



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 67/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. März 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 08 651.9-34

...

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Das Verfahren wird in Bezug auf die Teilanmeldung abgetrennt.
2. Die Beschwerde der Anmelderin wird in Bezug auf die Stamm-anmeldung zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 T des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 21. Februar 1997 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Gasgefüllter Überspannungsableiter mit äußerer Kurzschlusseinrichtung“ durch Beschluss vom 17. September 2004 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des mit Schriftsatz vom 4. Dezember 1997 eingereichten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift:

- US 4 984 125 (Druckschrift 1)

nicht neu sei bzw. jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Zum Stand der Technik sind im Prüfungsverfahren zudem die Druckschriften:

- FR 2 670 624 A1 (Druckschrift 2) und
- US 4 912 592 (Druckschrift 3)

in Betracht gezogen worden, von denen die Druckschrift 1 neben den Druckschriften:

- EP 0 548 587 A1 (Druckschrift 4)
- EP 0 312 729 A1 (Druckschrift 5)
- FR 2 575 864 A1 (Druckschrift 6) und
- DE 29 11 110 A1 (Druckschrift 7)

auch bereits von der Anmelderin in der Beschreibungseinleitung bzw. in ihrer Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid zum Stand der Technik genannt worden ist.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die am 18. November 2004 eingelegte und mit Schriftsatz vom 24. März 2005 unter Vorlage geänderter Patentansprüche 1 bis 6 begründete Beschwerde der Anmelderin.

In der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2006 hat sie neue Patentansprüche 1 bis 5 überreicht und die Auffassung vertreten, dass der gasgefüllte Überspannungsableiter nach dem verteidigten Patentanspruch 1 gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik einschließlich der vom Senat eingeführten Druckschriften:

- WO 87/06399 A1 (Druckschrift 8)
- EP 0 516 922 A2 (Druckschrift 9) und
- US-Patentschrift 4 062 054 (Druckschrift 10)

patentfähig sei.

Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 T des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2004 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2006, Beschreibung, Seiten 1 bis 7 und Zeichnung, Figuren 1 bis 6, diese Unterlagen eingegangen am 5. Dezember 1997.

Ferner hat sie die Teilung der Anmeldung erklärt, ohne Patentansprüche für die abgeteilte Anmeldung vorzulegen.

Der verteidigte Patentanspruch 1 der Stammanmeldung lautet:

„Gasgefüllter Überspannungsableiter mit wenigstens zwei Elektroden und mit einem zwischen zwei Elektroden angeordneten Isolator und mit einer Überlastsicherung in Form einer äußeren Kurzschlusseinrichtung,

bei dem die Kurzschlusseinrichtung aus einem Kurzschlussbügel besteht, dessen Enden mittels einer eine Federkraft ausübenden Halteeinrichtung und eines bei Wärmezufuhr schmelzbaren Abstandhalters in einem radialen Abstand zu den Elektroden gehalten werden,

und bei dem die Halteeinrichtung aus einem auf den Isolator aufschnappbaren offenen Ring aus einem streifenförmigen, federnden Material besteht, an dessen einem Ende der Kurzschlussbügel angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Abstandhalter (20, 23) zwischen dem Mittelteil (13) des Kurzschlussbügels (12) und dem Isolator (2) angeordnet ist,

dass der Überspannungsableiter drei Elektroden und zwei Isolatoren aufweist,

dass ein zweiter, gleichartiger Kurzschlussbügel (10) auf den zweiten Isolator aufgesetzt ist und

dass die Kurzschlussbügel (12) den Überspannungsableiter axial nicht überragen.“

Wegen der geltenden Unteransprüche 2 bis 5 der Stammanmeldung und der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist bezüglich der Stammanmeldung nicht begründet; denn der gasgefüllte Überspannungsableiter nach dem verteidigten Patentanspruch 1 der Stammanmeldung ist nicht patentfähig.

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob die geltenden Patentansprüche 1 bis 5 der Stammanmeldung zulässig sind, denn die Beschwerde kann jedenfalls deshalb keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (*vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 - „Elastische Bandage“*).

2. Nach den Angaben in der geltenden Beschreibung (*vgl. Seite 2, letzte Zeile bis Seite 3, Zeile 11*) wird im Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung von einem gasgefüllten Überspannungsableiter ausgegangen, wie er aus der Entgegenhaltung 2 bekannt ist (*vgl. dort den gasgefüllten Überspannungsableiter (parafoudre) mit wenigstens zwei Elektroden (électrodes 6, 7, électrode de terre 8), dem zwischen den Elektroden (6 bis 8) angeordneten Isolator (corps 5) und der äußeren Kurzschlusseinrichtung (court-circuit 10) bestehend aus einem offenen Ring (branche sensiblement hémicylindrique 3) aus streifenförmigem, federndem Material, einem Kurzschlussbügel (barrette 1) und einem Abstandhalter (couche isolant 9) im Anspruch 1 i. V. m. Seite 1, Zeilen 9 bis 12 und den Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung auf Seite 4, Absatz 2 bis Seite 5, Absatz 2*).

Gegenüber diesem Stand der Technik liegt dem Anmeldungsgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, die Kurzschlusseinrichtung so auszubilden, dass sie den Überspannungsableiter radial möglichst wenig überragt, eine sichere Kontaktgabe gewährleistet und leicht montierbar ist (*vgl. geltende Beschreibung, Seite 3, Absatz 2*).

Diese Aufgabe wird ersichtlich bereits mit dem bekannten gattungsgemäßen gasgefüllten Überspannungsableiter nach Druckschrift 2 gelöst (*vgl. hierzu auch die geltende Beschreibung, Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, Zeile 15*).

3. Der - zweifelsohne gewerblich anwendbare - gasgefüllte Überspannungsableiter nach dem verteidigten Patentanspruch 1 der Stammanmeldung ist zwar gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, beruht jedoch gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften 2, 9 und 10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und Fertigung von gasgefüllten Überspannungsableitern mit Überlastsicherung befasster, berufserfahrener Physiker oder Elektroingenieur mit Fachhochschulausbildung zu definieren ist.

In der Druckschrift 9 (*vgl. die Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 3, vorletzter Absatz*) wird nämlich von einem - ersichtlich gasgefüllten (*vgl. Spalte 1, Zeilen 9 bis 13*) - Überspannungsableiter (1) ausgegangen, der folgende Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung aufweist:

- zwei Elektroden (*Außenelektroden 3 und 4*),
- einen Isolator (*ohne Bezugszeichen*) zwischen den zwei Elektroden (*3 und 4*) (*wird vom Fachmann als bei einem Überspannungsableiter selbstverständlich in Gedanken gleich mitgelesen; vgl. hierzu BGH Mitt. 1995, 220, Leitsatz 2 - „Elektrische Steckverbindung“*)
- und eine Überlastsicherung in Form einer äußeren Kurzschlusseinrichtung, die aus einem Kurzschlussbügel (*Federbügel 6*) besteht,

dessen Enden mittels einer eine Federkraft ( $F$ ) ausübenden Halteeinrichtung (*nicht dargestellt*) und eines bei Wärmezufuhr schmelzbaren Abstandhalters (*Schmelzelement 13*) in einem radialen Abstand zu den Elektroden (*3 und 4*) gehalten werden,

- wobei der Abstandhalter (*13*) zwischen dem Mittelteil des Kurzschlussbügels (*6*) und dem Isolator angeordnet ist und
- der Kurzschlussbügel (*6*) den Überspannungsableiter (*1*) axial nicht überragt.

Von diesem bekannten gasgefüllten Überspannungsableiter unterscheidet sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung noch dadurch, dass bei ihm

- die Halteeinrichtung aus einem auf den Isolator aufschnappbaren offenen Ring aus einem streifenförmigen, federnden Material besteht, an dessen einem Ende der Kurzschlussbügel angeordnet ist, und
- der Überspannungsableiter drei Elektroden und zwei Isolatoren aufweist, wobei ein zweiter, gleichartiger Kurzschlussbügel auf den zweiten Isolator aufgesetzt ist.

Diesen beiden Merkmalen ist jedoch keine patentbegründende Bedeutung beizumessen:

Da beim Stand der Technik nach den Figuren 1 und 2 der Druckschrift 9 offen gelassen ist, wie die Halteeinrichtung mit der Federkraft ( $F$ ) für den Kurzschlussbügel (*6*) auszubilden ist, wird sich der Fachmann diesbezüglich beim weiteren Stand der Technik umsehen. Die Druckschrift 2, von der - wie dargelegt - im Oberbegriff des verteidigten Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung ausgegangen wird, schlägt zum Ausüben einer Federkraft auf den Kurzschlussbügel (*1*) des daraus bekannten gasgefüllten Überspannungsableiter aber eine Halteeinrichtung

vor, die - bei der Variante mit zwei Elektroden (*parafoudre bipolaires*) - aus einem auf den Isolator (5) aufschnappbaren offenen Ring (*partie sensiblement hémicylindrique 3*) aus einem streifenförmigen, federnden Material (*l'acier inoxydable*) besteht, an dessen einem Ende der Kurzschlussbügel (1) angeordnet ist (*vgl. die Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung auf Seite 4, Absatz 2 bis Seite 5, Absatz 1*). Da die Federkraft der Halteeinrichtung dort - insoweit entsprechend der Vorgabe durch die Druckschrift 9 - auch bereits dem Anpressen des Kurzschlussbügels gegen die beiden Elektroden - bei schmelzendem Abstandhalter - dient, bietet es sich dem Fachmann an, die aus der Druckschrift 2 bekannte Halteeinrichtung zu ihrem bekannten Zweck bei dem gasgefüllten Überspannungsableiter nach den Figuren 1 und 2 der Druckschrift 9 einzusetzen. Wie nicht zuletzt ein Vergleich der Ausführungsbeispiele nach den Figuren 1 bzw. 5 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zeigt, ist es für den Fachmann dabei unerheblich, dass der Abstandhalter gemäß den Figuren 1 und 2 der Druckschrift 9 zwischen dem Mittelteil des Kurzschlussbügels und dem Isolator, gemäß Druckschrift 2 hingegen zwischen den Enden des Kurzschlussbügels und den Elektroden angeordnet ist.

Auch weist der gasgefüllte Überspannungsableiter nach den Figuren 1 und 2 der Druckschrift 9 zwar nur zwei Elektroden (3, 4) auf, jedoch können Überspannungsableiter gemäß Druckschrift 2 (*vgl. die Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung auf Seite 4, Absatz 2 bis Seite 5, Absatz 1*) alternativ auch mit einer dritten Elektrode versehen werden, wobei dann selbstverständlich ein zweiter Isolator erforderlich wird. Bei einem Überspannungsableiter mit drei Elektroden könnte der Fachmann zwar - dem Beispiel der Druckschrift 2 folgend - einen einzigen Kurzschlussbügel vorsehen, mit dem die beiden Außenelektroden kurzschließbar sind, während er durch die Halteeinrichtung mit der mittleren Elektrode elektrisch verbunden ist. Jedoch offenbart die Druckschrift 10 demgegenüber einen gasgefüllten Überspannungsableiter mit drei Elektroden (*central body 10A, electrode end caps 10B*) und zwei Isolatoren (*insulated sleeve sections 10C*), bei dem die mittlere Elektrode (10A) durch einen ersten Kurzschlussbügel (*fusible sleeve 12*) mit der einen Außenelektrode (10B) und durch einen gleichartigen zweiten Kurz-

schlussbügel (12) mit der anderen Außenelektrode (10B) kurzschließbar ist (vgl. die Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 63). Da die beiden Kurzschlussbügel dabei unabhängig voneinander in Funktion treten - d. h. die Schutzwirkung dementsprechend erhöhen -, beruht es nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn der Fachmann die aus der Druckschrift 10 bekannte Variante mit zwei gleichartigen Kurzschlussbügeln derjenigen nach Druckschrift 2 mit nur einem Kurzschlussbügel vorzieht. Ausgehend vom Stand der Technik nach den Figuren 1 und 2 der Druckschrift 9, bei dem der Kurzschlussbügel auf den Isolator aufgesetzt ist, gelangt der Fachmann damit aber ohne erfinderisches Zutun bereits zu einem gasgefüllten Überspannungsableiter mit drei Elektroden und zwei Isolatoren, bei dem - insoweit entsprechend der weiteren Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 der Stammanmeldung - ein zweiter, gleichartiger Kurzschlussbügel auf den zweiten Isolator aufgesetzt ist. Soweit von der Anmelderin aber die Auffassung vertreten wird, dass die Druckschrift 10 nur deshalb zwei Kurzschlussbügel vorschläge, weil dort zu den Kurzschlusseinrichtungen gehörende gasgefüllte Durchbrüche (*cut outs, air gaps 13B*) - die in Isolatorringen (*spacer 13*) zwischen den Kurzschlussbügeln (12) und den Außenelektroden (10B) ausgebildet sind - zugleich Bestandteile zusätzlicher Gasleck-Schutzeinrichtungen bilden (vgl. das *Abstract i. V. m. Spalte 3, Zeilen 10 bis 53 zu den Figuren 1 und 2*), kann dem insofern nicht gefolgt werden, als die beiden Kurzschlussbügel (12) ohnehin durch die mittlere Elektrode (*center body 10 bzw. 10A*) miteinander elektrisch verbunden sind (vgl. *Spalte 3, Zeilen 10 bis 14 zur Fig. 1*), so dass die Funktionsfähigkeit der zusätzlichen Gasleck-Schutzeinrichtungen auch durch einen einzigem durchgehenden Kurzschlussbügel (12) zwischen den beiden Außenelektroden (10B) ersichtlich nicht beeinträchtigt oder in Frage gestellt wäre.

Der gasgefüllte Überspannungsableiter nach dem verteidigten Patentanspruch 1 der Stammanmeldung ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

4. Mit dem verteidigten Patentanspruch 1 fallen auch die darauf zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5 der Stammanmeldung (*vgl. hierzu auch BGH GRUR 1997, 120 amtlicher Leitsatz - „Elektrisches Speicherheizgerät“*). Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt ist für diese Unteransprüche im Übrigen auch nicht geltend gemacht worden.

5. Die Teilanmeldung ist zwar mit der in der mündlichen Verhandlung wirksam erfolgten Teilungserklärung vor dem Bundespatentgericht anhängig (*vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 39 Rdn. 67*). Eine Entscheidung auch in Bezug auf die Teilanmeldung war jedoch nicht geboten, da zur Teilanmeldung noch keine Patentansprüche vorgelegt wurden. Aus Gründen der prozessualen Klarheit war somit das Verfahren bezüglich der schwebend wirksamen Teilanmeldung abzutrennen, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 145 Abs. 1 ZPO.

Bei der dargelegten Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin in Bezug auf die Stammanmeldung zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften