



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 88/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. April 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 10 2004 019 627

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Richter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Dezember 2012 aufgehoben und das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:
 - Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 13. August 2013
 - Beschreibung - wie erteilt - mit geänderten Beschreibungsseiten 3/13, 5/13, 6/13 und 7/13 für Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 13. August 2013 und den erteilten Figuren.
2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird erstattet.

Gründe

I.

Das Patent 10 2004 019 627 mit der Bezeichnung „Fahrzeugsürgriffvorrichtung“ ist am 22. April 2004 unter Inanspruchnahme der japanischen Priorität vom 22. April 2003, Aktenzeichen 2003-117478, angemeldet worden. Gegen die Patenterteilung, die am 12. August 2010 veröffentlicht worden war, ist von der Einsprechenden Einspruch eingelegt worden. Sie hat die Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG (unzulässige Erweiterung) und § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG (fehlenden Patenfähigkeit) geltend gemacht.

Im Einspruchsverfahren sind zusätzlich zu den bereits im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften

PV1: DE 102 29 446 A1
PV2: DE 199 43 986 A1
PV3: DE 196 33 894 C2
PV4: FR 2 807 090 A1
PV5: JP 2002 030844 A
PV6: JP 10308149 A
PV7: DE 198 56 902 A1

noch die folgenden Entgegenhaltungen

D1: EP 1 284 334 A1
D2: EP 1 284 335 A1
D3: JP 2002 030844 A (= PV5)

D4: EP 1 067 257 A1

D5: FR 2 819 538 A1

D6: EP 1 291 480 A1

herangezogen worden.

Die Patentinhaberin hat ihr Patent mit neuen Patentansprüchen nach einem Hauptantrag sowie nach Hilfsanträgen 1 bis 4 verteidigt, worauf die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) das Patent mit einem am 13. September 2012 nach Anhörung verkündeten Beschluss im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 1 vom 30. August 2012 beschränkt aufrechterhalten hat.

Der von der Patentabteilung gewährte Anspruch 1 lautet, wobei die Gliederungspunkte a) bis g) entsprechend der Merkmalsgliederung der Einsprechenden vorangestellt worden sind, folgendermaßen:

„Fahrzeugtürgriffvorrichtung mit:

- a) einem elektrischen Bauteil (21), welches innerhalb eines Innenraums (S) aufgenommen ist, der im Inneren eines Türgriffs (11; 41) so ausgebildet ist, dass ein Spalt (C; C1) zwischen dem elektrischen Bauteil (21) und einer Innenfläche des Türgriffs (11; 41) ausgebildet ist; und
- b) einem elastischen Element (36; 46), das zwischen der Innenfläche des Türgriffs (11; 41) und dem elektrischen Bauteil (21) vorgesehen ist,
- c) wobei das elastische Element (36; 46) gegen die Innenfläche des Türgriffs (11; 41) gedrückt wird,

- d) um das elektrische Bauteil (21) in dem Türgriff (11; 41) derart abzustützen, dass sich das elektrische Bauteil (21) innerhalb des Spalts (C; C1) bewegen kann, selbst wenn der Türgriff (11) gebogen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- e) der Spalt (C; C1) zwischen einer fahrzeugabgewandten Seitenfläche des elektrischen Bauteils (21) und der Innenfläche des Türgriffs (11; 41) ausgebildet ist,
- f) das elastische Element (36; 46) auf der fahrzeugabgewandten Seitenfläche des elektrischen Bauteils montiert ist, und
- g) eine fahrzeugzugewandte Seitenfläche des elektrischen Bauteils (21) an der Innenfläche des Türgriffs (11; 41) anliegt.“

Wegen des Wortlauts der abhängigen Ansprüche 2 bis 4 wird auf den Schriftsatz der Patentinhaberin vom 30. August 2012 verwiesen.

Nach Auffassung der Abteilung sei der Gegenstand des Anspruchs 1 ausreichend offenbart und neu gegenüber der D1. Der Gegenstand sei zudem - ausgehend von der D1 in Kombination mit einer der ebenfalls herangezogenen Druckschriften - nicht nahegelegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 16. Januar 2013 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Auffassung, dass das Patent auch in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung keinen Bestand haben dürfe. Der Gegenstand des Patents sei auch in dieser Fassung unzulässig erweitert. Die Patentfähigkeit sei ebenfalls nicht gegeben, da der Gegenstand nach Anspruch 1 nicht neu gegenüber der D1 sei und jedenfalls eine Zusammenschau von der D1 mit der D6 den Gegenstand nahelege.

Die Beschwerdeführerin und Einsprechende stellt die Anträge,

1. unter Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung das Patent vollständig zu widerrufen und
2. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Des Weiteren regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin tritt der Auffassung der Einsprechenden entgegen. Sie hält das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung für rechtsbeständig.

Sie stellt die Anträge (sinngemäß),

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. hilfsweise das Patent in beschränktem Umfang auf der Grundlage der beigefügten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1, der erteilten Beschreibung mit den geänderten Beschreibungsseiten 3/13, 5/13, 6/13 und 7/13 für Hilfsantrag 1 und den erteilten Figuren aufrechtzuerhalten.
3. hilfsweise gemäß nachrangiger Hilfsanträge 2 und 3 das Patent in beschränktem Umfang aufrechtzuerhalten.

Den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hat die Patentinhaberin gegenüber der von der Patentabteilung gewährten Fassung im Kennzeichenteil durch die Aufnahme des Merkmals h) beschränkt, wobei der Kennzeichenteil des Anspruchs 1 nunmehr folgendermaßen lautet:

- h) „der Türgriff (41) einen Griffkörper (42) und einen Griffdeckel (43) hat,
- e') der Spalt (C1) zwischen einer fahrzeugabgewandten Seitenfläche des elektrischen Bauteils (21) und der Innenfläche des Griffkörpers (42) ausgebildet ist,
- f) das elastische Element (46) auf der fahrzeugabgewandten Seitenfläche des elektrischen Bauteils (21) montiert ist, und
- g') eine fahrzeugzugewandte Seitenfläche des elektrischen Bauteils (21) an der Innenfläche des Griffdeckels (43) anliegt.“

An den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 schließen sich die folgenden Unteransprüche 2 bis 4 an:

- „2. Fahrzeugtürgriffvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Türgriff (11) einen Griffkörper (42) und einen Griffdeckel (43) hat; und
zumindest der Griffkörper (42) oder der Griffdeckel (43) einen Verstärkungsabschnitt (12c) hat, der eindeutig entlang des elektrischen Bauteils (21) ausgebildet ist.
- 3. Fahrzeugtürgriffvorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Verstärkungsabschnitt (12c) auf dem Griffkörper (42) oder dem Griffdeckel (43) ausgebildet ist;
der Verstärkungsabschnitt (12c) eine Rückhaltenut (12e) hat; und das andere Element aus dem Griffkörper (42) oder dem Griffdeckel (43) eine Rückhalteklau (13e) hat, die mit der Rückhaltenut (12e) in Eingriff bringbar ist und zum Befestigen des Griffkörpers (42) und des Griffdeckels (43) aneinander verwendet wird.

4. Fahrzeugtürgriffvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das elektrische Bauteil (21) ein erstes elektrisches Bauteil (21) und ein zweites elektrisches Bauteil (23b) beinhaltet, dessen Signaldrähte (24) an dem ersten elektrischen Bauteil (22) fixiert sind; und die Signaldrähte (24) flexibel sind.“

Wegen der Einzelheiten des beiderseitigen Vortrags wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist gemäß § 73 PatG zulässig. Die Beschwerde ist insoweit erfolgreich, als sie zu einer weiteren Beschränkung des Patents führt. Die Beschwerdegebühr ist der Einsprechenden antragsgemäß zu erstatten.

1. Erstattung der Beschwerdegebühr

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG statthaft. Er ist in der Sache auch begründet, da die Rückzahlung dieser Gebühr vorliegend der Billigkeit entspricht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Einlegung der Beschwerde hätten vermieden werden können (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 132). Im vorliegenden Fall kann zugunsten der Einsprechenden von einer derartigen Sachlage ausgegangen werden.

Die Einsprechende hat glaubhaft vorgetragen, dass ihr in der am 13. September 2012 vor der Patentabteilung durchgeführten Anhörung der Vortrag insoweit abgeschnitten worden sei, als sie sich nochmals im Einzelnen zur mangelnden Patentfähigkeit des Anspruch 1 gemäß dem damals gültigen Hilfsantrags 1, also zur letztlich von der Patentabteilung gewährten Fassung, habe äußern wollen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Patentabteilung, sofern sie den weiteren Vortrag der Einsprechenden zugelassen hätte, - so wie hier der erkennende Senat - zur Auffassung gelangt wäre, dass das Patent jedenfalls in dieser Fassung nicht aufrechtzuerhalten war, und dass sich die Beschwerde der Einsprechenden damit erübrigt hätte. Hierbei ist zu beachten, dass eine Erstattung insbesondere auch dann als billig erscheint, wenn die angefochtene Entscheidung unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ergangen ist (vgl. *Busse/Engels*, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 98, 105). Dieser Aspekt ist hier zusätzlich und insoweit von Bedeutung, als die Einsprechende in ihrer Beschwerdeschrift eine Reihe weiterer Verfahrensmängeln beschrieben hat, die im Vorfeld der Anhörung wohl dazu geführt haben, dass ihr verfahrensleitende Handlungen der Abteilung und Eingaben der Patentinhaberin nur mit großer Verzögerung oder teilweise auch überhaupt nicht zur Kenntnis gelangt waren. Diese Umstände erwecken den Eindruck, dass die Einsprechende ihre Sichtweise von den Dingen auch im Vorfeld der genannten Anhörung nicht hinreichend zur Geltung bringen konnte. Zwar mag sein, dass eine Reihe der genannten Mängel vor dem Hintergrund der zuvor vom DPMA erfolgten Einführung der elektronischen Patentakte und der damit verbundenen Schwierigkeiten zu sehen sind. Derartige Umstände muss sich die Einsprechende aber nicht entgegenhalten lassen.

2. Zum Patentgegenstand

a) Der Patentgegenstand betrifft die Befestigung eines elektrischen Bauteils innerhalb eines Türgriffs für ein Fahrzeug. Laut dem in der Patentschrift gewürdigten Stand der Technik werden solche Bauteile, z. B. Antennen, entweder über eine Klammer oder ein Klebeband innerhalb der Griffs fixiert, wobei es bei

einer Verformung/Verbiegung des Griffes zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit oder sogar zu einer Beschädigung des elektrischen Bauteils kommen kann (vgl. Absätze 3 bis 8). Um dies zu vermeiden soll gemäß der Aufgabenstellung nach Absatz 10 eine Fahrzeugtürgriffvorrichtung bereitgestellt werden, in der die Verschlechterung einer Leistungsfähigkeit eines elektrischen Bauteils verhindert wird, ohne die Zeit und Arbeit für deren Produktion und außerdem ohne die Größe des Türgriffs zu erhöhen.

Somit soll mit geringem Aufwand das elektrische Bauteil so innerhalb des Türgriffs festgelegt werden, dass es bei Deformationen des Türgriffs selbst nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Lösung erfolgt grundsätzlich dadurch, dass das elektrische Bauteil über ein elastisches Element im Türgriff gehalten wird, wobei ein Spalt zwischen dem elektrischen Bauteil und der Innenfläche des Türgriffs ausgebildet ist. Bei einer Verbiegung des Türgriffs wird diese vom elastischen Element aufgenommen. Dabei kann sich das elektrische Bauteil innerhalb des Spalts „frei“ bewegen, wobei lediglich das elastische Element mit einer geringen Kraft entgegenwirkt (siehe Absatz 13).

Als auslegungsbedürftig hat sich insbesondere Merkmal g) des geltenden Anspruchs 1 erwiesen, demnach „die fahrzeugzugewandte Seitenfläche des elektrischen Bauteils an der Innenfläche des Türgriffs anliegt“. Strittig ist hierbei die Art und Weise des Anliegens, d. h. ob ein flächiges Anliegen vorliegen muss oder auch eine Linien- oder Punktauflage ausreichend ist. Da im Anspruch 1 und auch in der Beschreibung hierzu nichts ausgeführt ist und der Anspruch nicht enger als sein Wortlaut ausgelegt werden darf, fällt - im Gegensatz zur Sichtweise der Patentinhaberin und der Patentabteilung - jede Art von Anlagekontakt zwischen der Seitenfläche des elektrischen Bauteils und der Innenfläche des Türgriffs, d. h. ein vollflächiger, teilweise flächiger, linienförmiger oder punktueller Kontakt, darunter.

Unter dieser Maßgabe ist auch das funktionelle Merkmal d) in der Weise zu sehen, demnach die Abstützung durch das elastische Element nach Merkmal c) bei einer Verbiegung des Türgriffs (irgend-)eine Beweglichkeit innerhalb des Spalts ermöglichen muss.

Als Fachmann wird im vorliegenden Fall ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinen- oder Fahrzeugbau oder ein Konstrukteur mit jeweils mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Fahrzeugbeschlügen, insb. Türgriffen, angesehen.

- b) Die Unterlagen gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 der Patentinhaberin weisen keine unzulässige Erweiterung auf.

Der geltende Anspruch 1 ist im Wesentlichen durch die Aufnahme der Merkmalsgruppen b) und d) bis g) in den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 gebildet worden. Dabei können die einzelnen Merkmale der vorgenannten Merkmalsgruppen den ursprünglichen Figuren 1, 3A, 3B und 7 unmittelbar, eindeutig und zweifelsfrei entnommen werden. Die hinzugefügten Merkmale beziehen sich hierbei auf das elastische Element 36 bzw. 46, so dass das Patentbegehren auf die spezielle Ausgestaltung bzw. Anordnung dieses elastischen Elements und des damit zusammenwirkenden Spalts beschränkt worden ist.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass hier von einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung auszugehen sei, da in den Ausführungsbeispielen der Offenlegungsschrift und der zugehörigen Beschreibung immer nur die gemeinsame Anordnung von zwei elastischen Elementen 36 und 37 bzw. 46 und 47, die in einem funktionalen Zusammenhang stünden, offenbart sei. Sie trägt vor, die beiden Elemente wirkten mit Verweis auf die Figuren 5A und insbesondere 5B der Weise zusammen, dass das Element 37 eine Drehung und das Element 36 eine Kompression erlaubten; komme es zu einer Verbiegung des Türgriffs, so werde diese Verformung durch ein Verschwenken des Bauteils 21 um das Ge-

lenkelement 37 ausgeglichen. Dieser Auffassung ist entgegenzuhalten, dass eine solche Wirkungsweise zwar für den Fachmann an Hand der Figur 5B nachvollziehbar wäre, jedoch fehlt in der Offenbarung des Streitpatents jeglicher Hinweis, dass ein solches Zusammenwirken der beiden elastischen Elemente überhaupt beabsichtigt ist.

In dem zugehörigen Beschreibungsabsatz 43 wird lediglich der allgemeine patentgemäße Grundgedanke zum Ausdruck gebracht, demnach bei einer Verbiegung bzw. Verformung des Türgriffs „diese Biegung durch die elastischen Elemente 36 und 37 absorbiert und die Übertragungsantenne usw. innerhalb dem Bereich der Spalte C zwischen dieser Übertragungsantenne und der Innenfläche des Außengriffs bewegt wird, so dass diese Verformung unterdrückt wird“ (siehe Absatz 43, Abschnitt (1), insbesondere Zeile 14 bis Zeile 24). Somit ermöglicht jedes der vorgenannten elastischen Elemente für sich eine Bewegung des elektrischen Bauteils innerhalb des Spalts, unabhängig von dem jeweils anderen Element. Des Weiteren wird in den ursprünglichen Ansprüchen an keiner Stelle auf die Notwendigkeit von zwei elastischen Elementen hingewiesen und auch der Beschreibung ist kein Hinweis dahingehend zu entnehmen, dass die zwei elastischen Elemente untereinander in funktionaler Weise zusammenwirken würden. Somit ist die Wirkungsweise der beiden dargestellten Elemente 36, 37 auf die patentgemäße Funktion jedes einzelnen elastischen Elements beschränkt bzw. nur in dieser Hinsicht offenbart.

Schließlich kann die Notwendigkeit eines zweiten elastischen Elements auch nicht aus dem ursprünglichen Anspruch 2 abgeleitet werden, in dem lediglich die vorteilhafte Ausgestaltung eines elastischen Elements, im Ausführungsbeispiel mit den Bezugsziffern 37 bzw. 47 versehen, in der Weise offenbart sei, dass zur besseren Einstellung der Andrückkraft ein entsprechend dimensionierter Vorsprung vorgesehen wird (siehe Absatz 43, Abschnitt [2]).

Der Fachmann mag hier die Anordnung von zwei erfindungsgemäßen elastischen Elementen als vorteilhaft im Hinblick auf eine stabilere Positionierung bzw. Einspannung erkennen, nicht jedoch das von der Einsprechenden hier angenommene Zusammenwirken im Sinne eines verschwenkbaren Hebels. Diese Interpretation bzw. weitergehende Erkenntnis erschließt sich dem Fachmann erst in Kenntnis der D1, die eine derartige Wirkungsweise zeigt und beschreibt (vgl. Figur 1 i. V. m. Absatz 20). Die Einsprechende übersieht hiernach, dass nicht zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gezählt werden darf - und umgekehrt auch nicht den Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung begrenzen kann -, was sich dem Fachmann erst anhand von Informationen außerhalb der Anmeldeunterlagen erschließt (vgl. z. B. GRUR 2010, 910 ff. – „Fälschungssicheres Dokument“ und GRUR 2009, 382 ff. – „Olanzapin“).

Der erkennende Senat ist letztlich der Auffassung, dass die Patentinhaberin hier nicht genötigt ist, alle im Ausführungsbeispiel erkennbaren Merkmale in den Anspruch aufzunehmen, und dass hier insbesondere die (alleinige) Aufnahme des elastischen Elements 36 und einiger damit in Verbindung stehender Merkmale aus den vorgenannten Figuren zulässig ist. Im vorliegenden Fall führt jedenfalls die Übernahme der genannten Teilmerkmale zu keiner unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, da - wie zuvor ausgeführt - die Einzelmerkmale nicht aus einem Kontext herausgerissen worden sind, sondern der Fachmann die nunmehr beanspruchte Merkmalskombination für das elastische Element 36 bzw. 46 als eigenständige und im patentgemäßen Sinn funktionsfähige Lösung bereits den ursprünglichen Unterlagen entnehmen konnte. Dienen nämlich mehrere Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern und damit den Anmeldeunterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu entnehmen sind, so hat es die Patentinhaberin in der Hand, ihr Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale zu beschränken. Die hierzu einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellen die Entscheidungen

„Drehmomentübertragungseinrichtung“ (vgl. GRUR 2002, 49 ff.) und „Sammelhefter II“ (vgl. GRUR 2008, 295 ff.) dar.

Die vorstehende Auffassung gilt auch für die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, wobei der konkrete Aufbau des Türgriffs aus Griffkörper und Griffdeckel bereits aus dem ursprünglichen Anspruch 3 hervorgeht und die Zuordnung dem Ausführungsbeispiel nach Figur 7 entnehmbar ist.

Die jeweiligen Unteransprüche 2 bis 4 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag 1 entsprechen inhaltlich den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 5.

Die geänderten Beschreibungsseiten sind schließlich in zulässiger Weise an die geltende Anspruchsfassung, insbesondere im Hinblick auf die nunmehr einzige anspruchsgemäße Ausführungsform nach Figur 7, angepasst worden.

c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag der Patentinhaberin ist nicht neu (§ 3 PatG).

Die D1 zeigt in Figur 1 und beschreibt eine Fahrzeugtürgriffvorrichtung 1, in deren Hohlraum 9 ein elektrisches Bauteil 18 zur Vermeidung von Klappergeräuschen (Absätze 4 und 5) und Bruchschäden bei Durchbiegungen des Griffs (Absatz 6) durch elastische Druckmittel 28 in Anlagekontakt gehalten wird (Absatz 8, letzter Satz). Dabei befindet sich das elektrische Bauteil 18 quasi diagonal im Hohlraum des Griffs, wobei es auf einer Seite, links unten in Figur 1, in einem elastischen Teil 25 schwenkgelagert und auf der anderen Seite, d. h. „rechts oben“, über ein Federelement 28 an die Innenseite der Griffwandung 7a angedrückt wird. Dabei bildet das Gehäuse 19 des elektrischen Bauteils 18 einen Hebel, der gelenkig zu und von der Griffwandung 7 weg geschwenkt werden kann (Absatz 16), wodurch sich ein mehr oder weniger großer Spalt zwischen dem Bauteil 18 und der Griffwandung 7a ergibt (Absatz 20). Diesen Spalt kann der Fachmann auch aus der Figur 3 ableiten, da das nach oben von dem elektri-

schen Bauteil abstehende Gelenkteil 25 einen Freiraum zur Griffwandung 7a bedingt. Des Weiteren entnimmt der Fachmann dem Querschnitt in Figur 2 in Verbindung mit der Figur 3 und der zugehörigen Beschreibung in Absatz 16 das Merkmal, demnach das elastische Teil 25 das Endstück 23 des Bauteils 18, 19 nur teilweise umgreift („partly surrounding“), sodass das elektrische Bauteil 18, 19 im Bereich des Querschnitts II - II mit den beiden unteren Außenkanten der fahrzeugzugewandten Seitenfläche an der Innenseite des Griffwandung 8 anliegt.

Damit offenbart die D1 eine Fahrzeugtürgriffvorrichtung mit

- a) einem elektrischen Bauteil („detecting device 18, 19“), welches innerhalb eines Innenraums („cavity 9“) aufgenommen ist, der im Inneren eines Türgriffs 5 so ausgebildet ist, dass ein Spalt (Spalt links oben bei Bezugszeichen 25, s. o.) zwischen dem elektrischen Bauteil 18 und einer Innenfläche des Türgriffs 5, und
- b) einem elastischen Element 25 („elastic body 25“ lt. Abs. 16, Mitte), das zwischen der Innenfläche des Türgriffs 5 und dem elektrischen Bauteil 18 vorgesehen ist,
- c) wobei das elastische Element 25 gegen die Innenfläche des Türgriffs 5 gedrückt wird (vgl. Abs. 16),
- d) um das elektrische Bauteil 18 in dem Türgriff 5 derart abzustützen, dass sich das elektrische Bauteil 18 innerhalb des Spalts bewegen kann, selbst wenn der Türgriff (11) gebogen wird.

(Hierzu ist anzumerken, dass das elastische Element 25 nicht nur eine allgemeine Bewegung des Bauteils 18 innerhalb des Spalts ermöglicht, sondern bei Verformung des Innengriffs nach außen auf Grund seiner Elastizität auch eine Bewegung des Bauteils 18, insb. des Endteils 23, in Richtung auf die Wandung 7a hin zulässt.).

Darüber hinaus gehen auch die kennzeichnenden Merkmale aus der D1 hervor, wobei

- e) der Spalt zwischen einer fahrzeugabgewandten Seitenfläche des elektrischen Bauteils 18 und der Innenfläche 7a des Türgriffs 5 ausgebildet ist,
- f) das elastische Element 25 auf der fahrzeugabgewandten Seitenfläche des elektrischen Bauteils 18 montiert ist (siehe Figuren 1 bis 3, insb. Figur 3, i. V. m. Abs. 16, „partly surrounding“), und
- g) eine fahrzeugzugewandte Seitenfläche des elektrischen Bauteils 18 an der Innenfläche des Türgriffs 5 anliegt (siehe Figuren 1 und 2 i. V. m. obigen Ausführungen).

Damit ist die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber der D1 nicht gegeben und dieser somit nicht patentfähig.

- d) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 der Patentinhaberin ist neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von §§ 3, 4 PatG.

Der Gegenstand nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung nach Hauptantrag durch die Beschränkung auf die Bauform des Türgriffs mit Griffkörper und Griffdeckel, wobei sich aus der Zuordnung gemäß den Merkmalsgruppen e') und g') die in Figur 7 des Streitpatents dargestellte Anordnung ergibt.

Diese Bauweise stellt auch das Unterscheidungsmerkmal zur D1 dar, bei der der Griffkörper aus einem umfänglich geschlossenen Hohlkörper besteht, der stirnseitig durch einen Stopfen 35 verschlossen wird (vgl. Figur 1 der D1); damit und wegen des fehlenden Merkmals g') im Besonderen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 neu gegenüber der D1.

Die D1 wird im Hinblick auf die Aufgabenstellung auch als nächstkommende Schrift angesehen, da dieser ebenfalls die Aufgabe zugrunde liegt, Beeinträchtigungen/Beschädigungen eines elektrischen Bauteils bei Verformung des Griffes zu vermeiden, wobei zudem auch ein Klappern des Bauteils innerhalb des Hohlraums verhindert werden soll (vgl. Absätze 4 bis 6). Die Lösung erfolgt hierbei durch die im Neuheitsvergleich bereits beschriebene schwenkbewegliche Lagerung des elektrischen Bauteils, das an einem Ende ein elastisches Gelenkelement aufweist und am anderen Ende durch ein elastisches Element permanent, aber nachgiebig an die Griffwandung angedrückt wird (vgl. Absatz 8, letzter Teilsatz). Die Bauweise zielt hierbei darauf ab, dass das Bauteil stirnseitig in den Hohlraum 9 eingeschoben werden kann und in der Endposition spielfrei, aber nachgiebig positioniert ist.

Hinsichtlich des Ausgleichs von Verformungen des Griffs ist somit bei der D1 kein Handlungsbedarf mehr gegeben, und die D1 liefert selbst auch keine Anregung dahingehend, den Türgriff, der bei der D1 im Wesentlichen als ein über den Umfang geschlossener Hohlkörper ausgeführt ist, mit einem Griffdeckel, der den Griffkörper auf der fahrzeugzugewandten Seite abdeckt, auszugestalten. Vielmehr wird der Fachmann dadurch, dass die D1 eine spezielle Lösung für den seitlichen Einschub und die spezielle Positionierung des Bauteils lehrt und dabei eine in sich geschlossene Lösung darstellt, von einer solchen Veränderung abgehalten.

Hier führt auch die Berücksichtigung der von der Einsprechenden herangezogenen D6 nicht weiter. Diese lehrt, elektrische Bauteile in Fahrzeuggriffen durch ein separates Gehäuse vor mechanischen Schäden und dem Eintritt von Schmutz, Feuchtigkeit etc. zu schützen (siehe insbesondere den Kennzeichenteil des Anspruchs 1 sowie die Absätze 3 und 4). Die Anwendung dieser Lehre wird an Hand von drei Ausführungsbeispielen mit unterschiedlichen Einbausituationen demonstriert, wobei Figur 1 den seitlichen Einschub des Gehäuses 26 in einen Hohlraum wie bei der D1, Figur 2 den Einbau des Gehäuses 46 in einem durch einen Deckel 41 verschließbaren Hohlraum 7 und Figur 3 das Eingießen des gesamten Gehäus-

ses 56 zeigt. Damit zeigt die D6 zwar verschiedene Einsetzmethode für elektrische Bauteile bei unterschiedlichen Griffbauweisen, sie liefert damit jedoch noch keine Anregung dahingehend, bei der D1 eine andere Einsetzmöglichkeit vorzusehen, was eine Änderung der gesamten Griffkonstruktion bedeuten würde. In einem solchen Fall wird der Fachmann eher gleich auf eine Konstruktion entsprechend der Figur 2 zurückgreifen und nicht erst eine andere, in dieser Hinsicht unpassende Grundkonstruktion modifizieren.

Und auch ausgehend von einer Grundkonstruktion entsprechend der Figur 2 der D6 gelangt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum anspruchsgemäßen Gegenstand. So liegt der D6 entsprechend Absatz 5 zwar auch die Aufgabenstellung zugrunde, u. a. eine kostengünstige Lösung dafür zu finden, dass bei einer Verbiegung des Griffs ein innenliegender Sensor nicht mechanisch beschädigt wird. Durch die D6 wird der Fachmann allerdings nicht dazu veranlasst, nach anderen Lösungen wie z. B. nach der D1 zu suchen, sondern diese bietet ihm hierfür bereits eine eigene Lösung an, nämlich entsprechend ihrer Lehre zum Schutz bei äußeren Verformungen des Griffs ein stabiles Gehäuse 46 für den Sensor vorzusehen (siehe Absatz 29).

Schließlich liefert auch die D3 weder im Hinblick auf die patentgemäße Griffbauweise noch auf die dem Streitpatent zugrundeliegende Problemstellung irgendwelche Hinweise. Dabei liegt dem Türgriff nach der D3, dessen grundsätzlicher Aufbau mit einem Griffkörper 2a und einem fahrzeugabgewandtem Griffdeckel 2c in der Figur 7 gezeigt ist, die Aufgabe zugrunde, sowohl die Leistungsfähigkeit/Sensitivität der Sensorelektrode zu verbessern als auch eine kostengünstige Maßnahme zur Abdichtung gegenüber von Feuchtigkeit vorzuschlagen, wobei andere elektrische Elemente wie z. B. die Antenne nicht beeinträchtigt werden sollen (vgl. Absatz 6 der Übersetzung). Hierzu ist die Antenne 10 in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse 5 untergebracht und das Sensorelement 19 entsprechend dem Beschreibungsabsatz 35 zwischen zwei abdichtenden Klebebändern eingebettet. Schon im Hinblick auf eine Abdichtung ist das Vorsehen eines Spalts nicht

nahegelegt, und auch aus der Bauweise des Griffkörpers, der auf Grund seiner Ausgestaltung aus metallischem Druckguss bewusst massiv und steif und somit verformungsresistent ausgebildet worden ist (vgl. Absatz 33 der Übersetzung), ergibt sich keine Anregung dahingehend, Maßnahmen zum Ausgleich von Verformungen des Griffkörpers vorzusehen.

Die D2 geht nicht über den relevanten Offenbarungsgehalt der D1 hinaus und die D4 und D5 liegen noch weiter ab.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht durch den Stand der Technik nahegelegt und damit patentfähig.

e) Mit dem gewährbaren Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind auch die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 4 gewährbar, die auf vorteilhafte Ausgestaltungen des patentfähigen Gegenstands gerichtet sind.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein Raum, da im vorliegenden Fall nicht über eine grundsätzliche Rechtsfrage zu entscheiden war und die Rechtsbeschwerde auch im Hinblick auf eine einheitliche Rechtsprechung nicht erforderlich erschien (§ 100 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 PatG).

Die Einsprechende hat eine zu klärende Frage darin gesehen, ob es für die Offenbarung eines Anspruchsgegenstandes ausreiche, wenn die Kombination der Merkmale im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel offenbart ist, aber das Ausführungsbeispiel zusätzlich ein oder mehrere weitere Merkmale enthält, wenn die im Anspruch enthaltenen Merkmale und die weiteren Merkmale nur in Verbindung miteinander die in der Anmeldung beschriebene Funktion ausführen können. Hierzu ist vorstehend unter Punkt 2 b) ausführlich dargelegt worden, dass und warum die Aufnahme von einzelnen Merkmalen zur Beschränkung des Anspruchsgegenstandes hier zu keiner unzulässigen Zwischenverallgemeinerung geführt hat. So sind zwar in allen Ausführungsbeispielen immer zwei elastische

Elemente dargestellt, diese wirken jedoch untereinander nicht in kombinatorischer Weise zusammen bzw. stehen nicht in einem engen Zusammenhang zueinander. Dabei kann das von der Einsprechenden angeführte funktionale Zusammenwirken der zwei elastischen Elemente nicht den ursprünglichen Unterlagen entnommen werden, da aus diesen lediglich hervorgeht, dass die beiden elastischen Elemente jeweils für sich die ursprünglich offenbarte Lehre verwirklichen, über ein elastisches Element in Verbindung mit der Bewegungsmöglichkeit innerhalb eines Spalts Verformungen des Griiffs aufzunehmen (s. a. Anspruch 1 in der Offenlegungsschrift). Damit beziehen sich das übernommene Merkmal des elastischen Elements 36 bzw. 46 und die damit verknüpften Merkmale unmittelbar und eindeutig auf den allgemeinen Kontext bzw. Lehre, womit eine Zwischenverallgemeinerung auch entsprechend der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (EPA) zulässig wäre (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., Einl. Rn. 118; EPA T 0879/09, ABl. 11 SA 2, 50). Da keine über die normale Aggregation der Einzelfunktion der beiden elastischen Elemente hinausgehende Gesamtwirkung und damit kein funktionales Zusammenwirken zwischen den beiden elastischen Elementen vorliegt, ist die Klärung der aufgeworfenen Rechtsfrage nicht entscheidungserheblich. Damit fehlt im vorliegenden Fall der angeregten Rechtsbeschwerdezulassung die wesentliche Grundlage. Im Übrigen sieht der Senat die vorliegende Entscheidung auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wie die Zitate vorstehend unter Punkt 2 b) erkennen lassen.

III.

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 gerügt wird, 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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küst

Richter

prä