeformten Metallplatte vor Realisierung des Umformvorganges ein Verstärkungsblech angeordnet.

Aufgrund der Ausführungen in Spalte 3, Zeilen 58 bis 67, der Druckschrift D10, wonach die Anordnung des Verstärkungsbleches auf dem ersten Bereich der ungeformten Metallplatte mit einem gleichzeitigen Verbinden des Verstärkungsblechs auf der Metallplatte durch beispielsweise eine punktuelle Schweiß- oder Klebeverbindung einher gehen kann, wird dem Fachmann ferner die technische Lehre vermittelt, dass das Verstärkungsbleches auch auf dem ersten Bereich der ungeformten Metallplatte nicht nur angeordnet, sondern entsprechend dem Merkmal M1.5 vor dem Umformvorgang auch befestigt wird.

Für den Fachmann ist somit den ursprünglichen Unterlagen zunächst ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1, welcher die Merkmale M1.1 bis M1.5 enthält, eindeutig entnehmbar. Dies wurde von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin in den bisherigen Verfahren so auch nicht bestritten.

Im Weiteren ist in der ursprünglichen Beschreibung in Spalte 4, Zeilen 13 bis 23, der Druckschrift D10 als zur Erfindung gehörend offenbart, dass dann, wenn das Verstärkungsblech „vor dem Umformvorgang“ so auf die Metallplatte gepunktet und/oder geklebt wird, dass sich die hieraus resultierende „Verstärkung“ nach dem Umformen im inneren Bereich einer U-förmig ausgebildeten Karoseriesäule befindet, auf die Fügestellen bzw. die Verbindungsstellen beim Tiefziehen - und somit beim Umformvorgang - nur geringe Kräfte aufgebracht werden, welches sich in dessen Folge als besonders günstig und belastungsarm für die Füge-technik auswirkt.

Die Verminderung der auf die Fügstellen wirkenden Kräfte liegt dabei gemäß Spalte 4, Zeilen 20 bis 21 darin begründet, dass „hier“ und somit bei dieser Anordnung „beim Tiefziehen im wesentlichen nur eine Biegung“ „auftritt“.

Für den Fachmann vermag eine funktionelle Betrachtungsweise dieser Textpassagen dabei, wie auch die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 11. Mai 2010 ausführt, durchaus im Vordergrund stehen, so dass der Fachmann auch aus Sicht des Senats hier in der Lage ist, eine Anordnung des Verstärkungsblechs im inneren Bereich der U-förmig ausgebildeten Karosserie-säule funktionell von der offenbarten Erfindungsidee, der Reduzierung der auf die Verbindungsstellen wirkenden Kräfte, zu entkoppeln.

Damit kann der Fachmann dieser Textpassage in der Folge jedoch nur die technische Lehre entnehmen, dass allgemein in Bereichen der Metallplatte mit darauf angeordneten und befestigtem Verstärkungsblech, an denen während des Tiefziehens im wesentlichen nur eine Biegung „auftritt“, die auf die zwischen Metallplatte und dem Verstärkungsblech existierenden Fügstellen wirkende Kräfte minimiert werden.

Eine darüber hinaus gehende Lehre, wonach in der Folge dieser Erkenntnis das Verstärkungsblech weitergehend jedoch schon bereits „vor“ dem Umformvorgang „bewusst und gezielt“ in einem wie auch immer gestalteten Auswahlverfahren auf einen ersten Bereich der Metallplatte angeordnet und befestigt wird, in dem dann während des Umformvorgangs im Wesentlichen nur eine Umformung durch Biegung auftritt, wie der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 zu verstehen ist, findet aus Sicht des Senats in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ebenso wenig eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung, wie eine Anordnung und Befestigung des Verstärkungsblechs, die aufgrund des Wesens der so gebildeten „Verstärkung“ an sich im Wesentlichen nur eine Umformung durch Biegung zulässt.

Mangels anderer einschlägiger Offenbarungsunterlagen wird mit dem Patent erstmals ein Verfahren definiert, das nicht Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung war.

Das Patent ist durch die Formulierung des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber der Ursprungsoffenbarung daher in unzulässiger Weise erweitert.

Aus diesem Grund hat der erteilte Patentanspruch 1 keinen Bestand.

Mit ihm fallen auch die rückbezogenen erteilten Patentansprüche 2 bis 11.

6. Nachdem feststeht, dass das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 aufgrund einer unzulässigen Erweiterung nicht bestandsfähig ist, erübrigt sich das Eingehen auf den nebengeordneten Patentanspruch 13 gemäß Streitpatent sowie auf die auf diesen rückbezogenen erteilten Patentansprüche 14 bis 24, denn über einen Antrag kann nur in seiner Gesamtheit entschieden werden (vgl. BGH, GRUR 1997, 120-122 "Elektrisches Speicherheizgerät").

### **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

Ko