



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 22/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Oktober 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 40 42 306**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Gutermuth, Dr.-Ing. Kaminski und Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Das Patent 40 42 306 wird widerrufen.

**Gründe**

**I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.34 - hat das auf die am 31. Dezember 1990 eingegangene Anmeldung erteilte Patent mit der Bezeichnung „Endverzweiger mit Prüfstecker“ im Einspruchsverfahren durch Beschluss vom 18. Januar 2005 im Umfang des Hilfsantrags beschränkt aufrechterhalten mit der Begründung, dass der Gegenstand gemäß dem erteilten PA 1 (Hauptantrag) gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei, dass der Gegenstand gemäß dem als Hilfsantrag am 18. Januar 2005 vorgelegten neuen Patentanspruchs 1 jedoch sowohl ursprünglich offenbart als auch neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, mit der sie weiterhin den Widerruf des angegriffenen Patents begehrt, da der Gegenstand des der Aufrechterhaltung zugrundeliegenden Patentanspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und im Übrigen auch dieser Gegenstand durch den Stand der Technik nahegelegt sei (S. 8 Pkt. V der Beschwerdebegründung vom 12. Juli 2005).

Die ordnungsgemäß geladenen Parteien sind beide - wie jeweils schriftsätzlich angekündigt - zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Die Einsprechende stellt gemäß Beschwerdeschriftsatz vom 8. April 2005 den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent 40 42 306 „Endverzweiger für Prüfstecker“ zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 20. Mai 2005 beantragt,

die Beschwerde gegen den Beschluss zurückzuweisen.

Damit verteidigt die Patentinhaberin das Streitpatent nur mehr im Umfang des am 18. Januar 2005 als Hilfsantrag eingereichten Patentanspruchs 1 und der nach wie vor geltenden erteilten Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Patentschrift.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Änderung gegenüber erteiltem Patentanspruch 1 unterstrichen:

„Endverzweiger, insbesondere für Fernmeldetechnik, mit einer wenigstens zwei zur gleichen Seite gerichtete Kontaktreihen aufweisenden Anschlussleiste, mit einer Vielzahl von Leitungen, die einer ersten Kontaktreihe zugeführt sind, und einer Vielzahl von Leitungen, die von einer zweiten Kontaktreihe abgehen, und mit einem Überspannungsableitermagazin, welches an den zugeführten und abgehenden Leitungen auftretende Überspannungen zur Erde ableitet, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen sich gegenüberliegenden, einander entsprechenden Kontakten (10,20) der ersten (1) und der zweiten (2) Kontaktreihe jeweils eine Trennstelle (30) für einen Prüfstecker (6) vorgesehen ist, der die Kontak-

te (10,20) direkt kontaktiert, und dass das Überspannungsableitermagazin (4) seitlich versetzt zur Anschlussleiste (A) angeordnet ist.“

Dem Streitpatent liegt auch gemäß Hilfsantrag vom 18. Januar 2005 weiterhin die Aufgabe zugrunde, einen Endverzweiger zu schaffen, bei dem auf sichere Weise eine Funktionsüberprüfung durchgeführt werden kann (Sp. 1 Z. 22 bis 24 der geltenden Beschreibung).

Die Einsprechende hat insbesondere vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitpatents in seiner beschränkt aufrechterhaltenen Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, da die Einfügung (zwei) *zur gleichen Seite gerichtete* (Kontaktreihen) in den schriftlichen Unterlagen nicht enthalten sei. Einzige Offenbarungsquelle wären demnach die Zeichnungen, aus denen der Fachmann aber nicht entnehmen könne, dass es auf diese spezielle Anordnung ankäme. Schließlich sei für den Fachmann auch nicht erkennbar, dass eine Ausrichtung der beiden Kontaktreihen *zur gleichen Seite* einen Beitrag zur Lösung der Aufgabe liefere (S. 3 Abs. 3 bis S. 4 Abs. 3 vom 12. Juli 2005).

Die Patentinhaberin hat sich zum Vortrag der Einsprechenden in der Sache nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch Erfolg, weil der Gegenstand gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereicht worden ist.

Der Senat ist auch berufen, über die Frage der unzulässigen Erweiterung zu entscheiden, da die angefochtene Entscheidung auf diese Frage in ihrer Begründung eingeht (Schulte Patentgesetz, 7. Auflage, Rn. 67 zu § 21).

Als Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) der Elektrotechnik mit Berufserfahrungen in der Konstruktion und dem Einsatz von Verbindungseinrichtungen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik anzusehen.

### **1. Lehre des geltenden Anspruchs 1**

Wenn beim Gegenstand gemäß dem geltenden Anspruch 1 *zur gleichen Seite gerichtete* Kontaktreihen vorhanden sein sollen, so wird diese Angabe - mangels weitergehender Angaben - vom Fachmann so verstanden, dass die Kontaktreihen von der gleichen Seite des Endverzweigers - z. B. der Oberseite oder der Vorderseite - her zugänglich sein müssen.

Auch ist im geltenden Anspruch 1 nicht angegeben, von welcher Seite des Endverzweigers die anspruchsgemäße Trennstelle für einen Prüfstecker zugänglich sein muss.

Eine einschränkende Auslegung des Patentanspruchs 1 dahingehend, dass die Trennstelle - wie im einzigen Ausführungsbeispiel - von der gleichen Seite zugänglich sein muss, wie die Kontaktreihen, kommt hier schon deshalb nicht in Betracht, weil dafür angesichts unterschiedlichster Erfordernisse bezüglich der Leitungsführung und Anbringung der Endverzweiger kein technischer Grund ersichtlich ist.

### **2. Zur Frage der Offenbarung des geltenden Anspruchs 1**

Im erteilten Patentanspruch 1 war die Erstreckungsrichtung der Kontaktreihen nicht festgelegt, so dass dem Gegenstand dieses Anspruchs - wie im Beschluss der Patentabteilung 34 vom 18. Januar 2005 unter II. 2.) zutreffend ausgeführt ist - im Hinblick auf den in Figur 2 der deutschen Offenlegungsschrift 39 17 270 dargestellten Endverzweiger die Neuheit fehlte.

Bei dem dort bekannten Endverzweiger ist die erste Kontaktreihe 4,12 an der Oberseite 14 und die zweite Reihe von Kontakten 4,13 an der Unterseite der Anschlussleiste 1, d. h. auf verschiedenen Seiten angeordnet (Sp. 1 Z. 50 bis 56 und Fig. 2 i. V. m. Fig. 1 und Sp. 2 Z. 50 bis 55).

Demgegenüber fordert der geltende Patentanspruch 1 gemäß der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Merkmalseinfügung zwei *zur gleichen Seite gerichtete* Kontaktreihen.

Eine solche Anordnung ist lediglich in den Figuren 3 bis 5 des Streitpatents im Zusammenhang mit dem einzigen Ausführungsbeispiel dargestellt. Denn die parallel zueinander und federnd aneinander liegenden Kontaktarme 31, 32 jedes Kontaktpaars 10, 20 bilden mit dem zugehörigen Anschlusskontaktarm (unbeziffert) eine U-Form (Fig. 3 bis 5 i. V. m. S. 3 Abs. 3 der u. U.) mit der Folge, dass die zwei Kontaktreihen *zur gleichen Seite gerichtet sind*, nämlich zur Einsteckseite des Prüfsteckers 6.

Diese Angabe findet sich weder in den ursprünglichen Ansprüchen noch in der zugehörigen Beschreibung.

Der Fachmann kann diese Angabe nach Ansicht des Senats auch nicht aus dem den Figuren zugehörigen Anmeldungstext als allgemeine Lehre bezüglich der Ausrichtung der Kontaktreihen als zur Erfindung gehörend entnehmen.

Die Ausführungen zu der den Stand der Technik betreffenden Figur 1 der ursprünglichen Unterlagen (S. 2 le. Abs. bis S. 3 Abs. 1) nehmen Bezug auf einen aus der deutschen Offenlegungsschrift 33 06 263 bekannten Endverzweiger.

Bei dem in der dortigen Figur 1 dargestellten Gegenstand sind zwar die beiden Kontaktreihen 7a,7b zur gleichen Seite (Vorderseite) gerichtet (S. 9 Abs. 4).

Nachdem aber dieser Stand der Technik in den Anmeldeunterlagen des Streitpatents (a. a. O.) nicht im Hinblick auf die Erstreckungsrichtung der Kontaktreihen, sondern lediglich im Hinblick auf die dortige Lage des Ableitermagazins diskutiert ist, und die Figur 1 des Streitpatents das Ableitermagazin 4 auch nicht zwischen den Kontaktreihen zeigt wie in der deutschen Offenlegungsschrift 33 06 263, sondern unterhalb der Kontaktreihen, gehört die aus der vorgenannten Offenlegungsschrift für sich bereits bekannte gleichgerichtete Anordnung der Kontaktreihen auch nicht zum Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen des Streitpatents.

Auch im Zusammenhang mit den Ausführungen zu den Figuren 3 bis 5 des Streitpatents sind dem Fachmann keine *zur gleichen Seite gerichteten* Kontaktreihen als zur Erfindung gehörend offenbart.

Weder für die Funktionalität und Lage der von jeweils zwei parallel zueinander angeordneten und federnd aneinander anliegenden Kontaktarmen 31, 32 (Fig. 3) gebildeten Trennstelle 30 noch für das Einstecken des Prüfsteckers 6 zur Trennung der Kontakte 10,20 ist es von Bedeutung, in welcher Richtung sich die Kontaktreihen erstrecken.

Diese können nach anderen Gesichtspunkten (z. B. der Leitungszuführung oder der begrenzten seitlichen Zugänglichkeit des montierten Endverzweigers) durch geeigneten Verlauf der Anschlusskontaktarme festgelegt werden, wie die in den Figuren 2 und 3 der deutschen Offenlegungsschrift 39 17 270 dargestellten Ausführungen im Stand der Technik zeigen.

Außer der im einzigen Ausführungsbeispiel gewählten U-Form, bei der der Prüfstecker 6 von der gleichen Seite des Endverzweigers einsteckbar ist, zu der die Kontaktreihen gerichtet sind, wäre deshalb auch die Kombination eines U-förmigen mit einem L-förmigen Kontakt oder die Kombination zweier L-förmiger Kontakte funktionsfähig hinsichtlich der aufgabengemäß angestrebten sicheren Prüfbar-

keit, um unterschiedlichen Anforderungen bei der Leitungszuführung gerecht werden zu können.

Zwar ergeben sich *zur gleichen Seite gerichtete* Kontaktreihen bei den ursprünglich beschriebenen Kontaktpaaren 10, 20 aufgrund der jeweils zwei parallel zueinander angeordneten und federnd aneinander anliegenden Kontaktarme 31, 32 (Fig. 3), die jeweils mit dem zugehörigen Anschluss-Kontaktarm etwa eine U-Form bilden (S. 3 Abs. 4 Z. 4 bis 8).

Jedoch ist der geltende Patentanspruch 1 nicht auf eine derartige U-Kontaktanordnung beschränkt sondern umfasst mit der verallgemeinerten Angabe *zur gleichen Seite gerichtet* nun beispielweise auch Endverzweiger, bei denen die Kontakte jeweils z. B. eine L-Form aufweisen könnten derart, dass die Trennstelle 30 zwar weiterhin von oben zugänglich wäre für den Prüfstecker, bei denen aber die beiden Anschluss-Kontaktarme quer zur Steckrichtung des Prüfsteckers nach rechts oder nach links gerichtet wären, oder sogar eine gestreckte Form aufwiesen derart, dass die Zuführung des Prüfsteckers und die Kontaktreihen zu entgegengesetzten Seiten gerichtet wären.

Ursprünglich offenbart sind aber lediglich Endverzweiger mit U-förmigen Kontakten, so dass das Streitpatent mit dem geltenden Patentanspruch 1 aus den Gründen des § 21 (1) Nr. 4 nicht aufrechterhalten werden kann.

Bei dieser Sachlage kann auch dahinstehen, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 entgegen der Auffassung der Patentabteilung auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns - eines FH-Elektroingenieurs mit Konstruktionserfahrung - beruht hätte. Denn der gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag verbleibende einzige Unterschied „zur gleichen Seite gerichtete Kontaktreihen“ ergibt sich - vorbildhaft durch das Umbiegen der Kontakte der Kontaktreihe 4 bereits in der DE 39 17 270 A1 (Fig. 3) aufgezeigt - naheliegend für den Fachmann entsprechend der Anwendung des Endver-



zweigers, d. h. entsprechend dem Austreten der zu- und abgehenden Leitungen aus dem Kabelschacht, ggf. unter Berücksichtigung der Forderung nach Zugänglichkeit des Überspannungsableitermagazins.

Da ein Patent nur so aufrechterhalten werden kann, wie es beantragt ist, war nach Fortfall des geltenden Patentanspruchs 1 auf den nebengeordneten Patentanspruch 4 nicht mehr einzugehen (BGH GRUR 1997, 120 - „Elektrisches Speicherheizgerät“).

Bertl

Gutermuth

Dr. Kaminski

Groß

Be