



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 350/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Juni 2008

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 197 55 765

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des Richters Maile

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, angepasste Beschreibung (mit Disclaimer), überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, ursprüngliche Figuren 1 bis 3 (*Hilfsantrag 2*).

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H05K des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 16. Dezember 1997 eingegangene Patentanmeldung das Patent 197 55 765 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung „Gehäuse mit Deckel“ erteilt, dessen Patenterteilung am 13. Mai 2004 veröffentlicht wurde.

Gegen das Patent hat die Firma S... AG, W... Platz in M... mit Schriftsatz vom 5. Juli 2004, beim Patentamt eingegangen am 8. Juli 2004, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent nach § 21 PatG zu widerrufen, da der Gegenstand des Patents, insbesondere der des Anspruchs 1, unzulässig erweitert sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende hat neben den im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

- DE 40 36 994 A1 (*Druckschrift D1*) und
- DE 73 00 698 U1 (*Druckschrift D2*)

zum Stand der Technik noch die Druckschriften:

- DE 195 18 521 A1 (*Druckschrift D3*),
- DE 196 02 637 C1 (*Druckschrift D4*),

- DE 91 05 034 U1 (Druckschrift D5) und
- DE 195 16 936 C2 (Druckschrift D6)

genannt, wobei die letztgenannte Druckschrift D6 einer gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang entspricht und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die zugehörige, vorveröffentlichte Offenlegungsschrift D6' zu ersetzen ist (vgl. *Schulte, PatG, 7. Auflage § 59 Rdn. 98*).

Im Einzelnen macht die Einsprechende geltend, dass die erteilte Fassung des Anspruchs 1 des Streitpatents im letzten Merkmal vom ursprünglichen Wortlaut in ursprünglich nicht offenbarter Weise abweiche.

Darüber hinaus beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf das in den Druckschriften D5 und D3 bzw. D5 und D4 Offenbarte nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch die Merkmale der abhängigen Ansprüche würden keinen patentfähigen Gegenstand begründen, denn sie würden entweder vom genannten Stand der Technik vorweggenommen oder seien rein konstruktiv.

Mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2007 hat die Einsprechende den Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 in allen wesentlichen Punkten entgegengetreten. So stelle das strittige Merkmal keine unzulässige Erweiterung sondern lediglich eine Klarstellung der ursprünglichen Formulierung dar (vgl. *Seite 2, Abschnitt I, letzter Absatz*). Ebenfalls beruhe der Gegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, da sich die Gesamtheit des Gegenstands nicht aus einer Zusammenschau zweier der Druckschriften D1 bis D6 ergebe und eine derartige

Zusammenschau für den Fachmann auch nicht naheliegend sei (*vgl. Seite 2, Abschnitt II, erster Absatz*).

In der mündlichen Verhandlung stellt die Patentinhaberin den Antrag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

erteilte Patentansprüche 1 bis 9, angepasste Beschreibung (mit Disclaimer), überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, ursprüngliche Figuren 1 bis 3 (Hauptantrag),

hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, angepasste Beschreibung (mit Disclaimer), überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, ursprüngliche Figuren 1 bis 3 (1. Hilfsantrag).

weiter hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, angepasste Beschreibung (mit Disclaimer), überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2008, ursprüngliche Figuren 1 bis 3 (2. Hilfsantrag).

Der Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** lautet:

„Gehäuse (1) mit Deckel (3) für eine elektronische Baugruppe, insbesondere eine elektronische Kraftfahrzeug-Baugruppe, wobei die

elektronische Baugruppe (7) im Gehäuse (1) mit einer Vergussmasse (2) vergossen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

beim Verschließen des Gehäuses (1) mit dem Deckel (3)

- das Gehäuse (1) und der Deckel (3) Vorrichtungen (6, 12, 13) zur Bildung eines gemeinsamen Formschlusses (4) aufweisen und

- eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände (10) des Deckels (3) in die Vergussmasse (2) eintaucht. “

Der Patentanspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** unterscheidet sich von dem des Hauptantrags im letzten Merkmal, dessen Wortlaut in

„- eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände (10) des Deckels (3) in die Vergussmasse eingedrückt ist.“

geändert wurde (Änderungen unterstrichen).

Der Patentanspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** unterscheidet sich von dem des ersten Hilfsantrags durch das Hinzufügen des Merkmals

„...wobei die Vergussmasse (2), die aus Silicon oder einem siliconartigen Stoff besteht, im Gehäuseinneren (8) gelartig oder elastisch verformbar ist, und vor dem Verschließen ausgehärtet wird.“

Zusätzlich ist sowohl im Haupt- wie auch in den Hilfsanträgen in die Beschreibungseinleitung des Streitpatents im Anschluss an Abschnitt [0003] folgender Disclaimer aufgenommen:

„Das letzte Merkmal des Patentanspruchs 1, nämlich „eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände des Deckels“ geht über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus. Rechte werden aus den Ansprüchen nur im Umfang der ursprünglichen Offenbarung „Seitenwände des Deckels zumindest teilweise“ hergeleitet.“

Ferner ist die Beschreibung vor Abschnitt [0004] um eine Würdigung des Stands der Technik nach Druckschrift D5 ergänzt.

Bezüglich der geltenden Unteransprüche 2 bis 9 nach Hauptantrag bzw. 2 bis 8 nach Hilfsantrag 1 bzw. 2 bis 6 nach Hilfsantrag 2 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

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 maßgeblichen 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 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 durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zustän-

digkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende 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 bestehen bleibt. Die Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch das „Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ (*BGBl 2006, Teil I, Seite 1318*) führt zu keiner anderen Beurteilung (*vgl. die Senatsentscheidung vom 19. Oktober 2006, GRUR 2007, 499 - „Rundsteckverbinder/perpetuatio fori“*).

Die Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wurde nunmehr auch durch den Bundesgerichtshof bestätigt (*GRUR 2007, 862, Tz. 10 am Ende - „Informationsübermittlungsverfahren II“*).

III.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Er eröffnet daher auch nach seiner Rücknahme im Rahmen des gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen fortzusetzenden Einspruchsverfahrens die volle Überprüfungsbezugnis und -pflicht des Senats. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist das Streitpatent beschränkt, im Umfang des zweiten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

1) Der inzwischen zurückgenommene Einspruch ist insofern zulässig, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 die Widerrufsgründe der unzulässigen Erweiterung sowie der fehlenden erfinderischen Tätigkeit - d. h. der fehlenden Patentfähigkeit - geltend gemacht und die Tatsachen im Einzelnen angegeben hat, die den Einspruch rechtfertigen sollen (*vgl. § 59 Abs 1 Satz 4 PatG*).

Sie macht geltend, dass die im erteilten Patentanspruch 1 verwendeten Begriffe einer Außen- und Innenseite der Seitenwände oder gar einer Teilfläche der Außen- und Innenseiten der Seitenwände in den ursprünglichen Unterlagen weder eingeführt noch definiert sind.

Weiter macht sie geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den Offenbarungsgehalt der Druckschriften D3 und D5 bzw. D4 und D5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und hat hierzu im Einspruchsschriftsatz den Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik und sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents hergestellt (vgl. hierzu *BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1* - „Epoxidation“; *Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 77 bis 82*).

Ob die dabei vorgetragenen Tatsachen den Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, ist nicht bei der Zulässigkeit, sondern bei der Begründetheit des Einspruchs zu prüfen (vgl. *BGH BIPMZ 1987, 203, 204, li. Sp., vorle. Abs* - „Streichgarn“; *BIPMZ 1985, 142, Leitsatz* - „Sicherheitsvorrichtung“; *Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 84*).

Die Rücknahme des sonach zulässigen Einspruchs führt aber nur zur Beendigung der Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden, d. h. zur Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen und Sachprüfung des Patents ohne die Einsprechenden (vgl. *Schulte § 59 Rdn. 231*).

2) Gegen die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche nach Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1 und 2 bestehen keine Bedenken.

a) Im erteilten Patentanspruch 1 sind zwar - wie im Einspruchsschriftsatz richtigerweise ausgeführt wird (vgl. *Schriftsatz vom 5. Juli 2004, Abschnitt 1.1*) - Begriffe verwendet, die in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart sind und die in ihrem Bedeutungsinhalt über die ursprünglich verwendeten Begriffe hinaus-

gehen. Diese Erweiterung wird jedoch durch die Aufnahme eines Disclaimers in die Beschreibungseinleitung zur Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem nicht offenbarten und dem ursprünglichen Merkmal sowohl im Haupt- wie auch in den Hilfsanträgen insoweit wieder rückgängig gemacht, als dass hierdurch deutlich wird, in welchem Umfang das Patent auf das ursprünglich Offenbarte beschränkt wird (vgl. *BPatG, GRUR 2006, Seite 487, Leitsatz – „Semantischer Disclaimer“*).

Was die weiteren abhängigen Ansprüche 2 bis 9 nach Hauptantrag anbelangt, so sind diese wortidentisch mit den erteilten bzw. ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 bis 9 und daher zulässig.

b) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des Hauptantrags durch die Konkretisierung des letzten Merkmals, wonach der Deckel in die Vergussmasse eingedrückt ist, was in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist (vgl. *beispielsweise Beschreibung, Seite 3, Zeilen 20 und 21, „Dadurch kann der Deckel in die Vergussmasse eingedrückt werden,...“*) und somit im Zusammenhang mit dem aufgenommenen Disclaimer zu einem zulässigen Anspruch führt.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sowie 7 und 8 nach Hilfsantrag 1 entsprechen den jeweils erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen. Der Anspruch 6 ist an den Wortlaut des Anspruchs 1 angepasst, wonach die Seitenwände des Deckels [in die Vergussmasse] eingedrückt sind; dies stellt nach vorstehenden Ausführungen eine ursprünglich offenbarte Einschränkung dar und ist daher zulässig.

c) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem nach Hilfsantrag 1 durch die Aufnahme von Merkmalen der erteilten Patentansprüche 6 und 8 sowie einer weiteren Einschränkung der Vorrichtung durch das Merkmal der Beschreibung, wonach die Vergussmasse vor dem Verschließen ausgehärtet wird (vgl. *Streitpatent, Abschnitt [0014] bzw. ursprüngliche Beschreibung, Seite 3,*

Zeilen 1 ff.). Somit ist der auch der Patentanspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags 2 im Zusammenhang mit dem in die Beschreibung aufgenommenen Disclaimer zulässig.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 entsprechen den erteilten bzw. ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 bis 5 und 7 und sind daher ebenfalls zulässig.

d) Die Erfindung betrifft nach Angaben der Streitpatentschrift ein Gehäuse mit einem Deckel für eine elektronische Baugruppe, insbesondere für den Einsatz als Kraftfahrzeugbaugruppe, wobei solche Baugruppen beispielsweise in Anti-Blockiersystemen, Airbags oder Fahrwerksregelungen zum Einsatz kommen. Dabei sei es nach Angaben der Patentinhaberin aus dem Stand der Technik bekannt, Gehäuse einzusetzen, die an der Öffnung, welche durch den Deckel bedeckt werden soll, zur Positionierung des Deckels eine Nut oder eine andere Ausparung im Inneren der Gehäusewand zwischen der äußeren und der inneren Gehäusewandfläche vorsehen.

Die Baugruppe sei zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen mit einer Vergussmasse überzogen; darüber hinaus biete der Deckel einen weiteren zusätzlichen Schutz, wobei der Deckel dieser bekannten Vorrichtungen sehr flach sei und keine Gehäusewände aufweise, sondern eine federartige Vorrichtung, welche in die Nut eingelegt werde, wobei zum Verschließen die Nut mit Klebstoff aufgefüllt und der Deckel so festgeklebt werde. Zwischen Vergussmasse und Deckel befinde sich eine Luftschicht (*vgl. Streitpatent, Abschnitt [0001] und [0002]*).

Hierbei sei es jedoch von Nachteil, dass der Deckel bei der Herstellung nicht fest in der Nut sitze und beim Aushärten des Klebers in einem Temperaturprozess durch die sich ausdehnende Luftschicht angehoben werden könne, was zu Gehäuseundichtigkeiten und damit zu Fehlfunktionen oder zum Totalausfall des Gerätes führe (*vgl. Streitpatent, Abschnitt [0003]*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, bei einem Gehäuse mit Deckel diese Nachteile zu vermeiden und die Zuverlässigkeit beim Abdichten des Gehäuses zu erhöhen (*vgl. Streitpatent, Abschnitt [0006]*).

Diese Aufgabe soll nach Hauptantrag durch die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 unter Berücksichtigung des jetzt eingefügten Disclaimers gelöst werden, wobei im Wesentlichen vorgeschlagen wird, den Deckel mit Seitenwänden auszubilden, welche beim Verschließen zumindest teilweise (mit einer Teilfläche) in die Vergussmasse der elektronischen Baugruppe eintauchen, wobei das Gehäuse und der Deckel Vorrichtungen zur Bildung eines gemeinsamen Formschlusses, beispielsweise einen Rastverschluss (*vgl. Streitpatent, Anspruch 2*), aufweisen. Hierdurch soll nach dem Verschließen der Deckel so am Gehäuse gehalten werden, dass dadurch das zumindest teilweise (mit einer Teilfläche) Eintauchen der Seitenwände in die Baugruppen-Vergussmasse sichergestellt ist, was zu einem dichten Gehäuseabschluss führt, wodurch ein sicherer Schutz der Schaltung vor Umwelteinflüssen gewährleistet wird.

Diese Aufgabe soll ebenfalls mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gelöst werden, in welchem einschränkend gefordert wird, dass der Deckel [durch die Vorrichtung zum Bilden eines gemeinsamen Formschlusses] in die Vergussmasse eingedrückt ist.

Diese Aufgabe soll ebenfalls mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gelöst werden, welche auf das im Streitpatent in Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung (*vgl. Abschnitt [0014]*) offenbarte Ausführungsbeispiel abgestellt ist. Hierbei wird zusätzlich und daher einschränkend zum Patentanspruch 1 des ersten Hilfsantrags gefordert, dass die Bauelement-Vergussmasse aus Silicon oder einem siliconartigen Stoff besteht, welcher vor Aufsetzen des Deckels (Verschließen) ausgehärtet wird, und gelartig oder elastisch verformbar bleibt. Der Deckel wird durch den gemeinsamen Formschluss mit dem Gehäuse in

diese so ausgestaltete Vergussmasse eingedrückt, wodurch die Baugruppe wiederum gegen schädliche äußere Umwelteinflüsse abgeschlossen ist.

4) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hauptantrag** erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht rechtsbeständig.

Druckschrift D5 offenbart in einem Ausführungsbeispiel ein Gehäuse 10 zur Verwendung in einem elektronischen Steuergerät für eine Einrichtung in einem Kraftfahrzeug, aufweisend eine verlorene Gießmaske 15, wobei diese Gießmaske die Funktion eines Deckels übernimmt (*vgl. Seite 4, Zeile 28 ff., „Im ersten Fall, d. h. bei verlorener Gießmaske, bildet die Gießmaske 15 die äußere Abdeckung für die Vergussmasse 14 und die in ihr eingebetteten Schaltungsbestandteile.“*) und die eingebetteten Schaltungsbestandteile gegen Feuchtigkeit und sonstige Umwelteinflüsse schützt (*vgl. Seite 4, Zeilen 31 und 32*).

Der Deckel (*verlorene Gießmaske 15*) taucht hierbei in die Vergussmasse ein (*vgl. hierzu beispielsweise Aussparungen der Gießmaske 15 in Fig. 1 und 3 in Verbindung mit dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1*). Zudem weist der Deckel (*verlorene Gießmaske 15*) Seitenwände mit Außen- und Innenseiten auf (*vgl. Fig. 3, außenliegende senkrechte Kanten bzw. innenliegende senkrechte Kanten der eingezeichneten Vertiefungen*). Weiterhin liest der Fachmann unstrittig die Notwendigkeit der Befestigung des Deckel (*verlorene Gießmaske 15*) am Gehäuse mit (*vgl. BGH, GRUR 1995, 330 - „Elektrische Steckverbindung“*), wobei in Druckschrift D5 nicht ausführt ist, wie dies konkret zu geschehen hat.

Den dahingehenden Ausführungen der Anmelderin, wonach es aus der Druckschrift D5 nicht ersichtlich sei, dass die verlorene Gießmaske Seitenwände aufweise bzw. dass unter den Seitenwänden die Ober- bzw. Unterseite der Gießmaske anzusehen wäre bzw. dass die Seitenwände zumindest teilweise in die Vergussmasse eintauchen, kann aus vorstehend genannten Gründen nicht gefolgt werden. Vielmehr sind die von der Anmelderin in der Verhandlung genannten vermeintlichen Unterschiede zwischen Stand der Technik und Anmeldegegen-

stand nach Überzeugung des Senats als solche an der Vorrichtung nicht erkennbar.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag unterscheidet sich vom Stand der Technik nach Druckschrift D5 somit lediglich in der Konkretisierung der Deckelbefestigung am Gehäuse, wonach Vorrichtungen zur Bildung eines gemeinsamen Formschlusses an Gehäuse und Deckel vorgesehen sind.

Dem Fachmann – hier ein berufserfahrener, mit der Konstruktion von Elektronikgehäusen im Kraftfahrzeugbereich betrauter Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss - sind aus dem Stand der Technik eine Vielzahl gleichwertiger Lösungsmöglichkeiten zur Befestigung des Deckels am Gehäuse bekannt. So offenbart die Druckschrift D5 im Zusammenhang mit einem weiteren Ausführungsbeispiel die Verschraubung des Deckels mittels vier Innensechskant-Schrauben 26 (*vgl. Seite 4, zweiter Absatz*). Darüber hinaus sind ihm weitere Befestigungsverfahren bekannt, so beispielsweise aus Druckschrift D3 das nunmehr Beanspruchte Vorsehen eines gemeinsamen Formschlusses, hier mittels Rasthaken 21 (*vgl. Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 11*).

Die Auswahl der konkreten Befestigungsmöglichkeit aus den zur Verfügung stehenden, bekannten Lösungsalternativen ist somit nahezu willkürlich und beliebig möglich und kann das Kriterium des Naheliegens erfüllen, denn es gibt keinen Rechtssatz, dass der Fachmann nur die Lösungsalternative, die der Fachmann zunächst ausprobieren würde, hier ausgehend von der Druckschrift D5 die Befestigung mittels Schrauben, naheliegend ist, so dass, wenn für den Fachmann mehrere Lösungsalternativen in Betracht kommen, dann auch mehrere von ihnen naheliegend sind. (*vgl. BGH GRUR 2008, 56, 59 Abschnitt [25] unten - „injizierbarer Mikroschaum“*).

Somit bedarf es keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, um ausgehend von dem in den Druckschriften D5 und D3 Offenbarten zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag zu gelangen.

5) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 1** erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ebenfalls als nicht rechtsbeständig.

Im Patentanspruch 1 nach erstem Hilfsantrag wird zusätzlich einschränkend gefordert, dass eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände des Deckels in die Vergussmasse eingedrückt ist. Dies ändert jedoch nichts an der räumlich-körperlichen Ausgestaltung des beanspruchten Gegenstands, denn auch eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände des Deckels, welche in die Vergussmasse eingedrückt ist, taucht nach dem „Eindrücken“ - wie im Patentanspruch 1 des Hauptantrags gefordert - in diese hinein. Somit ist es für die beanspruchte Vorrichtung unerheblich, ob eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenflächen des Deckels in die Vergussmasse eintaucht oder in diese eingedrückt ist, da der unter Schutz zu stellende Gegenstand ein und derselbe ist. Für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des ersten Hilfsantrags gelten daher die vorgenannten Argumente in gleicher Weise. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher nicht rechtsbeständig.

6) Mit den Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 fallen auch die rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 9 bzw. 2 bis 8 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 (*vgl. hierzu auch BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N.“*).

7) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als rechtsbeständig.

Das Gehäuse mit Deckel nach Patentanspruch 1 des zweiten Hilfsantrags ist durch die zusätzliche Aufnahme der Merkmale, dass die Vergussmasse aus Sili-

con oder einem siliconartigen Stoff besteht, welcher im Gehäuseinneren (8) gelartig oder elastisch verformbar ist, und vor dem Verschließen ausgehärtet wird, weiter eingeschränkt.

Weder die Druckschrift D2 aus dem Prüfungsverfahren noch die im Einspruchsverfahren genannten Druckschriften D3 bis D6 offenbaren ein Gehäuse mit Bauelementvergussmasse und Deckel, bei welchem die Vergussmasse vor dem Aufsetzen des Deckels ausgehärtet wird und bei welchem eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände des Deckels in die Vergussmasse eingedrückt ist.

So offenbart der nächstliegende Stand der Technik nach Druckschrift D5 ein Eingießen und Aushärten der Vergussmasse nach dem Aufsetzen des Deckels (hier der verlorenen Gießmaske 15), wobei Druckschrift D5 als Vergussmaterial mit Polycarbonat gefülltes Polyurethan vorschlägt (*vgl. Seite 3, vorletzter Absatz*). Insofern legt Druckschrift D5 dem Fachmann auch nicht die Verwendung von Silicon oder einem siliconartigen Stoff nahe, welcher nach dem Aushärten gelartig oder elastisch verformbar ist.

Die Druckschriften D3, D4 und D6' betreffen Gehäuse für elektronische Baugruppen mit Deckel, wobei keiner der Druckschriften die Lehre zu entnehmen ist, die Bauelemente der elektronischen Baugruppen zu vergießen, so dass diese Druckschriften nicht geeignet sind, dem Fachmann die Anregung zu geben, eine Teilfläche der Außen- und Innenseite der Seitenwände des Deckels in die Bauelement-Vergussmasse einzudrücken, wobei die Vergussmasse aus Silicon oder einem siliconartigen Stoff besteht, im Gehäuseinneren (8) gelartig oder elastisch verformbar ist, und vor dem Verschließen ausgehärtet wird. Gleiches gilt für die im Prüfungsverfahren genannte Druckschrift D2.

Die im Prüfungsverfahren genannte Druckschrift D1 offenbart zwar die Verwendung einer gelartigen Vergussmasse zur Abdeckung von elektronischen Bau-

elementen eines Tauchcomputers (vgl. Spalte 3, Zeilen 62 ff. bzw. Spalte 4, Zeilen 10 und 11, „...aus Silicongel bestehende gelartige Vergussmasse...“) sowie das Zusammenfügen des Gehäuses mit dem Deckel mittels eines Schnappverschlusses. Jedoch ist auch der Druckschrift D1 nicht die Lehre zu entnehmen, dass eine Teilflächen der Seitenwände des Deckels in die zuvor ausgehärtete Vergussmasse eingedrückt ist.

Somit ist keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D6, weder für sich alleine noch in Kombination, geeignet, die Neuheit bzw. die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 in Frage zu stellen. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher rechtsbeständig.

An den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 können sich die darauf direkt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 anschließen, die vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausführungsarten des Gegenstands des Patentanspruchs 1 betreffen und daher ebenfalls Bestand haben.

8) Die Beschreibung erfüllt die an sie zu stellenden Anforderungen, da darin der Stand der Technik angegeben ist, von dem die Erfindung ausgeht, und diese anhand der Ausführungsbeispiele hinreichend erläutert ist.

9) Das Streitpatent war daher entsprechend dem Antrag der Patentinhaberin im Umfang des Hilfsantrags 2 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Dr. Tauchert

Lokys

Dr. Hock

Maile

Me