



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 32/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. Oktober 2017  
Weigel  
Justizbeschäftigte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 10 2008 020 955**

...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 24. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dipl.-Phys. Univ. Schmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2013 aufgehoben und das Patent 10 2008 020 955 mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2B, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017,  
Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5), jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 25. April 2008 angemeldete und mit der Bezeichnung „Fugendichtband“ am 10. Februar 2011 veröffentlichte Patent 10 2008 020 955 wurde am 10. Mai 2011 Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hatte die Auffassung vertreten, das Patent sei zu widerrufen, da der Gegenstand des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitert worden sei (§ 21 (1) Nr. 4 PatG) und der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei (§ 21 (1) Nr. 1 PatG).

Zur Begründung hat sie auf folgende Druckschriften verwiesen:

- D1) DE 91 05 612 U1
- D2) EP 1 811 111 A2
- D3) EP 1 600 571 A1
- D4) DE 695 20 786 T2
- D5) DE 94 10 234 U1
- D6) EP 0 976 882 A2
- D7) DE 41 06 960 A1.

Im Prüfungsverfahren sind zusätzlich folgende Druckschriften berücksichtigt worden:

- D8) DE 1 293 616 A
- D9) DE 295 12 613 U1
- D10) DE 94 21 224 U1.

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss in der Anhörung am 16. Mai 2013 das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluss in der schriftlichen Fassung vom 18. Juni 2013 richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 11. Juli 2013.

Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2013 aufzuheben und das Patent 10 2008 020 955 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2B, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017, Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5), jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, das Patent sei zu widerrufen, da der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig sei.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2B lautet in gegliederter Fassung:

- M1.1 Fugendichtband (10) für die Abdichtung eines Randbereichs (42) eines Bauelements in Form eines Rahmens eines Fensters oder einer Tür gegen einen benachbarten Anschlussbereich (44) eines Gebäudes,
  - M1.2 wobei sich das Fugendichtband (10) zwischen einem ersten Abschnitt (11) und einem zweiten Abschnitt (12) in einer Breitenrichtung erstreckt sowie quer zur Breitenrichtung in einer Dickenrichtung je eine dem Randbereich (42) und dem Anschlussbereich (44) zuwandte Einbaukante (18, 19) aufweist,
  - M1.3 das Fugendichtband (10) so profiliert ist, dass es in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des ersten Abschnitts (11) eine größere Dicke aufweist als im Bereich des zweiten Abschnitts (12),
  - M1.4 und das Fugendichtband (10) so komprimierbar ist, dass seine Dicke vom ersten Abschnitt (11) bis zum zweiten Abschnitt (12) bei einem Einbau zwischen dem Randbereich (42) und dem Anschlussbereich (44) im Wesentlichen gleich ist,
- dadurch gekennzeichnet,

M1.5 dass sich der erste Abschnitt (11) und der zweite Abschnitt (12) jeweils an den Begrenzungen, nämlich den begrenzenden Flächen des Fugendichtbandes, in der Breitenrichtung befinden und in Abwesenheit von äußerer Einwirkung die Dicke vom zweiten Abschnitt (12) zum ersten Abschnitt (11) monoton zunimmt, und zwar derart,  
dass in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des zweiten Abschnitts (12) ein dritter Abschnitt (13) des Fugendichtbands (10) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung ersten Wert der Dicke und im Bereich des ersten Abschnitts (11) ein vierter Abschnitt (14) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung zweiten Wert der Dicke, der größer als der erste Wert der Dicke ist, vorgesehen ist, wobei in Abwesenheit von äußerer Einwirkung die Dicke vom dritten Abschnitt (13) zum vierten Abschnitt (14) monoton zunimmt  
und der dritte Abschnitt eine konstante Dicke besitzt und der vierte Abschnitt ebenfalls eine konstante Dicke besitzt, die größer als die Dicke im dritten Abschnitt ist.

Der Nebenanspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2B lautet in gegliederter Fassung:

- M6.1 Wärme gedämmtes System, umfassend  
ein Bauelement, nämlich eine Tür oder Fenster mit einem Randbereich (42), einen Anschlussbereich (44) eines Gebäudes, an den der Randbereich (42) anschließt und ein Fugendichtband (10) für die Abdichtung des Randbereichs (42) gegen den benachbarten Anschlussbereich (44),
- M6.2 wobei sich das Fugendichtband (10) zwischen einem ersten Abschnitt (11) und einem zweiten Abschnitt (12) in einer Breitenrichtung erstreckt sowie quer zur Breitenrichtung in einer Dickenrichtung je eine dem Randbereich (42) und dem Anschlussbereich (44)

zugewandte Einbaukante (18, 19) aufweist,

M6.3 und das Fugendichtband (10) so profiliert ist, dass es in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des ersten Abschnitts (11) eine größere Dicke aufweist als im Bereich des zweiten Abschnitts (12),

M6.4 wobei das Fugendichtband (10) zwischen dem Randbereich (42) und dem Anschlussbereich (44) so komprimiert ist, dass seine Dicke vom ersten Abschnitt (11) bis zum zweiten Abschnitt (12) im Wesentlichen gleich ist, und wobei der erste Abschnitt einen höheren Komprimierungsgrad aufweist als der zweite, weniger stark zusammengepresste Abschnitt,

dadurch gekennzeichnet,

M6.5 dass sich der erste Abschnitt (11) und der zweite Abschnitt (12) jeweils an den Begrenzungen, nämlich den begrenzenden Flächen des Fugendichtbandes in der Breitenrichtung befinden und das Fugendichtband (10) so profiliert ist,

dass seine Dicke in Abwesenheit von äußerer Einwirkung vom zweiten Abschnitt (12) zum ersten Abschnitt (11) monoton zunimmt und zwar derart,

dass in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des zweiten Abschnitts (12) ein dritter Abschnitt (13) des Fugendichtbandes (10) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung ersten Wert der Dicke und im Bereich des ersten Abschnitts (11) ein vierter Abschnitt (14) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung zweiten Wert der Dicke, der größer als der erste Wert der Dicke ist, vorgesehen ist, wobei in Abwesenheit von äußerer Einwirkung die Dicke vom dritten Abschnitt (13) zum vierten Abschnitt (14) monoton zunimmt,

wobei der dritte Abschnitt eine konstante Dicke besitzt und der vierte Abschnitt ebenfalls eine konstante Dicke besitzt, die größer als die Dicke im dritten Abschnitt ist.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die fristgerecht eingelegte und auch zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist insoweit erfolgreich, als der Beschluss der Patentabteilung über den Widerruf des Patents aufgehoben wird und das Patent beschränkt aufrecht erhalten wird.

### **Fachmann**

Als Fachmann für den vorliegenden Erfindungsgegenstand zuständig ist ein Diplom-Ingenieur FH des Maschinenbaus mit Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Fugendichtbändern.

### **Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen**

Die Gegenstände der geltenden Patentansprüche gehen sowohl aus der Patentschrift wie auch aus den Anmeldungsunterlagen (vgl. Offenlegungsschrift) hervor. Sie beschränken den erteilten Patentgegenstand.

Die Merkmale M1.1 bis M1.5 gehen hervor aus dem erteilten Patentanspruch 1 und das Merkmal M1.6 aus dem erteilten Patentanspruch 3 in Verbindung mit dem Absatz [0011].

Sie sind ursprünglich offenbart, siehe in der Offenlegungsschrift Patentanspruch 1 in Verbindung mit den Absätzen [0010] und [0024].

Dies ist von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten worden.

Zwar hatte die Einsprechende und Beschwerdegegnerin in ihrem Vorbringen zum erteilten Patentanspruch 1 noch angeführt, dieser sei durch den Begriff „monoton“ gegenüber der ursprünglichen Lehre erweitert. Aus der Anmeldeschrift gehe lediglich hervor, dass der Dickenverlauf zwischen dem dritten und dem vierten Abschnitt monoton verlaufe. Nach dem erteilten Patentanspruch 1 sei aber ein monotoner Dickenverlauf zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt beansprucht. Unabhängig vom Zutreffen dieses Einwands bzgl. der erteilten Anspruchsfassung ist dieser durch die geltende Fassung des Patentanspruchs 1 hinfällig. Zwar wird - wie in der erteilten Fassung - weiterhin beansprucht, dass der Dickenverlauf zwischen dem dritten und vierten Abschnitt monoton verläuft, siehe Merkmal M1.6. Allerdings weist nun der dritte und der vierte Abschnitt eine konstante Dicke auf, siehe Merkmal M1.5. Dadurch ist der Dickenverlauf zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt monoton. Dies entspricht dem in Absatz [0010] der Offenlegungsschrift beschriebenen Ausführungsbeispiel. Damit ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 auch ursprünglich offenbart und beschränkt den erteilten Gegenstand.

Der Gegenstand des auf ein wärmegeprägtes System mit u. a. einem Fugendichtband entsprechend dem geltenden Patentanspruch 1 gerichteten Nebenanspruchs 6 geht hervor aus dem Patentanspruch 10 der Patentschrift und Patentanspruch 14 der Offenlegungsschrift und den bereits zum geltenden Patentanspruch 1 angeführten Stellen der Patent- bzw. Offenlegungsschrift.

Die geltenden Unteransprüche 2 bis 5, die jeweils mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogen sind, beruhen auf den ursprünglichen Unteransprüchen 9 und 11 bis 13 und den erteilten Patentansprüchen 5 und 7 bis 9 und sind nur bezüglich ihrer laufenden Nummerierung abgeändert. Ihre Gegenstände, die sich in Verbindung mit sämtlichen Merkmalen des nun geltenden Patentanspruchs 1 ergeben, sind sowohl in der Patentschrift wie auch in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, wie oben aufgeführt.

## Patentfähigkeit

Die Gegenstände der geltenden, unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 sind neu (§ 3 PatG) und beruhen auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG), denn keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt das Merkmal M1.5 insofern auf,

dass in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des zweiten Abschnitts (12) ein dritter Abschnitt (13) des Fugendichtbands (10) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung ersten Wert der Dicke und im Bereich des ersten Abschnitts (11) ein vierter Abschnitt (14) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung zweiten Wert der Dicke, der größer als der erste Wert der Dicke ist, vorgesehen ist, wobei in Abwesenheit von äußerer Einwirkung die Dicke vom dritten Abschnitt (13) zum vierten Abschnitt (14) monoton zunimmt und der dritte Abschnitt eine konstante Dicke besitzt und der vierte Abschnitt ebenfalls eine konstante Dicke besitzt, die größer als die Dicke im dritten Abschnitt ist.

Die nächstkommende Entgegenhaltung D2, siehe insbesondere Figur 3, offenbart zwar ein Fugendichtband mit den Merkmalen M1.1, M1.2 und M1.4 des Patentanspruchs 1.

Die D2, insbesondere Figur 3, offenbart allerdings nicht die Form des Fugendichtbandes in Abwesenheit äußerer Einwirkung. Insbesondere ist der Figur 3 nicht zu entnehmen, dass sich durch das eingebettete Zusatz-Schaummaterial (11) in Abwesenheit äußerer Einwirkung ein dem Merkmal M1.5 entsprechender Dickenverlauf einstellen würde.

Zwar offenbart die D2, Spalte 5, Zeile 16 bis 21, dass der erwünschte Effekt einer höheren Dichte im eingebauten Zustand auch dadurch erreicht werden kann, dass auf derjenigen Seite, auf der die höhere Dichtwirkung erzielt werden soll, der Schaumstoffstreifen eine größere Stärke aufweist. Eine Ausführungsform, dass der Schaumstoffstreifen im dekomprimierten Zustand an der Breitseite 2 jeweils

zwei solche an die Schmalseiten 4 (entsprechend dem anspruchsgemäßen 2. Abschnitt) und 5 (entsprechend 1. Abschnitt) angrenzende Bereiche (entsprechend 3. und 4. Abschnitt) aufweist, die beide jeweils eine unterschiedliche konstante Dicke haben, ist in der D2 nicht gezeigt und wird dadurch auch nicht nahegelegt.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin verweist hierzu auf den Absatz [0036] der D2. Sie legt diesen Absatz so aus, dass dort eine Alternative offenbart sei, nach der das Zusatz-Schaummaterial zwischen das Schaumstoffmaterial geschoben wird. Ihrer Ansicht nach führe dies zu einem monotonen Verlauf zwischen den Bereichen unterschiedlicher Höhe.

Dieser Auffassung schließt sich der Senat nicht an. Absatz [0036] der D2 offenbart lediglich, dass das Zusatz-Schaumstoffmaterial unter Komprimierung des in Überdeckung dazu liegenden Weichschaumstoffmaterials eingebunden sein kann. Dies bedeutet aber nicht, dass das Zusatz-Schaumstoffmaterial zwischen unterschiedliche Lagen des Weichschaumstoffmaterials geschoben werden soll.

Vielmehr bedeutet die im Abschnitt [0036] offenbarte Lehre lediglich, dass das Weichschaumstoffmaterial, das mit dem Zusatz-Schaumstoffmaterial in Überdeckung liegt, komprimiert wird. Hierzu gibt es zwei mögliche technische Ausführungsformen.

Die erste Möglichkeit ist, dass das Zusatz-Schaumstoffmaterial vor dem Komprimieren in eine Aussparung des Weichschaumstoffmaterials eingefügt wird und beide Materialien zusammen komprimiert werden. Dann würde sich im dekomprimierten Zustand ein konstanter Dickenverlauf einstellen.

Die zweite Möglichkeit ist, dass das Weichschaumstoffmaterial keine Aussparung aufweist, das Zusatz-Schaumstoffmaterial unterhalb des Weichschaumstoffmaterials aufgebracht wird und dann das Zusatz-Schaumstoffmaterial mit dem darüberliegenden Weichschaumstoffmaterial komprimiert wird. In diesem Fall würde sich im dekomprimierten Zustand ein stufenartiger Dickenverlauf einstellen.

Aufgrund der Beschreibung, siehe die Absätze [0011] und [0012], ist ein solcher stufenartiger Verlauf eine Alternative zu einem monotonen Verlauf. Er fällt somit nicht unter den Begriff „monoton“. Diese Auslegung des Begriffs „monoton“ ist im Übrigen zwischen den Beteiligten unstrittig.

Die D2 offenbart somit nicht das Merkmal M1.5.

Der Patentanspruch 1 ist somit neu gegenüber der D2.

Desweiteren führt die Einsprechende und Beschwerdegegnerin an, dass auch die D4 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich offenbare.

Sie vertritt die Ansicht, dass das in der D4 aufgezeigte Dichtungsband auch für den im Patentanspruch 1 genannten Verwendungszweck geeignet sei und daher als relevanter Stand der Technik anzusehen sei. Darüber hinaus zeige Figur 7C, dass das Dichtband der D4 eben auch einen Dickenverlauf mit zwei Abschnitten konstanter Dicke und dazwischen einem monotonen Übergang aufweise.

Es kann dahingestellt bleiben, ob das in der D4 offenbarte Dichtungsband die Voraussetzung für die Eignung zur Abdichtung eines Randbereichs eines Bauelements in Form eines Rahmens eines Fensters oder einer Tür gegen einen benachbarten Anschlussbereich eines Gebäudes erfüllt, da das dortige Dichtungsband keinen ersten bis vierten Abschnitt im Sinne des Patentanspruchs 1 und somit nicht das Merkmal M1.5 aufweist.

Der Patentanspruch 1 ist somit auch neu gegenüber der D4.

Auch keine andere im Verfahren befindliche Druckschrift zeigt ein Dichtband mit dem Merkmal M1.5 oder kann hierzu hinführen. Diese weiteren Druckschriften haben in der Verhandlung auch keine Rolle gespielt.

Der Patentanspruch 1 ist somit neu.

Der Fachmann gelangt auch nicht durch eine beliebige Kombination oder Zusammenschau der im Verfahren befindlichen Druckschriften oder durch sein Fachwissen zu einem Dichtband mit dem Merkmal M1.5 und damit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht somit auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Dies gilt analog auch für den Gegenstand des auf ein wärmegeprägtes System gerichteten Patentanspruchs 6, bei dem das dort eingesetzte Dichtband mit den dazu angeführten Merkmalen dem patentfähigen Dichtband nach Anspruch 1 entspricht, s. o. Insbesondere entspricht das im Anspruch 6 aufgeführte Merkmal M6.5 inhaltlich dem Merkmal M1.5 des Anspruchs 1.

Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 6 ist somit neu, beruht auf erfinderischer Tätigkeit und ist deshalb ebenfalls patentfähig.

Die weiteren jeweils direkt auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 des einzigen Antrags sind echte, unselbständige Unteransprüche, die vom Hauptanspruch getragen werden.

### **III. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Ganzenmüller

Bayer

Ausfelder

Schmidt

Pr