



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 21/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. April 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Knoll, Lokys und Dr. Häußler

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 20. Juni 2000 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Baugruppenträger und Verbundbaugruppenträger“ durch Beschluss vom 4. Februar 2002 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die mit Eingabe vom 18. Januar 2002 eingereichten Patentansprüche 1 bis 19 zugrunde.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, es solle durch den nebengeordneten Patentanspruch 12 ein Gegenstand unter Schutz gestellt werden, für den kein Rechtsschutzinteresse bestünde. Denn dieser gleiche Gegenstand werde beispielsweise bereits im Anspruch 8 unter Berücksichtigung seiner Rückbeziehung -- auf die voranstehenden Ansprüche -- beansprucht. Für die erneute Beanspruchung von Gegenständen, die bereits Gegenstand anderer Ansprüche sind, sei jedoch kein Rechtsschutzinteresse gegeben.

Zum Stand der Technik sind im Prüfungsverfahren die Entgegenhaltungen

- US-Patentschrift 4 752 861 [= D1]
- deutsche Offenlegungsschrift 197 19 507 [= D2]
- deutsches Gebrauchsmuster 75 28 808 [= D3]
- deutsche Patentschrift 196 44 417 [= D4] und
- deutsche Offenlegungsschrift 41 26 576 [= D5]

in Betracht gezogen worden.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt in ihrer Beschwerdebegründung die Auffassung, die beiden geltenden Patentanspruchssätze 1 bis 11 und 12 bis 19 seien zwar aufgrund des gleichen

Problems und gleichartiger Lösung in sich einheitlich, beschrieben jedoch keinesfalls identische Gegenstände. Insofern sei die im angefochtenen Beschluss herangezogene Begründung, wonach kein Rechtsschutzinteresse für die beiden Anspruchssätze bestünde, nicht gerechtfertigt.

Ihren im o.g. Schriftsatz gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung nicht weiterverfolgt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2002 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 17, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. April 2004, ursprüngliche Beschreibung und ursprüngliche Zeichnung, Figuren 1 bis 9.

Hilfsweise beantragt die Anmelderin,

das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 18 (Hilfsantrag 1) bzw. Ansprüche 1 bis 16 (Hilfsantrag 2),
diese Unterlagen überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. April 2004, jeweils mit der ursprünglichen Beschreibung und der Zeichnung, Figuren 1 bis 9.

Der auf einen Baugruppenträger gerichtete Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hat -- nach Korrektur des Bezugszeichens für die Unterseite -- folgenden Wortlaut:

„Baugruppenträger (9) für einen Verbundbaugruppenträger (14) mit zwei Seitenwänden (1), einer Oberseite (20), einer Unterseite (24), einer Vorderseite und einer Rückwand (12), zur Aufnahme von Baugruppen,

dadurch gekennzeichnet,

dass sowohl die Oberseite (20) als auch die Unterseite (24) des Baugruppenträgers (9) jeweils mit mindestens einem großflächigen Durchbruch (13) versehen sind, wobei die Fläche des mindestens einen Durchbruchs (13) zwischen 50% und 90%, vorzugsweise zwischen 70% und 90%, der gesamten Fläche der Oberseite (20) oder der Unterseite (24) des Baugruppenträgers (9) aufweist, wobei Stege (2) auf der Oberseite (20) und auf der Unterseite (24) des Baugruppenträgers (9) vorgesehen sind, welche zumindest teilweise eine Lochung (6) aufweisen und auf der Oberseite (20), zur Rückwand (12) des Baugruppenträgers (9) hin gelegen, federförmige Kontaktierungsmittel (22) vorgesehen sind.“

Der auf einen Verbundbaugruppenträger gerichtete nebengeordnete Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet:

„Verbundbaugruppenträger (14) mit zumindest zwei senkrecht übereinander angeordneten Baugruppenträgern (9), wobei die Baugruppenträger (9) zwei Seitenwände (1), eine Oberseite (20), eine Unterseite (24), eine Vorderseite und eine Rückwand (12) aufweisen, zur Aufnahme von Baugruppen,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zwei Baugruppenträger (9), vorzugsweise alle Baugruppenträger (9), gemäß einem der voranstehenden Ansprüche 1 bis 5 ausgebildet sind und zwei Schirmbleche (7), gemäß einem der voranstehenden Ansprüche 6 bis 9 vorgesehen sind, die die Oberseite (20) des obenliegenden Baugruppenträgers (9) und die Unterseite (24) des untenliegenden Baugruppenträgers (9) abschirmen.“

Die Patentansprüche 1 bis 18 gemäß Hilfsantrag 1 sind ebenso wie die Patentansprüche 1 bis 16 gemäß Hilfsantrag 2 nur noch auf einen Verbundbaugruppenträger gerichtet.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hat -- nach Berichtigung des Bezugszeichens für die Stege -- folgenden Wortlaut:

„Verbundbaugruppenträger, mit wenigstens zwei senkrecht übereinander angeordneten und jeweils gleichartig ausgebildeten Baugruppenträgern, die jeweils zwei Seitenwände, eine Rückwand und je eine Ober-, Unter- und Frontseite aufweisen, bei dem an der Ober- und Unterseite jedes Baugruppenträgers je ein großflächiger, lediglich durch rahmenartig an der Ober- und Unterseite angeordnete Stege (2) begrenzter Durchbruch (13) vorgesehen ist und bei dem an der Oberseite des obenliegenden Baugruppenträgers (9) und an der Unterseite des untenliegenden Baugruppenträgers jeweils ein an den Stegen (2) befestigbares und wenigstens in einem Teilbereich des Durchbruchs (13) ein engmaschiges Lochraster (8) aufweisendes Schirmblech (7) angeordnet ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch die beiden, etwa in der Mitte und am Schluss

des Anspruchs eingefügten Merkmale, wonach die an der Ober- und Unterseite angeordneten Stege

- *zumindest teilweise eine Lochung (6) aufweisen,*
- und wonach bei den Baugruppenträgern
- *auf der Oberseite (20), zur Rückwand des Baugruppenträgers (9) hin gelegen, Kontaktierungsmittel (22) vorgesehen sind.*

Damit lautet der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 mit den entsprechenden Berichtigungen im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1:

„Verbundbaugruppenträger (14) mit wenigstens zwei senkrecht übereinander angeordneten und jeweils gleichartig ausgebildeten Baugruppenträgern (9), die jeweils zwei Seitenwände, eine Rückwand und je eine Ober-, Unter- und Frontseite aufweisen, bei dem an der Ober- und Unterseite jedes Baugruppenträgers je ein großflächiger, lediglich durch rahmenartig an der Ober und Unterseite angeordnete Stege (2), die zumindest teilweise eine Lochung (6) aufweisen, begrenzter Durchbruch (13) vorgesehen ist und bei dem an der Oberseite des oberliegenden Baugruppenträgers (9) und an der Unterseite des untenliegenden Baugruppenträgers jeweils ein an den Stegen (2) befestigbares und wenigstens in einem Teilbereich des Durchbruchs (13) ein engmaschiges Lochraster (8) aufweisendes Schirmblech (7) angeordnet ist und auf der Oberseite (20), zur Rückwand (12) des Baugruppenträgers (9) hin gelegen, Kontaktierungsmittel (22) vorgesehen sind.“

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 9 und 11 bis 17 gemäß Hauptantrag, hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 18 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. der Unteransprüche 2 bis 16 gemäß Hilfsantrag 2 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Nach den Angaben der Patentanmelderin betrifft die vorliegende Anmeldung einen Baugruppenträger für einen Verbundbaugruppenträger sowie einen Verbundbaugruppenträger mit zumindest zwei senkrecht übereinander angeordneten Baugruppenträgern (ursprüngliche Beschreibung Seite 1, 1. Absatz bzw. Offenlegungsschrift Absatz [0001]).

Wie die Anmelderin darlegt, soll ein Baugruppenträger einen Faradayschen Käfig um die Baugruppen herum bilden, da es Störaussendung und Störeinstrahlung von und auf diese Baugruppen zu vermeiden bzw. abzuschirmen gilt (ursprüngliche Beschreibung Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, 1. Absatz bzw. Offenlegungsschrift Absatz [0003]). Dabei stelle sich das Problem, dass sich die Schirmgüte und die Entwärmbarkeit des Baugruppenträgers entgegengesetzt verhielten. Für eine Verbesserung der Entwärmbarkeit müsse der Strömungswiderstand für die den Baugruppenträger durchströmende Luft verringert werden. Dies könne man durch eine Erhöhung der Offenheit der Perforation der Boden- und Deckbleche erreichen. Hierbei werde allerdings eine Verschlechterung der Schirmgüte des Baugruppenträgers in Kauf genommen. Wenn die Abführung der Verlustleistung durch freie Konvektion nicht mehr möglich sei, würden Ventilatoren eingebaut. Hierbei sei von Nachteil, dass die Ventilator-Einsätze erheblichen Platz beanspruchten (ursprüngliche Beschreibung Seite 2, 2. und 3. Absatz bzw. Offenlegungsschrift Absätze [0004] und [0005]).

Dem Patentbegehren liegt nach den Angaben der Anmelderin von daher die Aufgabe zugrunde, einen Baugruppenträger für einen Verbundbaugruppenträger und einen Verbundbaugruppenträger zu entwickeln, die eine Verbesserung der Entwärmbarkeit beim Einbau des Baugruppenträgers in den Verbundbaugruppenträger ergeben, ohne dass die elektrische Abschirmung der Baugruppen innerhalb

des Baugruppenträgers beeinträchtigt wird (ursprüngliche Beschreibung Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, 1. Absatz bzw. Offenlegungsschrift Absatz [0007]).

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände gemäß den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 10 nach Hauptantrag sowie durch den Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 gelöst.

III

Es kann dahingestellt bleiben, ob für die Gegenstände gemäß den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 10 nach Hauptantrag ein Rechtsschutzinteresse besteht. Es bedarf auch keiner Klärung der Frage, ob diese beiden Ansprüche -- ebenso wie der Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 -- durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sind. Schließlich braucht auch nicht erörtert zu werden, ob die nach Hauptantrag und Hilfsanträgen beanspruchten -- zweifelsohne gewerblich anwendbaren (§5 PatG) -- Gegenstände neu sind (§ 3 PatG) (vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121, liSp, Abs II 1. – „Elastische Bandage“). Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung beruht weder der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag noch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG) des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und Fertigung von Baugruppenträgern sowie Verbundbaugruppenträgern befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau zu definieren ist, der über physikalische und elektrotechnische Grundkenntnisse verfügt.

1.) Der Entgegenhaltung **D1** (vgl. insbesondere die Figuren 1 bis 4 und 8 mit zugehöriger Beschreibung Spalte 3, 1. Absatz bis Spalte 5, letzter Absatz und Spalte 6, Zeile 38 bis letzter Absatz) entnimmt dieser Fachmann einen Baugruppenträger (modular housing unit 1) für einen Verbundbaugruppenträger zur Aufnahme von Baugruppen, von dem sich der Gegenstand gemäß dem Wortlaut des Patentan-

spruchs 1 nach Hauptantrag nur dadurch unterscheidet, dass anstelle einer Vielzahl von Durchbrüchen (cooling openings 122) in der Ober- und Unterseite des Baugruppenträgers (1) -- wie sie die **D1** offenbart -- mindestens ein großflächiger Durchbruch vorgesehen ist, dessen Fläche zwischen 50% und 90% der gesamten Fläche der Oberseite oder der Unterseite des Baugruppenträgers beträgt.

Ansonsten weist auch der in der **D1** beschriebene Baugruppenträger (1) zwei Seitenwände (sidewalls 11), eine Oberseite und Unterseite (plates 12) sowie eine Vorderseite (front cover 5) und eine Rückwand (rear cover 6) auf, wobei Stege auf der Oberseite (12) und der Unterseite (12) des Baugruppenträgers (1) -- in Form von nach oben bzw. nach unten gebogenen Seitenrändern -- vorgesehen sind, welche offensichtlich auch zumindest teilweise über eine Lochung verfügen, durch die hindurch die Oberseite (12) bzw. Unterseite (12) mit einem rückwärtigen Rahmen (rear wall plate 14) verschraubt werden kann (vgl. Figur 3 iVm Spalte 5, 4. Absatz von unten). Schließlich sind auf der Oberseite (12) des Baugruppenträgers (1) zur Rückwand (6) hin gelegene, federförmige Kontaktierungsmittel (spring elements 51) vorhanden (vgl. Figur 8 iVm Spalte 6, letzter Absatz).

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, die Druckschrift **D1** offenbare keinen Baugruppenträger im Sinne der vorliegenden Anmeldung. Bei diesem Stand der Technik nämlich würden Platinen (printed circuit boards) in das Gehäuse eingeschoben. Die Anmelderin hingegen beanspruche eine Vorrichtung, die für die Aufnahme von Baugruppen ausgestaltet sei. Insofern stünde die **D1** dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht patenthindernd entgegen.

Diesem Standpunkt kann nicht beigetreten werden. Denn nach dem Verständnis des vorstehend definierten Durchschnittsfachmanns handelt es sich auch bei den in der **D1** angesprochenen Platinen um Baugruppen im Sinne der vorliegenden Anmeldung. Einen Anhaltspunkt dafür, dass der Begriff „Baugruppe“ im Anspruch 1 nach Hauptantrag möglicherweise enger ausgelegt werden müsste, vermag der

Senat den Anmeldungsunterlagen nicht zu entnehmen. Im übrigen darf eine einengende Auslegung eines Patentanspruchs -- auch im Erteilungsverfahren -- nicht etwa deshalb zugrunde gelegt werden, weil dadurch die Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 47, Leitsatz 1 –„Blasenfreie Gummibahn I“).

Was nun das oben angesprochene Unterscheidungsmerkmal anbelangt, so nehmen auch die zahlreichen Durchbrüche (122) bei dem aus der **D1** bekannten Baugruppenträger -- wie aus der Figur 4 ohne weiteres zu ersehen ist -- deutlich mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Ober- bzw. Unterseite (12) ein. Es liegt im Ermessen des vorstehend definierten Durchschnittsfachmanns, diese Vielzahl von Durchbrüchen durch mindestens einen großflächigen Durchbruch zu ersetzen, wie dies insoweit im Patentanspruch 1 beansprucht wird. Denn beim Stand der Technik nach der **D1** wurde -- entsprechend der der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe -- bereits das Ziel verfolgt, bei einem Baugruppenträger sowohl für die Entwärmbarkeit als auch für die elektrische Abschirmung zu sorgen (Spalte 3, vorletzter Absatz und Spalte 6, Zeile 38 bis 43). Um diese Abschirmung zu gewährleisten, bedarf es, wie der Fachmann sofort erkennt, der engmaschigen, die Durchlüftung behindernde Ausgestaltung der Ober- und Unterseite (12) des bekannten Baugruppenträgers (1) nicht, da zusätzliche Abschirmbleche (lower and upper housing covers 3,4) vorgesehen sind, welche die elektrische Abschirmung der Baugruppen sicherstellen. Der Fachmann ist somit gehalten, die Vielzahl der Ausnehmungen (122) des Standes der Technik durch mindestens einen großflächigen Durchbruch zu ersetzen, um der für die Kühlung der Baugruppen benötigten Luftströmung keinen unnötigen Widerstand entgegenzusetzen. Damit aber gelangt der Fachmann, ohne dass es einer erfinderischen Tätigkeit bedarf, zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist von daher nicht gewährbar.

2.) Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ergibt sich aufgrund des vorstehend geschilderten Vorgehens für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Denn die Druckschrift **D1** (vgl. wiederum die Figuren 1 bis 3 und 8 und die zugehörige Beschreibung Spalte 3, 1. Absatz bis Spalte 6, letzter Absatz) offenbart auch einen Verbundbaugruppenträger (complete housing), der aus wenigstens zwei senkrecht übereinander angeordneten und jeweils gleichartig ausgebildeten Baugruppenträgern (1) aufgebaut ist, wobei die Baugruppenträger (1) jeweils zwei Seitenwände (11), eine Rückwand (6) und je eine Ober-, Unter- und Frontseite (12, 12, 5) aufweisen und wobei an der Oberseite des obenliegenden Baugruppenträgers (1) und an der Unterseite des untenliegenden Baugruppenträgers (1) jeweils ein an den Stegen - - nämlich den abgewinkelten Rändern der Ober- und Unterseite (12) -- befestigbares, die Durchbrüche (122) der Ober- und Unterseite (12) überdeckendes Schirmblech (3, 4) angeordnet ist.

Das Merkmal, dass die Schirmbleche (3, 4) ein engmaschiges Lochraster aufweisen, lässt sich der **D1** zwar nicht ausdrücklich entnehmen, wird jedoch vom Fachmann bei aufmerksamer Durchsicht der Entgegenhaltung als selbstverständlich mitgelesen, da sich nur auf diese Weise eine zuverlässige Abschirmung der Baugruppen gegen elektromagnetische Wellen realisieren lässt, ohne dabei die Entwärmung des Baugruppenträgers zu verhindern (vgl. hierzu BGH GRUR 1995, 330, Ls2 – „Elektrische Steckverbindung“).

Hinsichtlich des noch verbleibenden Unterscheidungsmerkmals, wonach bei dem Verbundbaugruppenträger gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 an der Ober- und Unterseite je ein großflächiger, lediglich durch rahmenartig an der Ober- und Unterseite angeordnete Stege begrenzter Durchbruch vorgesehen ist, wird auf die entsprechenden Überlegungen zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag verwiesen. Demnach bedarf es für den zuständigen Fachmann keines erfinderischen Zutuns, um die Vielzahl der kleinen Ausnehmungen (122) beim Stand der Technik nach der **D1** durch einen großflächigen Durchbruch zu ersetzen, was

zwangsläufig zur Folge hat, dass von der Ober- bzw. Unterseite (12) des Baugruppenträgers (1) im wesentlichen nur noch die rahmenartig angeordneten Stege, die diesen großflächigen Durchbruch dann begrenzen, übrig bleiben. Insofern ergibt sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist deshalb nicht gewährbar.

3.) Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, da die beiden zusätzlichen Merkmale, durch die sich dieser Anspruch vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet, der Entgegenhaltung **D1** als bekannt entnommen werden können.

So weisen auch die Stege der Ober- und Unterseite (12) zumindest teilweise eine Lochung auf, die -- wie eingangs bereits dargelegt wurde -- zur Befestigung des Rahmens (14) mittels Schrauben benötigt wird (vgl. Figur 3). Ferner sind beim Stand der Technik nach der **D1** zur Rückwand des Baugruppenträgers (1) hin gelegene Kontaktierungsmittel (51) vorgesehen.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist deshalb nicht gewährbar.

IV

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag fallen aufgrund der Antragsbindung die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 sowie der nebengeordnete Patentanspruch 10 und die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 11 bis 17.

Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 bzw. 2 fallen aufgrund der Antragsbindung die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 18 bzw. 2 bis 16.

Die Beschwerde der Anmelderin war daher zurückzuweisen.

Dr. Tauchert

Knoll

Lokys

Dr. Häußler

Pr