



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 34/09 (EU)

(Aktenzeichen)

An Verkundungs Statt
zugestellt am
26. Januar 2012

...

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP ...

(DE ...)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Dezember 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Dipl.-Phys. Lokys, Merzbach, Dipl.-Phys. Brandt und Dipl.-Phys. Dr. Friedrich

beschlossen:

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Der Streitwert wird auf 150.000,00 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2009 Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des deutschen Teils des europäischen Patents EP ... (Streitpatent) eingereicht. Das Streitpatent ist zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschen.

Beide Parteien haben daraufhin im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 8. Dezember 2011 den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt und widerstreitende Kostenanträge gestellt.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Klage sei bis zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses, nämlich dem Erlöschen des Patents aufgrund Zeitablaufs, zulässig und begründet gewesen. Der Gegenstand des Patents sei über den Inhalt der Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgegangen.

Zudem sei er nicht neu gewesen, jedenfalls habe er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 (Bl. 209 ff. d. A.) hat sie weiterhin geltend gemacht, dass der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 4 und 5 im Streitpatent nicht so ausreichend offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Der Beklagten seien daher die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Beklagte äußert hingegen bereits Zweifel an der Zulässigkeit der Klage; jedenfalls sei der Gegenstand des erloschenen Streitpatents schutzfähig gewesen, so dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe.

II.

Nachdem beide Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, entscheidet das Gericht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen nur noch über die Kosten des Verfahrens (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91 a Abs. 1 Satz 1 und 2 ZPO). Zu berücksichtigen ist dabei das gesamte Vorbringen, das bis zur Abgabe der Erledigungserklärungen in der mündlichen Verhandlung eingegangen ist (vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, 29. Aufl., § 91 a Rdrn. 26).

Danach hat die Klägerin die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, da sie ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses in dem Rechtsstreit aller Voraussicht nach unterlegen wäre. Denn die mit der Klageschrift geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit lagen nach Auffassung des Senats aus den im Zwischenbescheid vom 29. Juli 2011 genannten Gründen, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, nicht vor.

Das Vorbringen der Klägerin aus dem Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 (Bl. 209 ff d. A.), mit dem sie zu dem Zwischenbescheid des Senats Stellung genommen hat, bietet keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. In ihrem Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 ist die Klägerin auf folgende Punkte eingegangen:

Unter **Punkt 1** hat die Klägerin den Fachmann, der im Zwischenbescheid als „berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss, der mit der Entwicklung und Fertigung modularer Automatisierungsgeräte, die aus mehreren, untereinander elektrisch verbundenen Baugruppen bestehen, betraut ist“, angegeben wurde, insoweit abweichend definiert, als dass der Fachmann mit der Entwicklung und Fertigung unterschiedlicher Bussysteme für zusammengesetzte elektrische Anlagen auf den verschiedenen technischen Gebieten betraut sein soll. Zudem sei der Begriff Automatisierungsgerät unüblich.

Unter **Punkt 2** (vgl. Seite 8 der Eingabe) hat die Klägerin ausgeführt, dass die Begriffe

- „komplementär“ und
- „Schenkel“ sowie
- das Streichen eines Teils der ursprünglichen Beschreibung (S. 1, Z. 35 bis S. 2, Z. 20 der Anlage B) und
- die unzutreffende Würdigung der Druckschrift EP 272 189 A2 in Absatz [0003] der Streitpatentschrift eine unzulässige Erweiterung darstellen.

Unter **Punkt 3** hat die Klägerin einen neuen Nichtigkeitsgrund vorgetragen, wonach der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 4 und 5 im Streitpatent nicht so ausreichend offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.

Unter **Punkt 4** hat die Klägerin hinsichtlich der Frage von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit folgenden zusätzlichen Stand der Technik eingeführt:

K6 DE 84 35 871 U1

K7 DE 88 04 649 U1

K8 US 4 384 754

K9 DE 1 766 070

K10 DE 1 855 453 U

K11 DE 37 40 290 A1

K12 DE 36 11 187 C2

K13 DT 2 000 864 A

K14 DE 90 02 992 U1

Dazu nimmt der Senat wie folgt Stellung:

Zu Punkt 1:

Wie bereits in dem vorhergehenden Nichtigkeitsverfahren (2 Ni 33/09) ausgeführt, handelt es sich bei dem im Streitpatent verwendeten Begriff „Automatisierungsgerät“ um eine klare und übliche Bezeichnung für ein Gerät der Automatisierungstechnik, mit dem Prozesse automatisiert werden, was u. a. durch die Bezeichnung der Druckschrift K5 („Automatisierungsgerät“) belegt wird. Demgegenüber ist die von der Klägerin vorgeschlagene Definition des Fachmanns als ein mit der Entwicklung und Fertigung unterschiedlicher Bussysteme für zusammengesetzte elektrische Anlagen auf den verschiedenen technischen Gebieten betrauter Elektrotechnikingenieur zu allgemein und berücksichtigt nicht die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe, einen selbstaufbauenden Bus sowie eine hierfür geeignete Baugruppe zu schaffen, bei welchem der Grundaufwand für die Busverbindung möglichst gering gehalten wird und ein nachträgliches Ergänzen des Automatisierungsgeräts mit zusätzlichen Baugruppen möglich ist.

Zu Punkt 2:

komplementär:

Der Begriff „komplementär“ ist für die beiden Modulteile entsprechend der Bedeutung von Buchse und Stecker ursprünglich offenbart, auch wenn der Begriff in den ursprünglichen Unterlagen nicht verwendet wird.

Schenkel:

In der ursprünglichen Beschreibung werden die Teile 13', 13'' des Verbindungs-Modulteils 13 als Schenkel und die Teile 12', 12'' des Baugruppen-Modulteils 12 als Schenkelaufnahme bezeichnet, vgl. in Anlage B auf S. 3, Z. 31 bis S. 4, Z. 17: *„Sowohl das Baugruppen-Modulteil 12 als auch das Verbindungs-Modulteil 13 sind im wesentlichen U-förmig ausgestaltet und sowohl elektrisch als auch mechanisch symmetrisch aufgebaut. Damit kann das Verbindungs-Modulteil 13 mit jedem seiner Schenkel 13', 13'' in jede der Schenkelaufnahmen 12', 12'' eingesetzt werden. Bei jeder dieser Verbindungsmöglichkeiten entsteht eine korrekte Busverbindung. Das Baugruppen-Modulteil 12 ist derart ausgestaltet, dass die Schenkelaufnahmen 12', 12'' unabhängig von der Breite der Baugruppen, z. B. der Baugruppe 5, stets den gleichen Abstand zur nächstliegenden Seitenwand, z. B. den Seitenwänden 5', 5'' der Baugruppe 5, aufweisen. Das Verbindungs-Modulteil 13 ist derart ausgestaltet, dass es genau den Abstand zwischen zwei Schenkelaufnahmen 12', 12'' zweier benachbarter Baugruppen überbrückt. Die Schenkel 13', 13'' weisen hierzu einen Abstand auf, der gleich dem Doppelten des Abstands der Schenkelaufnahmen 12', 12'' von den Seitenwänden der Baugruppen, z. B. den Seitenwänden 5', 5'', ist. Die Busverbindung wird also dadurch aufgebaut, dass abwechselnd je ein Baugruppen-Modulteil 12 und ein Verbindungs-Modulteil 13 elektrisch und mechanisch miteinander verbunden sind.“*

Diese Fundstelle offenbart aber ebenso wie der ursprüngliche Anspruch 7, dass beide Modulteile im wesentlichen U-förmig ausgebildet sind. Eine im wesentlichen U-förmige Ausbildung der Modulteile offenbart aber zwangsläufig, dass beide Modulteile Schenkel aufweisen, ansonsten wären sie nicht U-förmig. Gemäß dem

letzten Merkmal der erteilten Ansprüche 1 und 4 greifen die Schenkel des Verbindungsmodulteils 13 in die Schenkel des Baugruppen-Modulteils 12 mechanisch ein. Dies ist gerade das Merkmal, dass die Schenkel 12', 12'' des Baugruppen-Modulteils 12 Schenkelaufnahmen sind. Somit ist auch dieses Merkmal ursprünglich offenbart.

Streichen der urspr. S. 1, Z. 35 bis S. 2, Z. 20:

Diese ursprünglichen Beschreibungsteile geben die urspr. abhängigen Ansprüche 2 bis 4, 6 und 9 wieder. Ein Streichen dieser Beschreibungsteile hat keine unzulässige Erweiterung zur Folge.

Würdigung der Druckschrift EP 272 189 A1:

Das Streitpatent beschreibt in Abs. [0003], dass ein selbstaufbauender Bus gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus Druckschrift EP 272 189 A1 bekannt sei. In vorhergehenden Entscheidungen wurde dem gegenüber jedoch ausgeführt, dass diese Druckschrift keinen selbstaufbauenden Bus und damit nicht den Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbare. Entgegen der Auffassung der Klägerin wird durch diese unzutreffende Würdigung der EP 272 189 A1 das Streitpatent jedoch nicht in unzulässiger Weise erweitert. Denn in Abs. [0016] der Streitpatentschrift (vgl. S. 5 der urspr. Anmeldung) ist der Begriff selbstaufbauender Bus dadurch definiert, dass ein Aufbausystem geschaffen wird, das seinen Rückwandbus selbsttätig aufbaut und daher ohne an einem Baugruppenträger vormontierten Rückwandbus auskommt. Auf den Begriff „Bus“ geht das Streitpatent nicht näher ein, denn die Erfindung bezieht sich nicht auf eine spezielle Art des Busses (daisy-chain oder Sammelleitung), sondern besteht im Kern darin, dass der Bus zum einen selbstaufbauend ist und dass zum anderen das Baugruppen- und Verbindungs-Modulteil im wesentlichen U-förmig ausgestaltet sind, wobei die Schenkel des Verbindungs-Modulteils durch das Aufschnen der Baugruppe in die Schenkel des Baugruppen-Modulteils mechanisch eingreifen und dadurch die elektrische Verbindung benachbarter Baugruppen hergestellt wird. Für einen solchen Busaufbau gibt die EP 272 189 A1 keinen Hinweis, so dass der Fachmann

ohne weiteres erkennt, dass die hierzu gegensätzliche Angabe in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents unzutreffend ist.

Daher zieht eine bzgl. der Bedeutung des Begriffs „selbstaufbauender Bus“ unzutreffende Würdigung der Druckschrift EP 272 189 A1 keine unzulässige Erweiterung nach sich.

Zu Punkt 3:

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist (BGH Xa ZR 126/07 - Klammernahtgerät).

Somit muss das Streitpatent die genaue Ausgestaltung der Modulteile und des Bussystems nicht näher ausführen, denn im vorliegenden Fall vermittelt die Patentschrift dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen, vgl. die umfangreichen Ansprüche 1 und 4, sowie die übersichtliche Figur.

Zu Punkt 4:

Für den Senat ist auch nicht erkennbar, dass eine der neu eingeführten Druckschriften den Streitpatentgegenstand vorwegnimmt oder nahelegt.

Druckschrift K6:

Die Druckschrift K6 beschreibt einen U-förmigen Kurzschlussstecker, mit dem eine elektrische Verbindung zwischen zwei Buchsen hergestellt wird. Ein U-förmiges Gegenstück zum Stecker ist dieser Druckschrift ebenso wenig zu entnehmen wie

ein Bussystem, ein Automatisierungsgerät oder eine Aufschwenkbarkeit des Steckers.

Druckschrift K7:

Druckschrift K7 offenbart Schaltgeräte (12, 13), die an einer Tragschiene (28) angebracht sind und über Verbindungsstecker (40) mit Kontaktstücken (41, 42), die in die Vorderseite der Schaltgeräte eingesteckt werden, miteinander verbunden werden. Aus Druckschrift K7 ist somit kein selbstaufbauender Bus, bei dem durch das Aufschwenken einer Baugruppe die Schenkel eines U-förmigen Verbindungs-Modulteils in die Schenkel eines U-förmigen Baugruppen-Modulteils mechanisch eingreifen, bekannt.

Druckschrift K8:

Druckschrift K8 zeigt einen Steckverbinder (connector) für Platinen, der es erlaubt, auf die Verwendung eines Motherboards zu verzichten (Sp. 3, Zn. 25 bis 28). Dazu sind an den Platinen (20) zusätzliche Kopfgehäuse (12) befestigt, in die seitlich U-förmige Klemmen (14) eingeschoben werden, die über ein Steckergehäuse (16), in das U-förmige Klammern (18) eingebracht sind, klemmend kontaktiert werden. Somit kann Druckschrift K8 dem Fachmann zwar einen Hinweis auf einen rückwandigen und selbstaufbauenden, d. h. nicht vormontierten Bus geben (vgl. Sp. 1, Zn. 50 bis 54), der Steckverbinder mit U-förmigen Klemmen und Klammern aufweist. Jedoch offenbart Druckschrift K8 keine Baugruppe mit einem rückseitigen U-förmigen Baugruppen-Modulteil mit mehreren Buskontakten, das mit einem ebenfalls U-förmigen Verbindungsteil elektrisch verbindbar zusammenwirkt und wobei durch Aufschwenken der Baugruppe die Schenkel des Verbindungs-Modulteils in die Schenkel des Baugruppen-Modulteils mechanisch eingreifen, denn weder das Kopfgehäuse (12) mit den Klemmen (14) noch das Steckergehäuse (16) mit den Klammern (18) ist U-förmig oder schwenkbar ausgebildet. Vielmehr haben das Kopfgehäuse (12) sowie das Steckergehäuse (16) eine quaderförmige Form, wobei letzteres zusätzlich mit einem Griff (50), einer Mehrzahl von Montagefüßen (52, 54) und einer zentralen Öffnung (44) versehen ist. Dabei ergibt sich

aus den Montagefüßen (52, 54), den dort angebrachten Rastnasen (58) und der entsprechenden Führung (32) in dem Kopfgehäuse (12) zwangsläufig, dass das Steckergehäuse (16) nur von oben in das Kopfgehäuse gesteckt werden kann, jedoch ein Aufschwenken nicht möglich ist.

Die Klägerin hat vorgetragen, dass ein Bus auch aus einer einzigen Leitung bestehen kann und betrachtet eine Klemme 14 als U-förmiges Baugruppenmodulteil und eine Klammer 18 als U-förmiges Verbindungs-Modulteil, deren Schenkel mechanisch ineinandergreifen.

Dieses Verständnis verkennt jedoch, dass gemäß der Lehre des Streitpatents das Kontaktierungsteil ein Baugruppen-Modulteil mit mehreren Buskontakten ist. Zudem sollen nicht die einzelnen Pins der Modulteile U-förmig ausgebildet sein, sondern das Verbindungs-Modulteil sowie das Baugruppen-Modulteil an sich. Damit der Fachmann bezüglich dieser Ausbildung der Modulteile aus Druckschrift K8 einen Hinweis erhalten könnte, müssten demnach in Druckschrift K8 auch das Steckergehäuse 16 und das komplementäre Kopfgehäuse 12 U-förmig mit ineinandergreifenden Schenkeln ausgebildet und zudem schwenkbar sein, was jedoch nicht der Fall ist.

Druckschrift K9:

Gemäß Druckschrift K9 werden mehrere Hochfrequenzverstärker (3 bis 5) über Verbindungskabel (12) miteinander verbunden. In den Verstärkern selbst erfolgt die Verbindung zu den benachbarten Baugruppen über eine Durchschleifleitung, die aus zwei Querkapazitäten (15, 16) und einem Leitungsstück (14) besteht. Die beiden Querkapazitäten sind dabei aus einem kupferkaschierten und U-förmig ausgebildeten Isolierstoffplättchen hergestellt.

Im Gegensatz dazu sind gemäß den erteilten Patentansprüchen 1 und 4 die beiden komplementären Modulteile in ihrer äußeren Gestalt U-förmig ausgebildet, so dass die Schenkel des Verbindungs-Modulteils in die Schenkel des Baugruppen-

Modulteils mechanisch eingreifen. Dieses Ineinandergreifen von Schenkeln U-förmiger Module ist jedoch weder den Figuren noch der Beschreibung oder den Ansprüchen der Druckschrift K9 zu entnehmen.

Druckschrift K10:

Druckschrift K10 befasst sich mit Verstärkeranordnungen, deren eine Seitenwand eine Buchsenanordnung (4) und deren andere gegenüberliegende Seitenwand an einer entsprechenden Stelle Stecker aufweist. Bei der Montage auf einem Rahmen (1) greifen der Stecker und die Buchsenanordnung ineinander, so dass die Anordnungen über den seitlich hinaus stehenden Stecker miteinander verbunden sind. Eine U-Form der Stecker und Buchsen mit mechanisch ineinander greifenden Schenkeln wird nicht offenbart.

Druckschrift K11:

Druckschrift K11 offenbart eine Baugruppe (1) für die Prozesssteuerung, die über eine rückseitig angeordnete Messerleiste an die Federleiste (8) eines Bus-Sockel-Moduls (7), das an Tragschienen angebracht ist, angeschlossen wird. Die Bus-Sockel-Module (7) werden dabei über eine rückseitige Messerleiste (27) mit der Federleiste (24) des benachbarten Bus-Sockel-Moduls verbunden. Jedoch weisen weder die Bus-Sockel-Module noch die Rückseiten der Baugruppen eine U-Form auf. Somit ist aus Druckschrift K11 kein im wesentlichen U-förmiges Verbindungs-Modulteil, das in den Schenkel eines im wesentlichen U-förmigen Baugruppen-Modulteils eingreift, bekannt.

Druckschrift K12:

In Druckschrift K12 wird eine Vorrichtung zum Durchschalten von Sammelschienen-Leitungen aneinanderreihbarer elektrischer Baugruppen beschrieben. Dabei liegt Druckschrift K12 als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen Steckverbinder zum Durchschalten von Sammelschienen-Leitungen ohne unangemessenen konstruktiven Aufwand so weiterzubilden, dass neben der elektrischen Verbindung zwischen Baugruppen auch eine mechanische Verbindung her-

stellbar ist und dass diese Verbindungen zwischen beliebigen, benachbarten Baugruppen einer Reihe auch wieder leicht lösbar sind, ohne alle Baugruppen von der Befestigungsfläche lösen zu müssen. Dazu weisen die einzelnen Baugruppen an der Vorderseite Steckkontakte (12, 16) und Schwalbenschwanzstege (14) auf. Über Steckverbinder (20) mit Kontaktbrücken (25), Steckkontakten (24) und Schwalbenschwanznuten (22), die von oben in die Steckkontakte (12, 16) und Schwalbenschwanzstege (14) der Baugruppen eingreifen, werden die Baugruppen elektrisch und mechanisch miteinander verbunden. Jedoch ist auch Druckschrift K12 kein Hinweis zu entnehmen, ein im wesentlichen U-förmiges Verbindungs-Modulteil, das durch das Aufschwenken der Baugruppe in den Schenkel eines im wesentlichen U-förmigen Baugruppen-Modulteils eingreift, vorzusehen.

Druckschrift K13:

Mit den in Druckschrift K13 erläuterten Halterahmen für elektrische Schaltungsplatten sollen die Schaltungsplatten auch nach der Entnahme aus der Maschine und während des Transports vor Beschädigung geschützt sein (vgl. S. 3, le. Abs.). Dazu wird ein Halterahmen aus zwei äußeren (11, 15) und einer inneren (13) Halteplatte vorgeschlagen, wobei sich jeweils eine Schaltungsplatte (17, 19) zwischen zwei Halteplatten (11, 13, 15) befindet. Vor dem Transport werden die Kontaktleisten (75) der Schaltungsplatten (17, 19) mit einer Querverbindungsplatte (85) versehen (Fig. 3), die jedoch vor dem Einbau entfernt wird und somit dem Transportschutz dient. Insbesondere das Merkmal 7c der Ansprüche 1 und 4 ist auch dieser Druckschrift nicht zu entnehmen.

Druckschrift K14:

Druckschrift K14 befasst sich mit einer Trägervorrichtung für steckbare Baugruppen, wobei mindestens eine der Baugruppen für die Stromversorgung des Systems vorgesehen ist. Einen Hinweis bezüglich der U-förmigen Ausgestaltung von Verbindungs- und Baugruppen-Modulteilen gibt diese Druckschrift ebenfalls nicht.

Aus den genannten Gründen hätte das Streitpatent daher auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Klägerin aus dem Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 aller Voraussicht nach ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses Bestand gehabt.

III.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 GKG. Insoweit sieht der Senat vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent zwischenzeitlich erloschen ist, zwischen den Parteien kein Verletzungsrechtsstreit in Bezug auf das Streitpatent anhängig war oder ist und die Beklagte gegenüber der Klägerin zudem mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2011 (Bl. 254 d. A.) auf Ansprüche aus dem Streitpatent gegenüber der Klägerin verzichtet hat, bei der Streitwertfestsetzung einen Betrag von

150.000,- €

als angemessen an.

Sredl

Lokys

Merzbach

Brandt

Friedrich

prä