

# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 30/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. Oktober 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 32 592

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Grimm sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Greis, die Richterin Eder und den Richter Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2001 aufgehoben und das Patent 196 32 592 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentanspruch und Beschreibung mit Ergänzung in der Beschreibungseinleitung, den Figuren 1 bis 5, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung.

2. Der Antrag der Patentinhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Einsprechenden auf Kostenauflegung wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

1. Auf die am 13. August 1996 beim Deutschen Patentamt eingegangene Patentanmeldung 196 32 592.7 - 34 wurde am 15. Juli 1997 unter der Bezeichnung

"Schaltleiste mit einem bei einer Kraffteinleitung auf seine Außenseite elastisch nachgiebigen Hohlprofil"

durch Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse H01H das Patent erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 2. Januar 1998.

Nach Prüfung eines für zulässig erachteten Einspruchs hat die Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 21. November 2001 das Patent widerrufen. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt ihr Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten einzigen Patentanspruchs, der folgenden Wortlaut hat:

"1. Schaltleiste mit einem bei einer Kraffteinleitung auf seine Außenseite elastisch nachgiebigen Hohlprofil mit einer sich über seine gesamte Länge erstreckenden, elastisch komprimierbaren Hohlkammer, die zwei einander in Richtung der Kraffteinleitung gegenüberliegende, elektrisch leitfähige und bei einer Kompression der Hohlkammer miteinander kontaktierbare Kontaktwandungen aufweist, sowie mit einem an einem offenen Stirnende axial in die Hohlkammer hineinragenden Anschlußbauteil zur Verbindung mit elektrischen Leitungen, das in die Kontaktwandungen einsteckbare, elektrisch leitfähige Kontaktdorne aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß den gegenüberliegenden stirnseitigen Randbereichen des Hohlprofiles (1) jeweils eine Zwangsführung (15) für Kraffteinleitungen auf Höhe der Randbereiche zugeordnet ist, die eine schräg nach innen gerichtete Weiterleitung der Druckbelastungen auf die Kontaktwandungen (8, 10) der Hohlkammer (4) erzwingt, wobei die auf eine Längsachse des Hohlprofiles (1) bezogene axiale Erstreckung der Weiterleitung der axialen Länge entspricht, um die ein Kontaktierungsfortsatz (11) des Anschlussbauteiles (5, 11, 19) stirnseitig in die Hohlkammer (4) hineinragt."

2. Die Patentinhaberin führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, die erteilte Fassung des Patentanspruchs 3 habe zwei Alternativen, darunter einen unabhängigen Hauptanspruch enthalten. Diese unabhängige Variante, die exakt dem jetzt geltenden Patentanspruch entspreche, stelle eine Lösung dar, die im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen Stand der Technik die Kriterien sowohl der Neuheit als auch der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit erfülle. Als besonderer Vorteil ergebe sich dabei, daß Totzonen an den Enden der Schaltleiste, wo der elektrische Anschluß angebracht werden müsse, vermieden würden.

Die Vorgehensweise der Patentabteilung verstoße gegen die Prozeßökonomie. Die Patentinhaberin habe in ihrer Einspruchserwiderung auf die unabhängige Variante des erteilten Patentanspruchs 3 hingewiesen, was die Patentabteilung aber ignoriert habe. Bei korrekter Sachbehandlung hätte zumindest eine Zwischenverfügung erlassen oder eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden müssen, wodurch sich das Beschwerdeverfahren hätte vermeiden lassen.

Die Patentinhaberin beantragt:

- die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit dem Patentanspruch, der Beschreibung mit Ergänzung in der Beschreibungseinleitung, sowie den Figuren 1 bis 5, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

- die Beschwerde zurückzuweisen,
- sowie der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie macht geltend, die Lehre des angegriffenen Patents sei im Hinblick auf das Merkmal "Zwangsführung für Krafteinleitungen" beliebig allgemein und unbestimmt. Wenn das Wissen des Fachmanns ausreiche, um diese Lehre nach dem geltenden Patentanspruch ohne weiteres auszuführen, so bedürfte es hierzu dann keiner erfinderischen Tätigkeit mehr. In diesem Zusammenhang verweist die Einsprechende auf den bereits im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Stand der Technik gemäß

[1] DE 43 29 535 A1,

sowie auf die Druckschriften

[2] US 5 192 837,

[3] US 4 115 952.

Im Kostenpunkt ist die Einsprechende der Auffassung, die Patentinhaberin habe die erforderliche prozessuale Sorgfaltspflicht verletzt, weil sie im Beschwerdeverfahren das Patent zunächst mit einem Patentanspruch verteidigt habe, der den Schutzbereich unzulässig erweitert habe. Damit sei eine gezielte Vorbereitung der Einsprechenden auf die mündliche Verhandlung nicht möglich gewesen. Erstmals in der mündlichen Verhandlung habe ein entsprechend bereinigter Patentanspruch behandelt werden können. Dies lasse die beantragte Kostenauflegung billig erscheinen.

## II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat insoweit Erfolg als die Schaltleiste nach dem geltenden Patentanspruch die Kriterien der Patentfähigkeit gemäß §§ 1 bis 5 PatG erfüllt.

1. Der Fachmann, ein Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Elektrotechnik mit Berufserfahrung in der Entwicklung von Schaltern und Sicherheitsleisten entnimmt dem geltenden Patentanspruch eine Schaltleiste mit einem schlauchartigen, elastisch komprimierbaren Hohlprofil, die als Einklemmschutz für automatisch schließende Türen und Fenster verwendet wird und innenseitig zwei gegenüberliegende, elektrisch leitfähige Wandungen aufweist. Wird das Profil an einer Stelle durch äußere Kräfte eingedrückt, kontaktieren dort die Innenwände und schließen einen Stromkreis. Der elektrische Anschluß der Wandungen erfolgt über ein "Anschlußbauteil", das in Längsrichtung der Leiste von der offenen Stirnseite her in den Hohlraum des Profils eingeschoben wird und an seiner Verlängerung, dem "Kontaktierungsfortsatz", metallische Kontaktdorne aufweist, die beiderseits in die Wandung, rsp. in eine dort eingebettete Drahtlitze, einstechen. Von den Kontaktdornen führt jeweils eine elektrische Leitung über das Anschlußbauteil nach außen. An dem Ende, an dem das "Anschlußbauteil" eingesetzt ist, können die beiden Wände des Hohlraums nicht eingedrückt werden, so daß in diesem Bereich eine "Totzone" entsteht. Diese soll dadurch umgangen werden, daß am Leistenende angreifende Kräfte zwangsweise schräg zum mittleren Abschnitt, außerhalb der vom Anschlußbauteil blockierten Strecke an den deformierbaren Hohlraum, geleitet werden.

Diese Lehre ist für den Fachmann ohne weiteres nachvollziehbar. Nach dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ist als "Zwangsführung" bspw. ein dem Hohlraum vorgesetzter Profilabschnitt vorgesehen, der die Seite möglicher Krafteinwirkung auf die Leiste über deren volle Länge abdeckt. Der Profilabschnitt ist dabei durch eine Hinterschneidung so abgeschrägt, daß er die Endbereiche der Leiste freiläßt und nur längs eines verkürzten Fußteils mit dem Hohlraum in Verbindung steht.

2. Der geltende Patentanspruch entspricht wortwörtlich der "oder"-Variante des erteilten Patentanspruchs 3 und ist in gleicher Weise durch den ursprünglich eingereichten Anspruch 3 gedeckt. Diesbezüglich bestehen keine Bedenken.

3. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs ist neu; in keiner der angezogenen Druckschriften ist eine Schaltleiste mit allen im Anspruch angegebenen Merkmalen beschrieben. Sie erfüllt darüberhinaus das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit, weil sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Eine Schaltleiste mit den oberbegrifflichen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs ist aus der Druckschrift [2], Figuren 12 bis 14 und den zugehörigen Beschreibungen bekannt. Dort sind eine elastisch komprimierbare Hohlkammer (10, 13) mit innenseitig elektrisch leitenden Streifen (11, 12) und ein stirnseitig ein- oder aufsteckbares Bauteil (20) beschrieben, das an einem Fortsatz (200) Kontaktarme (21, 22) trägt, die von innen her in die leitfähigen Streifen (11, 12) der Hohlkammerwand eingreifen und so die elektrische Verbindung nach außen herstellen (Sp. 7, Z. 28 – 33 iVm Sp. 3 Z. 50 – Sp. 4, Z. 43).

Auch der Einklemmschutz für kraftbetätigte Schließanlagen nach Druckschrift [1], der in der Streitpatentschrift zutreffend beschrieben ist, deckt den Oberbegriff des Patentanspruchs ab und unterscheidet sich lediglich insoweit von der aus [2] bekannten Schaltleiste, daß die Kontaktarme stirnseitig in die in der Hohlkammerwand befindlichen Drahtlitzen eingreifen (Fig. 10) oder, nach einem anderen Ausführungsbeispiel, einfach durch leitfähige Ober- und Unterseiten (46, 47) des Kontaktierungsfortsatzes ersetzt sind (Fig. 9), die an der Innenseite der Hohlkammerwand anliegen.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 jeweils durch die kennzeichnenden Merkmale, wonach eine Zwangsführung für Kraffteinleitungen auf Höhe der Randbereiche vorgesehen ist, die eine schräg nach innen gerichtete Weiterleitung der Druckbelastungen auf die Kontaktwände der Hohlkammer erzwingt, wobei die auf eine Längsachse des Hohlprofils bezogene axiale Erstreckung der Weiterleitung der axialen Länge entspricht, um die der Kontaktierungsfortsatz des Anschlußbauteils stirnseitig in

die Hohlkammer hineinragt, d.h. daß ein am Leistenende im Bereich des Anschlußbauteils anstehender Druck soweit zum Mittenbereich der Leiste geleitet wird, daß das Hohlprofil außerhalb der durch das Anschlußbauteil verursachten Totzone mit der anstehenden Kraft beaufschlagt wird.

Beim Stand der Technik nach einer der Druckschriften [1] oder [2] ist offensichtlich, daß die Schaltleiste dort, wo der elektrische Anschluß in das Hohlprofil ragt, nicht ansprechen kann, weil sich in diesem Bereich die Seitenwände des Hohlprofils nicht berühren können. Der Fachmann, als Entwickler solcher Sicherheitsleisten, wird deshalb zwangsläufig danach trachten, diese Totzone möglichst zu vermeiden und sie bspw. nach außen in Bereiche verlagern, in denen keine Kraffteinwirkung zu erwarten ist. Eine Anregung in Richtung der beanspruchten Lösung, mit einer Zwangsführung der Kraffteinleitung zum Mittelabschnitt der Sicherheitsleiste hin, ergibt sich aber aus dem Stand der Technik heraus nicht.

Dies gilt auch für die Druckschrift [3], die ebenfalls eine Sicherheitsleiste mit deformierbarem Hohlprofil betrifft. Wie anhand der Figur 3 beschrieben ist, sind im Hohlraum zwei leitfähige Bänder (18, 19) mit minimalem Abstand (39) angeordnet, die in Kontakt gelangen, wenn auf die äußere Umhüllung (43) Druck ausgeübt wird. Dieser Druck wird u.a. über schräg verlaufende Zwischenwände (42) auf eine quer liegende Wand (44), und von dort auf die leitfähigen Bänder (18, 19) übertragen. Die Zwischenwände (42) dienen dabei nicht dem seitlichen Verlagern der Kraffteinleitung sondern der Versteifung über die gesamte Länge der Leiste, damit diese einerseits deformierbar bleibt, andererseits aber nach Wegfall der Druckbelastung elastisch in die Ausgangsstellung zurückkehrt (Sp. 4, Z. 64 - 66 iVm Sp. 5, Z. 7 - 10). Mit der Vermeidung von Totzonen i.S. des angegriffenen Patents hat dies nichts zu tun.

Damit erweist sich das Patent mit dem geltenden Patentanspruch als rechtsbeständig.



### III.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird aus folgenden Gründen zurückgewiesen:

Das Patentgericht kann nach § 80 Abs. 3 iVm § 73 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen. Dies setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, daß die Rückzahlung der Billigkeit entspricht. Ein solcher Grund liegt hier aber nicht vor.

Die Patentabteilung hat mit Beschluß vom 21. November 2001 das Patent widerrufen, ohne die von der Patentinhaberin hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung durchzuführen, und dies damit begründet, daß zur abschließenden sachlichen Beurteilung aufgrund der schriftsätzlichen Vorträge keine Frage als offen herausgestellt wurde, die in einer mündlichen Verhandlung hätte geklärt werden sollen. Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden, denn die Patentinhaberin hat im Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts weder geltend gemacht noch durch sonstige Umstände erkennen lassen, sie wolle das Patent ggfs. beschränkt auf die unabhängige Alternative des erteilten Patentanspruchs 3 (Vermeidung von Totzonen im Bereich des Anschluß-Bauteils) verteidigen. Sie hat vielmehr sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag neben dem erteilten Patentanspruch 3 ausdrücklich einen auf die Ausbildung der Kontaktdorne gerichteten Patentanspruch 1 verteidigt und lediglich im einzelnen begründet, ihrer Auffassung nach betreffen sowohl Anspruch 1 als auch die unabhängige Alternative im Patentanspruch 3 jeweils patentfähige Gegenstände.

Die Patentabteilung hat den gestellten Anträgen entsprechend entschieden, wobei diese Entscheidung, wie im angefochtenen Beschluß zutreffend ausgeführt ist, bezüglich Haupt- und Hilfsantrag jeweils nur einheitlich ergehen konnte.

#### IV.

Gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 kann das Patentgericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einem (von mehreren) am Verfahren Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf dabei stets besonderer Umstände, die sich aus dem Verhalten der Beteiligten ergeben können, insbesondere aus einem Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht (Schulte Patentgesetz 6. Auflage § 80 Rnd 10). Ein solcher Umstand liegt aber hier nicht vor.

Die Patentinhaberin hat bereits in der Beschwerdebegründung unmißverständlich dargelegt, sie wolle ihr Patent nur noch mit einem einzigen Anspruch weiterverfolgen, der "exakt" der unabhängigen Alternative des erteilten Patentanspruchs 3 entspreche. Zwar fehlten im Wortlaut des hierzu vorgelegten Anspruchstextes im Vergleich mit der erteilten Fassung das oberbegriffliche Merkmal "in Richtung der Kraffteinleitung" sowie das kennzeichnende Merkmal "stirnseitig"; es kann aber dahinstehen, ob hiermit — wie die Einsprechende meint — tatsächlich eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs verbunden war, oder ob es sich hierbei — wie die Patentinhaberin dargelegt hat — lediglich um das Weglassen redundanter Merkmale handelte, die im übrigen Anspruchswortlaut bereits enthalten waren, denn die Vorlage eines den Schutzbereich erweiternden Patentanspruchs betrifft allenfalls die Begründetheit der Beschwerde, stellt aber keine Verletzung der allgemeinen prozessualen Sorgfaltspflicht dar. Im übrigen hat die Patentinhaberin dem Vorbringen der Einsprechenden formal entsprochen und in der mündlichen Verhandlung die fraglichen Merkmale im Anspruchswortlaut wieder ergänzt. Darin liegt keine vermeidbare Störung des Verfahrensablaufs. Bei dem geschilderten Verfahrensablauf war für die Einsprechende von vorneherein zweifelsfrei, mit welchem Gegenstand das Patent weiterverfolgt werden würde, so daß es ihr un schwer möglich sein mußte, sich zielgerichtet darauf vorzubereiten. Darüber hinaus kamen in der mündlichen Verhandlung nur Tatsachen und Argumente zur

Sprache, die bereits schriftsätzlich vorgetragen worden waren und somit keinen der Beteiligten überraschen konnten.

Demnach war der Antrag der Einsprechenden auf Kostenauflegung zurückzuweisen.

Grimm

Dr. Greis

Eder

Schuster

Bb