



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 29/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Januar 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2009 049 313

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 13. Januar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Mai 2013 insoweit aufgehoben, als das Patent mit folgenden Unterlagen in beschränktem Umfang aufrechterhalten wird:

- neuer Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2016,
- geänderte Beschreibung, Seiten 1/6 bis 3/6, 3a/6 und 4/6, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2016,
- Zeichnung Figur wie Patentschrift,
- neue Bezeichnung des Patents „Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils eines Fahrzeuges“.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 14. Oktober 2009 angemeldete Patent 10 2009 049 313, dessen Erteilung am 30. Juni 2011 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Vorrichtung und Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils“

mit einem am Ende der mündlichen Anhörung vom 14. Mai 2013 verkündeten Beschluss widerrufen. Eine das Erstellungsdatum 1. Juli 2013 tragende Beschlussbegründung wurde jeweils getrennt für die Einsprechende und für die Patentinhaberin am 1. Juli 2013 signiert und anschließend zugestellt. Eine unterschriebene oder signierte Urfassung der Beschlussbegründung liegt in der elektronischen Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die mit Schriftsatz vom 29. Juli 2013 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin, die am 31. Juli 2013 eingegangen ist.

Mit gerichtlichem Hinweis vom 15. Juli 2015 hat der Senat auf seine Bedenken hinsichtlich des Fehlens einer Urschrift des angefochtenen Beschlusses hingewiesen und mitgeteilt, dass er aufgrund einer zwischenzeitlich geänderten Verfahrensweise beim Deutschen Patent- und Markenamt beabsichtige, das Beschwerdeverfahren mit dem Ziel einer Entscheidung in der Hauptsache fortzusetzen, sofern innerhalb einer gesetzten Frist keine Stellungnahme der Beteiligten erfolge. Mit Schriftsatz vom 23. Juli 2015 hat die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis zu der Vorgehensweise des Senats erklärt. Eine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin ist nicht eingegangen.

Die Beschwerdeführerin verteidigt ihr Patentbegehren zuletzt im Umfang eines neuen Haupt- sowie eines neuen Hilfsantrages. Sie ist insbesondere der Auffassung, dass die in dem geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Vorrichtung in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart sei und sowohl gegenüber dem druckschriftlich belegten Stand der Technik als auch gegenüber einer von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

In der mündlichen Verhandlung vom 13. Januar 2016 beantragt die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zuletzt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Mai 2013 aufzuheben und das Patent DE 10 2009 049 313 beschränkt aufrechtzuerhalten mit Patentansprüchen 1 bis 12 gemäß neuem Hauptantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Januar 2016, ansonsten wie Patentschrift,

hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:

- neuer Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2016,
- neue Beschreibungsseiten 1/6 bis 3/6, 3a/6 und 4/6, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2016,
- Zeichnung Figur wie Patentschrift,
- Bezeichnung des Patents „Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils eines Fahrzeuges“.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt in der mündlichen Verhandlung vom 13. Januar 2016 zuletzt,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Sie ist der Meinung, dass die Gegenstände und das Verfahren der geltenden Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehen würden und somit eine unzulässige Erweiterung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vorläge. Darüber hinaus seien deren Gegenstände und das Verfahren nicht mehr neu gegenüber den Druckschriften D6, D8 und D10 sowie gegenüber dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung.

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemäß neuem Hilfsantrag sei im Weiteren zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gegenüber einer für den Fachmann nahe liegenden Kombination einer der Druckschriften D6, D8 oder D10 jeweils mit der Druckschrift D12 oder aber auch einer Kombination des Gegenstands der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung mit der Druckschrift D12.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Vorrichtung zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils (1) eines Fahrzeugs mit zumindest einem skelettartigen Einleger (2), der zur Erhöhung der Steifigkeit in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird und wobei sich ein Schaum (3) in dem Karosserieteil (1) befindet, der den Einleger umgibt, wobei der Schaum als ein Strukturschaum (3) ausgebildet ist und dass definierte Hohlräume (4, 5) in dem Einleger (2) vorhanden sind, wobei mindestens ein geschlossener Hohlraum (5) von einer Beaufschlagung mit Strukturschaum (3) ausgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Einleger sowohl offene Hohlräume (4), die mit Strukturschaum (3) gefüllt

werden können, als auch geschlossene Hohlräume (5), die vom Strukturschaum ausgespart werden, aufweist.

Rückbezogen schließen sich hieran die geltenden Patentansprüche 2 bis 10 gemäß Hauptantrag an.

Der geltende Patentanspruch 11 gemäß Hauptantrag lautet:

Kraftfahrzeug mit mindestens einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Der geltende Patentanspruch 12 gemäß Hauptantrag lautet:

Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils (1) eines Fahrzeugs mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt der Einleger (2) in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird, in einem zweiten Schritt eine Kataphorese-Beschichtung auf das Karosserieteil (1) aufgebracht und ausgehärtet wird und in einem dritten Schritt ein Strukturschaum (3) in das Karosserieteil (1) eingebracht wird.

Der einzige geltende Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag lautet:

Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils eines Fahrzeugs mit einer Vorrichtung zur Versteifung des hohlen Karosserieteils (1) des Fahrzeugs mit zumindest einem skelettartigen Einleger (2), der zur Erhöhung der Steifigkeit in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird und wobei sich ein Schaum (3) in dem Karosserieteil (1) befindet, der den Einleger (2) umgibt, wobei der Schaum als ein Strukturschaum (3) ausgebildet ist und wobei definierte Hohlräume (4, 5) in dem Einleger (2) vorhanden sind, wo-

bei mindestens ein geschlossener Hohlraum (5) von einer Beaufschlagung mit Strukturschaum (3) ausgenommen ist, wobei in einem ersten Schritt der Einleger (2) in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten Schritt eine Kataphorese-Beschichtung auf das Karosserieteil (1) aufgebracht und ausgehärtet wird und in einem dritten Schritt der Strukturschaum (3) in das Karosserieteil (1) eingebracht wird.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche gemäß Hauptantrag und der angepassten Beschreibung gemäß neuem Hilfsantrag sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Folgende Druckschriften befinden sich im Verfahren:

- D1: DE 101 12 688 A1
- D2: DE 101 00 325 A1
- D3: US 7 160 491 B2
- D4: US 6 575 526 B2
- D5: US 7 255 388 B2
- D6: WO 02/074 608 A1
- D7: WO 01/58 741 A1
- D8: US 2001/0 020 794 A1
- D9: US 6 247 287 B1
- D10: EP 1 930 231 A1
- D11: EP 1 122 152 A2
- D12: EP 1 410 976 A1.

Hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung sind die folgenden Dokumente genannt:

- D13: „Prüfzeichnung“ „PA6-GF30 / Terocore 1416 AA-25“ sowie „116 21 48“ mit Datum 28.03.2008
- D14: Foto Einleger, ohne Titel/Aufschrift und ohne Datum, beim DPMA als Anlage D9 eingegangen am 5.10.2011
- D15: Lieferschein „Terocore-1416 AA-25“ mit Belegdatum 09.08.2007
- D16: Foto Einleger und Karosseriebauteil, ohne Titel/Aufschrift und ohne Datum, beim DPMA als Anlage D11 eingegangen am 5.10.2011
- D17: Foto Einleger und Karosseriebauteil, ohne Titel/Aufschrift und ohne Datum, beim DPMA als Anlage D12 eingegangen am 5.10.2011
- D18: Auslieferungsliste SAP IDH 1162148 mit Lieferdatum vom 28.04.2008 bis 22.10.2008
- D22: Technisches Datenblatt „Terocore 1416 AA-25“ mit Standdatum 21.11.2008
- D23: Titel „Beställningserkännande“ mit Unterschriftsdatum 06.09.2007, 5 DIN A4-Seiten
- D24: E-Mail Ausdruck „WG: Info from first delivery of SAAB reinforcement“ von „Karl Wesch/DE/EMEA/HENKEL“ mit Datum 08.05.2012 mit Anhang (Bilder und Erläuterungen)
- D25: „Delivery Note“s mit „Delivery adress“ „Saab Automobile AB“ mit Datum vom 06.09.2008 bis 18.06.2009, insgesamt 74 Seiten.

Zur behaupteten Vorbenutzung sind von der Beschwerdeführerin folgende Veröffentlichungen eingeführt worden:

- D19: „Neustart von Saab - Große Pläne in Trollhättan“ aus Süddeutsche.de, abgerufen am 15. März 2012 (<http://www.sueddeutsche.de/auto/2.220/neustart-von-saab-grosse-plaene-in-trollhaettan-1.960368>)

D20: „Premiere für den Saab 9-5 - Neuer Insignia-Bruder aus Schweden“ aus RP ONLINE, abgerufen am 15. März 2012 (<http://www.rp-online.de/auto/iaa/neuer-insignia-bruder-aus-schweden-1.2412956>)

D21: „Saab 9-5“ aus Wikipedia.de, abgerufen am 15. März 2012.

II

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Insbesondere liegt ein beschwerdefähiger Beschluss vor, da der Beschluss über den Widerruf des angegriffenen Patents mit seiner Verkündung am Ende der mündlichen Anhörung vor der Patentabteilung (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG) auch ohne Unterschrift bzw. Signatur der an der Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Patentabteilung existent und infolgedessen anfechtbar geworden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014, 19 W (pat) 16/12; BGHZ 137, 49 – Elektrischer Winkelstecker II).

2. In der Sache hat die Beschwerde insoweit Erfolg, als dass sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents gemäß neuem Hilfsantrag führt, denn der Senat konnte nicht feststellen, dass dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik am Anmeldetag des Streitpatents eine hinreichende Anregung für ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß neuem Hilfsantrag zu entnehmen war oder dieses gar vollständig vorbekannt war.

3. Der Senat hat von einer Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen, obwohl vorliegend Verfahrensfehler bei der Erstellung und Ausfertigung des elektronischen Beschlussdokuments feststellbar sind. Insbesondere ist in der dem Bundespatentgericht vom Deutschen Patent- und Markenamt per File-Transfer über-

mittelten elektronischen Patentakte kein wirksam signiertes elektronisches Beschluss-Urdokument der am 1. Juli 2013 erstellten Beschlussbegründung enthalten und der Beschluss daher mit einem Begründungsmangel behaftet (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014, 35 W (pat) 413/12; BPatG Beschluss vom 24. November 2014, 19 W (pat) 17/12).

Inzwischen hat jedoch das Deutschen Patent- und Markenamt die anfängliche Methodik und Technik der elektronischen Aktenführung in einer Weise geändert, die nach Ansicht des hier entscheidenden Senats den rechtlichen Bedenken Rechnung trägt, die in der vorgenannten Entscheidungen des 35. Senats der Grund für die Zurückverweisung war.

In dieser Veränderung der elektronischen Aktenführung beim Deutschen Patent- und Markenamt wird eine wesentliche neue Tatsache gesehen, die es erlaubt, von der möglichen Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG im vorliegenden Beschwerdeverfahren abzusehen und das Verfahren in der Hauptsache fortzusetzen. Denn jetzt können die etwa bestehenden Verfahrensmängel nur noch als die Folge der anfänglichen, rechtlich bedenklichen und inzwischen zeitlich begrenzten Praxis des Deutschen Patent- und Markenamt eingeordnet werden, die mit der neuen Praxis des Amtes überwunden wurde (ähnlich Beschluss des 20. Senats vom 12.05.2014, Az.: 20 W (pat) 28/12).

4. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils eines Fahrzeugs, insbesondere zur Versteifung eines hohlen Trägerprofils.

Bekannte Vorrichtungen und Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils seien mit zahlreichen Nachteilen verbunden, wie sie die Beschreibung des Streitpatents in den einleitenden Absätzen [0003] bis [0005] schildert. In der Folge müssten die bei bekannten Ansätzen zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils

erforderlichen Stützstrukturen entsprechend groß und schwer dimensioniert werden, um die geforderte Steifigkeitserhöhung zu erreichen.

Zusätzlich eingebrachte Schäume dienten hierbei entweder nur der Befestigung der Stützstruktur in dem Karosserieteil oder der partiellen Verbindung zweier Stützstrukturen. Dabei dehnten sich die Schäume unkontrolliert über die Stützstruktur aus, wodurch die gewünschten Eigenschaften nicht immer zuverlässig erreicht werden könnten (vgl. Absatz [0005] der Streitpatentschrift).

Anderweitige bekannte Verfahren seien sehr aufwändig und teuer, wobei die Auswahl der Schäume aufgrund der benötigten Eigenschaften begrenzt sei (vgl. Absätze [0006] und [0007] der Streitpatentschrift).

Vor diesem Hintergrund sei es die Aufgabe, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils bereitzustellen, bei dem eine Steifigkeitserhöhung kostengünstig ausführbar sei und möglichst wenig zusätzliches Gewicht verursache (vgl. Absatz [0008] der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabe werde mit einer Vorrichtung bzw. mit einem Verfahren gemäß der geltenden Patentansprüche gelöst.

5. Als Fachmann wird bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik sowie dem Verständnis der Erfindung von einem Durchschnittsfachmann ausgegangen, der als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau ausgebildet ist. Dieser ist bei einem Fahrzeughersteller oder -zulieferer mit der Entwicklung und Fertigung von Karosseriebauteilen befasst und verfügt auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung.

6. Hauptantrag

Der Hauptantrag kann keinen Erfolg haben. So ist in der Fassung des Hauptantrags die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart, denn diese offenbaren eine solche Vorrichtung nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 – Xa ZR 148/05 – BpatGE 51, 289, insb. Rn 25 m. w. N.).

6.1 Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale der Vorrichtung des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben, wobei Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen sind.

M1.1 Vorrichtung zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils (1) eines Fahrzeugs

M1.2 mit zumindest einem skelettartigen Einleger (2), der zur Erhöhung der Steifigkeit in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird,

M1.3 wobei sich ein Schaum (3) in dem Karosserieteil (1) befindet, der den Einleger umgibt,

M1.4 wobei der Schaum als ein Strukturschaum (3) ausgebildet ist

M1.5 und dass definierte Hohlräume (4, 5) in dem Einleger (2) vorhanden sind,

M1.6 wobei mindestens ein geschlossener Hohlraum (5) von einer Beaufschlagung mit Strukturschaum (3) ausgenommen ist,

dadurch gekennzeichnet,

M1.7 dass der Einleger sowohl offene Hohlräume (4), die mit Strukturschaum (3) gefüllt werden können, als auch geschlossene Hohlräume (5), die vom Strukturschaum ausgespart werden, aufweist.

6.2 Diesem Patentanspruch entnimmt der Fachmann eine Vorrichtung, die aus einem Karosserieteil und einem in dem Karosserieteil angeordneten skelettartigen Einleger besteht. In dem Einleger sind dabei definierte Hohlräume vorhanden, die in geschlossene und in offene Hohlräume klassifiziert werden. Als offene Hohlräume sind Hohlräume bezeichnet, die mit einem Schaum beaufschlagt werden können, der sich in dem Karosserieteil befindet und den Einleger umgibt. Dieser als Strukturschaum ausgebildete Schaum füllt einen Raum zwischen dem Einleger und dem Karosserieteil aus und beinhaltet dabei zum einen eine verbindende Komponente für die beiden Bauteile Einleger und Karosserieteil und zum anderen eine die Struktur der gesamten Vorrichtung unterstützende, steifigkeitserhöhende Komponente.

Die geschlossenen Hohlräume sind im Gegensatz zu den offenen Hohlräumen dadurch charakterisiert, dass sie von dem Strukturschaum ausgespart werden.

Diese geschlossenen Hohlräume werden gemäß Merkmal M1.7 ausschließlich durch den Einleger selbst ausgebildet und betreffen oder umfassen somit nicht solche Hohlräume, die aufgrund einer geeigneten Positionierung des Einlegers an einer Innenwand des Karosserieteils entstehen und so Bereiche zwischen dem Einleger und dem Karosserieteil abgrenzen, die von dem Strukturschaum nicht mehr ausgefüllt werden können.

Dieses zwischen den Verfahrensbeteiligten unstrittige Verständnis der Vorrichtung des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag teilt auch der Senat.

6.3 Eine solche Vorrichtung ist den ursprünglichen Unterlagen, die am Anmeldetag des Streitpatents beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurden, jedoch nicht zu entnehmen, denn keine der dort offenbarten Vorrichtungen weist geschlossene Hohlräume auf, die ausschließlich durch den Einleger selbst ausgebildet werden.

So ist auf Seite 4, 1. Absatz, der ursprünglichen Beschreibung ausgeführt, dass die geschlossenen Hohlräume in einer bevorzugten Ausführung durch Querrippen und Längsrippen des Einlegers, sowie dem Karosserieteil begrenzt sind oder alternativ in einer weiteren Ausführungsform durch die Querrippen und Längsrippen des Einlegers, dem Karosserieteil und einer einzigen Deckfläche des Einlegers begrenzt werden (vgl. Seite 4, 2. Absatz). Letztere Ausführungsform ist auch in der einzigen Figur dargestellt, die eine Vorrichtung mit mehreren geschlossenen Hohlräumen (5) zeigt, die darin für den Fachmann eindeutig erkennbar durch die Längsrippen (2b), die Querrippen (2a), sowie jeweils durch eine oben liegende Deckfläche (2c) begrenzt sind. Eine unten liegende zweite Deckfläche der jeweiligen geschlossenen Hohlräume (5), die notwendig wäre, damit die geschlossenen Hohlräume (5) durch den Einleger selbst gebildet würden, ist weder der Figur zu entnehmen, noch lässt die zugehörige Beschreibung (Seite 6, letzter Absatz) auf eine solche schließen. Vielmehr wird ausgeführt, dass „einige der Hohlräume (4, 5) durch eine zusätzliche Begrenzung mit einer Deckfläche (2c)“, im Singular formuliert, „als geschlossene Hohlräume (5) ausgebildet“ sind. Weder dem Ausführungsbeispiel noch den bevorzugten Ausführungsformen ist somit ein Einleger zu entnehmen, der geschlossene Hohlräume aufweist, die durch den Einleger selbst gebildet werden.

Zu keiner anderen Beurteilung der Offenbarung gelangt der Senat unter Berücksichtigung der Ausführungen des 2. Absatzes auf Seite 3 der ursprünglichen Beschreibung, welche die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin als vorrangige Offenbarungsstelle für das Merkmal M1.7 nennt. Diesem Absatz kann zwar der Wortlaut des Merkmals M1.7 als Teil des ersten Satzes dieses Absatzes wörtlich

entnommen werden, jedoch wird durch die Aufnahme nur dieses Teilsatzes in den geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag der Sinngehalt der Beschreibung an dieser Offenbarungsstelle verändert. Denn der in diesem Absatz erläuterte Vorteil einer sich durch geschlossene Hohlräume ergebenden Reduzierung der Schaummenge erfolgt unter Rückgriff auf den vorstehenden Absatz der ursprünglichen Beschreibung und damit auf eine Gesamtsituation, in welcher der Einleger in dem Karosserieteil verbaut ist und dort mit diesem zusammen geschlossene Hohlräume ausbildet. Die Existenz von geschlossenen Hohlräumen, die nur durch den Einleger selbst ausgebildet werden, lässt sich daher auch aus diesem Absatz nicht herleiten.

Da die Vorrichtung des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag somit nicht aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen herleitbar ist, geht der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung, in der sie bei Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde eingereicht worden ist hinaus, so dass der Widerrufsgrund gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG gegeben wäre.

Aus diesem Grund ist der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht zulässig.

6.4 Nachdem feststeht, dass bereits der geltende Patentanspruch 1 nicht zulässig ist, erübrigt sich das Eingehen auf die rückbezogenen Unteransprüche sowie auf die nebengeordneten Patentansprüche 11 und 12 gemäß Hauptantrag, denn über einen Antrag kann nur in seiner Gesamtheit entschieden werden (vgl. BGH, GRUR 1997, 120-122 - Elektrisches Speicherheizgerät).

7. Neuer Hilfsantrag

In der Fassung des Hilfsantrags erweist sich der auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 als bestandsfähig, denn ein derartiges Verfahren ist weder vorbekannt noch durch den Stand der Technik nahe gelegt.

7.1 Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß neuem Hilfsantrag nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

M1.1 Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils eines Fahrzeugs

M1.2 mit einer Vorrichtung

M1.2a zur Versteifung des hohlen Karosserieteils (1) des Fahrzeugs

M1.2b mit zumindest einem skelettartigen Einleger (2), der zur Erhöhung der Steifigkeit in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird und

M1.2c wobei sich ein Schaum (3) in dem Karosserieteil (1) befindet, der den Einleger (2) umgibt,

M1.2d wobei der Schaum als ein Strukturschaum (3) ausgebildet ist und

M1.2e wobei definierte Hohlräume (4, 5) in dem Einleger (2) vorhanden sind,

M1.2f wobei mindestens ein geschlossener Hohlraum (5) von einer Beaufschlagung mit Strukturschaum (3) ausgenommen ist,

M1.3 wobei in einem ersten Schritt der Einleger (2) in dem Karosserieteil (1) angeordnet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.4 in einem zweiten Schritt eine Kataphorese-Beschichtung auf das Karosserieteil (1) aufgebracht und ausgehärtet wird und

M1.5 in einem dritten Schritt ein Strukturschaum (3) in das Karosserieteil (1) eingebracht wird.

7.2 Diesem Patentanspruch entnimmt der Fachmann ein Verfahren zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils eines Fahrzeugs mit einer Vorrichtung nach Merkmal M1.2, die im eingebauten Zustand definierte Hohlräume aufweist. Insbesondere weist die Vorrichtung keinen geschlossenen Hohlraum auf, der von dem Einleger selbst ausgebildet wird.

Zur Durchführung des Verfahrens zur Versteifung des hohlen Karosserieteiles werden in zeitlicher Abfolge die in den Merkmalen M1.3 bis M1.5 beanspruchten drei Verfahrensschritte nacheinander ausgeführt.

7.3 Der Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag ist zulässig.

Die Merkmale des Verfahrens nach dem Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag sind sämtlich ursprungsoffenbart und entsprechen inhaltlich dem ursprünglichen wie dem erteilten Patentanspruch 13 mit Rückbezug auf den jeweiligen Patentanspruch 1.

Gegenteiliges wurde von der Beschwerdegegnerin hierzu auch nicht vorgetragen.

7.4. Patentfähigkeit

7.4.1 Das gewerblich anwendbare Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu.

Die Druckschrift **D6** sowie deren Familienmitglied Druckschrift **D1** und die Druckschrift **D10** offenbaren jeweils explizit ein Verfahren mit einer Vorrichtung zur Ver-

steifung eines hohlen Karosserieteils. Diese Verfahren unterscheiden sich jedoch in ihrer Schrittreihenfolge vom beanspruchten Verfahren.

So führt die Druckschrift D6 auf Seite 7, ab Zeile 4, aus, dass nach dem Verbinden eines einen Einleger bildenden Stützskeletts (10) mit einer Innenwandung (32) eines Karosserieteils zunächst ein Schaum eingebracht und erst danach in einem weiteren Prozessschritt eine Kataphorese-Beschichtung durchgeführt wird, wodurch ein Aufschäumen und Aushärten des zuvor eingebrachten Schaumes bewirkt wird.

Ein vergleichbarer Verfahrensablauf zur Versteifung eines hohlen Karosserieteils ist auch der Druckschrift D10 zu entnehmen. Auch hier findet das Aufschäumen und Aushärten des Schaumes erst während einer Kataphorese-Beschichtung statt (vgl. Absätze [0023] insb. Zeilen 26 bis 32, [0024] und [0030] insb. Zeilen 23 bis 31).

Das in dem Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag beanspruchte Verfahren ist somit bereits hinsichtlich der Abfolge der beanspruchten Verfahrensschritte neu gegenüber den aus den Druckschriften D6 (bzw. D1) und D10 bekannten Verfahren, denn das Einbringen des Schaums erfolgt hier nicht, wie vorstehend erläutert, jeweils erst nach der Kataphorese-Beschichtung.

Gleichermaßen gilt dies auch für die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte **offenkundige Vorbenutzung**, dessen Offenkundigkeit unterstellt. Die in dem Dokument D13 dargestellte Vorrichtung weist einen Einleger auf, der in vordefinierten Bereichen mit einem Schaum versehen ist. Dieser trägt, wie aus dem Dokument D13 ersichtlich die Firmenbezeichnung Teracore 1416 AA-25, abgekürzt TCO. Die Aushärtung dieses Schaumes erfolgt gemäß Dokument D22, Seite 1, letzter Absatz, welches das technische Datenblatt dieses Schaumes darstellt, bereits während einer KTL-Beschichtung in einem KTL-Ofen. Somit kann auch hier der Schaum nicht erst, wie beansprucht, in einem dritten Schritt nach einer

Beschichtung in das Karosserieteil eingebracht werden. Darüber hinaus handelt es sich bei einer KTL-Beschichtung um ein Tauchlackierungsverfahren und nicht um eine Kataphorese-Beschichtung.

Der Druckschrift **D8** ist ebenso wie der Druckschrift **D12** kein Verfahren entnehmbar, welches den Schritt einer Kataphorese-Beschichtung beinhaltet, denn eine solche Beschichtung findet weder in der Druckschrift D8 noch in der Druckschrift D12 explizit eine Erwähnung.

Die Druckschrift D12 offenbart lediglich ein Verfahren zur Versteifung eines Profilträgers (1), in welchem in einem ersten Schritt ein Strukturbauteil (5) in dem Profilbauteil (1) angeordnet wird und in einem zweiten Schritt ein Strukturschaum in Zwischenräume zwischen dem Strukturteil und dem Profilträger eingebracht wird. Bei dem Strukturschaum kann es sich dabei um einen vorher nicht-aufgeschäumten Strukturschaum handeln, der erst in einem folgenden dritten Schritt durch eine thermische Reaktion aufgeschäumt wird, oder es kann alternativ ein Strukturschaum Verwendung finden, der durch eine Öffnung (15) in dem Profilträger (1) in den Zwischenraum eingebracht und aufschäumt wird (vgl. Absatz [0014]). Ob bei Verwendung des zuletzt genannten Strukturschaumes das Aufschäumen hierbei einer thermischen Reaktion bedarf, ist für das beanspruchte Verfahren unbeachtlich und lässt die Druckschrift D12 offen.

Das beanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag ist somit neu gegenüber den Druckschriften D1, D6, D8, D10 und D12 sowie gegenüber der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung.

7.4.2 Darüber hinaus beruht das Verfahren auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Selbst wenn der Fachmann ausgehend von einer der Druckschriften D1, D6 bzw. D10 oder ausgehend von dem Gegenstand der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung die Druckschrift D12 berücksichtigen würde, wie es die Beschwer-

degegnerin unterstellt, so würde er jedoch nicht zu dem in dem Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag beanspruchten Verfahren gelangen.

Denn die Druckschrift D12 könnte den Fachmann allemal dazu veranlassen, den in den Vorrichtungen der Druckschriften D1, D6 bzw. D10 oder den in dem Gegenstand der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung verwendeten Strukturschaum durch eine Öffnung in dem jeweiligen Karosserieteil in jene Hohlräume einzubringen, die mit dem Strukturschaum beaufschlagt werden sollen. Dass dieser Verfahrensschritt jedoch nun, wie vorliegend beansprucht erst nach der Kataphorese-Beschichtung und somit gezielt abweichend in einer von der in den Druckschriften D1, D6 bzw. D10 oder bei dem Gegenstand der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung bewusst gewählten Reihenfolge erfolgen soll, dafür gibt die Druckschrift D12 keinen Anlass.

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel jedoch zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BPatGE 51, 289 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

Darüber hinaus ist aus Sicht des Senats ein solcher Anlass auch nicht aus dem Fachwissen des Fachmanns heraus ableitbar, da grundsätzlich auch bei der Prüfung der Frage zu berücksichtigen ist, ob die erfindungsgemäß Lösung dem Fachmann nahe gelegt ist (vgl. BGH, Leitsatz abgedruckt in BPatGE, 53, 306 - Polymerzusammensetzung).

Dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin in der Verhandlung vom 13. Januar 2016, ein solcher Anlass würde für den Fachmann bereits dadurch gegeben sein, als dass Strukturschäume, die nicht thermisch aufschäumbar bzw. aushärtbar

wären, preisgünstiger seien und daher ein Aufbringen erst nach der Kataphorese nahe liegend sei, kann der Senat nicht folgen. Denn diese aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht belegbare Behauptung genügt nicht einen solchen Anlass zu begründen (vgl. BPatGE 30, 250).

Soweit die Beschwerdegegnerin ferner ausführt, dass es schon dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns am Anmeldetag des Streitpatents zuzurechnen wäre, auf Karosserieteile eine Kataphorese-Beschichtung aufzubringen, ist dies nachgewiesen durch die Druckschriften D1, D6 oder D10, wie vorstehend erläutert. Allerdings kann der Senat unter Berücksichtigung dieses Fachwissens keinen Anlass erkennen, der den Fachmann anregen würde, von der aus den Druckschriften D1, D6 oder D10 bekannten Verfahrensschrittfolgenfolge abzuweichen.

7.4.3 Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften bzw. Dokumente hat die Beschwerdegegnerin zu Recht in der mündlichen Verhandlung zur Frage der Patentfähigkeit nicht aufgegriffen. Deren Gegenstände liegen auch nach dem Verständnis des Senats offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher ebenfalls keine Anregung zum Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag geben oder diesen vorwegnehmen.

7.4.4 Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Technik – in welcher Art Zusammenschau auch immer – dem Fachmann ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß neuem Hilfsantrag nicht nahe legen können.

Dieses Verfahren ist daher patentfähig.

8. Die vorgenommenen Änderungen der Bezeichnung bzw. der geltenden Beschreibungunterlagen betreffen

- eine Anpassung der Bezeichnung an den nun beanspruchten Gegenstand sowie
- sprachliche Korrekturen und Anpassungen von Textpassagen an den nun beanspruchten Gegenstand im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und ohne Erweiterung des Schutzbereichs, sowie zusätzliche zulässige Ausführungen zum Stand der Technik.

Diese Änderungen sind ohne weiteres zuzulassen.

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

Bork

Paetzold

Dr. Geier

Ko