



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 36/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. März 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2004 055 951.1

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung am 6. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2014 aufgehoben und das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentanspruch 1 vom 22. Juli 2013, eingegangen am 23. Juli 2013, Patentansprüche 2 bis 8 gemäß Patentschrift;
- Beschreibungsseiten 1 bis 3, 5, 6 vom 21. November 2014, Seite 4 vom 12. Dezember 2014;
- Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Gegen das Patent 10 2004 055 951.1 (Streitpatent), dessen Erteilung am 12. August 2010 veröffentlicht wurde, waren am 12. November 2010 drei Einsprüche erhoben worden. Die Einsprechenden haben die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Streitpatents in Sinne von § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht patentfähig sei.

Die Einsprechenden haben die Einsprüche auf folgende Druckschriften gestützt:

- D1: WO 00/47841 A1
- D2: WO 03/083234 A1
- D3: EP 1 650 375 A1
- D4: WO 01/75247 A1

D5: WO 03/16654 A1

D5a: DE 101 38 285 A1

D5b: EP 1 415 056 B1

D9: JP3110258 (A)

D10: Deppe, Hans Joachim; Ernst, Kurt: MDF - Mitteldichte
Faserplatten. Leinfelden-Echterdingen : DRW-Verlag,
1996. Kapitel 6, Seite 5, 121 - 127. - ISBN 3-87181-329-
X

D11: EP 1 304 427 A2

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf die Einsprüche mit Beschluss vom 12. Dezember 2014 das Patent widerrufen, da sowohl die Lehre des mit Hauptantrag verteidigten Patentanspruchs 1 als auch die Lehre des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 nicht ausführbar seien und mithin der Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG vorliege.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 20. Mai 2015.

Die Beschwerdeführerin hat mit der Eingabe vom 21. Juli 2015 die Beschwerde begründet und verfolgt u. a. den in der öffentlichen Anhörung am 12. Dezember 2014 gestellten Hauptantrag weiter.

Der geltende, mit Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 vom 22. Juli 2013 lautet:

Verbindungsmittel für Paneele (1) insbesondere Fußbodenpaneele, welche Paneele (1) eine erste Kante (2) und eine zweite Kante (3) haben, welche zweite Kante (3) relativ zu der ersten Kante (2) auf der gegenüberliegenden Seite des Paneels (1) angeordnet ist,

wobei die erste Kante (2) mit einer ersten Passkante (21) und einer unteren Wange (22) versehen ist, die sich nach jenseits der ersten Passkante (21) erstreckt und außerdem mit einer Arretierwange (24) versehen ist, die sich aufwärts erstreckt und dadurch eine Arretierfläche (25) bildet, wobei die erste Kante (2) außerdem eine Arretierausnehmung (26) aufweist, die mit einer oberen Arretieroberfläche (27) versehen ist, und

wobei die zweite Kante (3) mit einer zweiten Passkante (31) versehen ist, die dazu ausgestaltet ist, mit der ersten Passkante (21) zusammenzupassen, und mit einer unteren Nut (34), die dazu ausgestaltet ist, mit der Arretierwange (24) zusammenzuwirken, wobei die untere Nut (34) außerdem mit einer Arretieroberfläche (35) versehen ist, die dazu ausgestaltet ist, mit der Arretierfläche (25) zusammenzupassen, dass die zweite Kante (3) außerdem einen Arretierhohlraum (36) aufweist, der mit einer unteren Arretieroberfläche (37) versehen ist, und wobei eine Arretierstange (40) vor der Montage in die Arretierausnehmung (26) eingefügt ist, wobei die Arretierstange (40), die obere Arretieroberfläche (27) und die untere Arretieroberfläche (37) so ausgestaltet sind, dass die Arretierstange (40) eine vertikale Bewegung zwischen der ersten (2) und der zweiten Kante (3) blockieren wird, wenn sich die Arretierstange (40) in einer Arretierposition L befindet, und wobei die Arretierstange (40) in ihrem Querschnittsprofil starr ist.

Hieran schließen sich die erteilten Unteransprüche 2 bis 8 gemäß Patentschrift an.

Nach Rücknahme aller Einsprüche (vgl. Seiten 113, 219 und 220 der Akte) sind die Einsprechenden nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG).

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2014 aufzuheben und das Patent in beschränktem Umfang gemäß dem in der öffentlichen Anhörung am 12. Dezember 2014 gestellten Hauptantrag aufrechtzuerhalten.

Hinsichtlich des weiteren Vortrags der Verfahrensbeteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig. Sie hat in der Sache im Umfang des Hauptantrags Erfolg.

a) Der Gegenstand des Streitpatents ist in der Fassung des Hauptantrags patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG), weshalb der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Streitpatent auf die Beschwerde der Patentinhaberin entsprechend beschränkt aufrechtzuerhalten ist (§ 61 Abs. 1 PatG).

b) Die Einsprüche sind gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG form- und fristgerecht erhoben, sie sind auch ausreichend substantiiert und somit zulässig. Die Patentinhaberin hat die Zulässigkeit der Einsprüche auch nicht in Frage gestellt.

c) Der Durchschnittsfachmann ist hier ein Maschinenbauingenieur oder -techniker mit mehrjähriger Erfahrung sowohl in der Konstruktion von Verbindungen für Fußbodenpaneele als auch in der Fertigung von Paneelen.

d) Der eingangs zitierte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist zulässig.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag weist die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 auf, wobei die Alternative - eine Arretierstange ist vor der Montage in den Arretierhohlraum 36 eingefügt - gestrichen wurde.

2. Der Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG liegt nicht vor.

a) Das Patent bezieht sich auf ein Verbindungsmittel für Paneele, insbesondere Fußbodenpaneele.

Ausgehend vom in der Patentschrift zitierten Stand der Technik ist die in Abs. [0005] angegebene Aufgabe, verbesserte Mittel zum Verbinden von Kanten eines Paneels bereitzustellen.

Die Lösung dieser Aufgabe ist ein Verbindungsmittel mit folgenden Merkmalen in gegliederter Form gemäß Patentanspruch 1 des Hauptantrags:

1. Verbindungsmittel für Paneele (1), insbesondere Fußbodenpaneele.

1.1 Die Paneele (1) haben eine erste Kante (2) und eine zweite Kante (3).

1.2 Die zweite Kante (3) ist relativ zu der ersten Kante (2) auf der gegenüberliegenden Seite des Paneels (1) angeordnet.

2.1 Die erste Kante (2) ist mit einer ersten Passkante (21) versehen.

2.2 Die erste Kante (2) ist mit einer unteren Wange (22) versehen, die sich nach jenseits der ersten Passkante (21) erstreckt.

2.3 Die untere Wange (22) der ersten Kante (2) ist mit einer Arretierwange (24) versehen, die sich aufwärts erstreckt und dadurch eine Arretierfläche (25) bildet.

2.4 Die erste Kante (2) weist eine Arretierausnehmung (26) auf, die mit einer oberen Arretieroberfläche (27) versehen ist.

3.1 Die zweite Kante (3) ist mit einer zweiten Passkante (31) versehen, die dazu ausgestaltet ist, mit der ersten Passkante (21) zusammenzupassen.

3.2 Die zweite Kante (3) ist mit einer unteren Nut (34) versehen, die dazu ausgestaltet ist, mit der Arretierwange (24) zusammenzuwirken.

- 3.3 Die untere Nut (34) der zweiten Kante (3) ist mit einer Arretieroberfläche (35) versehen, die dazu ausgestaltet ist, mit der Arretierfläche (25) zusammenzupassen.
- 3.4 Die zweite Kante (3) weist einen Arretierhohlraum (36) auf, der mit einer unteren Arretieroberfläche (37) versehen ist.
- 4.1 Eine Arretierstange (40) ist vor der Montage in die Arretierausnehmung (26) eingefügt.
- 4.2 Die Arretierstange (40), die obere Arretieroberfläche (27) und die untere Arretieroberfläche (37) sind so ausgestaltet, dass die Arretierstange (40) eine vertikale Bewegung zwischen der ersten Kante (2) und der zweiten Kante (3) blockieren wird, wenn sich die Arretierstange (40) in einer Arretierposition L befindet.
- 4.3 Die Arretierstange (40) ist in ihrem Querschnittsprofil starr.

Gegenüber der erteilten Fassung ist im Merkmal 4.1 die Alternative „oder Arretierhohlraum (36)“ gestrichen worden.

- b) Das Merkmal 4.1 in der erteilten Fassung sagt nichts anderes aus, als dass die Arretierstange entweder in der Arretierausnehmung 26 an der ersten Kante 2 oder in dem Arretierhohlraum 36 an der zweiten Kante 3 vorgesehen ist. Durch Streichung der Alternative „oder Arretierhohlraum 36“ gibt es nur noch einen Gegenstand und zwar der, der eine Arretierstange 40 in der Arretierausnehmung 26 hat.

Dieser Gegenstand ist in der Patenschrift in keinem Ausführungsbeispiel dargestellt, was auch nicht erforderlich ist, weil nicht jede erdenkliche Alternative im Anspruch 1 mit einem Ausführungsbeispiel in Beschreibung und Zeichnung erläutert sein muss (BGH GRUR 2008, 779 ff. – „Mehrgangnabe“).

Der Fachmann mit seinem Fachwissen kann sich aber aufgrund der weiterhin zum Offenbarten gehörenden Figuren und deren Beschreibung durchaus vorstellen,

wie der Gegenstand gestaltet ist, wenn sich die Arretierstange nicht im Arretierhohlraum 36, wie in Figur 1a, 1b dargestellt, sondern in der Arretierausnehmung 26 befindet.

Der Senat ist der Ansicht, dass der Fachmann den Gesamtunterlagen zum Patent und insbesondere dem geltenden Patentanspruch 1 den Aufbau des patentgemäßen Verbindungsmittels ausreichend deutlich entnehmen und diese technische Lehre auch nacharbeiten kann.

Dazu bedarf es keiner konkreten Angaben, wie im Einzelnen Hohlraum und Ausnehmung beschaffen sein müssen. Die hierzu angegebenen Winkelbereiche in der Patentschrift reichen aus (vgl. BGH GRUR 2010, 916 ff. – „Klammernahtgerät“).

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist eine patentfähige Erfindung im Sinne des PatG § 1 bis § 5.

Der unstreitig gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 gem. Hauptantrag ist neu, er beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

a) Nach Auffassung des Senats ist die patentgemäße Arretierstange ein länglicher Körper, der nach Merkmal 4.3 im Querschnittsprofil starr, also in seiner Form stabil, und somit eine druckfeste Stange ist, die aufgabengemäß in der Lage ist, dass möglichst keine vertikale Bewegung zwischen den Kanten verbundener Paneele auftreten.

b) Der Gegenstand mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber dem Stand der Technik nach der D2, D3 und D4 neu.

Die D2 zeigt in Figur 35a ein Paneel mit einer ersten Kante 1, die keine einstückig mit dem Paneel verbundene, untere Wange hat. Die untere Wange ist dort als separates Bauteil ausgeführt.

Figur 35a zeigt darüber hinaus ein weiteres Paneel, umfassend eine zweite Kante mit einem Arretierhohlraum, in dem eine separat ausgebildete flexible Feder (flexible spring 22, vgl. Seite 40, Zeile 18) und ein flexibles Material 70 angeordnet sind.

Das Merkmal M4.3 - die Arretierstange (40) ist in ihrem Querschnittsprofil starr - ist der D2 nicht zu entnehmen.

Die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik nach D2 ist damit gegeben.

Dies trifft auch auf den Stand der Technik nach der D3 zu, der ebenfalls keine Arretierstange mit starrem Querschnittsprofil aufweist, sondern ein Arretierteil mit flexibler Zunge (flexible tongue 30, vgl. u. a. Spalte 11, Zeile 38).

Der Stand der Technik nach der D4 hat keine Arretierstange.

c) Der Gegenstand mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Die dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag am nächsten kommende D5 zeigt u. a. in den Figuren 18 und 19 ein Verbindungsmittel für Paneele 2, 10, insbesondere Fußbodenpaneele.

Die Paneele 2, 10 haben eine erste Kante und eine zweite Kante, wobei die erste Kante an Teil 10 und die zweite Kante an Teil 2 ausgebildet sind.

Die zweite Kante ist relativ zu der ersten Kante auf der gegenüberliegenden Seite des Paneels angeordnet.

Die erste Kante ist mit einer ersten Passkante versehen.

Die erste Kante ist mit einer dort als Hakenelement bezeichneten, unteren Wange 7 versehen, die sich nach jenseits der ersten Passkante erstreckt.

Die untere Wange 7 der ersten Kante ist mit einer Arretierwange versehen, die sich aufwärts erstreckt und dadurch eine Arretierfläche bildet.

Die erste Kante weist einen dort als Rastvertiefung 39 bezeichneten Arretierhohlraum auf, der mit einer oberen Arretieroberfläche versehen ist.

Die zweite Kante ist mit einer zweiten Passkante versehen, die dazu ausgestaltet ist, mit der ersten Passkante zusammenzupassen.

Die zweite Kante ist mit einer unteren Nut versehen, die dazu ausgestaltet ist, mit der Wange 7 zusammenzuwirken.

Die untere Nut der zweiten Kante hat in Fig. 15 bei Bezugszeichen 6 eine Arretieroberfläche, die dazu ausgestaltet ist, mit der Arretierfläche von der unteren Wange 7 zusammenzupassen.

Die zweite Kante weist eine dort als Nut 38 bezeichnete Arretierausnehmung auf, die mit einer unteren Arretieroberfläche versehen ist.

Eine dort als Sperrelement 36 bezeichnete Arretierstange ist vor der Montage in die Arretierausnehmung (Nut 38) eingefügt.

Die Arretierstange (Sperrelement 36), die obere Arretieroberfläche und die untere Arretieroberfläche sind so ausgestaltet, dass die Arretierstange (Sperrelement 36) eine vertikale Bewegung zwischen der ersten Kante und der zweiten Kante blockieren wird, wenn sich die Arretierstange (Sperrelement 36) in einer Arretierposition L befindet.

Die Figuren 23 bis 25 zeigen ebenfalls die oben abgehandelten Merkmale.

Der Unterschied zwischen den in den Figuren 15, 16 und 23 bis 25 dargestellten Verbindungen und dem Verbindungsmittel nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags besteht zum einen darin, dass im Streitpatent die untere Wange der ersten Kante und die obere Wange der zweiten Kante zugeordnet sind und dass zum anderen die Arretierstange, das Sperrelement 36, 50, in der D5 im Querschnittsprofil nicht starr ist, sondern aus einem einstückigen Teil mit zwei Teilabschnitten besteht, wobei der erste Abschnitt vor der Montage in die Arretierausnehmung eingefügt ist und der zweite Abschnitt als abstehende Rastlasche 37, 54 ausgebildet, federnd vom ersten Abschnitt absteht.

Die Maßnahme, die untere Wange von der linken Seite auf die rechte Seite des Paneels und die obere Wange von der rechten Seite auf die linke Seite des Paneels anzuordnen, kann allein die erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Aber eine Arretierstange, die vor der Montage in die Arretierausnehmung eingefügt (M4.1) und in ihrem Querschnittsprofil starr ist (4.3), geht aus der D5 weder hervor noch werden diese Maßnahmen nahegelegt, weil die D5 bei Verwendung einer Arretierstange mit starren Querschnittsprofil gem. Fig. 26 ein Einschieben vorsieht (vgl. Anspruch 15) und damit auch keinen Hinweis auf die Merkmale M4.1 und M4.3 geben kann.

Die D9 zeigt in den Figuren 1 und 2 einen Zugangsboden, eine Art Doppelboden, bestehend aus mit Füßen 1 ausgebildeten Bodenelementen mit Kanten ohne Profilierung, damit die Montage und Demontage jedes einzelnen Bodenelements jederzeit durch vertikales Herausheben oder Absenken erfolgen kann, ohne dabei benachbarte Bodenelemente in ihrer Position zu verändern.

Ein Verriegelungselement (engaging piece 6) ist dort beweglich in einer Nut im Bodenelement vorgesehen und kann durch Verschieben in die gegenüberliegende Nut des benachbarten Bodenelements eine Position einnehmen, in der es die benachbarten Bodenelemente in vertikaler Richtung verriegelt und somit einen Höhenversatz verhindert.

Ausgehend vom Stand der Technik nach der D5 kommt der Fachmann jedoch wegen des Erfordernisses der Zugänglichkeit an jeder Stelle und des damit verbundenen, gänzlich anderen Bodenaufbaus gemäß der D9 im Vergleich zum Boden aus Paneelen in Unkenntnis der Erfindung nicht zum Verbindungsmittel nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags.

Hinweise auf eine Arretierstange, die vor der Montage in die Arretierausnehmung eingefügt (M4.1) und in ihrem Querschnittsprofil starr ist (4.3), sind auch dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht zu entnehmen.

Damit vermag der aufgezeigte Stand der Technik weder für sich allein betrachtet noch in einer Zusammenschau eine Anregung zur erfindungsgemäßen Lösung zu geben.

Der Patentanspruch 1 des Hauptantrags ist somit gewährbar.

4. Unteransprüche

Mit dem gewährbaren Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind auch die auf nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen gerichteten Unteransprüche 2 bis 8 gewährbar.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küest

Dr. Großmann

prä