



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 323/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 43 45 582

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent wird mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass Absatz [0056] der Beschreibung gestrichen wird.

Gründe

I

Das Patent DE 43 45 582 (Streitpatent) wurde am 19. Februar 2004 aus der deutschen Patentanmeldung P 43 45 512.3 und diese wiederum aus der ursprünglichen Stammanmeldung P 43 19 965.8, die am 14. Juni 1993 angemeldet worden war, abgeteilt. Das Streitpatent wurde unter Berücksichtigung des Standes der Technik gemäß Druckschrift

1) JP 5-7177 A mit beglaubigter deutschsprachiger Übersetzung

durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2004 erteilt und die Erteilung wurde am 13. Januar 2005 veröffentlicht.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents hat die gleiche Fassung wie der Schutzanspruch 1 des ebenfalls aus der Stammanmeldung abgezwigten und durch Beschluss des Bundespatentgerichts im Verfahren 5 W (pat) 425/97 teilgelöschten Gebrauchsmusters 94 04 291.

Mit Schriftsatz vom 12. April 2005, beim Patentamt eingegangen am selben Tag, hat die Einsprechende Einspruch eingelegt.

Sie beantragt das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen, weil den Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 11 es an einer erfinderischen Tätigkeit mangle, vgl. Abschnitt B II und B III des Einspruchsschriftsatzes.

Die Einsprechende stützt ihr Widerrufsbegehren auf nachfolgenden Stand der Technik und folgende weiteren Dokumente:

K2 Paul Ivanfi: „Verarbeitung von Ein- und Mehrkomponenten-Kleb- und Dichtstoffen“ in Adhäsion 1988 Heft 3, Verlag Heinrich Vogel Fachzeitschriften GmbH, Seiten 10 bis 19 ohne Reklameseiten 11, 12, 16, 17,

K3 Haus der Technik Fachbuchreihe: „Zukunftsorientierte Klebstoffe für Metall- und Nichtmetallverbindungen“, Vulkan-Verlag, Essen, 1991, Seiten 102 bis 105,

K4/1 Produktbroschüre der Firma Chomerics aus dem Jahr 1988,

K4/2 Technical Bulletin 46 der Firma Chomerics von 1987,

K5 US 4 011 360,

K6 DE 39 36 534 A1,

K7 DE 39 34 845 A1,

K8/1 JP 5-7177 A mit

K8/2 beglaubigte Übersetzung ins Deutsche,

K9 Geoffrey D. King: „Improved Foam in Place Gasketing Material“ in SAE Technical Paper Series 1990 der Firma Norton, 5 Seiten Text,

K10/1 „Neueste Silicontechnologie“ (Buch in japanischer Sprache),

CMC Ltd., Japan, September 1986, Seite 195, Tabelle 3.4.18 mit

K10/2 Übersetzung der Tabelle 3.4.18 ins Englische,

K11/1 JP 61-149399 A mit

- K11/2 beglaubigte Übersetzung ins Deutsche,
- K12 DE 43 19 965 C3,
- K13 Nichtigkeitsurteil Bundespatentgericht Az. 2 Ni 19/02
vom 2. Juni 2003
- K14 Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5. Auflage,
Bd. A24, Seiten 68 bis 80,

Mit Schriftsatz vom 7. April 2005 hatte auch die Firma A...
AB Einspruch erhoben, diesen jedoch mit Schriftsatz vom
10. Mai 2006 wieder zurückgenommen.

Sie vertrat die Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglichen Stammanmeldung P 43 19 965 hinausgehe, weil dort das Merkmal (9a) des Patentanspruchs 1, dem zufolge das Abschirmungsprofil mindestens bereichsweise aus mehreren übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebracht ist, nicht enthalten sei (vgl. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Weiter vertrat sie die Auffassung, dass im Hinblick auf den Stand der Technik die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 11 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhten. Sie stützte ihr Widerrufsbegehren auf die vorstehend genannten Druckschriften K2 bis K14 sowie auf weitere Dokumente K15 bis K17:

- K15A JP 1-171092 U mit
- K15B beglaubigter Übersetzung der JP 1-171092 U,
- K16 Nichtigkeitsurteil zum Patent DE 43 19 965 C3 mit Aktenzeichen
2 Ni 47/03.
- K17 „Freiprogrammierbare Auftrags- und Vergusssysteme“, Produkt-
broschüre der Firma Hilger und Kern aus dem Jahr 1986,

Sie verwies ferner zur Stützung ihres Vorbringens, dass das Streitpatent unzulässig gegenüber der Stammanmeldung P 43 19 965 erweitert sei, auf die BGH-Entscheidungen BGH GRUR 2002, 146, 149 li. Spalte, 2. Abs. mitte - „Luftverteiler“, BGH GRUR 2004, 133 - „Elektronische Funktionseinheit“.

Die Patentinhaberin tritt mit ihrem Schriftsatz vom 19. Oktober 2005 dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen und reicht zur Stützung der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit als Anlage

P1 US 5 115 104,

P2 US 5 124 889,

P3 EP 0 416 653 A2 und

P4 Auszug Internetseite www.molders.com

P5 Auszug Duden BI & F.A. Brockhaus AGG, Mannheim 2003, Stichwort:
„Strang“

ein.

Die ordnungsgemäß geladene Einsprechende ist zur mündlichen Verhandlung vom 28. November 2006 - wie mit Schriftsatz vom 21. November 2006 angekündigt - nicht erschienen.

In der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2006 beantragt die Patentinhaberin, das Patent mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass Absatz [0056] der Beschreibung gestrichen wird.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Gehäuse (1, 4), insbesondere für elektronische Funktionselemente (2), das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischer Strahlung abschirmt,

mit einer in einem vorbestimmten Abschnitt (3a), mindestens eines Gehäuseteils (1) angeordneten Abschirmdichtung (8),

die elastisches sowie leitfähiges Material aufweist,

wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil (8) aus einem elastischen und leitfähigen Material direkt auf den Abschnitt (3a) eines Gehäuseteils (1) und nur mit diesem festhaftend verbunden gebildet ist, derart,

dass das Abschirmprofil auch nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Abschirmprofil (8) mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist,

wobei jeder Strang an Ort und Stelle mit dem Gehäuseteil (1) und/oder einem anderen Strang festhaftend verbunden gebildet ist.“

Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 11 und weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorliegenden Akte i. V. m. der Stammanmeldung und der Trennanmeldung P 43 45 512.3 verwiesen.

II

1) Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist nach Ablauf von insgesamt 4 Jahren und 6 Monaten zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die in dem bezeichneten befristeten Zeitraum durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren weiterhin zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der allgemeine Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG) zum tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit grundsätzlich bestehen bleibt (siehe die zur Veröffentlichung vorgesehene Senatsentscheidung 23 W (pat) 327/04 vom 19. Oktober 2006, „Rundsteckverbinder“ zur Frage der fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die durch § 147 Abs. 3 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren).

2) Der Einspruch ist zulässig.

Die Einsprechende benennt im Abschnitt II. den Widerrufsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und stellt in diesem Abschnitt die Merkmale des Patentanspruchs 1 in einen konkreten Bezug zum Stand der Technik.

3) Ausweislich der Beschreibung betrifft die Erfindung ein eine Abschirmung gegenüber elektromagnetischer Abstrahlung aufweisendes Gehäuse nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, vgl. Streitpatent Abschnitt [0001].

Eine solche Abschirmung ist in der Entgegenhaltung K8/1 und K8/2 offenbart, vgl. Streitpatent, Abschnitt [0014]. Diese Abschirmung wird bei einem Gehäuse, das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischer Strahlung abschirmt, in Form einer Abschirmdichtung verwendet, die elastisches sowie leitfähiges Material aufweist, wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil aus einem elastischen und leitfähigen Material direkt auf einem Abschnitt eines Gehäuseteils und nur mit diesem festhaftend verbunden gebildet ist, derart, dass das Abschirmprofil auch nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses gute Beständigkeit aufweist.

Dabei bewertet die Patentinhaberin es als nachteilig, dass bei diesem Stand der Technik nur heißaushärtende Materialien zum Einsatz kommen, wodurch die Anzahl der Verarbeitungsschritte erhöht wird und darüber hinaus das Gehäusematerial unempfindlich gegen Hitze sein muss.

Daher liegt der Erfindung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Gehäuse nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zu schaffen, welches sich unterschiedlichsten Anforderungen auf einfache Weise - und auch bei miniaturisierter Bauweise - anpassen lässt; das Gehäuse soll einfach und preiswert in größeren Stückzahlen herzustellen sein; das Gehäuse soll mit einem den elektromagnetischen und mechanischen Anforderungen genügenden Abschirmprofil versehen sein, welches auch nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist, vgl. Streitpatent Abschnitt [0015].

Dieses Problem wird durch ein Gehäuse mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, wobei es besonders auf eine spezielle Abschirmprofilform ankommt, nämlich, dass das Abschirmprofil mindestens Bereichsweise aus mehreren, „übereinander“ oder „neben- und übereinander“ angeordneten Materialsträngen aufgebaut ist.

4) Die erteilten Patentansprüche 1 bis 11 des Streitpatents sind zulässig, weil deren Gegenstände in der ursprünglichen Stammanmeldung P 43 19 965.8 und auch in den Trennanmeldungen P 43 45 512.3 und P 43 45 582.4 ursprünglich offenbart sind.

So geht der geltende Anspruch 1 des Streitpatents zurück auf die ursprüngliche Stammanmeldung, und zwar auf den Anspruch 7, ursprüngliche Aufgabenstellung gemäß Seite 4, Z. 25 bis Seite 5, Z. 6, auf die ursprünglichen Ansprüche 13 und 14 i. V. m. der Beschreibung Seite 6, Abs. 1 und den Figuren 2b, 2c, 2f, 2g, 2i und 2k sowie der jeweiligen zugehörigen Beschreibung, der zufolge auch eine Anordnung von Materialsträngen übereinander oder neben und übereinander explizit genannt ist (vgl. zu Figur 2b: „*Profilaufbau aus einem flach gewölbten, breiten Profilmittel 82a und einem auf dieses aufdispensierten leitfähigen Teil 82c und einem nichtleitfähigen Teil 82b auf einem Gehäuseabschnitt 12*“; vgl. zu Figur 2c: „...auf einem unteren, breiten Profilmittel 83a ...“; vgl. zu Figur 2g: „lippenförmige Dichtung“ gemäß ursprünglichen Anspruch 13), und schließlich auf den ursprünglichen Anspruch 9, dem zufolge das Abschirmprofil mehrschichtig aufgebaut ist, wobei jede Schicht auf der darunterliegenden an Ort und Stelle und mit dieser festhaftend verbunden ist, was auch zwangsläufig für Materialstränge gelten muss.

Die geltenden Unteransprüche 2 bis 10 gehen auf die ursprünglichen Ansprüche 8, 11, 13 bis 15, 17, 18, 20 und 21 der Stammanmeldung in dieser Reihenfolge zurück. Der geltende Anspruch 11 findet seine inhaltliche Stütze in der ursprünglichen Beschreibung Seite 4, Z. 25 bis Seite 5, Z. 6 i. V. m. Seite 10, vorle. Abs.

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 11 des Streitpatents sind auch in der Trennanmeldung P 43 45 512.3 offenbart, weil diese Trennanmeldung sich von der ursprünglichen Stammanmeldung lediglich durch die Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 der Stammanmeldung zum Patentanspruch 1 der Trennanmeldung P 43 45 512.3 unterscheidet, so dass die vorstehend zitierten

Fundstellen in der Stammanmeldung analog auf die Trennanmeldung P 43 45 512.3 übertragen werden können.

Die geltenden Gegenstandsansprüche 1 bis 11 des Streitpatents sind identisch mit den Ansprüchen 1 bis 11 der Trennanmeldung P 43 45 582 und sind - wie vorstehend ausgeführt - in der Trennanmeldung P 43 45 512.3 offenbart.

Daher sind die Ansprüche 1 bis 11 des Streitpatents ursprünglich offenbart und somit zulässig.

5) Das Gehäuse nach Patentanspruch 1 ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2006 patentfähig und somit rechtsbeständig.

In der Druckschrift K8/1 i. V. m. K8/2 ist ein Gehäuse offenbart, das seinen Innenraum gegenüber elektromagnetischer Strahlung abschirmt, mit einer in einem vorbestimmten Abschnitt, mindestens eines Gehäuseteils (Deckel eines Mobiltelefons / vgl. Abschnitt [0018]) angeordneten Abschirmdichtung, die elastisches sowie leitfähiges Material aufweist (Flüssigsilikon Gummi / vgl. Abschnitt [0016]), wobei die Abschirmdichtung als Abschirmprofil aus einem elastischen und leitfähigen Material direkt auf den Abschnitt eines Gehäuseteils und nur mit diesem festhaftend verbunden gebildet ist (Fugenpositionen des Deckelmaterials / vgl. Abschnitt [0017]), derart dass das Abschirmprofil nach wiederholtem Öffnen des Gehäuses eine gute Beständigkeit aufweist (Deckel und Mobiltelefonschale sind verschraubt / vgl. Abschnitt [0018]). Damit weist dieses Gehäuse sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf, vgl. dort insbesondere die Abschnitte [0003], [0005], [0006], [0007], [0011] bis [0019], insbesondere die Abschnitte [0017] und [0018].

In dieser Druckschrift findet sich kein Hinweis darauf, das Abschirmprofil aus übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

Der Fachmann hatte auch keine Veranlassung, das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

So handelt es sich bei der in der Druckschrift K9 vorgestelltem Material „Dynafoam“ um ein aufgeschäumtes härtbares Thermoplast-Gummi, das in Materialsträngen aufgebaut wird, vgl. dort Seite 2, 1e. Abs. bis Seite 3, Abs. 2. Ein aufgeschäumtes Material ist für elektromagnetische Abschirmung nicht geeignet, weil es keine hinreichende Dichte von metallischem oder kohlestoffhaltigem Abschirmmaterial gewährleistet.

Der Vergleich dieses neuen Materials mit anderen üblichen Materialien dahingehend, dass die üblichen Materialien zu Tropfenbildung oder zum Verfließen neigen würden, so dass Mehrfachauftragungen notwendig wären, um eine hinreichende Dimension der Dichtung zu erreichen, kann nicht im Sinne des Patentanspruchs 1 ausgelegt werden, weil dort die Auftragsart der üblichen Materialien überhaupt nicht angesprochen wird.

Daher vermag auch diese Druckschrift den Fachmann nicht dazu anregen, das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

In der Druckschrift K10/1 i. V. m. K10/2 werden zwar Doppelstränge (double strands) erwähnt, jedoch kann daraus nicht auf übereinander angeordnete Materialstränge geschlossen werden, weil eine Übereinanderanordnung von zwei Düsen dazu führen würde, dass der obere Materialstrang auf einem noch nicht ausgehärteten unteren Strang angeordnet wäre, was zu undefinierten Auftragsverhältnissen führen würde.

Auch diese Druckschrift gibt daher dem Fachmann keine Anregung dazu, das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

Bei der Abschirmung nach der Druckschrift K11/1 i. V. m. K11/2 handelt es sich um ein koextrudiertes Abschirmprofil bestehend aus einem innenliegenden weichen Strang, der von einer außenliegenden metallhaltigen Abschirmschicht umgeben ist.

Diese Abschirmung enthält keine übereinander oder neben- und übereinander angeordnete Materialstränge, von denen auch keiner festhaftend mit einem Gehäuseteil verbunden ist.

Daher vermag auch diese Druckschrift den Fachmann nicht dazu anzuregen, das Abschirmprofil mindestens bereichsweise aus mehreren, übereinander oder neben- und übereinander angeordneten Materialsträngen aufzubauen.

Die übrigen Druckschriften gehen ersichtlich inhaltlich nicht über den vorstehend abgehandelten Stand der Technik hinaus, sie vermögen daher die Patentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 nicht in Frage zu stellen.

Somit ist das Gehäuse nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents patentfähig und daher rechtsbeständig.

6) Die Unteransprüche 2 bis 11 beinhalten weitere, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gehäuses gemäß Patentanspruch 1 und sind ebenfalls rechtsbeständig.

7) Die Beschreibung gibt den Stand der Technik an, von dem die Erfindung ausgeht, und erläutert diese hinreichend anhand von Ausführungsbeispielen. Nachdem der Absatz [0056], der nicht einer weiteren Erläuterung der Erfindung dient, gestrichen wurde, erfüllt die Beschreibung die an diese zu stellenden Anforderungen.

Daher war das Patent aufrechtzuerhalten.

gez.

Unterschriften