



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 44/12

Verkündet am
28. Juli 2016

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 039 168.3-16

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie die Richter Dr. agr. Huber, Reker und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 039 168.3 wurde am 21. August 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität US 11/207,534 mit der Bezeichnung "Fahrzeugsitz-Rahmenstruktur und Verfahren zum Herstellen derselben" durch die L... S... in M..., US beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet.

Im Prüfungsverfahren wurden die Druckschriften

- D1 DE 10 2004 007 921 A1
- D2 GB 2 296 476 A
- D3 US 5 547 259 A
- D4 DE 38 78 365 T2
- D5 DE 197 46 234 A1
- D6 US 6 561 540 B1 und
- D7 US 5 626 396 A

berücksichtigt.

Die Prüfungsstelle für Klasse B60N hat nach zwei Prüfungsbescheiden und einer am 22. November 2011 durchgeführten Anhörung die Anmeldung durch den Beschluss vom 3. Januar 2012, zugestellt am 9. Januar 2012, zurückgewiesen, da

aus der D3 ein Verfahren mit allen Verfahrensmerkmalen nach Patentanspruch 1 bekannt sei.

Gegen den Beschluss hat die Anmelderin am 27. Januar 2012 Beschwerde eingelegt, da der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 angesichts der im Verfahren befindlichen Entgegnungen D1 bis D7 neu sei und auf einer erfinderschen Tätigkeit beruhe.

Die Anmelderin beantragt:

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60N des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2012 aufzuheben und das Patent mit den Ansprüchen 1 – 6 in der Fassung vom 4. Mai 2011 und im Übrigen mit noch anzupassenden Unterlagen zu erteilen.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 4. Mai 2011 lautet mit einer Gliederung entsprechend dem Schriftsatz der Anmelderin, wobei Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 fett markiert sind:

1. Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens (12), das folgende Schritte umfasst:
 - (a) Vorsehen eines Paares von seitlichen Lehnenteilen (24),
 - (b) Vorsehen eines ersten oberen Lehnenteils (26) mit einer oberen Fläche, die ein erstes Profil definiert, **das für die Aufnahme eines geeigneten Kopfstützensystems (60) ausgebildet ist,**
 - (c) Vorsehen eines zweiten oberen Lehnenteils (126) mit einer oberen Fläche, die ein zweites Profil definiert, wobei sich das zweite Profil von dem ersten Profil **in der Höhe un-**

terscheidet **und für die Aufnahme eines geeigneten Kopfstützensystems (60) ausgebildet ist,**

- (d) Bestimmen eines gewünschten, **die Höhe eines Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens (12) definierenden** Profils für einen Fahrzeug-Sitzlehnenrahmen (12),
- (e) Wählen des ersten oder zweiten oberen Lehnenteils (26, 126) für die Befestigung an dem Paar von seitlichen Lehnenteilen (24) in Übereinstimmung mit dem in Schritt (d) bestimmten gewünschten Profil für den Fahrzeug-Sitzlehnenrahmen (12, 112), und
- (f) Befestigen des ausgewählten ersten oder zweiten oberen Lehnenteils (26, 126) an dem Paar von seitlichen Lehnenteilen (24).

Wegen der Unteransprüche 2 bis 6 und der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingereicht und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie jedoch unbegründet.

Der Gegenstand der Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens.

Entsprechend Absatz [0001] der Streitanmeldung werden für gewöhnlich Fahrzeugsitze, die hinsichtlich der Größe, der Form, des Stils und der Funktion für jede einzelne Fahrzeugplattform variieren, mit einer einzigartigen Rahmenstruktur für jede einzelne Fahrzeugplattform hergestellt. Dabei könnten einzelne Teile der Sitzrahmenstruktur gewöhnlich nicht zwischen verschiedenen Sitzmodellen ausgetauscht werden.

Mit dem Anmeldegegenstand soll ein Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens bereitgestellt werden, bei dem durch Auswahl verschiedener oberer Lehnenteile Fahrzeug-Sitzlehnenrahmen mit unterschiedlichen Höhen gefertigt werden können (Absatz [0002]).

Als zuständiger Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit zumindest Fachhochschulabschluss und besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung von Fahrzeugsitzen zu sehen.

Die Anspruch 1 bedarf einer Auslegung:

Die Merkmale a) bis c) beschreiben die Bereitstellung einzelner Komponenten für den zu fertigenden Sitzlehnenrahmen, wobei nach Merkmal a) Standard-Seitenrahmenteile und nach den Merkmalen b) und c) zwei alternative obere Lehnenteile vorgesehen werden. Die oberen Lehnenteile weisen dabei jeweils eine obere Fläche, die ein erstes/zweites Profil definiert, auf, wobei sich die definierten Profile in ihrer Höhe voneinander unterscheiden.

Die „Höhe“ der Profile wird in der Streitmeldung nicht konkret definiert. Nach Absatz [0027] weist der Sitzlehnenrahmen 12 allgemein *„eine höhere Höhe auf als der Sitzlehnenrahmen 112, weil der erste obere Lehnenteil 26 um die Höhe h_1 beabstandet ist“*. Nach Absatz [0022] ist die *„obere Fläche 41 des oberen Lehnenteiles 26 mit ungefähr der Höhe h_1 von den oberen Enden 73 der seitlichen Lehnenteile 24 beabstandet“*.

Unter Berücksichtigung der Figuren 2, 3, 8 und 9 unterscheiden sich die beiden oberen Lehnenteile 26 und 126 daher nur in ihrer Höhe, die aus dem Höhengsprung h_1 der schrägen Flächen 53 und 55 des oberen Lehnenteils 26 resultiert. Da entsprechend Absatz [0023] das obere Profil des oberen Lehnenteils 26 nur durch die obere Fläche 41, die erhobene Fläche 43, die seitli-

chen oberen Flächen 52 und 54 und die schrägen Flächen 53 und 55 definiert wird, tragen nur die oberen, horizontalen Flächen der oberen Lehnrahmenanteile 26 und 126 zur Definition des ersten bzw. zweiten Profils nach den Merkmal b) und c) bei.

Daher fallen alle möglichen oberen Lehnrahmenanteile unter die Merkmale c) und d), die sich zumindest in ihrer vertikalen Erstreckung bzw. Höhe voneinander unterscheiden, unabhängig von ihrer sonstigen Gestaltung oder Form, wie z. B. den Profilquerschnitt usw..

Die Merkmale d) und e) beschreiben nur die Auswahl eines der beiden alternativen oberen Lehnrahmenanteile in Anhängigkeit der gewünschten Höhe des zu fertigenden Sitzlehnenrahmens.

Nach Merkmal f) werden die beiden Standard-Seitenrahmenanteile und das ausgewählte obere Lehnrahmenanteil miteinander verbunden.

2. Nach der im Zurückweisungsbeschluss geäußerten Auffassung der Prüfungsstelle stellen die Merkmale b), c) und d) keine verfahrensspezifische, sondern eine gegenständliche Ausbildung des oberen Lehnrahmentails, also lediglich eine Eigenschaft oder einen Zustand des verwendeten Lehnrahmentails dar, aus der keine Einschränkung des Herstellverfahrens resultiert. Durch das Formulieren eines Merkmals als Eigenschaft des in einem Herstellungsverfahren verwendeten Halbzeugs oder des mit einem Herstellungsverfahren herzustellenden Erzeugnisses sei keine Einschränkung des beanspruchten Verfahrens verbunden, wodurch die Merkmale b), c) und d) für die Beurteilung der Neuheit unbeachtlich wären.

Dieser Auffassung der Prüfungsstelle kann nicht gefolgt werden.

Es gibt keine Bestimmungen, wonach bei der Beurteilung der Patentfähigkeit eines Verfahrensanspruches nur solche Merkmale zu berücksichtigen wären, die als

direkte Einwirkung auf ein Substrat anzusehen sind. Vielmehr gehören zu jedem Verfahrensanspruch alle zur Durchführung des Verfahrens zu verwendenden Maschinen und Vorrichtungen sowie die erforderlichen Randbedingungen und Parameter. Dazu zählen auch die von der Prüfungsstelle beanstandeten Merkmale, die die gegenständliche Ausbildung der für das Herstellungsverfahren benötigten Ausgangsprodukte sowie deren Auswahl bestimmen. Diese sagen dem Fachmann nämlich einerseits, welche Ausgangsprofile er zu verwenden hat, und andererseits, nach welchen Kriterien welches der alternativen Ausgangsprodukte für den Herstellprozess auszuwählen ist. In welche sprachliche Fassung entsprechende Merkmale eines Patentanspruchs eingekleidet sind, entscheidet nicht darüber, in welche Patentkategorie (Verfahren oder Vorrichtung) sie einzuordnen sind. Maßgebend ist allein die dem Fachmann erteilte Lehre zum technischen Handeln (11 W (pat) 25/94 - Verfahrensansprüche).

Entsprechend BGH X ZB 26/84 - Borhaltige Stähle ist für die Einordnung einer Erfindung in die Kategorie eines Sach- oder eines Verfahrenspatents in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wie er sich nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Stehen dem Anmelder nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre verschiedene Möglichkeiten offen, so kann er die Kategorie, die er wünscht, festlegen. Bei Herstellungsverfahren besteht die Lehre zum technischen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsstoffe und der Art der Einwirkung auf diese Stoffe. Die Notwendigkeit, in einem Verfahrensanspruch u.a. die Ausgangsstoffe und das durch dieses Verfahren zu erlangende Enderzeugnis zu kennzeichnen, führt also zwangsläufig dazu, dass in den Patentanspruch Erzeugnismerkmale aufgenommen werden müssen.

Dementsprechend müssen bei der Beurteilung der Patentfähigkeit von Verfahrensansprüchen darin enthaltene Erzeugnis- bzw. Vorrichtungsmerkmale berücksich-

tigt werden, da sie ebenso wie die Verfahrensmerkmale zur offenbarten technischen Lehre gehören.

3. Ob der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 im Gegensatz zur Auffassung der Prüfungsstelle gegenüber dem Stand der Technik neu ist, kann dahingestellt bleiben, da sich die technische Lehre für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 PatG und der geltende Patentanspruch 1 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Das aus der D3 bekannte Herstellungsverfahren für einen Fahrzeugsitz kommt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 am nächsten, da es ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung einer Rahmenstruktur aus Rahmenteilen beschreibt, die eine Anpassung des zu fertigenden Rahmens an verschiedene Maße, hier die Breite des künftigen Fahrzeugsitzes, mittels modularer Komponenten ermöglicht.

Die D3 offenbart einen modularen Fahrzeugsitzrahmen sowie dessen Herstellung. Modulare Komponenten ermöglichen die Herstellung einer Vielzahl von Sitzrahmen. Der Sitzlehnenrahmen besteht aus einem Paar von Seitenrahmenelementen 20, 22, die jeweils in einen Querträger 20b, 22b übergehen. Die beiden Querträger sind so gestaltet, dass sie ineinander eingreifen und so „verschachtelt“ werden können („...*nestingly interfit with one another.*“). Entsprechend der gewünschten Breite des Fahrzeugsitzrahmens wird der Grad der Verschachtelung der Querträger gewählt (Figur 3, Abstract, Spalte 3, Z. 46 bis 56). Die oberen Rahmenelemente 26 werden dagegen entsprechend der jeweils gewünschten Breite des Fahrzeugsitzrahmens mit herkömmlicher Rohrbiegetechnik hergestellt, so dass entsprechend der D3 obere Rahmenelemente verschiedener Breite zur Verfügung stehen müssen (Figur 2, Spalte 4, Z. 39 bis 46 und 56 bis 60).

Die D3 zeigt daher zumindest nicht das Merkmal d), wonach ein gewünschtes, die Höhe eines Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens definierendes Profils für einen Fahrzeug-Sitzlehnenrahmen bestimmt wird.

Als nachteilig ist bei dem Herstellverfahren nach der D3 anzusehen, dass nur eine Anpassung der Sitzrahmen an deren gewünschte Breite vorgesehen ist. Der Fachmann, der immer den wirtschaftlichen Erfolg seines Produkts und damit die weitere Optimierung des Herstellverfahrens zur Kostenreduzierung im Blick hat, bemüht sich selbstverständlich darum, die Flexibilität des Herstellverfahrens dahingehend zu verbessern, dass die nach diesem Verfahren hergestellten Fahrzeugsitzlehnenrahmen möglichst breit einsetzbar sind. Da sich Fahrzeugsitze nicht nur in ihrer Breite, sondern auch in ihrer Höhe unterscheiden, sucht der Fachmann nach Lösungen, mit denen er die Herstellung der Rahmen nicht nur an eine gewünschte Sitzbreite, sondern auch an die Sitzlänge oder die Sitzhöhe, hier ggf. auch an eine gewünschte Lehnenhöhe anpassen kann.

Die D3 selbst gibt dem Fachmann dabei den Hinweis auf zwei mögliche Vorgehensweisen: Der vordere Querträger ist so gestaltet, dass jeweils ein Element des Querträgers fest mit einem der Seitenrahmenelemente verbunden ist und die beiden Querträgerelemente 20b, 22b teleskopartig ineinandergreifen und nach Einstellung der gewünschten Rahmenbreite fest miteinander verbunden werden (Figur 3, Abstract, Spalte 3, Z. 46 bis 56). Für das obere Rahmenelement 26 hingegen werden verschiedene obere Rahmenelemente mit unterschiedlicher Breite gefertigt, die für die Herstellung der Sitzrahmen bereitgehalten und entsprechend der gewünschten Sitzbreite eingesetzt werden (Figur 2, Spalte 4, Z. 39 bis 46 und 56 bis 60).

Will der Fachmann diese Vorgehensweise auf die Fertigung eines Sitzrahmens mit gewünschter Höhe übertragen, erhält er aus der D3 die Anregung zu zwei alternativen Möglichkeiten. Einerseits könnte der Fachmann analog zur Gestaltung des Querträgers das obere Rahmenelement 26 U-förmig gestalten und dessen senkrechte Holme teleskopartig in die Holme der Querträger eingreifen lassen. Da die Holme der Seitenrahmenelemente im oberen Bereich allerdings nicht parallel, sondern nach innen geneigt verlaufen, müsste für ein teleskopartiges Ineinander-

greifen vom oberem Rahmenelement und den Seitenrahmenelementen auch noch die Konstruktion der Seitenrahmenelemente geändert werden.

Daher drängt sich dem Fachmann ausgehend von der D3 die Lösung auf, verschiedene obere Rahmenelemente zu fertigen und bereitzustellen, die mit ihren Abmaßen, konkret ihrer Höhe, an die jeweilige gewünschte Höhe des Fahrzeug-Sitzlehnenrahmens angepasst sind.

Nach Auffassung der Anmelderin würde die Lehre der D3 den Fachmann eher von der erfinderischen Lösung wegführen. Bei der Lehre der D3 würde die Länge derjenigen Rahmenteile (hier der oberen Rahmenelemente) an die verschiedenen gewählten Sitzbreiten angepasst, deren Längserstreckung in Richtung der flexiblen Breite des Sitzes liegt. Bei Übertragung dieses Prinzip auf ein Verfahren, mit dem Sitzlehnenrahmen mit verschiedenen Höhen gefertigt werden sollen, würde der Fachmann dann nicht wie beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 die oberen Lehnenteile, sondern mit den seitlichen Lehnenteilen die Rahmenteile in verschiedenen Längen fertigen, die an die verschiedenen gewählten Höhen des Lehnenteils angepasst sind, da deren Längserstreckung in Richtung der flexiblen Höhe des Sitzlehnenrahmens liegt.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die prinzipielle Lehre der D3 liegt darin, bei der Fertigung eines Lehnenteils nach dem Baukastenprinzip möglichst nur ein Lehnenteil an ein variables Sitzmaß angepasst zu fertigen, indem das Maß bzw. die Erstreckung dieses Lehnenteils in der Richtung variabel gestaltet wird, welche mit der variablen Erstreckung des Sitzes zusammenfällt. Dies muss aber nicht zwingend immer die Erstreckung dieses Rahmenteils in seiner Längsrichtung sein, insbesondere dann nicht, wenn diese Maßnahme zu einem erhöhten Herstellungsaufwand führen würde.

Entsprechend den Ausführungen der Anmelderin wäre es für den Fachmann ausgehend von der D3 naheliegend, beide seitlichen Lehnenteile nicht mehr

als Standardteil zu fertigen, sondern jeweils mit ihrer Länge an die Höhe des gewünschten Lehnrahmens angepasste seitliche Lehnrahmenteile zu fertigen und bereitzustellen. Dass diese Maßnahme den Herstellungsaufwand erhöhen würde, ist für den Fachmann jedoch sofort ersichtlich, wodurch diese Lösung für den Fachmann nicht naheliegend sein kann. Dem Fachmann drängt sich vielmehr die Lösung auf, analog zu D3 nur das obere Lehnrahmenteil als Einzelstück an die variablen Höhen des Sitzlehnrahmens anzupassen, indem er dazu das obere Lehnrahmenteil nicht wie in der D3 in seiner Länge, sondern in seinen Querabmaßen variabel gestaltet. Diese Lösung ist ausgehend von der D3 darüber hinaus besonders naheliegend, da bei der Fertigung des oberen Lehnrahmenteils mit der herkömmlichen Rohrbiegetechnik eine solche fertigungstechnische Anpassung besonders unproblematisch ist.

In der Übertragung der aus der D3 bekannten technischen Maßnahme, verschiedene obere Rahmenelemente mit unterschiedlicher Breite zu fertigen, für die Herstellung der Sitzrahmen bereitzuhalten und entsprechend der gewünschten Sitzbreite einzusetzen, auf ein an die gewünschte Höhe eines Sitzlehnrahmens angepasstes Herstellungsverfahren kann daher keine erfinderische Tätigkeit, sondern nur eine dem Fachmann im Rahmen seines Fachwissens und Fachkönnens mögliche Modifikation gesehen werden, ohne dass dieser hätte erfinderisch tätig werden müssen.

Somit gelangt der Fachmann ausgehend von dem genannten Stand der Technik nach der D3 unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Reker

Dr. Huber

Brunn

Pr