



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 19/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Februar 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 103 19 783**

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. April 2012 aufgehoben und das Patent aufrechterhalten.

## **Gründe**

### **I**

Die Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 30. April 2003 angemeldete Patent 103 19 783 der vormaligen Patentinhaberin, der W... AG in K... Str. in G..., dessen Erteilung am 30. Dezember 2010 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

**„Fahrzeugdach mit einer Dachöffnung“,**

mit einem am Ende der mündlichen Anhörung am 19. April 2012 verkündeten Beschluss widerrufen. Eine das Erstellungsdatum 24. Mai 2012 tragende Beschlussbegründung wurde jeweils getrennt für die Einsprechende und für die Patentinhaberin am 24. Mai 2012 signiert und anschließend beiden Verfahrensbeteiligten zugestellt.

Die Patentabteilung begründet ihren Beschluss damit, dass sich der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ausgehend von der Druckschrift DE 198 08 599 C1 (im Folgenden: D1) für den Fachmann in nahe liegender Weise ergebe und dieser Gegenstand daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die weiteren im vorausgegangenen Einspruchsverfahren genannten Druckschriften

D2: EP 1 033 273 A2  
D3: DE 37 09 814 A1  
D4: DE 37 25 807 A1  
D5: DE 38 08 224 A1

wurden in dem angegriffenen Beschluss nicht aufgegriffen.

Gegen den Widerruf richtet sich die mit Schriftsatz vom 12. Juni 2012, eingegangen per Fax am selben Tag, eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin. Sie ist der Meinung, dass das in dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Fahrzeugdach gegenüber dem Stand der Technik nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt in der mündlichen Verhandlung zuletzt:

- den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2012 aufzuheben und das Patent 103 19 783 in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten,

- hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:

neue Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Januar 2015,  
ansonsten wie Patentschrift,

- weiter hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:

neue Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Januar 2015,  
ansonsten wie Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Meinung, dass der Gegenstand gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 sowie die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge jeweils nicht so deutlich und vollständig offenbart seien, dass ein Fachmann sie ausführen könne, zumindest aber nicht patentfähig seien, da sie gegenüber dem Stand der Technik weder neu wären noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Fahrzeugdach (1) mit einer von einem Verstärkungsrahmen (9) umgebenen Dachöffnung (3), die durch eine Dachplatte (2) verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dachplatte (2) im Randbereich eine nach oben offene Nut (6) aufweist, in welche bei

einer von unten erfolgenden Montage der Dachplatte (2) ein nach unten weisender Steg (8) des Fahrzeugdachs (1) eingreift.

Rückbezogen schließen sich hieran die erteilten Patentansprüche 2 bis 14 an.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen):

Festes Fahrzeugdach (1) mit einer von einem Verstärkungsrahmen (9) umgebenen Dachöffnung (3), die durch eine Dachplatte (2) verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dachplatte (2) im Randbereich eine nach oben offene Nut (6) aufweist, in welche bei einer von unten erfolgenden Montage der Dachplatte (2) ein nach unten weisender Steg (8) des Fahrzeugdachs (1) eingreift, dass die Dachplatte (2) aus einer Glasscheibe (5) oder einer Kunststoffplatte und einem an deren Rand angeformten und die Nut (6) aufweisenden Kunststoffrahmen (4) gebildet ist und dass die Dachplatte (2) mit dem Kunststoffrahmen (4) am Verstärkungsrahmen (9) befestigt ist.

Rückbezogen schließen sich hieran die Patentansprüche 2 bis 11 gemäß Hilfsantrag 1 an.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, da auf diesen aufbauend, unterstrichen):

Festes Fahrzeugdach (1) mit einer von einem Verstärkungsrahmen (9) umgebenen Dachöffnung (3), die durch eine Dachplatte (2) verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dachplatte (2) im Randbereich eine nach oben offene Nut (6) aufweist, in welche bei einer von unten erfolgenden Montage der Dachplat-

te (2) ein nach unten weisender Steg (8) des Fahrzeugdachs (1) eingreift, dass die Dachplatte (2) aus einer Glasscheibe (5) oder einer Kunststoffplatte und einem an deren Rand angeformten und die Nut (6) aufweisenden Kunststoffrahmen (4) gebildet ist und dass die Dachplatte (2) mit dem Kunststoffrahmen (4) am Verstärkungsrahmen (9) durch Kleben befestigt ist.

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

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

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden darüber hinaus noch folgende Schriften berücksichtigt:

- E1: DE 199 12 105 A1
- E2: WEIßBRICH, A.; ENTENMANN, K.; DANZL, M.: „Moduldachsysteme für eine kundengerechte Fahrzeugindividualisierung“; VDI-Berichte Nr. 1264 (1996), S. 513-534
- E3: DE 42 32 660 C1
- E4: EP 0 301 419 B1
- E5: DE 195 21 061 C1

## 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.** Die Beteiligten des Verfahrens haben sich geändert. Zwar ist eine solche Änderung ohne Zustimmung der jeweiligen Gegenseite nur unter engen Voraussetzungen möglich, die hier aber erfüllt sind:

Patentinhaberin und Beschwerdeführerin war ursprüngliche die W... AG in G..., deren Stellung im Folgenden durch Umwandlung der Rechtsform auf die W... SE in S... übergegangen ist.

Damit ist in zulässiger Weise eine Änderung der Beteiligtenstellung eingetreten, was in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich nicht in Zweifel gezogen worden ist.

**3.** Wie der Senat den Beteiligten im Hinweis vom 25. Juni 2015 bereits angekündigt hat, ist von einer Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen worden, 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 übermittelten elektronischen Patentakte kein wirksam signiertes elektronisches Beschluss-Urdokument der am 24. Mai 2012 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 Deutsche 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 Entscheidung 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 Markenamts eingeordnet werden, die mit der neuen Praxis des Amtes überwunden wurde (ähnlich Beschluss des 20. Senats vom 12. Mai 2014, Az.: 20 W (pat) 28/12).

### III

In der Sache hat die Beschwerde bereits im Umfang des Hauptantrages Erfolg, denn der Senat konnte nicht feststellen, dass der Stand der Technik das Fahrzeugdach gemäß erteiltem Patentanspruch 1 vorwegnimmt oder nahelegt, auch nicht unter zusätzlicher Berücksichtigung des anzusetzenden Fachwissens eines durchschnittlichen Fachmannes.

1. Das Streitpatent betrifft ein Fahrzeugdach mit einer Dachöffnung, wie es gemäß Absatz [0002] der Streitpatentschrift aus der Druckschrift E4 bekannt ist. Diese Dachöffnung sei mit einem Verstärkungsrahmen umgeben und durch eine Dachplatte verschließbar.

Aufgabe der Erfindung sei es nach Absatz [0003] der Streitpatentschrift, ein verbessertes Fahrzeugdach mit einer vereinfachten Montage und einer verbesserten

Krafteinleitung von der eingesetzten Dachplatte an das feste Fahrzeugdach zu schaffen. Ferner soll ein Fahrzeugdachsystem geschaffen werden, das eine flexible Ausstattung eines Fahrzeugs mit einer festen Dachplatte oder alternativ dazu mit einem öffnungsfähigen Deckel ermöglicht.

Diese Aufgabe werde durch ein Fahrzeugdach mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 gelöst.

2. 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 von Fahrzeugdächern und Fahrzeugdachteilen befasst und verfügt auf diesem Gebiet über mehrere Jahre Berufserfahrung.

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

- A Fahrzeugdach (1) mit einer Dachöffnung (3)
- B die Dachöffnung (3) ist von einem Verstärkungsrahmen (9) umgeben
- C die Dachöffnung (3) ist durch eine Dachplatte (2) verschließbar
- D die Dachplatte (2) weist im Randbereich eine nach oben offene Nut (6) auf
- E in die Nut (6) greift bei einer von unten erfolgenden Montage der Dachplatte (2) ein nach unten weisender Steg (8) des Fahrzeugdachs (1) ein.

4. Der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2009, Rdn. 20 m. w. N. –Sicherheitssystem) folgend, legt der Senat das Streitpatent dahingehend aus, dass der erteilte Patentanspruch 1 dem vorstehend definierten Fachmann folgendes vermittelt:

- Ein Fahrzeugdach, welches ausschließlich als festes Fahrzeugdach ausgebildet ist und somit keine anderweitigen, nicht festen Fahrzeugdächer, wie beispielsweise flexible Dächer von Cabrioletfahrzeugen, umfasst, wobei dieses feste Fahrzeugdach eine Dachöffnung aufweist.

Ihre gegenteilige Auffassung begründet die Beschwerdegegnerin damit, dass die im Patentanspruch 1 gewählte Formulierung „Fahrzeugdach“ (ohne ein Adjektiv „fest“) allgemein gefasst sei und deshalb auch anderweitige als feste Fahrzeugdächer umfassen könne. Davon hat die Beschwerdegegnerin den Senat jedoch aus folgenden Gründen nicht überzeugen können: Mit ihrer abstrakten, ausschließlich den Anspruchswortlaut berücksichtigenden Interpretation des streitpatentgemäßen Gegenstands misst die Beschwerdegegnerin dem Fahrzeugdach eine Ausführung bei, die zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der Erfindungsidee des Streitpatents war. Denn ein beispielsweise im Gegensatz zu einem festen Fahrzeugdach flexibel ausgebildetes Fahrzeugdach, ist, wie auch die Beschwerdegegnerin einräumt, im Streitpatent nirgends offenbart und auch nicht ursprungsoffenbart. Deshalb hat es der Senat im vorliegenden Fall als nicht ausreichend angesehen, nur auf den Anspruchswortlaut abzustellen, sondern zur Auslegung der umstrittenen Eigenschaft des Fahrzeugdaches dessen Darstellung im Patentanspruch 1 im Zusammenhang mit der Beschreibung berücksichtigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1124-1129 - Polymerschaum).

Die Beschreibung offenbart in Absatz [0001], dass die Erfindung ein Fahrzeugdach betrifft, welches in Absatz [0002] durch den Bezug auf den Stand der Technik als ausschließlich festes Fahrzeugdach spezifiziert wird. Denn in diesem Absatz ist ausgeführt, dass ein derartiges, also dasjenige Fahrzeugdach von dem die Erfindung ausgeht, als festes Fahrzeugdach aus der Druckschrift E4 bekannt ist. Daraus und weil die übrigen Angaben im Patentanspruch 1 nichts anderes aussagen, ergibt sich eindeutig, dass das patentierte Fahrzeugdach nur als festes Fahrzeugdach auszulegen ist. Demgegenüber würde die Einbeziehung eines nicht offenbarten flexiblen Fahrzeugdaches, wie

die Beschwerdegegnerin meint, im Wege der Auslegung in das Streitpatent zu einem Auslegungs-Aliud führen, also zu einem Gegenstand, den der Fachmann so weder der Streitpatentschrift noch den Ursprungsunterlagen entnehmen kann und worauf das Streitpatent mangels Offenbarung auch nicht beschränkt werden kann.

- Die Dachöffnung ist von einem Verstärkungsrahmen, der dazu ausgebildet ist, das feste Fahrzeugdach im Bereich der Dachöffnung zu verstärken, vollständig umgeben.

Die Ansicht der Beschwerdeführerin, das Verb "umgeben" beinhalte auch ein nur teilweises Umschließen der Dachöffnung durch den Verstärkungsrahmen, wie es beispielsweise durch das Vorhandensein eines Verstärkungsrahmens an nur zwei von vier Seiten bei einer angenommenen, rechteckig geformten Dachöffnung gegeben sein könnte, teilt der Senat nicht.

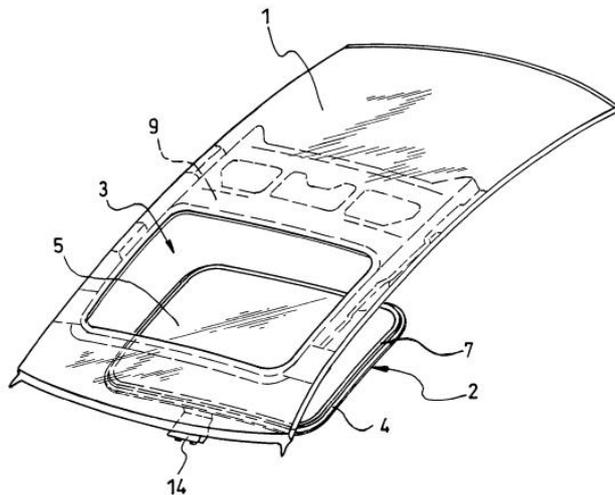


FIG. 1

Figur 1 der Streitpatentschrift

So gilt für die Auslegung auch hier der Grundsatz, dass nicht allein auf den Inhalt der Patentansprüche abgestellt werden darf, sondern vielmehr die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei zeigt die nachste-

hende Figur 1 der Streitpatentschrift für den Fachmann anhand der kontrastreich abgebildeten, durchgängig gestrichelten Darstellung eindeutig erkennbar einen mit dem Bezugszeichen 9 versehenen Verstärkungsrahmen, der unterhalb des Fahrzeugdaches 1 angeordnet ist und dort die Dachöffnung 3 vollständig umgibt.

Diese Darstellung deckt sich auch mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns, der unter dem Begriff „umgeben“ in technischem Sinn das unterbrechungsfreie Umschließen eines Bereiches versteht.

Aus der weiteren Beschreibung der Streitpatentschrift geht nichts anderes hervor, insbesondere findet der Fachmann darin keinen Offenbarungshinweis dafür, den Verstärkungsrahmen ggf. nur abschnittsweise auszubilden. Das gilt auch für die von der Beschwerdegegnerin zu Begründung ihrer gegenteiligen Auffassung herangezogenen Figuren 5 und 7 der Streitpatentschrift. Diese Figuren zeigen lediglich schematisierte Längsschnitte durch das Fahrzeugdach, ohne dabei den Verstärkungsrahmen darzustellen. Eine Schlussfolgerung auf einen die Dachöffnung nicht vollständig umschließenden Verstärkungsrahmen lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, denn bei den Figuren 5 und 7 handelt es sich gerade nicht um vollständige technische Schnittdarstellungen im Sinne einer Konstruktionszeichnung, sondern eben nur um Schemadarstellungen, die angefertigt sind, um bestimmte Details hervorzuheben und zu verdeutlichen. In vorliegendem Fall dient Fig. 5 zur Verdeutlichung der Zuordnung einer festen Dachplatte zu einer die Himmelöffnung verschließenden Abschattungsvorrichtung und die Fig. 7 zur Verdeutlichung der Zuordnung einer festen, mit Solarzellen versehenen Dachplatte zu einem durchgehenden Fahrzeughimmel, vgl. insb. Absätze [0016] und [0029] sowie [0018] und [0030]. Für diese Details ist der Verstärkungsrahmen zweitrangig und deshalb in den beiden Längsschnitten offensichtlich einfach weggelassen worden. Deshalb kann sich nach Überzeugung des Senats allein aus diesen Figuren keine vom übrigen Offenba-

rungsverständnis abweichende Ausgestaltung des Verstärkungsrahmens ergeben.

- Die Dachöffnung ist durch eine Dachplatte verschließbar, in dem Sinne, dass die Dachplatte geeignet ist, die Dachöffnung vollständig abzudecken und diese somit zu verschließen. Die Dachplatte selbst umfasst jegliche plattenförmigen Bauteile, die hierzu geeignet sind.

Eine Eignung der Dachplatte, dass diese beim Verschließen der Dachöffnung eine Optimierung des Insassenschutzes im Crashfall erziele, so wie in Absatz [0005] ausgeführt, geht nur mit dem „Eingreifen“ des nach unten weisenden Steges 8 des Fahrzeugdachs 1 in die nach oben offene Nut 6 im Randbereich der Dachplatte 2 einher, wie im erteilten Patentanspruch 1 angegeben. Insofern bildet die patentierte Ausbildung des Randbereichs der Dachplatte 5 mit einer nach oben offenen Nut 6 die mit dieser speziellen Dachplatte 5 erzielbare Verbesserung des Insassenschutzes.

- Um die Dachöffnung zu verschließen, erfolgt die Montage der Dachplatte an das Fahrzeugdach „von unten“. Wie in Absatz [0006] der Streitpatentschrift ausdrücklich hervorgehoben ist, heißt das streitpatentgemäß, dass die Montage der Dachplatte vom Innenraum des Fahrzeuges her stattfindet. Genau dies ist auch in der vorstehenden Figur 1 durch die Darstellung der losen Dachplatte 2 unter dem Fahrzeugdach 1 erkennbar. Die Richtungsangabe „von unten“ bzw. „nach oben“ entspricht somit einer von der Aufstellfläche des Fahrzeuges als Bezugsebene weg gerichteten Richtung, während „nach unten“ somit einer dieser Bezugsebene zugewandte Richtung entspricht.
- Die Dachplatte weist im montierten Zustand eine nach oben offene umlaufende Nut auf, in die ein nach unten weisender umlaufender Steg des Fahrzeugdaches eingreift und zwar derart, dass hierbei konstruktiv in vertikaler Richtung eine geometrische Überdeckung zwischen dem Steg und der Nut gegeben ist,

wobei zumindest mittelbar eine Kontaktierung bzw. Verbindung zwischen dem Steg und der Nut gegeben ist.

Die gegenteilige Auffassung sowohl der Beschwerdeführerin wie auch der Beschwerdegegnerin, dass ein solcher zumindest mittelbarer Kontakt nicht gegeben sein müsse und auch die Ansicht der Beschwerdegegnerin, dass darüber hinaus auch eine vertikale Überdeckung nicht gegeben sein müsse, teilt der Senat nicht.

So stehen nach dem allgemeinen Verständnis des Fachmanns bei einem „Eingriff“ zweier Bauteile diese in technischer Hinsicht zumindest mittelbar im Kontakt. Dieses Verständnis steht nicht im Widerspruch zu der weiteren Offenbarung der Streitpatentschrift, denn hierin finden sich keine davon abweichenden Ausführungen, die den Fachmann veranlassen könnten von dieser Auffassung abzuweichen. So zeigt das Ausführungsbeispiel beispielsweise in den Figuren 4A und 5 bis 10 zumindest einen mittelbaren Kontakt des Steges 8 des Fahrzeugdachs 1 mit der Nut 6 der Dachplatte 2 über die Dichtung 7. Eine anderweitige Ausbildung, die eine von dieser Auslegung weiterfassende Auslegung des Begriffs „eingreifen“ rechtfertigen würde, ist nicht offenbart.

**5.** Der geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) liegt nicht vor.

Die Beschwerdegegnerin hat ihre abweichende Auffassung damit begründet, dass dem Patentanspruch 1 nicht entnehmbar sei, wie durch den Eingriff zwischen Nut und Steg eine Krafteinleitung verbessert werde und womit ein verbesserter Insassenschutz einhergehe. Außerdem sei für den Fachmann fraglich, warum der Eingriff von Nut und Steg eine vereinfachte Montage ermöglichen solle. Ferner sei dem Patentanspruch 1 nicht zu entnehmen, was mit den Richtungsangaben „oben“ und „unten“ gemeint sei. Und schließlich lasse die Formulierung „von einem Verstärkungsrahmen umgebenen Dachöffnung“ offen, ob der Verstärkungs-

rahmen die Dachöffnung vollständig, also ohne Unterbrechung umgebe, oder nicht. Das gelte gleichermaßen auch für die Nut im Randbereich der Dachplatte.

Folglich sei das patentierte Fahrzeugdach für den Fachmann nicht ausführbar.

Dies ist nach Überzeugung des Senats vorliegend allerdings nicht der Fall.

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs 1 auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II; BGH GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I).

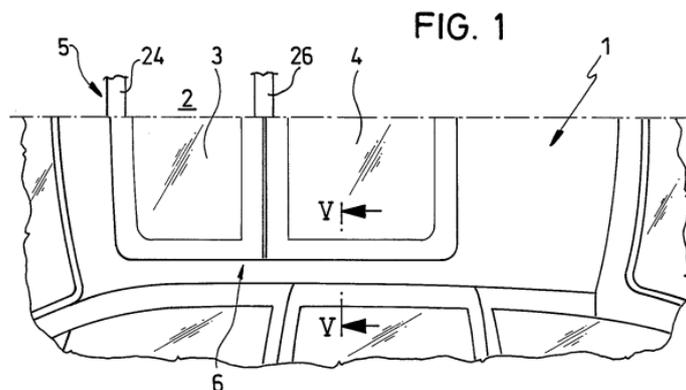
Das Fahrzeugdach nach der Lehre des Streitpatents, wie es sich für den hier zuständigen Fachmann bei verständiger Auswertung der Patentschrift unmittelbar ergibt, ist im vorstehenden Abschnitt III. Ziff. 4 erläutert worden. Mit diesem Erfindungsverständnis kann der Fachmann das Fahrzeugdach ohne weiteres verwirklichen, davon ist der Senat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung überzeugt. Abgesehen davon greifen die Argumente der Beschwerdegegnerin auch deshalb nicht durch, weil es für die Frage der Ausführbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre keine Rolle spielt, ob damit auch sämtliche Vorteile (hier: verbesserter Insassenschutz, vereinfachte Montage) erreicht werden, die dieser Lehre in der Beschreibung zugeschrieben werden (BGH GRUR 2015, 472-476 - Stabilisierung der Wasserqualität, insb. Rn. 36).

**6.** Die erteilten Patentansprüche 1 bis 14 sind unbestritten zulässig, denn ihr Gegenstand geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung nicht hinaus, da diese den ursprünglichen, am Anmeldetag eingereichten Patentansprüchen 1 bis 14 vollständig entsprechen.

7. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist gewerblich anwendbar und neu gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

So ist aus der Druckschrift D1 ein festes Fahrzeugdach 1 bekannt, welches eine darin ausgebildete große rechteckige Dachöffnung 2 aufweist, die mittels eines bewegbaren Dachteils, bevorzugt dem Deckel 3 eines Schiebebedaches, und einer dahinterliegenden festen Dachplatte 4 verschließbar ist (Spalte 2, Zeilen 30 bis 35; Figur 1).

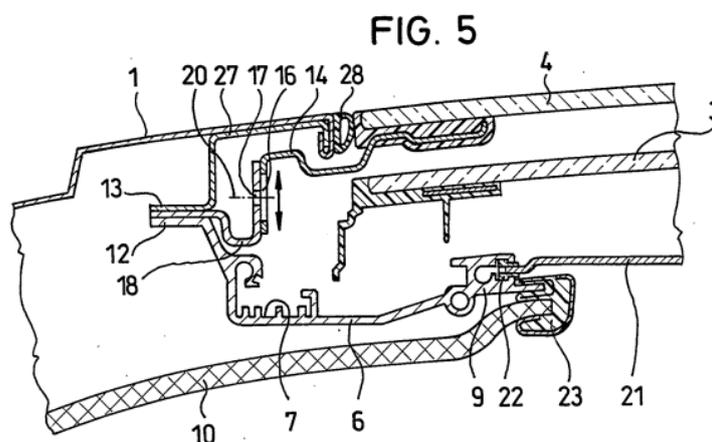
Die Einheit aus bewegbarem Dachteil 3 und fester Dachplatte 4 ist an einem insgesamt mit dem Bezugszeichen 5 bezeichneten Dachrahmen befestigt, der von innen her mit dem festen Fahrzeugdach 1 verbunden ist. Der Rahmen 5 setzt sich aus zwei seitlich der großen Dachöffnung 2 angeordneten Rahmenlängsteilen 6 und einem vorderen Rahmenquerteil 24 zusammen, wobei der Rahmen 5 optional durch ein mittleres Rahmenquerteil 26 ergänzt werden kann (Spalte 2, Zeilen 39 bis 46; Figur 1).



Figur 1 der Druckschrift D1

In der in Figur 5 dargestellten Variante, die einen Querschnitt entlang der in der Figur 1 abgebildeten Linie V-V zeigt, ist die feste Dachplatte 4 im Randbereich durch eine Umspritzung mit einem Kunststoffrahmen mit einem Plattenträger 14 verbunden, der im Übergangsbereich von der Dachplatte 4 zu den Rahmenlängs-

teilen 6 einen vertieften Wasserrinnenbereich und daran nach außen anschließend nach einem erhöhten Abgrenzungsbereich einen in etwa vertikalen, nach unten gerichteten Steg aufweist, an dem ein Langloch 16 ausgebildet ist (Spalte 3, Zeilen 57 bis 65). Die Wasserrinne weist dabei die Form einer nach oben offenen Nut aus, deren in Figur 5 dargestellte rechte Seitenwand von der Kunststoffumspritzung der festen Dachplatte 4 fortgesetzt wird.



Figur 5 der Druckschrift D1

In diese Nut greift im montierten Zustand eine stegförmige Abkantung des Fahrzeugdaches 1 ein, wobei diese Abkantung durch eine an der Abkantung durch Kleben befestigte Dichtung 28 in Kontakt mit der durch die Kunststoffumspritzung gebildeten Nutwand steht.

Wie der Figur 5 im Weiteren zu entnehmen ist und wie in Spalte 3, Zeilen 52 bis 56, aufgeführt, sind die Rahmenlängsteile 6 jeweils mit einem an diesen integrierten, außenliegenden horizontalen Rahmenflansch 12 an einem darüber angeordnetem Dachflansch 13 befestigt, der an einem mit dem festen Fahrzeugdach 1 im Bereich der Seitenholme verbundenen Verstärkungsblech 27 ausgebildet ist.

Im hinteren Teil der Dachöffnung ist jedoch weder ein als Verstärkungsblech funktionierendes Versteifungsblech noch ein weiteres Rahmenteil vorgesehen, da der

Rahmen in seinem hinteren Teil bereits durch die bündig mit dem festen Fahrzeugdach angeordnete Dachplatte 4 versteift wird (Spalte 1, Zeilen 37 bis 42).

Die große Dachöffnung 2 ist daher zumindest nicht im Sinne des Merkmals B des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 von dem Verstärkungsrahmen vollständig umgeben, da im hinteren Bereich der großen Dachöffnung 2 ein solcher Verstärkungsrahmen, wie vorstehend ausgeführt, explizit nicht vorgesehen ist.

Darüber hinaus ist die Dachplatte 4 nicht geeignet, die gesamte große Dachöffnung 2 im Sinne des Merkmals C des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 zu verschließen, denn die große Dachöffnung 2 ist erst durch die Dachplatte 4 unter Hinzunahme des Deckels 3 verschließbar.

Die in der Beschlussbegründung der Patentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts dargelegte Ansicht der Patentabteilung, wonach das optionale mittlere Rahmenquerteil 26 die große Dachöffnung 2 in eine fahrzeugseitig vordere und eine fahrzeugseitig hintere Dachöffnung teile und somit die hintere Dachöffnung, gebildet aus dem Rahmenquerteil 26 als fahrzeugseitig vordere Begrenzung, den fahrzeugseitig hinteren Teilen der Rahmenquerträger 6 als seitliche Begrenzungen und der fahrzeugseitig hinteren Begrenzung der Dachöffnung 2, durch die Dachplatte 4 vollständig verschlossen werde, teilt der Senat nicht. Denn in Spalte 2, Zeilen 50 bis 52 ist zu dem optionalen Rahmenquerteil 26 lediglich ausgeführt, dass das Rahmenquerteil 26 bevorzugt unter der Stoßstelle des bewegten Dachteils 3 mit der Dachplatte 4 angeordnet ist. Eine genauere Information, wie die Stoßstelle jedoch exakt auszubilden ist und ob hierbei der mittlere Rahmenquerteil 26 überhaupt mit dem bewegten Dachteils 3 oder mit der Dachplatte 4 in Kontakt steht und somit eine von diesem begrenzte Öffnung durch das Dachteil 3 oder die Dachplatte 4 überhaupt verschlossen werden kann, geht aus der Offenbarung der Druckschrift D1 jedoch nicht hervor.

In den Druckschriften D2 und D3 sind zwar jeweils Fahrzeugdächer offenbart, die jeweils eine Dachöffnung aufweisen, die durch eine Dachplatte verschließbar sind, jedoch sind die Fahrzeugdächer ausschließlich für faltbare Klappverdecke konzipiert und daher aus einem flexiblen Verdeckbezug (Druckschrift D2, Absatz [0001]) bzw. einer flexiblen Verdeckbespannung (Druckschrift D3, Spalte 2, Zeilen 40 bis 48) gebildet.

Die aus diesen Druckschriften bekannten Fahrzeugdächer umfassen somit unstrittig keine festen Fahrzeugdächer im Sinne des Merkmals A des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 und können diesen daher schon aus diesem Grund nicht vollständig vorwegnehmen.

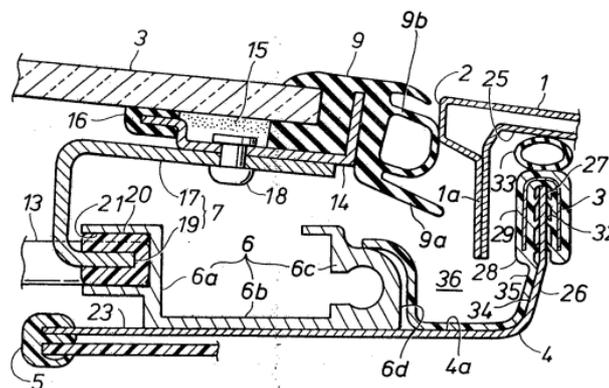
Aus der Druckschrift D4 geht ein Verfahren zur Herstellung einer ein Fahrzeugdach umfassenden Karosserie eines Fahrzeugs hervor (Anspruch 1). Bei diesem Verfahren wird das Fahrzeugdach 4 von unten in einen durch Dachquerträger 2 und 3 sowie Seitenteilquerobergurten 8 gebildeten Dachrahmen eingesetzt (vgl. Figur 1). Dass das Fahrzeugdach 4 dabei eine in das Fahrzeugdach 4 integrierte Dachöffnung gemäß Merkmal A des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 umfasst, die darüber hinaus durch eine Dachplatte im Sinne des Merkmals C des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 verschließbar ist, geht aus der Druckschrift D4 jedoch nicht hervor.

Ihre gegenteilige Auffassung begründet die Beschwerdegegnerin damit, dass bereits die gemäß Streitpatentschrift den relevanten Stand der Technik darstellende und den Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 abbildende Druckschrift E4 ein Fahrzeug offenbare, dessen eine Dachöffnung verschließende und eine Dachplatte darstellende Glasscheibe 1 unmittelbar an dem durch Dachquerträger und Obergurten gebildeten Dachrahmen 2 dieses Fahrzeugs befestigt werde. Da das in der Druckschrift E4 offenbarte Fahrzeug somit kein eigentliches, beispielsweise aus Blech gefertigtes, von dem Dachrahmen zu separierendes Fahrzeugdach enthalte, sondern das feste Fahrzeugdach nur durch den Dachrahmen selbst gebildet

werde, müsse diese Auslegung auch für Druckschrift D4 gelten. Somit sei in der Druckschrift D4 das Fahrzeugdach 4 als Dachplatte und der Dachrahmen als Fahrzeugdach im Sinne des Streitpatents anzusehen. Diese Auffassung kann nicht überzeugen, denn sie verkennt, dass nach Druckschrift E4 eben keine unmittelbare Befestigung der Glasscheibe 1 an dem Dachrahmen 2 erfolgt, sondern deren Befestigung an einem das Fahrzeugdach bildenden Dachblech 4, welches wiederum an dem Dachrahmen 2 befestigt ist (Spalte 2, Zeilen 41 bis 49; Figuren 2 und 3). Insoweit geht die Beschwerdegegnerin bei ihrem Verständnis der D4 von einer Fehlinterpretation der E4 aus, zu der sie möglicherweise die Kenntnis des Streitpatents angeregt hat.

Die Druckschrift D5 offenbart eine ein Fahrzeugdach bildende Dachplatte 1 eines Kraftfahrzeugs, in welcher eine Öffnung 2 vorgesehen ist.

Darüber hinaus umfasst das Fahrzeugdach eine Sonnendachbasisplatte 4, die an der unteren Fläche der Dachplatte 1 in einem gewissen Abstand davon fest angebracht ist und die Öffnung 2 ausweislich Figur 2 von unten her umrandet (Spalte 3, Zeilen 59 bis 67 i. V. m. Fig. 1).



Figur 2 der Druckschrift D5

Der äußere Rand der Sonnendachbasisplatte 4 ist aufwärts gebogen und definiert eine äußere Wand 26, an die sich ein Ansatz 35 sowie ein nutförmiger Trog 36 anschließt, der sich über die ganze Länge des äußeren Umfangs der Sonnendach-

basisplatte 4 erstreckt (Spalte 5, Zeilen 31, 32, 46 und 47 sowie Spalte 6, Zeilen 13 bis 15).

Der Trog 36 dient als Ableitung für Wasser, welches von der Oberseite der Sonnendachbasisplatte 4, zum Beispiel von der in Figur 2 abgebildeten Sonnendachplatte 3, über den Wetterstreifen 9 und dann in der Folge direkt über dessen Ansatz 9a oder alternativ über einen rohrförmigen Abschnitt 9b und anschließend einem am Rand der Dachlatte 1 ausgebildeten nach unten weisenden Steg in den Trog 36 tropft (Spalte 5, Zeile 55 bis Spalte 4, Zeile 2).

Damit Wasser von dem Steg 1a in den Trog 36 tropfen kann, ist dieser in einer horizontalen Überdeckung mit dem Steg 1a angeordnet. In vertikaler Richtung findet ausweislich der Figuren 2, 3, 6, 8 und 9, die jeweils einen Schnitt durch den Randbereich einer an der Dachplatte 1 anliegenden Sonnendachbasisplatte 4 zeigen, keine geometrische Überdeckung zwischen dem Trog 36 und dem Steg 1a statt. Auch ist zwischen dem Steg 1a und dem Trog 36 keine zumindest mittelbare Kontaktierung vorhanden, denn eine solche Kontaktierung zwischen der Sonnendachbasisplatte 4 und der Dachlatte 1 findet nur im Bereich des rohrförmigen Abschnitts 9b bzw. eines Dichtungselements 33 statt, welche beide aber weder dem Trog 36 noch dem Steg 1a mittelbar oder unmittelbar zuzuordnen sind. Somit ist zwischen dem Steg 1a und dem Trog 36 kein Eingriff im Sinne des Merkmals E des Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 gegeben.

Darüber hinaus ist unter der Dachplatte 1 ein weiteres als innere Dachplatte 25 bezeichnetes Element vorgesehen. Dass diese innere Dachplatte 25 einen Verstärkungsrahmen im Sinne des Merkmals B definiert, der dazu ausgebildet ist, das feste Fahrzeugdach speziell im Bereich der Dachöffnung zu verstärken, ist nicht ersichtlich.

Das beanspruchte Fahrzeugdach ist somit neu gegenüber den Druckschriften D1 bis D5.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Beschwerdegegnerin zu Recht zu der Frage der Neuheit nicht aufgegriffen, denn deren Gegenstände liegen noch weiter ab, als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik.

**8.** Darüber hinaus beruht das gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Fahrzeugdach auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der wesentliche erfinderische Aspekt des in der Druckschrift D1 offenbarten Fahrzeugdachs liegt, wie vorstehend erläutert darin, dass bei diesem Fahrzeugdach 1 auf ein Rahmenteil bzw. Verstärkungsblech im fahrzeugseitigen hinteren Bereich der Dachöffnung 2 verzichtet werden kann, da dessen technischer Zweck, nämlich die Verstärkung des hinteren Randbereichs der Dachöffnung 2, bereits durch das Vorsehen der festen Dachplatte 4 vollständig erfüllt wird.

Eine Abkehr von diesem Konzept und somit eine Abkehr von dem eigentlichen Erfindungsgedanken der Druckschrift D1 wird der Fachmann nicht ohne einen Anlass oder von sich aus in Betracht ziehen. Denn 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). Der Senat verkennt hierbei nicht, dass für die Frage einer naheliegenden Entwicklungsleistung auch zu berücksichtigen ist, was der Fachmann aus dem Offenbarungsgehalt einer Schrift unter Einbeziehung seines Fachwissens ableiten konnte (BPatGE, 53, 306 – Polymerzusammensetzung).

Ein solcher Anlass ist aber weder aus dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik noch aus der Druckschrift D1 heraus ableitbar, noch wurde ein

solcher von der Beschwerdegegnerin vorgetragen. Auch wird der Fachmann bei der Konstruktion des hinteren Randbereiches der Dachöffnung dort einen solchen Verstärkungsrahmen unter Berücksichtigung seines Fachwissens von sich aus gerade nicht vorsehen, denn dies steht, wie ausgeführt, im Widerspruch zu der eigentlichen Erfindungsidee der D1.

Darüber hinaus ist ebenso kein Anlass ersichtlich und auch nicht vorgetragen, den den Fachmann dazu anregen könnte, in dem Fahrzeugdach der Druckschrift D1 auf den bewegten Dachteil 3 unter der Maßnahme zu verzichten, dass die feste Dachplatte 4 vergrößert werde, so dass in der Folge die große Dachöffnung 2 vollständig von der festen Dachplatte 4 abgedeckt und verschlossen werde, um so zu dem Merkmal C des erteilten Patentanspruchs 1 zu gelangen.

Die Druckschriften D2 und D3 offenbaren, wie vorstehend erläutert, flexible Fahrzeugdächer, bei denen jeweils in einer in dem flexiblen Fahrzeugdach vorgesehenen Öffnung der Einbau einer festen Dachplatte vorgesehen ist.

Bei dem Einbau solcher festen Dachplatten bedarf es aufgrund der Flexibilität des übrigen Fahrzeugdaches konstruktiver Maßnahmen, die so nicht unmittelbar auf den Einbau einer Dachplatte in ein festes Fahrzeugdach übertragen werden können. Diese Maßnahmen betreffen im Besonderen den geforderten, gegen das Eindringen von Wasser abdichtenden Übergang zwischen dem Fahrzeugdach und der Dachplatte, denn aufgrund der hohen Flexibilität des Verdeckbezuges bzw. der Verdeckbespannung gegenüber der festen Dachplatte ist dieser, zum Beispiel bedingt durch den möglichen Faltenwurf des Verdecks, anderweitig auszugestalten, als ein Übergang zwischen einem festen Fahrzeugdach und einer festen Dachplatte.

Aus diesem Grund hat es der Senat als für den Fachmann nicht naheliegend angesehen, die aus den Druckschriften D2 und D3 bekannten Fahrzeugdach-

konstruktionen für flexible Fahrzeugdächer unmittelbar auf feste Fahrzeugdächer zu übertragen.

Unabhängig davon würde die Übertragung der Dachkonstruktionen der Druckschriften D2 und D3 auf ein festes Fahrzeugdach auch nicht unmittelbar zu dem beanspruchten Gegenstand führen. Denn der an dem Rand der jeweiligen Dachöffnungen an dem Verdeckbezug angebrachte Gummiwulst, der in der Druckschrift D2 (Figur 2) mit dem Bezugszeichen 15 und in der Druckschrift D3 (Figur 3) mit dem Bezugszeichen 31 versehen ist, würde in Hinblick auf ein festes Fahrzeugdach keinen Verstärkungsrahmen im Sinne des Merkmals B des erteilten Patentanspruchs 1 darstellen, da dieser elastische Gummiwulst gegenüber einem festen Fahrzeugdach keine Verstärkung ausbildet.

Im Ergebnis kann der Senat deshalb nicht feststellen, dass der Fachmann, ausgehend von der Druckschrift D1 bzw. den Druckschriften D2 oder D3 auch unter Hinzuziehung seines Fachwissens, in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents nach Patentanspruch 1 gelangen konnte. Der weitere im Verfahren befindliche, in der mündlichen Verhandlung nicht aufgegriffene Stand der Technik liegt weiter ab und vermag ein Naheliegen der in dem Patentanspruch 1 beanspruchten Merkmalskombination umso weniger zu begründen.

**9.** Der erteilte Patentanspruch 1 ist daher patentfähig.

Mit ihm sind es auch die Gegenstände der erteilten Unteransprüche 1 bis 14, die zweckmäßige Weiterbildungen des Fahrzeugdachs nach dem erteilten Patentanspruch 1 betreffen.

**10.** Die vorstehenden Ausführungen rechtfertigen eine Aufrechterhaltung des Streitpatents. Auf die weitergehenden Hilfsanträge war bei dieser Sachlage daher nicht mehr einzugehen.

### **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