



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 306/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Februar 2011

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 10 2004 023 990

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Das Patent **10 2004 023 990** wird auf der Grundlage folgender Unterlagen beschränkt aufrecht erhalten:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 6 gem. der zweiten, um 12:25 h, im Termin vom 14. Februar 2011 übergebenen Unterlagen

Beschreibung:

- Absätze [0008a], [0009], [0010a], [0011] und [0013] der Beschreibung gemäß der zweiten, um 12:25 h, im Termin vom 14. Februar 2011 übergebenen Unterlagen
- Absätze [0001] bis [0008], [0010], [0012], [0014] bis [0016] und [0018] bis [0034] sowie die Bezugszeichenliste gem. Patentschrift

Zeichnungen:

Figuren 1, 2, 3, 4a und 4b gem. Patentschrift (fünf Blatt S. 7/11 bis 11/11).

Gründe

I.

Auf die am 14. Mai 2004 eingereichte Patentanmeldung wurde durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse G01K - das Patent 10 2004 023 990 mit der Bezeichnung "Elektronischer Heizkostenverteiler" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 8. September 2005 im Patentblatt veröffentlicht. Das erteilte Patent umfasst insgesamt 10 Patentansprüche.

Bezüglich des Wortlauts der erteilten Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent hat die Einsprechende zu 1 mit am 8. Dezember 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben. Sie macht den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend.

Die Einsprechende zu 1 stützt ihren Einspruch auf

- die Druckschrift DE 199 38 812 A1 (im folgenden D4 genannt)
und
- die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung eines elektronischen Heizkostenverteilers vom Typ "Minometer M5".

Die Rechtsvorgängerin der Einsprechenden zu 2, die auf die jetzige Verfahrensbeiliegte verschmolzen wurde, hat mit ebenfalls am 8. Dezember 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben. Auch sie macht den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend.

Die Einsprechende zu 2 stützt ihren Einspruch auf

- die Druckschrift DE 299 17 644 U1 (im folgenden D1 genannt),
- die Druckschrift DE 297 19 339 U1 (im folgenden D2 genannt),
sowie
- die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung eines elektronischen Heizkostenverteilers vom Typ "FHKV DATA" der Firma Techem und
- die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung eines elektronischen Heizkostenverteilers vom Typ "ista Doprimo".

Die Druckschriften D1 und D2 waren bereits im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in Betracht gezogen worden.

Die Prüfungsstelle hatte darüber hinaus

- die Druckschrift DE 298 04 071 U1 (im folgenden D3 genannt)

aufgegriffen.

Die Einsprechende zu 1 ist, wie mit Schriftsatz vom 21. Januar 2011 angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie beantragt schriftsätzlich (Bl. 7 und 152 GA),

das Patent 10 2004 023 990 zu widerrufen, und zwar auch im Rahmen des geänderten Antrags der Patentinhaberin mit Eingabe vom 12. September 2006.

Die Einsprechende zu 2 beantragt,

das Patent 10 2004 023 990 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruch der Einsprechenden zu 1 und 2 entgegengetreten und hat in der mündlichen Verhandlung neue Patentansprüche 1 bis 6, samt Einschüben in die Beschreibung überreicht.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Elektronischer Heizkostenverteiler (1) mit einem ein Gehäusevorderteil (3a) und eine dieses heizkörperseitig verschließende Rückseite (3b) aufweisenden Gehäuse (2) sowie mit einer innerhalb des Gehäuses (2) angeordneten Leiterplatte (4) mit zwei auf einer der Rückseite (3b) abgewandten Plattenseite (18) angeordneten und zueinander beabstandeten Kontaktflächen (26), die mittels eines an einem Freie (28) eine Kontaktscheibe (15) aufweisenden, biegebeweglichen Auslöselements (25) elektrisch leitend miteinander verbunden sind, wenn das Gehäusevorderteil (3a) von der Rückseite abgehoben ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Auslöselement (25) mit einem auf der Plattenseite (18) mit der Leiterplatte (4) verrasteten Gehäuseteil (31) für ein Dis-

play (9) verbunden ist, wobei das Auslöseelement (25) einstückiger Bestandteil des Gehäuseteils (31) ist, wobei das Gehäuseteil (31) ein aus einem transparenten Material bestehendes Formteil ist und eine Halterung des Displays (9) darstellt und zugleich als Abdeckung zum Schutz des Displays (9) dient, und dass ein an einer Gehäuseinnenseite (3c) des Gehäusevorderteils (3a) angeordnetes Federelement (16) vorgesehen ist, das das Freielement (28) des Auslöseelements (25) bei vom Gehäusevorderteil (3a) gelöster Rückseite (3b) gegen die Plattenseite (18) der Leiterplatte (4) drückt."

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 6 wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt wie entschieden.

Die Einsprechende zu 2 vertritt die Auffassung, auch der Gegenstand des zuletzt verteidigten Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er dem Fachmann durch den offenkundig vorbenutzten elektronischen Heizkostenverteiler vom Typ "ista Doprimo" nahegelegt sei. Insbesondere sei es für den Fachmann naheliegend, ausgehend von dem Heizkostenverteiler vom Typ "ista Doprimo", ein transparentes Gehäuseteil zum Schutz eines Displays des Heizkostenverters vorzusehen und ein Auslöseelement einstückig mit diesem Gehäuseteil auszubilden.

Zum Zeitpunkt der Erhebung des Einspruchs war die D... & Co. KG in W..., als Patentinhaberin im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung war die H... GmbH in N..., Patentinhaberin.

Die Einsprechende zu 2 erklärte in der mündlichen Verhandlung, sie habe keine Einwände gegen den Eintritt der aktuellen Patentinhaberin in die Verfahrensstellung der ursprünglichen Patentinhaberin.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden und der Patentinhaberin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die Einsprüche sind zulässig. Beide Einsprüche wurden form- und fristgerecht erhoben. Die Einsprechenden gaben auch die Tatsachen, die ihren jeweiligen Einspruch rechtfertigen sollen, im Einzelnen an. Die Einsprüche haben teilweise Erfolg und führen zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

2. Das Patent betrifft einen elektronischen Heizkostenverteiler mit einer in einem Gehäuse angeordneten Vorrichtung zur elektromechanischen Erfassung insbesondere einer mechanischen Manipulation an dem elektronischen Heizkostenverteiler (vgl. Absatz [0001] der Patentschrift sowie Patentanspruch 1).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung für einen elektronischen Heizkostenverteiler anzugeben, mit der bei reduzierter Anzahl der Bauteile und erhöhtem Vorfertigungsgrad eine zuverlässige Detektion einer Manipulation an dem elektronischen Heizkostenverteiler ermöglicht wird (vgl. Absatz [0009] der geltenden Beschreibung).

Der geltende Patentanspruch 1 lässt sich folgendermaßen gliedern:

- M1** Elektronischer Heizkostenverteiler (1)
- M2** Der Heizkostenverteiler (1) weist ein Gehäuse (2) auf.
- M3** Das Gehäuse (2) weist ein Gehäusevorderteil (3a) und eine dieses heizkörperseitig verschließende Rückseite (3b) auf.

- M4** Innerhalb des Gehäuses (2) ist eine Leiterplatte (4) angeordnet.
- M5** Die Leiterplatte (4) weist zwei zueinander beabstandete Kontaktflächen (26) auf.
- M6** Die Kontaktflächen (26) sind auf einer der Rückseite (3b) abgewandten Plattenseite (18) angeordnet.
- M7** Die Kontaktflächen (26) sind mittels eines Auslöseelementes (25) elektrisch leitend miteinander verbunden, wenn das Gehäusevorderteil (3a) von der Rückseite (3b) abgehoben ist.
- M8** Das Auslöseelement (25) ist biegebeweglich.
- M9** Das Auslöseelement (25) weist an einem Freieinde (28) eine Kontaktscheibe (15) auf.
- M10** Das Auslöseelement (25) ist mit einem Gehäuseteil (31) für ein Display (9) verbunden.
- M11** Das Gehäuseteil (31) ist auf der Plattenseite (18) mit der Leiterplatte (4) verrastet.
- M12** Das Auslöseelement (25) ist einstückiger Bestandteil des Gehäuseteils (31).
- M13** Das Gehäuseteil (31) ist ein aus einem transparenten Material bestehendes Formteil.
- M14** Das Gehäuseteil (31) stellt eine Halterung des Displays (9) dar.
- M15** Das Gehäuseteil (31) dient zugleich als Abdeckung zum Schutz des Displays (9).
- M16** Es ist ein an einer Gehäuseinnenseite (3c) des Gehäusevorderteils (3a) angeordnetes Federelement (16) vorgesehen.
- M17** Dieses Federelement (16) drückt das Freieinde (28) des Auslöseelements (25) bei vom Gehäusevorderteil (3a) gelöster Rückseite (3b) gegen die Plattenseite (18) der Leiterplatte (4).

Der Senat legt den Patentanspruch 1 dergestalt aus, dass das Gehäuseteil (31) ein von dem das Gehäusevorderteil (3a) und die Rückseite (3b) aufweisenden Gehäuse (2) verschiedenes Bauteil darstellt. Dieser Auslegung liegt insbesondere das Merkmal **M13** zugrunde, demgemäß das Gehäuseteil (31) ein aus einem transparenten Material bestehendes Formteil darstellt, was für das Gehäusevorderteil (3a) und die Rückseite (3b) des Gehäuses (2) - alleine schon um den mit dem Streitpatent gelehrten Manipulationsschutz nicht offenzulegen - sinnvollerweise nicht gelten kann.

3. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.

3.1 Die Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs 1 sind sowohl den ursprünglich eingereichten Unterlagen als auch der Patentschrift als zur Erfindung gehörend entnehmbar (vgl. in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen die Patentansprüche 1, 4, 5, 6 und 8 sowie in der Beschreibung Seite 4, Zeilen 15 bis 18, Seite 7, Zeile 21 bis Seite 8, Zeile 4 und Seite 9, Zeilen 4 bis 17 bzw. in der Patentschrift die Patentansprüche 1, 4, 5, 6 und 8 sowie in der Beschreibung die Absätze [0013], [0028] und [0032]).

Die Merkmale der abhängigen Patentansprüche 2 bis 6 sind ebenfalls den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen sowie der Patentschrift, dort jeweils den Patentansprüchen 2, 3, 7, 9 und 10, als zur Erfindung gehörend entnehmbar.

3.2 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 wird durch die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 in zulässiger Weise beschränkt.

Die Aufnahme der im geltenden Patentanspruch 1 unter den Gruppierungszeichen **M10** bis **M17** zu findenden Merkmale beschränkt den erteilten Patentgegenstand entsprechend dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents auf Lösungen, die

- ein aus einem transparenten Material bestehendes, auf der Plattenseite (18) mit der Leiterplatte (4) verrastetes Gehäuseteil (31) aufweisen, welches zur Halterung des Displays (9) und zugleich als Abdeckung zum Schutz des Displays (9) dient,
- deren biegebewegliches Auslöseelement mit dem Gehäuseteil (31) einstückig ausgebildet ist und
- bei denen ein an einer Gehäuseinnenseite (3c) des Gehäusevorderteils (3a) angeordnetes Federelement (16) vorgesehen ist, welches das Freielement (28) des Auslöseelements (25) bei vom Gehäusevorderteil (3a) gelöster Rückseite (3b) gegen die Plattenseite (18) der Leiterplatte (4) drückt.

4. Übereinstimmend mit der Einsprechenden zu 2 sieht der Senat als zuständigen Fachmann einen Ingenieur der Fertigungstechnik mit Fachhochschulausbildung, der schwerpunktmäßig mit der Konstruktion und Entwicklung von elektronischen Heizkostenverteilern befasst ist. Diesem sind u. a. Kenntnisse bezüglich des Aufbaus und der Funktionsweise der zum Anmeldezeitpunkt vertriebenen und im Markt eingesetzten elektronischen Heizkostenverteiler zuzurechnen.

5. Für einen solchen Fachmann ist der Gegenstand der Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass er die Erfindung praktisch verwirklichen kann.

6. In Übereinstimmung mit der Einsprechenden zu 2 sieht der Senat in dem behauptet offenkundig vorbenutzten elektronischen Heizkostenverteiler vom Typ "ista Doprino" den nächstkommenden Stand der Technik.

Dieser elektronische Heizkostenverteiler weist nach dem Vortrag der Einsprechenden zu 2 und den eingereichten Unterlagen folgende Merkmale auf, die im Einzelnen in den jeweils angegebenen Anlagen zu dem Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden zu 2 vom 7. Dezember 2005 dargestellt sind:

- M1** Elektronischer Heizkostenverteiler
- M2** Der Heizkostenverteiler weist ein Gehäuse auf (Anlage 10).
- M3** Das Gehäuse weist ein Gehäusevorderteil (Anlage 10) und eine dieses heizkörperseitig verschließende Rückseite (Anlage 12) auf.
- M4** Innerhalb des Gehäuses ist eine Leiterplatte angeordnet (Anlage 12).
- M5** Die Leiterplatte (oder zumindest ein auf der Leiterplatte befestigtes Bauteil) weist zwei zueinander beabstandete Kontaktflächen auf (Anlage 13).
- M6** Die Kontaktflächen sind auf einer der Rückseite abgewandten Plattenseite angeordnet (Anlage 12).
- M7** Die Kontaktflächen sind mittels eines Auslöseelementes elektrisch leitend miteinander verbunden, wenn das Gehäusevorderteil von der Rückseite abgehoben ist.
- M8** Das Auslöseelement ist biegebeweglich (Anlagen 12 und 14).
- M9_{tw}** Das Auslöseelement wirkt mit einem Fortsatz auf eine Kontaktscheibe eines Tasters ein (Anlage 12).
- M10** Das Auslöseelement ist mit einem Gehäuseteil (hier dem Gehäusevorderteil) für ein Display verbunden (Anlage 14).
- M12** Das Auslöseelement ist einstückiger Bestandteil dieses Gehäuseteils (hier dem Gehäusevorderteil; vgl. Anlage 14).
- M14** Das Gehäuseteil stellt zumindest den Teil einer Halterung des Displays dar.

Der weitere Stand der Technik hat - im Zusammenhang mit der geltenden Anspruchsfassung - in der mündlichen Verhandlung nur insoweit eine Rolle gespielt, als die Einsprechende zu 2 in der mündlichen Verhandlung zurecht darauf hingewiesen hat, dass

- die behauptete offenkundige Vorbenutzung eines elektronischen Heizkostenverteilers vom Typ "FHKV DATA" der Firma Techem ein transparentes Gehäuseteil zur Abdeckung eines Displays eines Heizkostenverteilers zeigt, welches auf der Leiterplatte des Heizkostenverteilers verrastet ist (vgl. Anlage 4 des Einspruchsschriftsatzes der Einsprechenden zu 2 vom 7. Dezember 2005) und
- der Druckschrift D2 ein transparentes Formteil zur Abdeckung eines Displays eines Heizkostenverteilers entnehmbar ist, welches einem weiteren Zweck (dort der Verwendung als Lichtleiter) dient (vgl. D2, Seite 8, letzter Abs. bis Seite 9, erster Abs. i. V. m. Fig. 2).

Die übrigen Druckschriften und die behauptete offenkundige Vorbenutzung eines elektronischen Heizkostenverteilers vom Typ "Minometer M5" bringen hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit keine neuen Gesichtspunkte und haben in der mündlichen Verhandlung keine Rolle gespielt.

7. Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruches 1 gilt als neu, da keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften und keiner der behauptet offenkundig vorbenutzten Gegenstände, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen zum Stand der Technik ergibt, alle seine Merkmale zeigt.

8. Der Gegenstand des Patentanspruches 1 ergab sich am Anmeldetag für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

Ausgehend von einem elektronischen Heizkostenverteiler vom Typ "ista Doprimo" stellt sich dem Fachmann in der Praxis die Aufgabe, das Display des Heizkostenverteilers vor Beschädigung (z. B. einem Verkratzen) zu schützen.

Auch kann dem Vortrag der Einsprechenden zu 2 insoweit gefolgt werden, als der Heizkostenverteiler vom Typ "FHKV DATA" der Firma Techem den Fachmann anregt, hierfür ein transparentes Gehäuseteil zur Abdeckung des Displays des Heizkostenverteilers vorzusehen, welches auf der Leiterplatte des Heizkostenverteilers verrastet ist (vgl. Merkmale **M11**, **M13** und **M15**).

Soweit die Einsprechende zu 2 jedoch ausführt, es hätte dem Fachmann nahegelegen, das Auslöselement einstückig mit diesem transparenten Gehäuseteil auszuführen, kann sie hiermit nicht durchdringen. Der Heizkostenverteiler vom Typ "ista Doprimo" vermittelt dem Fachmann keinerlei Anregung, das dort verwirklichte Konzept einer einstückigen Ausformung des Auslöselementes an der Gehäuseseite zu verwerfen und das Auslöselement an einer räumlich vergleichsweise weit entfernten Display-Abdeckung anzuordnen. Dies hätte der Fachmann schon deshalb nicht in Betracht gezogen, als hierfür eine erhebliche Umkonstruktion der gesamten bekannten Anordnung ohne Verringerung der Bauteileanzahl oder der Erzielung anderer Vorteile nötig gewesen wäre.

Der weitere im Verfahren befindliche Stand der Technik liefert ebenfalls keine Anregung für ein solches Vorgehen. Dies gilt auch für die von der Einsprechenden zu 2 in diesem Zusammenhang herangezogene Druckschrift D2, denn die dort in Figur 2 gezeigte "multifunktionale" Verwendung der Displayabdeckung auch als Lichtleiter bedient sich offensichtlich keiner mechanischen Eigenschaften der Abdeckung, sondern nutzt lediglich deren Transparenz.

Es bedurfte somit erfinderischer Überlegungen, um zum Gegenstand des Patentanspruches 1 zu gelangen.

9. Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 sind ebenfalls patentfähig. Sie betreffen über das Selbstverständliche hinausgehende Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruches 1.

10. Nachdem die Erfindungsbeschreibung an den beschränkt verteidigten Gegenstand angepasst wurde, bilden die geltenden Unterlagen eine geeignete Grundlage für die beschlossene beschränkte Aufrechterhaltung des Patents.

11. Bei dieser Sachlage konnten weitere Feststellungen bzw. eine Beweiserhebung zu den - von den Einsprechenden nicht bestrittenen - behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen unterbleiben.

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Kleinschmidt

Musiol

Pü