



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 302/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. November 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 54 990

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

Das Patent 101 54 990 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,  
übrige Unterlagen wie erteilt.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das Patent 101 54 990, dessen Erteilung am 1. Dezember 2005 veröffentlicht wurde, ist am 1.3.2006 Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende stützt sich auf den Widerrufgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Patentgegenstandes und führt dazu folgende Druckschriften an:

- (D1) DE 299 02 846 U1;
- (D2) DE 295 17 455 U1;
- (D3) EP 07 48 906 A1;

- (D4) EP 0263600 A2;
- (D5) CA 22 11 987,
- (D6) DE 299 11 901 U1 und
- (E2) Katalogblatt der Firma Bettermann: Kabelschellen "OBO".

Im Prüfungsverfahren war neben der Entgegenhaltung D1 noch die

- (D7) DE 299 09 528 U1

in Betracht gezogen worden.

Ferner macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend, wozu sie folgende Unterlagen vorlegt:

- (E3) Prospektblatt der Firma Oriol "La Rampe Orientable",
- (E4) Fertigungszeichnung der Firma Oriol, Nr. 4510 vom 27.9.1999, und
- (E5) Verkaufskatalog Fa. Lapeyre, Titelblatt und S. 71.

Zur Glaubhaftmachung der behaupteten Vorbenutzung wird außerdem als

- (E6) eine "Attestation sur l'honneur" des Herrn M. Charles Ribe  
sowie als
- (E6a) deren deutschsprachige Übersetzung

vorgelegt.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen,  
sowie Schriftsatznachlass von drei Wochen zur Erwidierung auf  
den in der mündlichen Verhandlung überreichten Schriftsatz vom  
11.11.2008 des Patentinhabers.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt  
aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,  
übrige Unterlagen wie erteilt,  
sowie Zurückweisung des Antrags auf Schriftsatznachlass.

Der Patentinhaber ist der Auffassung, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 eine

Vorrichtung zum festen Verbinden eines Zwischenstücks (7, 8) mit einem stabartigen Teil eines Geländers (2, 7, 8), bestehend aus einem an dem stabartigen Teil des Geländers (2, 7, 8) mittels einer Schraube (11) befestigbaren Anschlussstück (9, 15), das als Scheibe ausgebildet ist und sowohl eine durchgehende Bohrung (12) zur Aufnahme der Schraube (11) aufweist, als auch mit

einer Aussparung (10) für eine klemmende Aufnahme des Zwischenstücks (7, 8) versehen ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Aussparung (10) als Nut ausgebildet ist, wobei die Nut in Richtung des stabartigen Teil des Geländers (2, 7, 8) geöffnet ist.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 4 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

## II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeitraum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das Einspruchsverfahren nach dieser Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori, der u. a. in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Ausprägung gefunden hat, zuständig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehäuse/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen Widerrufsgrund gem. § 21 PatG gegründet und daher zulässig. Er ist insoweit erfolgreich, als er zu einer Einschränkung des Patentgegenstandes führte.

3. Die geltenden Unterlagen sind zulässig.

Der Patentanspruch 1 beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung des erteilten Patentanspruchs 1 mit dem Merkmal, dass "die Nut in Richtung des stabartigen Teil des Geländers geöffnet ist". Dieses Merkmal ist u. a. in Figur 2 der Patentschrift i. V. m der diesbezüglichen Figurenbeschreibung (Abs. 16) als zur Erfindung gehörig offenbart. Dort ist in einer Schnittdarstellung das Anschlussstück (9) gezeigt, welches das Zwischenstück (7) in der Nut haltend gegen den stabartigen Teil des Geländers (2) festklemmt. Funktionsbedingt muss dabei die Nut in diese Richtung geöffnet sein, wie auch die Darstellung, u. a. an der Ausrichtung der Schraube (11), widerspruchsfrei erkennen lässt.

Die Unteransprüche 2 bis 4 stimmen - wie auch die übrigen Unterlagen - mit der erteilten Fassung überein.

Die Zulässigkeit der geltenden Unterlagen hinsichtlich deren Ursprungsoffenbarung wurde von der Einsprechenden nicht angezweifelt.

4.1 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

Dies ergibt sich schon daraus, dass bei den Gegenständen sämtlicher angeführten Druckschriften wie auch der geltend gemachten Vorbenutzung die Aussparung zur Aufnahme des Zwischenstücks nicht als in Richtung des stabartigen Teils des Geländers geöffnete Nut ausgebildet ist.

Dies gilt auch für den Stabträger nach der DE 299 11 901 U1 (D6), bei welchem die Einsprechende die dort für das Haltern eines Querstabs in dem Stabträger (1) vorgesehene Aufnahmebohrung (2) als Nut i. S. des Streitpatents verstanden wissen will. Selbst eine solche Interpretation als zutreffend unterstellt, weist nämlich die dort durch die Senkung des Schraubenkopfes gebildete bereichsweise Öff-

nung der Bohrung schräg auswärts zum Schraubenkopf und nicht in Richtung des stabartigen Teils des Geländers.

4.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

#### 4.2.1 Zum druckschriftlichen Stand der Technik

Für einen qualifizierten Vergleich mit dem aufgezeigten Stand der Technik war zunächst zu klären, welche Bedeutung dem im geltenden Patentanspruch 1 angeführten Begriff "klemmende Aufnahme" des Zwischenstücks in der Ausnehmung des Anschlussstücks zukommt. Hierzu ergab sich im Verlauf der mündlichen Verhandlung zwischen den Parteien die übereinstimmende Auffassung, welche auch der Senat teilt, dass die als Nut ausgebildete Ausnehmung das in ihr aufgenommene Zwischenstück im Zuge der Montage zunächst in einem Formschluss dreh- und verschiebbar hält und erst nach Anziehen der Klemmschraube(n) ein Festklemmen i. S. eines dann überwiegenden Kraftschlusses erfolgt. In diesem Sinne handelt es sich bei dem hier einschlägigen Stand der Technik, insbesondere nach den Druckschriften DE 299 02 846 U1 (D1), DE 295 17 455 U1 (D2), EP 07 48 906 A1 (D3) und DE 299 11 901 U1 (D6), ebenfalls um Verbindungen mit einer klemmenden Aufnahme in Zusammenhang mit Geländerteilen.

Als entscheidend für die Lehre des Streitpatents, welches von einer Vorrichtung ausgeht, wie sie laut Beschreibungseinleitung in der DE 299 02 846 U1 (D1) beschrieben ist, sieht es der Senat insbesondere an, dass nach dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1 die Ausnehmung zur klemmenden Aufnahme des Zwischenstücks als Nut ausgebildet ist, welche in Richtung des stabartigen Teils des Geländers geöffnet ist. Damit wird gegenüber der bekannten Verbindungsvorrichtung eine erhebliche Montageerleichterung dahingehend erreicht, dass das Zwischenstück nicht mehr umständlich durch eine Bohrung des Anschlussstücks eingeführt werden muss, sondern in die zu dem stabartigen Teils des Geländers hin offene Nut einfach eingelegt wird, wo sie formschlüssig gehalten wird und anschließend durch Anziehen der Schraube einen klemmenden Sitz erfährt.

Auf eine solche Ausbildung eines Anschlussstücks gibt der gesamte aufgezeigte Stand der Technik keinen Hinweis.

So weist, wie oben zur Neuheit ausgeführt, das Anschlussstück nach der DE 299 02 846 U1 (D1), ebenso wie die Vorrichtung nach der DE 299 11 901 U1 (D6), keine Nut, sondern eine Durchgangsbohrung für das zu klemmende Teil auf. Der hieraus resultierende Nachteil einer aufwändigen Montage soll demgegenüber durch die Lehre des Streitpatents aber gerade überwunden werden.

Die Vorrichtung nach der DE 295 17 455 U1 (D2) umfasst als Anschlussstücke zwischen Geländerelementen sog. Formschlussadapter, welche mit nutartigen Ausnehmungen versehen sind (vgl. dort Pos. 17 mit Ausnehmung 33 bzw. Nut 32). Diese Ausnehmungen sind jedoch nicht nur lagemäßig anders angeordnet als die in Rede stehende Nut beim Streitpatent, sondern wirken auch funktionsmäßig unterschiedlich. So ist die "einseitig offene Ausnehmung (33)" des Formschlussadapters (17) in einer Ausführungsform (s. dort Fig. 1 bzw. 2) vom Geländerpfosten abgewandt als nach außen offene Nut zur Halterung eines Unter- bzw. Obergurts (13, 14) ausgebildet. In einer weiteren Ausführungsform (s. Fig. 3, 4, 12 und 13) halten jeweils zwei Formschlussadapter, mit ihren Ausnehmungen paarweise einander zugewandt, zwischen sich Füllelemente (22). Zusätzlich weisen nach einigen Ausführungsformen (s. dort u. a. Anspruch 3) die Formschlussadapter noch eine "hinterschnittene Nut 32" auf, welche auf einen entsprechend profilierten Geländerpfosten aufgeschoben und dort mittels Schrauben befestigt werden. Damit bietet diese Druckschrift ein in sich abgeschlossenes Lösungskonzept für das Verbinden von Geländerteilen an. Eine Veranlassung, sich von diesem Lösungsweg abzuwenden und für alle Geländerelemente einheitliche Anschlussstücke einzusetzen, welche i. S. des Patentanspruchs 1 eine in Richtung des stabartigen Teils des Geländers geöffnete Nut aufweisen, gibt diese Druckschrift dem Fachmann somit nicht.

Nicht darüber hinaus geht der Offenbarungsgehalt der EP 07 48 906 A1 (D3), wo - insoweit vergleichbar mit der Vorrichtung nach der DE 295 17 455 U1 (D2) - Füllelemente eines Geländers zwischen einander zugewandten offenen U-Profilen gehalten werden. Diese sind jedoch nicht als Ausnehmungen in scheibenförmigen



Anschlussstücken ausgebildet sondern als rechteckige Halterungselemente mit Befestigungsflasche und einstückig damit verbundenem U-Profilstück ausgeführt. Auf eine Anordnung mit gegen einen Geländerpfosten klemmend halternden Anschlussstücken i. S. des Streitpatents gibt diese Entgegenhaltung daher keinerlei Hinweis.

Soweit die Einsprechende unter Verweis auf das Katalogblatt der Firma Bettermann (E2) geltend macht, die dort gezeigten Kabelschellen ("OBO-Haftclips" bzw. "Iso-Nagelclips") gäben dem Fachmann die entscheidende Anregung dazu, die Funktion der klemmenden Aufnahme eines Kabels in einer Schelle für ein bekanntes Geländersystem zu übernehmen und so in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, liegt dies nach Auffassung des Senats schon deswegen neben der Sache, weil dort gänzlich unterschiedliche Belastungsverhältnisse vorliegen. Während eine Kabelschelle und ihre einseitige Halterung an einer Wandung (Nagel oder Schraube) in etwa auf das Gewicht des Kabels abgestimmt sind, muss die Befestigung eines Geländerteils aus Sicherheitsgründen die um mehrere Größenordnungen höheren Lasten mit entsprechenden dynamischen Anteilen aufnehmen, die ggf. beim Fall einer Person gegen das Geländer wirken. Von daher wird der Fachmann eine Haltekonstruktion wie sie Kabelschellen zeigen, beim Verbinden von Geländerelementen gar nicht in Erwägung ziehen. Bereits bei Rohrleitungen, die i. d. R. höhere Gewichte pro Längeneinheit als Kabel aufweisen, greift der Installateur nicht zu (i. d. R. aus Kunststoff gefertigten) Kabelschellen mit ihrer einseitigen Befestigung, sondern zu Metall-Rohrschellen mit beidseitigen Anbringungspunkten.

Die weiteren Druckschriften spielten in der mündlichen Verhandlung keine Rolle. Ihre Gegenstände liegen offensichtlich noch weiter ab vom Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1.

#### 4.2.2 Zur geltend gemachten Vorbenutzung

Unbeschadet der Frage, ob die behauptete offenkundige Vorbenutzung, welche von der Einsprechenden durch die vorgelegten Dokumente E3 bis E6 belegt werden soll, als bewiesen anzusehen ist, sieht der Senat den angeblich vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents benutzten bzw. bekannt gewordenen Gegenstand als nicht geeignet an, die Patentfähigkeit des Patentgegenstandes in Frage zu stellen.

Nach den Ausführungen der Einsprechenden betrifft die geltend gemachte Benutzungshandlung eine Vorrichtung, wie sie dem Prospektauszug "La Rampe Orientable" der Firma Oriol (E3) sowie der Katalogseite 71 der Firma Fa. Lapeyre (E5) zu entnehmen sei. Die Fertigungszeichnung der Firma Oriol, Nr. 4510 (E4) zeige die detaillierte Ausgestaltung des auf den Prospekt- bzw. Katalogseiten nur pauschal erkennbaren Verbindungselements, das in wesentlichen Merkmalen mit dem Anschlussstück nach dem Streitpatent übereinstimme.

Die Richtigkeit der behaupteten Übereinstimmung des in der Zeichnung (E4) dargestellten Verbindungselements mit dem angeblich vorbenutzten und in den Unterlagen E3 bzw. E5 gezeigten Verbindungsstück als zutreffend unterstellt, weist dieses, wie oben zur Neuheit ausgeführt, die entscheidenden Merkmale des Patentanspruchs 1 aber gerade nicht auf. Vielmehr ist dort, wie die beiden oberen Schnittdarstellungen und auch die untere Perspektivansicht in E4 unzweifelhaft erkennen lassen, ein scheibenförmiges Element mit einer in Richtung einer Sekanten verlaufenden Durchgangsbohrung zur Aufnahme eines stabförmigen Elements und einer axialparallel verlaufenden Bohrung für eine Befestigungsschraube versehen, wobei erstere Durchgangsbohrung über einen Schlitz zum Umfang hin geöffnet ist. Dies erlaubt offensichtlich ein nachträgliches Einklemmen eines in die Durchgangsbohrung eingeführten Stabes durch Anziehen einer durch die Schraubenbohrung geführten Klemmschraube in Zusammenwirken mit einem elastischen Nachgeben der Schlitzwände. Ein Hinweis dahingehend, zur Aufnahme eines Geländerstabes anstelle der Durchgangsbohrung eine Nut vorzusehen, die in Richtung eines weiteren Geländerelements, etwa eines Geländerpfostens geöffnet ist, kann von diesem Stand der Technik somit nicht ausgehen.

Die näheren Umstände der behaupteten Vorbenutzung können daher dahinstehen; auch war bei diesem Sachverhalt der Relevanz der angeführten "Attestation sur l'honneur" des Herrn Charles Ribe (E6, 6a) nicht nachzugehen.

5. Der geltende Patentanspruch 1 ist somit gewährbar. Mit ihm sind auch die hierauf rückbezogenen Unteransprüche gewährbar, die auf nicht triviale Ausgestaltungen dessen Gegenstandes gerichtet sind.

6. Der Senat konnte in der Sache entscheiden, ohne der Einsprechenden eine Frist zur Äußerung auf den Schriftsatz des Patentinhabers vom 11.11.2008 zu gewähren, der der Einsprechenden erst in der mündlichen Verhandlung übergeben worden ist (§ 99 Abs. 1 PatG, § 283 ZPO).

Voraussetzung für die Gewährung einer solchen Frist ist, dass sich eine Partei in der mündlichen Verhandlung auf ein Vorbringen des Gegners nicht erklären kann, weil es ihr nicht rechtzeitig mitgeteilt worden ist. Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor. Der Senat hat nach Übergabe des Schriftsatzes die mündliche Verhandlung für zwei Stunden unterbrochen, um der Einsprechenden Gelegenheit zu geben, sich mit dem Inhalt des Schriftsatzes zu befassen, obwohl die Einsprechende lediglich eine Unterbrechung von insgesamt etwa 45 Minuten für erforderlich gehalten hatte. Die Einsprechende hat nach Fortsetzung der mündlichen Verhandlung auch sachkundig, ausführlich und erschöpfend zu allen entscheidungsrelevanten Gesichtspunkten Stellung genommen, ohne vorher eine mangelnde Möglichkeit der Vorbereitung zu rügen. Die Einräumung einer Frist zu einer weiteren Äußerung war darum nicht veranlasst.

Dr. Lischke

Guth

Schneider

Hildebrandt

Cl