

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	23 W (pat) 37/04
Entscheidungsdatum:	17. März 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	PatG § 3, § 38, EPÜ Art. 54

"Geräteschrank"

Zur Frage des Offenbarungsumfangs bezüglich Ausführbarkeit und Änderungen des Patentanspruchs (im Anschluss an BGH "Olanzapin").



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 37/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. März 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 196 23 677

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2009 unter Mitwirkung des Richters Lokys als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock sowie der Richter Brandt und Maile

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2004 wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H05K des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 14. Juni 1996 eingereichte Patentanmeldung das Patent 196 23 677 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung „Geräteschrank für elektrische und elektronische Systeme“ erteilt. Die Patenterteilung wurde am 16. September 1999 veröffentlicht.

Im Prüfungsverfahren sind zum Stand der Technik die Entgegenhaltungen

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - DE 38 18 514 C2 | <u>(Druckschrift D1),</u> |
| - DE-PS 348 794 | <u>(Druckschrift D2),</u> |
| - DE-AS 1 135 065 | <u>(Druckschrift D3),</u> |
| - DE 31 25 488 A1 | <u>(Druckschrift D4),</u> |

- DE 295 19 260 U1 (Druckschrift D5),
- DD 2 12 871 (Druckschrift D6),
- US 42 63 963 (Druckschrift D7),
- EP 0 082 051 B1 (Druckschrift D8),
- EP 0 810 704 A2 (Druckschrift D9), sowie
- EP 0 112 994 A2 (Druckschrift D10)

in Betracht gezogen worden.

Gegen das Streitpatent ist sowohl von der vorstehend genannten Einsprechenden als auch von der Fa. S... GmbH in S... Einspruch eingelegt worden. Von den Einsprechenden ist unter Nennung der weiteren Entgegenhaltungen

- US 5 467 250 A (Druckschrift D11) und
- DE-OS 1 790 200 (Druckschrift D12)

geltend gemacht, der Streitpatentgegenstand sei im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Druckschriften D5 und D11 neuheitsschädlich getroffen bzw. beruhe im Hinblick auf die Druckschriften D5 und D12 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns. Zudem gehe der Gegenstand des Streitpatents über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung hinaus.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruchsvorbringen in allen wesentlichen Punkten entgegengetreten und hat das Streitpatent im Einspruchsverfahren unter anderem in der erteilten Fassung verteidigt.

Das Streitpatent ist durch Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2004 mit der Begründung unverändert auf-

rechterhalten worden, dass sein Gegenstand zulässig und im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Druckschriften patentfähig sei.

Gegen diesen am 27. April 2004 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdeführerin vom 21. Mai 2004, eingegangen per Fax am selben Tag. Die Einsprechende und Beschwerdeführerin führt aus, dass sie ihre im Einspruchsverfahren geäußerten Bedenken sowohl hinsichtlich der Zulässigkeit als auch hinsichtlich der Patentfähigkeit des Geräteschranks des erteilten Patentanspruchs 1 aufrecht hält.

Dem tritt die Patentinhaberin entgegen und verteidigt das Streitpatent auch im Beschwerdeverfahren in der erteilten Fassung; hilfsweise in der jeweiligen Fassung nach den in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 bis 8. Sie ist der Auffassung, dass der Geräteschrank für elektrische und elektronische Systeme gemäß Streitpatent ursprünglich offenbart sei und die im Verfahren befindlichen Druckschriften diesen weder hinsichtlich der Neuheit noch hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit patenthindernd träfen. Dies gelte jedoch zumindest für die hilfsweise verteidigten Geräteschränke nach den Hilfsanträgen 1 bis 8.

In der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009 ist seitens der Parteien neben der Frage der Patentfähigkeit auch über die Zulässigkeit der jeweiligen Patentansprüche kontrovers vorgetragen worden, wobei die Rolle des Fachmanns bei der Auslegung der Ursprungsoffenbarung („Mitlesen“) von beiden Parteien unterschiedlich bewertet worden ist. Im Anschluss an ihre Ausführungen stellen die verbleibende Einsprechende und die Patentinhaberin ihre Anträge.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Weiterhin beantragt sie,

die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten

und hilfsweise mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 2 bis 15 wie erteilt, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (1. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 2 bis 15 wie erteilt, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (2. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 2 bis 15 wie erteilt, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (3. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 2 bis 15 wie erteilt, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (4. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 2 bis 14 wie erteilt, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (5. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 3, 4, 6 bis 15 wie erteilt mit geänderter Nummerierung und geändertem Rückbezug, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (6. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 3, 4, 6, 8 bis 15 wie erteilt mit geänderter Nummerierung und geändertem Rückbezug, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (7. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009, Patentansprüche 3, 4, 6 bis 12 wie erteilt mit geänderter Nummerierung und geändertem Rückbezug, anzupassender Beschreibung sowie Zeichnung wie erteilt (8. Hilfsantrag).

Weiter hilfsweise beantragt sie,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen in Bezug auf die Frage, ob zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung nur eine wörtliche Übernahme von Merkmalen und Begriffen aus den Anmeldungsunterlagen erforderlich ist und das fachmännische Verständnis bzw. die fachmännische Würdigung außer Acht gelassen werden darf.

Der mit dem Hauptantrag verteidigte erteilte Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet:

„Geräteschrank für elektrische und elektronische Systeme, insbesondere Schalt- und Steuerschrank,

mit einem abgedichteten Funktionsraum,
dadurch gekennzeichnet,

dass um den Funktionsraum (1) ein mehrschaliger Aufbau vorgesehen ist, der eine Funktionsraumwand (2) und einen Außenmantel (5) aufweist, und

dass zwischen Funktionsraumwand (2) und Außenmantel (5) wenigstens bereichsweise außenseitige kanalartige Räume (6') gebildet sind, die je nach Lastsituation mehr oder weniger intensiv mit Luft beaufschlagt oder weitgehend luftdicht abgeschlossen werden.“

Der nach Hilfsantrag 1 verteidigte Patentanspruch 1 trägt dem Einwand der Beschwerdeführerin hinsichtlich einer eventuell bestehenden unzulässigen Erweiterung Rechnung und führt die beanstandeten Begriffe teilweise auf ihren ursprünglichen Wortlaut zurück. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (*Änderungen zum Hauptantrag unterstrichen*):

„Geräteschrank für elektrische und elektronische Systeme, insbesondere Schalt- und Steuerschrank, mit

einem ~~abgedichteten~~ staub- und wasserdicht geschlossenen Funktionsraum (1) und wenigstens einer staub- und wasserdicht schließenden Tür,

dadurch gekennzeichnet,

dass um den Funktionsraum (1) ein mehrschaliger Aufbau vorgesehen ist, der eine Funktionsraumwand (2) und einen Außenmantel (5) aufweist, und

dass ~~zwischen~~ die Funktionsraumwand (2) und der Außenmantel (5) ~~wenigstens~~ bereichsweise außenseitige kanalartige

Räume (6') bilden, die je nach Lastsituation mehr oder weniger intensiv mit Luft beaufschlagt oder weitgehend luftdicht abgeschlossen werden.“

Der nach Hilfsantrag 2 verteidigte Patentanspruch 1 schränkt die nach Hilfsantrag 1 verteidigte Vorrichtung im ersten Merkmal des kennzeichnenden Teils ein. Dieses hat jetzt den Wortlaut (*Änderungen unterstrichen*):

„...dass um den Funktionsraum (1) bereichsweise ein mehrschaliger Aufbau vorgesehen ist, der eine Funktionsraumwand (2) und einen Außenmantel (5) aufweist...“

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 entspricht dem des Hilfsantrags 1, wobei in Bezug auf das erste kennzeichnende Merkmal folgender Disclaimer eingefügt ist:

Disclaimer: Aus dem Merkmal „dass um den Funktionsraum (1) ein mehrschaliger Aufbau vorgesehen ist, der eine Funktionsraumwand (2) und einen Außenmantel (5) aufweist“, werden keine Rechte hergeleitet, da das Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstellt.

Dieser Disclaimer ist auch in den Patentansprüchen 1 nach den weiteren Hilfsanträgen 4 bis 8 enthalten.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 dadurch, dass im Ausdruck „weitgehend luftdicht abgeschlossen werden“ im letzten kennzeichnenden Merkmal das Wort „weitgehend“ durch die Worte „mittels Klappen“ ersetzt werden. Durch diese Änderung wird die Lehre des Patentanspruchs 1 dahingehend konkretisiert, dass nunmehr explizit ausgeführt

ist, durch welches Mittel der luftdichte Abschluss der kanalartigen Räume des Geräteschranks herbeigeführt wird.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 durch das Anfügen des Merkmals des erteilten Patentanspruchs 15. Der Wortlaut des angefügten Merkmals lautet:

„...und dass die außenseitigen kanalartigen Räume (6') mit gefilterter Außenluft beaufschlagbar sind.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 ist durch das Anfügen der Merkmale der erteilten Patentansprüche 2 und 5 an den Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 4, konkretisiert. Der Wortlaut der angefügten Merkmale lautet:

„...dass an der Innenseite der Funktionsraumwand (2) bereichsweise innenseitige kanalartige Räume (6) vorgesehen sind, die aus der Funktionsraumwand (2) und Leitblechen (11) oder wenigstens teilweise aus Seitenwänden von Einschüben gebildet werden, und

dass die Funktionsraumwand (2) wenigstens teilweise eine beidseitige Berippung (3, 4) aufweist, wobei die Berippung (3, 4) in die kanalartigen Räume (6', 6) hineinragt.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 durch das Anfügen des Merkmals des erteilten Patentanspruchs 7 mit dem Wortlaut:

„...und dass die Höhe der Berippung (3, 4) nach außen und innen unterschiedlich ausgebildet ist.“

Schlussendlich konkretisiert der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 die Vorrichtung nach Hilfsantrag 6 durch das Anfügen der Merkmale der erteilten Patentansprüche 13 und 14. Der Wortlaut der angefügten Merkmale lautet:

„... dass die Luft aus den innenseitigen kanalartigen Räumen (6) beim Eintritt in den Funktionsraum (1) so verteilt wird, dass bevorzugt die Hauptverlustquellen mit Kühlluft beaufschlagt werden, wobei

der Lufteintritt in den Funktionsraum (1) durch ein Lochblech erfolgt.“

Wegen der geltenden abhängigen Ansprüche sowie weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf das Streitpatent bzw. den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2009 Erfolg, denn sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zum Widerruf des Streitpatents.

1.) Die Zulässigkeit des Einspruchs ist auch im Beschwerdeverfahren von Amts wegen zu überprüfen (*vgl. BGH BIPMZ 1972, 173, Leitsatz b*) - „Sortiergerät“. Der Einspruch ist zulässig, denn beide Einsprechende haben innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit sowie den Mangel der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht und die Tatsachen im Einzelnen angegeben haben, die den Einspruch rechtfertigen sollen (*vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 59 Abs. 1 Satz 3 und 4*).

Dabei hat die Einsprechende und Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem von ihr genannten Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und beispielsweise dem Stand der Technik nach der Druckschrift D5 hergestellt und im Hinblick auf die geltend gemachte unzulässige Erweiterung die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 im Einzelnen angegeben, welche über die ursprüngliche Offenbarung der Anmeldung hinausgehen sollen (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97).

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, 8. Auflage, § 59 Rdn. 99).

2.) Nach Angaben des Streitpatents betrifft der Patentgegenstand einen Geräteschrank für elektrische und elektronische Systeme, insbesondere einen Schalt- und Steuerschrank mit einem abgedichteten Funktionsraum (vgl. Streitpatent, Spalte 1, erster Abs.).

Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, diese Geräteschränke zum Witterungsschutz mit einer Schutzhaube zu umhüllen, wobei zwischen Geräteschrank und Schutzhaube ein Zwischenraum gebildet ist, welcher mit der Außenluft in Verbindung steht (vgl. Streitpatent, Spalte 1, zweiter Abs.). Jedoch ist es bei diesen bekannten Schalt- und Steuerschränken bereits bei relativ niedriger innerer Wärmelast unverzichtbar, zur Kühlung zusätzliche technische Geräte wie Luft-Wärme-Übertrager, Luft-Wasser-Kühler, Kältemaschinen oder ähnliches einzusetzen. Diese zusätzlichen technischen Geräte sind in nachteiliger Weise störanfällig und besitzen einen hohen Wartungs- und Betriebsaufwand. Zudem wird Funktionsraum von den entsprechenden Geräten belegt bzw. es bedarf einer konstruktivi-

ven Anpassung des Funktionsraums an diese Geräte (*vgl. Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 46 bis 58*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen Geräteschrank zu schaffen, welcher mit besonders einfachen Mitteln in einem Funktionsraum die jeweils erforderlichen Betriebsbedingungen auch in unterschiedlichen Umgebungen und sowohl in gemäßigten, nördlichen als auch subtropischen und tropischen Klimazonen gewährleistet (*vgl. Streitpatent, Spalte 1, vorle. Abs.*).

Die Aufgabe wird sowohl durch den Geräteschrank des erteilten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag als auch durch die jeweiligen Geräteschränke der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 8 gelöst.

Hierbei ist nach Angaben des Streitpatents vorgesehen, einen Geräteschrank mit abgedichtetem Funktionsraum bzw. gemäß den Hilfsanträgen einen Geräteschrank mit einem staub- und wasserdicht geschlossenen Funktionsraum mit wenigstens einer staub- und wasserdicht schließenden Tür durch einen mehrschaligen Aufbau so auszugestalten, dass zwischen Funktionsraumwand und Außenmantel (wenigstens) bereichsweise außenseitige kanalartige Räume 6' gebildet sind. Diese sind je nach (thermischer) Lastsituation mehr oder weniger intensiv mit Luft beaufschlagt oder weitgehend luftdicht abgeschlossen. Dies hat den Vorteil, dass unter Hinzufügung von wartungsarmen Bauteilen zu den ohnehin vorhandenen Geräteschränkelementen eine Anordnung entsteht, die einen „steuerbaren“ Wärmedurchgang aufweist, womit insbesondere die Kühlung aber auch die Wärmedämmung des Funktionsraumes je nach dem Einsatzfall (i. S. v. klimatischen Randbedingungen) möglich ist (*vgl. Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 44 bis 50*).

Hierzu sind die außenseitigen kanalartigen Räume des Geräteschranks so ausgebildet, dass diese im Sommerbetrieb zu Kühlzwecken je nach der im Funktionsraum befindlichen thermischen Last von einer unterschiedlich starken Luftströ-

mung durchströmt werden, während im Winterbetrieb eine der thermischen Isolation dienende ruhende Luftschicht ausgebildet wird, wobei geeignete Verschlussmittel verwendet werden. Vorzugsweise werden diese Verschlussmittel durch Klappen in den außenseitigen kanalartigen Räumen gebildet (*vgl. hierzu Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 63 bis 67, „Um in den außenseitigen kanalartigen Räumen 6' für den Winterbetrieb möglichst ruhende Luftschichten zu erzielen, sind diese mittels Klappen 7 verschließbar. Die Klappen 7 werden immer dann betätigt, wenn die Umstellung von Kühl- auf Heizbetrieb und umgekehrt nötig ist.“*)

Ferner lehrt das Streitpatent, zur Verbesserung des Wärmeübergangs in einem Ausführungsbeispiel an den Innenseiten der Funktionsraumwand bereichsweise innenseitige kanalartige Räume vorzusehen und die Funktionsraumwand mit einer in beide kanalartigen Räume hineinragenden Berippung auszugestalten. Die Berippung ist bevorzugt auf beiden Seiten der Funktionsraumwand unterschiedlich ausgebildet (*vgl. hierzu die erteilten Patentansprüche 2 und 7*).

Weitere Maßnahmen, wie die Verwendung von gefilterter Außenluft (*vgl. hierzu auch den erteilten Patentanspruch 15*) sowie einer gezielten Luftverteilung im Innenbereich des Funktionsraums zum gezielten Kühlen von Hauptverlustquellen (*vgl. hierzu auch Patentansprüche 13 und 14*) sind der Lehre der Streitpatentschrift ebenfalls als vorteilhafte Ausgestaltung des Geräteschranks zu entnehmen.

Die vorstehend genannten bevorzugten Ausgestaltungsformen lösen im Rahmen der gestellten Hilfsanträge ebenfalls die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe.

3.) Der Gegenstand des nach Hauptantrag verteidigten, erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als unzulässig erweitert; gleiches gilt für die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2.

Bei der Prüfung der Zulässigkeit der Patentansprüche und der Patentfähigkeit ihrer Gegenstände ist als zuständiger Fachmann ein berufserfahrener, mit der Entwicklung von temperierten Geräteschränken für elektrische und elektronische Systeme, wie elektronische Steuerschränke, betrauter Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluss zu definieren.

a) Die jeweiligen Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 sind unzulässig erweitert.

Zunächst ist der erteilte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, der auf einen Geräteschrank mit abgedichtetem Funktionsraum gerichtet ist, deshalb unzulässig erweitert, weil der beliebig abgedichtete Funktionsraum erheblich über die ursprüngliche Spezifikation des Funktionsraums als staub- und wasserdicht geschlossen mit einer entsprechenden Tür hinausgeht.

Die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 lehren gemäß dem Wortlaut des ersten kennzeichnenden Merkmals weiter übereinstimmend, „dass um den Funktionsraum ein mehrschaliger Aufbau vorgesehen ist, der eine Funktionsraumwand und einen Außenmantel aufweist“, wobei Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 diese Lehre dahingehend präzisiert, dass bereichsweise ein mehrschaliger Aufbau um den Funktionsraum vorgesehen ist.

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen ist jedoch kein mehrschaliger Aufbau um den Funktionsraum herum offenbart. Vielmehr kommt es nach den ursprünglichen Unterlagen wesentlich darauf an, „dass wenigstens an der Außenseite der Funktionsraumwand (2) bereichsweise kanalartige Räume (6') vorgesehen sind, die aus der Funktionsraumwand (2) um den Außenmantel (5) gebildet werden“ (*vgl. dort Anspruch 1 i. V. m. der Beschreibung S. 2, 1e. Abs.*), wobei für den vorstehend definierten Fachmann „kanalartige Räume“ röhrenförmigen Kanälen mit Ein- und Austrittsöffnungen entsprechen, wie es ursprünglich im Ausführungsbeispiel gemäß der Beschreibung S. 4 Abs. 1 und 2 definiert ist.

Selbst wenn in der ursprünglichen Beschreibung von einem mehrschaligen Aufbau bestimmter Oberflächenbereiche die Rede ist, so bezieht sich dieser Aufbau auf die kanalartigen Räume, denn nach der ursprünglich eingereichten Beschreibung, Seite 2, 1e. Abs., erster Satz heißt es: „Wesentlich an der Erfindung ist, dass bestimmte Oberflächenbereiche mehrschalig so ausgebildet sind, dass kanalartige Räume an der Außenseite [...] der Funktionsraumwand gebildet werden“.

Die Ansprüche 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 gehen somit über die ursprüngliche Offenbarung der Patentanmeldung hinaus, als ein vollständiges Umgeben des Funktionsraums mit dem mehrschaligen Aufbau aufweisend die Funktionsraumwand und den Außenmantel dort nicht offenbart ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gegenüber der ursprünglichen Lehre dadurch erweitert, dass an Stelle der - gemäß ursprünglichen Anspruch 1 - „an der Außenseite der Funktionsraumwand (2) bereichsweise vorgesehenen kanalartigen Räume (6')“ ein „um den Funktionsraum (1) bereichsweise angeordneter mehrschaliger Aufbau“ tritt ohne jeden Bezug zu den ursprünglich offenbaren bereichsweise kanalartigen Räumen.

Die entsprechenden Patentansprüche 1 sind daher nicht zulässig und somit nicht rechtsbeständig.

b) Mit dem Einfügen des Disclaimers in den Hilfsanträgen 3 bis 8 beseitigt die Patentinhaberin die vorstehend aufgezeigte unzulässige Erweiterung. Der Prüfung auf Patentfähigkeit ist die im jeweiligen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsanträgen 3 bis 8 enthaltene, ursprünglich offenbarte Unterkombination zugrunde zu legen, d. h. die zusammengefassten Merkmale mit Ausnahme des Merkmals „dass um den Funktionsraum (1) ein mehrschaliger Aufbau vorgesehen ist, der eine Funktionsraumwand (2) und einen Außenmantel (5) aufweist“, welches wegen fehlender Offenbarung nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden kann (vgl.

BPatG, GRUR, 1990, S. 114, 4. Leitsatz und S. 116, vorle. Abs., m. w. N. - „Flanschverbindung“).

In Bezug auf die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 3 bis 8 kann die Frage der Zulässigkeit dahinstehen, da sich diese nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als jeweils nicht patentfähig erweisen (vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 - „Elastische Bandage“).

aa) Aus Druckschrift D11 ist in Worten des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 3 bis 8 ein Geräteschrank für elektrische und elektronische Systeme, insbesondere Schalt- und Steuerschrank (*electrical equipment cabinet*, Sp. 1, Zeilen 14 und 15) mit einem staub- und wasserdicht geschlossenen Funktionsraum (*base 22, side walls 24, roof 26; zum staub- und wasserdichten Abschluss, vgl. Abstract, „...to the equipment housed in the cabinet while maintaining a closed or sealed environment within the cabinet“ und weiter Beschreibung, Spalte 1, Zeilen 25 bis 30, „Outdoor electrical equipment cabinets are often used to protect sensitive electronic equipment from [...] adverse environmental conditions. Examples are [...] rain and [...] various types of particulates, such as dust...“*) und wenigstens einer staub- und wasserdicht schließenden Tür (*doors 28, 30 sowie rückwärtige Türen, vgl. Spalte 4, Zeilen 29 bis 35, Spalte 6, Zeilen 27 bis 29*) bekannt, welcher sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 lediglich dadurch unterscheidet, dass nicht die Funktionsraumwand, sondern die Türen (vgl. beispielsweise *Abstract, „...utilizes a door-mounted, air-to-air heat exchanger“*) und der Außenmantel bereichsweise außenseitige kanalartige Räume (*set of channels through the heat exchanger, Sp. 5, Zeilen 20 bis 24 und Fig. 5 sowie Beschreibung Spalte 3, Zeile 8 bis 10, „The heat exchanger defines a first air flow path from air from exterior...“*) bilden, die je nach Lastsituation mehr oder weniger intensiv mit Luft beaufschlagt (*steuerbar über Lüfter / fan 78, 80, vgl. Sp. 8, Zeilen 6 bis 16*) oder weitgehend luftdicht abgeschlossen (vgl. *Beschreibung, Spalte 11, Zeilen 13 bis 18, „In a similar fashion, the heat exchanger can act as a insulating layer when the fans 78 and 80 are not operating, allowing the*

cabinet to operate in cold climates with reduced heat loss through the door and possibly eliminating the need for supplement heating.“) werden.

Dieser Unterschied vermag aber nicht eine erfinderische Tätigkeit des vorstehend definierten Fachmanns zu begründen, denn es entspricht fachmännischem Handeln, die in Druckschrift D11 auf die vorder- und rückseitigen Türen des Geräteschranks bezogene Lehre völlig wirkungsgleich auf die dazugehörige Funktionsraumwand zu übertragen.

Das von der Patentinhaberin vorgebrachte Argument, die Lehre der Druckschrift D11 enthalte keinen Hinweis auf den Kamineffekt, kann im Zusammenhang mit dem gemäß Hilfsantrag 3 verteidigten Patentanspruch 1 nicht überzeugen. Denn der nach Hilfsantrag 3 verteidigte Patentanspruch 1 lässt es in seinem Wortlaut offen, durch welche Mittel der Kühlluftfluss erzeugt wird. Eine konkretere Ausgestaltung des beanspruchten Geräteschranks, beispielsweise eine Kühlung durch natürliche Konvektion, findet keinen Niederschlag im Anspruch und kann daher nicht zur Begründung der Patentfähigkeit beitragen. Unschärfen in der Formulierung des Anspruchs können regelmäßig nicht durch Interpretation im Sinne der Anmelderin korrigiert werden. Dementsprechend sind auch subjektive Vorstellungen des Anmelders nicht mitbestimmend für den geschützten Gegenstand (*vgl. BGH, Mitt. 2000, 105, 5. Leitsatz - „Extrusionskopf“*). Auch erlaubt ein Ausführungsbeispiel - hier wäre beispielsweise auf die Ausführungsformen gemäß erteiltem Patentanspruch 4 zu verweisen - regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (*vgl. BGH, GRUR 2004, 1023, 1. Leitsatz - „bodenseitige Vereinzlungseinrichtung“*).

Somit ist der in Rede stehende Geräteschrank mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig; der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist daher nicht rechtsbeständig.

bb) Im Hilfsantrag 4 ist die Lehre des vorstehenden Patentanspruchs 1 dahingehend konkretisiert, dass der weitgehend luftdichte Abschluss der außenseitigen kanalartigen Räume mittels Klappen erzielt wird. Ausgehend von der Lehre der Druckschrift D11, wonach im kalten Klima zu Isolationszwecken isolierende Luftschichten im außenseitigen Kanal erzeugt werden, stellen die zusätzlich in die Lehre des Patentanspruchs 1 aufgenommenen Klappen lediglich ein fachnotorisches Austauschmittel zu dem in Druckschrift D11 genannten Mittel ruhender Lüfter dar.

Der Geräteschrank nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 beruht daher ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns; der in Rede stehende Patentanspruch 1 ist daher ebenfalls nicht rechtsbeständig.

cc) Das im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 zusätzlich aufgenommene Merkmal, wonach die außenseitigen kanalartigen Räume mit gefilterter Außenluft beaufschlagbar sind, vermag ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit des zuständigen Fachmanns zu begründen. Denn die Lehre der Druckschrift D11 enthält den Hinweis, in vorteilhafter Weise die oben liegenden Öffnungen der äußeren kanalartigen Bereiche als Lufteinlass zu verwenden, da hier die angesaugte Luft weniger staubbelastet als im unteren Bereich des Geräteschranks ist (*vgl. Spalte 11, Zeilen 35 bis 38, „With the upper vents 46 serving as an air inlet rather than an air outlet, as in the disclosed embodiment, the incoming air is somewhat cleaner and more free of dust than it would be if drawn from an intake closer to the ground.“*). Zudem wird die hier angesaugte Luft über ein Sieb (*mesh screen, Sp. 4, Zeilen 44 und 45*) geleitet und damit von Partikeln gefiltert. Somit liegt es im Rahmen fachmännischen Handelns, bei entsprechenden äußeren Umweltbedingungen, einen zusätzlichen Filter vorzusehen und die außenseitigen kanalartigen Räume mit gefilterter Außenluft zu beaufschlagen.

Somit beruht auch der Geräteschrank nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, der entsprechende Patentanspruch ist daher nicht rechtsbeständig.

dd) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 konkretisiert die Lehre nach Hilfsantrag 4 durch das Anfügen weiterer Merkmale, welche jedoch vollumfänglich in der Druckschrift D11 offenbart sind (vgl. *Fig. 9 und 10 i. V. m. der zugehörigen Beschreibung*).

So ist der Druckschrift D11 die Lehre zu entnehmen, an der Innenseite der Funktionsraumwand bereichsweise innenseitige kanalartige Räume vorzusehen (*heat exchanger 54*, vgl. *Fig. 9, Kanal mit nach oben gerichtetem Luftstrom/Pfeil*), die aus der Funktionsraumwand (*hier Trennwand 54' zwischen den Kanälen mit nach oben bzw. nach unten gerichtetem Luftstrom / Pfeil*) und Leitblechen (*hier Wand / inner interior surface 90*) oder wenigstens teilweise aus Seitenwänden von Einschüben gebildet werden. Die Funktionsraumwand weist dabei wenigstens teilweise eine beidseitige Berippung auf, wobei die Berippung in die kanalartigen Räume hineinragt (vgl. *Fig. 9 und 10 i. V. m. der zugehörigen Beschreibung Spalte 9, Zeilen 44 bis 56, insbesondere die Ausführungen Zeilen 48 bis 53, „In this way, the air drawn from the interior of the telephone cabinet 20 circulates through the gaps 125 between the fins 118 via openings 94 and 96, while air drawn from the exterior of the cabinet circulates through the channels 104 (and through the gaps between the fins 116) via the vents 92 and 97*). Hierbei wird die Funktionsraumwand ersichtlich durch die Wand zwischen den Rippen „fins 118“ und „fins 116“ gebildet, der innenseitige kanalartige Raum entspricht den Spalten „vertical gaps 125 und der außenseitige kanalartige Raum entspricht den Spalten vertical parallel channels 104“.

Somit beruht auch der Geräteschrank nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns; der entsprechende Patentanspruch 1 ist daher ebenfalls nicht rechtsbeständig.

ee) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 konkretisiert die Lehre nach Hilfsantrag 6 durch das Anfügen des Merkmals, wonach die Höhe der Berippung (3, 4) nach außen und innen unterschiedlich ausgebildet ist. Dieses Merkmal ist jedoch ebenfalls der Druckschrift D11 zu entnehmen (*vgl. hierzu beispielsweise Fig. 10 bis 12*), so dass die im Hilfsantrag 6 gegebene überschüssige Lehre ebenfalls nicht geeignet ist, die erfinderische Tätigkeit des Fachmanns zu begründen.

Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 ist somit nicht rechtbeständig.

ff) Schlussendlich ist im Hilfsantrag 8 die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 dahingehend konkretisiert, dass die Luft aus den innenseitigen kanalartigen Räumen beim Eintritt in den Funktionsraum so verteilt wird, so dass bevorzugt die Hauptverlustquellen mit Kühlluft beaufschlagt werden, wobei der Lufteintritt in den Funktionsraum durch ein Lochblech erfolgt.

Auch diese ergänzte Lehre vermag nicht die erfinderische Tätigkeit des zuständigen Fachmanns zu begründen. So stellt sich eine Luftverteilung beim Eintritt in den Funktionsraum in selbstverständlicher Weise immer ein, wobei es fachmännischem Handeln entspricht, die Hauptverlustquellen bevorzugt an der kühleren Stelle, d. h. an der direkt mit Kühlluft beaufschlagten Position im Geräteschrank zu installieren (*vgl. hierzu beispielsweise Druckschrift D2, Beschreibung, re. Sp., Zeilen 48 bis 50, „Die elektrischen Zuleitungen befinden sich zweckmäßig unten, d. h. an der kühleren Stelle.“*). Das Verwenden von Lochblechen, beispielsweise als Schutzmaßnahme bei innenseitig angebrachten Ventilatoren, ist in äquivalenter Weise beispielsweise aus der Druckschrift D11 offenbart (*mesh screen, Sp. 4, Zeilen 44 bis 45*). Eine weitergehende Interpretation der hinzugenommenen Merkmale entspricht dabei der subjektiven Vorstellung der Anmelderin und ist daher nicht mitbestimmend für den geschützten Gegenstand. Insbesondere ist dem Streitpatent keine strömungsgebende Wirkung des Lochblechs zu entnehmen, denn hierzu sieht das Streitpatent explizit den Einsatz von entsprechend eingestellten Lüftern und Leitblechen vor (*vgl. Streitpatent, Spalte 3, erster Abs., „Funk-*

tionsraumseitig wird ein zur Luftbewegung im Funktionsraum 1 verwendeter Lüfter 8 so mit Leitblechen 11 verbunden, dass die Luft zunächst im Funktionsraum angeordnete elektrische Geräte (nicht dargestellt) umspült...“).

Somit ist auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 nicht rechtsbeständig.

c) Mit den jeweiligen Patentansprüchen 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 8 fallen auch die direkt oder indirekt auf diese rückbezogenen restlichen, abhängigen Ansprüche (*vgl. hierzu auch BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

d) Die angeregte Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen, weil mit ihr keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung verbunden ist (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG), die nicht bereits höchstrichterlich entscheiden wäre.

Die Patentinhaberin vertritt in der mündlichen Verhandlung die Auffassung, dass die in den geltenden Patentansprüchen vorgenommenen Änderungen unter Zugrundelegung des entsprechenden Fachwissens des zuständigen Fachmanns aus den ursprünglichen Unterlagen ableitbar und daher ursprünglich offenbart seien.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, weil es nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Prüfung, ob abgeänderte oder ergänzte Merkmale im Patentanspruch ursprünglich offenbart sind, nicht darauf ankommt, ob diese abgeänderten oder ergänzten Merkmale aus den ursprünglichen Unterlagen vom Fachmann aufgrund seines Fachwissens abgeleitet werden können. Vielmehr ist maßgeblich, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird, wobei der Offenbarungsbegriff kein anderer ist, als er auch im Patentrecht zu Grunde gelegt wird, *vgl. BGH GRUR 2009, 382 Leitsatz 1 und 2 i. V. m. den Abschnitten [25] bis [28] - „Olanzapin“*.

Unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit einer unter Schutz gestellten Lehre kann auch dasjenige offenbart sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, jedoch für die Ausführung der entsprechenden Lehre selbstverständlich ist und „mitgelesen“ wird. Jedoch erlaubt die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts der technischen Informationen, vgl. *BGH (a. a. O) Leitsatz 2*.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es sich um identische Erfindungen handelt, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs der Nachanmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Prioritätsanmeldung entnehmen kann, wobei für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten, vgl. *BGH GRUR 2004, 133, 134 Abschn. II.2.2a), 136 re. Sp. vorle. Abs. - „Elektronische Funktionseinheit“*.

e) Bei der dargelegten Sachlage war der Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2004 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Lokys

Dr. Hock

Brandt

Maile

Pr