

BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 32/98

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
9. August 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 195 20 469

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Ing. Schmidt und Dr.-Ing. Kaminski

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 34 des Deutschen Patentamts vom 22. April 1998 aufgehoben. Das Patent 195 20 469 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentanspruch 1 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 09. August 2000, Patentansprüche 2 bis 8 vom 14. August 1997, Beschreibungseinleitung, Seiten 1, 2 und 4 vom 14. August 1997, Seite 3 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 09. August 2000, sowie Beschreibung ab Spalte 2, Zeile 54, und Zeichnungen, Figuren 1 und 2, jeweils gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Das Deutsche Patentamt - Patentabteilung 34 - hat das auf die am 3. Juni 1995 eingegangene Anmeldung erteilte Patent 195 20 469 mit der Bezeichnung "Element zur Fixierung und elektrischen Verbindung für Schaltschränke" im Einspruchsverfahren durch Beschluß vom 22. April 1998 mit der Begründung beschränkt aufrechterhalten, daß keine Wesensgleichheit zwischen dem Gegenstand gemäß dem Patentanspruch 1 vom 14. August 1997 und der von der Einsprechenden angegebenen Klemmfeder bestehe. Der Gegenstand dieses Pa-

tentanspruchs 1 beruhe vielmehr auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Klemmfeder der Einsprechenden.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung einen neuen Patentanspruch 1 folgender Fassung vorgelegt:

"Element zur Fixierung und elektrischen Verbindung von Blecheinlagen mit gelochten Rahmenteil in Schaltschränken, wobei ein federnder Blechstreifen in Form zweier in ein Loch des Rahmenteils (17) einsetzbarer Schenkel (1, 2) gebogen ist, die einen spitzen Winkel einschließen, **dadurch gekennzeichnet**, daß der eine Schenkel (1) eine vom anderen Schenkel weggebogene Verlängerung (3) aufweist, deren äußeres Ende zur Kontaktierung mit der Blecheinlage ausgebildet ist, daß eine Rastvorrichtung (11, 12, 13) zur Verrastung des Elements mit dem Rahmenteil (17) von einer Rastzunge gebildet ist, die an einer Seite des einen Schenkels (1) angeordnet und durch einen Längsschlitz (10) von dem einen Schenkel (1) getrennt ist, daß die Rastzunge in einem ersten Längenbereich (11) einen größeren Winkel mit dem anderen Schenkel (2) bildet als der eine Schenkel 1, daß die Rastzunge anschließend zur Bildung eines selbsthemmenden Rastpunktes (12) nach innen gekröpft ist und daß ein weiterer Längenbereich der Rastzunge als Grifffläche (13) zum Entsperrn der Raste ausgebildet ist."

Mit den in diesem Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen soll die Aufgabe gelöst werden, ein Element zur Fixierung und elektrischen Verbindung von Blecheinlagen mit gelochten Rahmenteil in Schaltschränken anzugeben, das preiswert herstellbar, schnell montierbar, und für verschiedene Stärken der Blecheinlagen verwendbar ist (S 2 Abs 4 der geltenden Beschreibung).

Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, auch durch den Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 werde der Kern der ursprünglich von der Einsprechenden angegebenen Erfindung getroffen; es bestehe Identität hinsichtlich Aufgabe und Lösung und damit Wesensgleichheit. Da aus dem Stand der Technik kein Element zur Fixierung und elektrischen Verbindung von Blecheinlagen mit gelochten Rahmenteilen bekanntgeworden sei, das lediglich aus zwei federnden Schenkeln und einer Rastzunge bestehe, werde auch mit den gegenüber dem erteilten Hauptanspruch hinzugefügten Sachmerkmalen der Kern der ursprünglich durch die Einsprechende gemachten Erfindung nicht verlassen. Bei der darüber hinaus beanspruchten Verrastung des Elements mit dem Rahmenteil handle es sich lediglich um ein funktionelles Merkmal, das nicht schutzbegründend sein könne. Auch der Gegenstand gemäß dem nunmehr geltenden Patentanspruch 1 sei deshalb dem Gedankengut der Einsprechenden entnommen.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen mit der Maßgabe, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 09. August 2000, Patentansprüche 2 bis 8 vom 14. August 1997, Beschreibungseinleitung, Seiten 1, 2 und 4 vom 14. August 1997, Seite 3 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 09. August 2000, sowie Beschreibung ab Spalte 2, Zeile 54, und Zeichnungen, Figuren 1 und 2, jeweils gemäß Patentschrift.

Zur Begründung ihres Antrags trägt sie vor, die Unterlagen der Einsprechenden hätten allenfalls eine Anregung liefern können, über Lösungsmöglichkeiten der patentgemäßen Aufgabe nachzudenken. Denn das in den Unterlagen der Einsprechenden dargestellte Federelement weise an seinem einen (unteren) Schenkel keine von dem Schenkel getrennte Rastzunge auf, sondern lediglich einen mit dem Schenkel verbundenen Rastnocken. Auch sei man damals noch davon ausgegangen, daß der Rastnocken zusammen mit der am anderen Schenkel vorgesehenen Verprägung erforderlich sei, um eine Verrastung des Elements sicherzustellen. Demgegenüber habe erst die Patentinhaberin erkannt, daß zur Aufrechterhaltung einer dauerhaften Kontaktgabe eine Drehung des Elements verhindert werden müsse, was dadurch möglich sei, daß eine anspruchsgemäß ausgebildete Rastzunge mit einem selbsthemmenden Rastpunkt am Rahmenteil verrastet werde. Mit den im Patentanspruch 1 enthaltenen funktionellen Angaben werde klargestellt, wozu die jeweiligen Merkmale diene.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als das Patent im beantragten, weiter beschränkten Umfang aufrechtzuerhalten war.

Denn der durch den nunmehr geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte wesentliche Inhalt des Streitpatents konnte den von der Einsprechenden als Verletzte vorgelegten Unterlagen nicht entnommen werden und weist darüber hinaus gegenüber dem Erfindungsbesitz der Einsprechenden auch einen erfinderischen Überschuß auf.

1. Zulässigkeit des geltenden Patentanspruchs 1

Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er faßt die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 sowie der auf diesen direkt oder indirekt rückbezogenen erteilten Unteransprüche 4 bis 6 zusammen.

Die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 4 ergeben sich aus den ursprünglichen Figuren 1 und 2 in Verbindung mit der zugehörigen Beschreibung (insb S 6 Abs 1 und S 3 Abs 3).

2. Übereinstimmung des Patentgegenstandes mit dem Entnommenen

In Übereinstimmung mit dem Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 ist auch das als "Klemmfeder" bezeichnete Element der Einsprechenden (fortan: Einspruchsgegenstand) zur Fixierung und elektrischen Verbindung von Blecheinlagen (Bodenblech) mit gelochten Rahmenteilen (Gleitschiene) in Schaltschränken vorgesehen (Pkt'e 2 bis 4 der Notizen auf Blatt 1 und 2 der Anlage A1 zum Einspruchsschriftsatz, eingegangen am 7. Februar 1997). Dazu ist ein federnder Blechstreifen in Form zweier Schenkel 1,2 gebogen (Anhang A2 zur Eingabe vom 23. September 1997), die in ein Loch des Rahmenteils einsetzbar sind Anlage A1, (Zeichnung "Einbausituation" und Pkt. 4 der zugehör. Notizen). Die Schenkel schließen auch einen spitzen Winkel (30°) ein (Anlage A1, Zeichnung **Klemmfeder bb5** "Freier Zustand").

In Übereinstimmung mit dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 weist der eine (untere) Schenkel auch eine vom anderen (oberen) Schenkel weggebogene Verlängerung 3 auf (Anhang A2).

Daß der größere Teil der Verlängerung nach zweimaligen Abbiegen wieder parallel zum einen Schenkel verläuft, kann - entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Patentinhaberin - schon deshalb zu keiner anderen Beurteilung führen, weil der Fachmann - hier ein Techniker der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen in der Konstruktion von Schaltschränken - unter der Angabe "...weggebogen" nicht lediglich eine einzige Abwinkelung mit

gestrecktem Verlauf versteht sondern jeden durch "Wegbiegen" vom anderen Schenkel erzeugten Verlauf.

Das äußere Ende der Verlängerung ist auch zur Kontaktierung mit der Blecheinlage (Bodenblech) aufgrund der dort vorgesehenen Spitzen 4 ausgebildet (Anlage A1, Blatt-3- iVm Pkt. 4 der Notizen).

Da der Einspruchsgegenstand aus Federstahl besteht (Zeichnung **Klemmfeder bb5** oberhalb des Bezeichnungsfeldes), muß auch sein als "Nase 2" (Anlage A1, Blatt-3- iVm Pkt. 2 der Notizen) bezeichneter Bereich eine Elastizität aufweisen. Überdies ist der Bereich an drei Seiten freigeschnitten und dient auch der Verrastung beim Einsetzen des Klemmelements in die Gleitschiene (Anlage A1, Pkt'e 2 bis 3 der Notizen), so daß der am Ende des einen Schenkels anschließende Bereich auch als "Rastzunge" zu bezeichnen ist.

Wie aus der Zeichnung **Klemmfeder bb5** (Freier Zustand) ohne weiteres ersichtlich ist, bildet die Rastzunge in einem ersten (nämlich dem an den einen Schenkel direkt anschließenden) Längenbereich einen größeren Winkel mit dem anderen Schenkel als der eine Schenkel. Die Rastzunge ist anschließend zur Bildung eines selbsthemmenden Rastpunktes nach innen (d.h. zum anderen Schenkel hin) gekröpft.

Ein weiterer Längenbereich der Rastzunge ist als Grifffläche ausgebildet; denn der Endbereich kann auch im gespannten Zustand (Zeichnung **Klemmfeder bb5**) zwar nicht mit den Fingern, jedoch von einem zwischen die beiden Schenkel eingeführten geeigneten Werkzeug (zB einem Schraubendreher) ergriffen werden.

Mit dieser Grifffläche ist auch das Entsperren der Raste möglich; denn selbst wenn die Verlängerung im gespannten Zustand (Zeichnung **Klemmfeder bb5**) auf einem Blech aufliegt, bleibt die Grifffläche zugänglich und erlaubt ein Herausheben der Rastzunge aus dem Rastbereich hinter dem Bodenblech (Anlage A1 Pkt 3 der Notizen).

Die Verrastung der Rastvorrichtung erfolgt mit dem Rahmenteil, nämlich im Zusammenwirken der vor dem Loch liegenden Rastzunge (Blatt -4- Einbausituation) mit der Verprägung 5 im anderen Schenkel, die hinter dem Loch im Rahmenteil einrastet (Anlage A1 Blatt 3 iVm Pkt.4 der Notizen).

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 unterscheidet sich demnach vom Einspruchsgegenstand durch folgende Merkmale:

- 1) die Rastzunge ist *an einer Seite des einen Schenkels angeordnet* und
- 2) die Rastzunge ist *durch einen Längsschlitz von dem einen Schenkel getrennt*.

Zwar ist die im Streitpatent angegebene Aufgabe bereits dem Gedankengut der Einsprechenden entnehmbar. Denn auch die von ihr angegebene Feder ist aus Blech durch übliche Stanz- und Biegevorgänge einfach herstellbar, durch Einschieben in das gelochte Rahmenteil mittels eines Schraubendrehers (Anlage A1 Pkt. 1 der Notizen) schnell montierbar und vom Fachmann so auszubilden, daß sie für verschiedene Stärken der Blecheinlagen verwendbar ist (Anlage A1 Blatt-2-letzter Abs).

Ausgehend von dem Gedankengut der Einsprechenden bedurfte es jedoch einer erfinderischen Tätigkeit, um ein Element anzugeben, das zusätzlich die beiden Unterschiedsmerkmale aufweist.

Der Fachmann in Kenntnis des Einspruchsgegenstandes und im Rahmen seines handwerklichen Könnens keine Veranlassung die Rastzunge *an einer Seite des einen Schenkels* anordnen. Denn die mittige Anordnung erlaubt beim Verrasten ein verkantungsfreies gleichmäßiges Absenken beider Spitzen 4 auf das Bodenblech und beim Entsperren der Raste ein gleichmäßiges Abheben. Da keine der im Verfahren vor der Patenterteilung entgegengehaltenen Druckschriften ein Element zeigt, das zusätzlich zu zwei Schenkeln einen als "Rastzunge" zu bezeichnenden Abschnitt aufweist, kann auch der Stand der Technik dem Fachmann keine Anregung auf das erste Unterschiedsmerkmal geben. Dies trifft auch für das

zweite Unterschiedsmerkmal zu, nämlich die Rastzunge durch einen Längsschnitt vom anderen Schenkel zu trennen. Zu diesem Merkmal entnimmt der Fachmann der Figur 1 der Streit-Patentschrift, daß der Längsschlitz so lang sein muß, daß die Rastzunge nicht mehr im Bereich des einen Schenkels mit dem Element sondern allenfalls erst an einer Stelle verbunden ist, die im Verbindungsbereich beider Schenkel liegt.

Denn nur für eine solche mit dem einzigen Ausführungsbeispiel der Streitpatentschrift übereinstimmende Bemessung des Längsschnitts ergibt sich der im Zusammenhang mit dem erteilten, das zweite Unterschiedsmerkmal betreffenden Patentspruch 5 geltend gemachte Vorteil einer von der Schenkelverformung unabhängigen Verformung der Rastvorrichtung (Sp 2 Z 16 bis 19 der PS).

Die beim Einspruchsgegenstand vorgesehene Anordnung der Rastzunge am freien Ende des einen Schenkels (am Übergang zur Verlängerung) führt demgegenüber dazu, daß bei Verformung eines dieser beiden Abschnitte des Elements das jeweils andere "mitgenommen" wird.

Nachdem eine Streichung der dem Gedankengut der Einsprechenden entnommenen Merkmale aus dem geltenden Patentanspruch 1 den Schutzbereich des erteilten Patents erweitert hätte, konnte der Patentinhaberin der Schutz für diese Merkmalskombination nicht versagt werden; denn an den beiden patentbegründenden Unterschiedsmerkmalen hatte die Einsprechende keinen unmittelbaren Anteil (BGH GRUR 1997 594, 596 li Sp Abs 1 und 2 - geneigte Nadeln).

Zusammen mit dem Patentanspruch 1 haben auch die geltenden Unteransprüche 2 bis 8 Bestand, die mit den erteilten Unteransprüchen 2, 3 sowie 7 bis 11 übereinstimmen.

3. Nachanmeldungsrecht der Einsprechenden

Der Antrag der Patentinhaberin stellt einen Teilverzicht auf das Patent dar, nämlich der Verzicht auf Schutz für ein Element, das lediglich die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 ggf auch unter Einbeziehung der erteilten Patentansprüche 2 und 3 aufweist. Soweit das erteilte Patent in diesem Umfang von der Einsprechenden entnommenes Gedankengut enthält, berechtigt deshalb dieser Teilverzicht zur Anmeldung des entnommenen Gedankenguts unter Inanspruchnahme der Priorität des Streitpatents (Busse Patentgesetz 5. Auflage § 7 Rn 9 bis 14 mwN).

Dr. Kellerer

Schmöger

Schmidt

Dr. Kaminski

Na