



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
19. Februar 2021

6 Ni 51/18 (EP)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache
betreffend das europäische Patent 2 400 595
(DE 50 2011 006 975)

...

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2021 durch die Vorsitzende Richterin Friehe, den Richter Dipl.-Ing. Müller, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Matter und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 400 595 wird im Umfang der Ansprüche 1 bis 4 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 400 595 (Streitpatent), das auf die Anmeldung EP 11 004 958.2 vom 17. Juni 2011 zurückgeht, bei der die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2010 024 809 vom 23. Juni 2010 in Anspruch genommen worden ist.

Das Streitpatent ist in Kraft. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2011 006 975 geführt und trägt die Bezeichnung

„Anschlussklemme“.

Es umfasst in der erteilten Fassung zehn Patentansprüche, die mit der am 11. Dezember 2018 erhobenen Nichtigkeitsklage im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 angegriffen werden.

Der angegriffene erteilte unabhängige Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklebmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein

Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet dass** der Betätigungsabschnitt der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht.

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4 sind auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent wegen des Nichtigkeitsgrunds der fehlenden Patentfähigkeit, nämlich wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, für nichtig zu erklären sei. Dies stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

D1	JP 56-131679 U
D1*	deutsche Übersetzung der D1
D2	DE 202 08 724 U1
D3	DE 196 11 854 C1
D4	DE 697 03 829 T2
D4*	EP 0 837 526 A1
D5	US 6,074,241 A
D6	JP 2003-77558 A
D6*	deutsche Übersetzung der D6
D7	DE 30 19 149 C2
D8	Katalog „Leiterplattenanschlusstechnik Elektronikgehäuse COMBICON 2007“, „MNR 52002249/15.03.2007-00, Printed in Denmark, ©Phoenix Contact 2007“

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 400 595 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat wiederholt geänderte Anträge eingereicht und beantragt zuletzt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Fassung des Streitpatents nach dem geänderten Hauptantrag aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 richtet,

hilfsweise die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der drei Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 richtet.

In der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2021 beantragt die Beklagte darüber hinaus,

hilfsweise die Klage abzuweisen,
soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 4 bis 6 vom 19. Februar 2021 richtet.

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch**

gekennzeichnet, dass der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein

verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist, wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervorragt, um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden, wobei das Schwenklager (17) des Betätigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem

Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist, wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervorrägt, um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden, wobei das Schwenklager (17) des Betätigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet, wobei der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist und sich der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene erstreckt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 aus dem Schriftsatz vom 9. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4)

einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist, wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschieneabschnitts (3) hervorrägt, um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden, wobei der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist und sich der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene erstreckt.

Patentanspruch 1 in der Fassung nach den Hilfsanträgen 4 bis 6 aus der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2021 entspricht jeweils Patentanspruch 1 in der Fassung nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 (4 wie 1, 5 wie 2 und 6 wie 3) vom 9. Februar 2021, wobei in dem dort jeweils zusätzlich aufgenommenen Abschnitt u. a. der Teil „wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschieneabschnitts (3) hervorrägt, um eine Klemmstelle für

einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden,“ wieder gestrichen ist.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 vom 19. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist, wobei das Schwenklager (17) des Betätigungshebels (16) sich oberhalb des

Stromschienenabschnitts (3) befindet.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 vom 19. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist, wobei das Schwenklager (17) des Betätigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet, wobei sich der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt

(6) aufgespannten Ebene erstreckt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 vom 19. Februar 2021 lautet:

Anschlussklemme (1) mit einem Isolierstoffgehäuse (2) und mit mindestens einer Federklemmeinheit mit einer Klemmfeder (4) und einem Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2), wobei die Klemmfeder (4) einen Anlageabschnitt (6), einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7) und einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8) hat, wobei die Klemmfeder (4) einen Betätigungsabschnitt (13) hat, der sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg erstreckt und zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet ist, dass das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselementes (16, 31, 33, 39) entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Betätigungsabschnitt der Klemmfeder von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder abgeht, wobei das Betätigungselement (16, 31, 33, 39) ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16) ist, der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist und sich der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene erstreckt.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach dem geänderten Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen für schutzfähig.

Die Klägerin rügt die hilfsweise, erstmals in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge 4 bis 6 als verspätet. Sie ist zudem der Ansicht, Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge sei unklar, erweitere das Patent unzulässig und sei nicht patentfähig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 23. November 2020 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

A.

Die Klage ist zulässig und begründet.

Das Streitpatent erweist sich in der Fassung nach dem geänderten Hauptantrag als nicht schutzfähig. Dem Streitpatent steht in der Fassung nach dem geänderten Hauptantrag der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit jedenfalls wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ entgegen. Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 ist unzulässig. Die Hilfsanträge 4 bis 6 sind verspätet eingereicht und können daher zur Verteidigung des Streitpatent nicht herangezogen werden.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Anschlussklemme mit einem Isolierstoffgehäuse und mit mindestens einer Federklemmeinheit, die von einer Klemmfeder und einem Stromschienenabschnitt im Isolierstoffgehäuse gebildet wird. Die Klemmfeder hat einen Anlageabschnitt, einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen und einen sich an den Federbogen anschließenden Klemmabschnitt, wobei der Klemmabschnitt zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt ausgeformt ist (Abs. 0001 der Streitpatentschrift).

Bei derartigen Anschlussklemmen wird ein elektrischer Leiter von dem Klemmabschnitt durch die Federkraft der Klemmfeder gegen den Stromschienenabschnitt gedrückt und hierdurch ein elektrisch leitender Kontakt zwischen dem Stromschienenabschnitt und dem angeklemmten elektrischen Leiter hergestellt (Abs. 0002).

Zur Entnahme des angeschlossenen elektrischen Leiters muss die Klemmstelle geöffnet werden, wozu der Klemmabschnitt entgegen der Federkraft vom Stromschienenabschnitt wegbewegt werden muss. Dies erfolgt durch Betätigungswerkzeuge, wie Schraubendreher, die in geeignete Betätigungsöffnungen eingeführt werden oder durch Betätigungsorgane, die im Isolierstoffgehäuse angeordnet sind (Abs. 0003).

Der Stand der Technik, von dem das Streitpatent ausgeht, wird in den Absätzen 0004 bis 0010 der Streitpatentschrift beschrieben. Dort sind insgesamt sieben Druckschriften genannt, wobei die in Absatz 0008 genannte Druckschrift EP 0 837 526 A1 [D4*] eine Anschlussklemme mit den Merkmalen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zeige.

2. Davon ausgehend ist in der Streitpatentschrift die **Aufgabe** genannt, eine verbesserte Anschlussklemme zu schaffen, bei der die Betätigung und die

Integration eines Betätigungsorgans in einem Isolierstoffgehäuse verbessert sei (Abs. 0011).

Gelöst werde diese Aufgabe mit der Anschlussklemme gemäß Patentanspruch 1.

3. Als **Fachmann** zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Diplomingenieur (FH) bzw. Bachelor der Fachrichtung Feinwerk- oder Fertigungstechnik anzusehen, der elektrische Anschlussklemmen entwickelt.

4. Der Patentanspruch 1 gemäß geltendem Hauptantrag vom 9. Februar 2021 lautet in gegliederter Fassung:

- a) Anschlussklemme (1) mit
 - aa) einem Isolierstoffgehäuse (2) und
 - ab) mindestens einer Federklemmeinheit.
- b) Die Federklemmeinheit hat
 - ba) eine Klemmfeder (4) und
 - bb) einen Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2).
- c) Die Klemmfeder (4) hat
 - ca) einen Anlageabschnitt (6),
 - cb) einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7),
 - cc) einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8),
und
 - cd) einen Betätigungsabschnitt (13).
- d) Der Betätigungsabschnitt (13)
 - da) erstreckt sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg,
 - db) ist zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33,

39) so ausgerichtet, dass das Betätigungselement zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselements entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist.

- e) Der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder (4) geht von dem Klemmabschnitt der Klemmfeder ab.
- f)_{HA} Das Betätigungselement (16, 31, 33, 39)
 - fa)_{HA} ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16),
 - fb)_{HA} der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 9. Februar 2021 umfasst alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auf, an die sich die folgenden Merkmale anschließen:

- fc')_{Hi1} wobei das Schwenklager (17) des Betätigungshebels (16) sich oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet.
- ga')_{Hi1} Mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervor,
- gb)_{Hi1} um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten
- gc)_{Hi1} und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 vom 9. Februar 2021 basiert auf dem Hilfsantrag 1 und weist zusätzlich die Merkmale ea)_{Hi2} und eb)_{Hi2} auf. Er lautet in gegliederter Fassung:

- a) Anschlussklemme (1) mit
 - aa) einem Isolierstoffgehäuse (2) und
 - ab) mindestens einer Federklemmeinheit.
- b) Die Federklemmeinheit hat
 - ba) eine Klemmfeder (4) und
 - bb) einen Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2).
- c) Die Klemmfeder (4) hat
 - ca) einen Anlageabschnitt (6),
 - cb) einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen (7),
 - cc) einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8),
und
 - cd) einen Betätigungsabschnitt (13).
- d) Der Betätigungsabschnitt (13)
 - da) erstreckt sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg,
 - db) ist zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet, dass das Betätigungselement zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselements entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist.
- e) Der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder (4) geht von dem Klemmabschnitt (8) der Klemmfeder (4) ab,
 - ea)_{Hi2} wobei der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist und
 - eb)_{Hi2} sich der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene erstreckt.

- f)_{HA} Das Betätigungselement (16, 31, 33, 39)
 - fa)_{HA} ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2)
gelagerter Betätigungshebel (16),
 - fb)_{HA} der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar
ist.
 - fc')_{Hi1} wobei das Schwenklager (17) des Betätigungshebels (16) sich
oberhalb des Stromschienenabschnitts (3) befindet.
- ga')_{Hi1} Ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des
Stromschienenabschnitts (3) hervor,
- gb)_{Hi1} um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5)
eingeführten
- gc)_{Hi1} und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)
hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 vom 9. Februar 2021 lautet in
gegliederter Fassung:

- a) Anschlussklemme (1) mit
 - aa) einem Isolierstoffgehäuse (2) und
 - ab) mindestens einer Federklemmeinheit.
- b) Die Federklemmeinheit hat
 - ba) eine Klemmfeder (4) und
 - bb) einen Stromschienenabschnitt (3) in dem Isolierstoffgehäuse (2).
- c) Die Klemmfeder (4) hat
 - ca) einen Anlageabschnitt (6),
 - cb) einen sich an den Anlageabschnitt anschließenden Federbogen
(7),
 - cc) einen sich an den Federbogen (7) anschließenden und zum
Anklemmen eines elektrischen Leiters gegen den
Stromschienenabschnitt (3) ausgeformten Klemmabschnitt (8),
und

- cd) einen Betätigungsabschnitt (13).
- d) Der Betätigungsabschnitt (13)
 - da) erstreckt sich von der Richtung der am Klemmabschnitt (8) wirkenden Federkraft der Klemmfeder (4) weg,
 - db) ist zur Beaufschlagung durch ein Betätigungselement (16, 31, 33, 39) so ausgerichtet, dass das Betätigungselement zur Ausübung einer auf den Betätigungsabschnitt (13) bei Verlagerung des Betätigungselements entgegen der Federkraft wirkenden Zugkraft zum Öffnen der Klemmfeder (4) mit dem Betätigungsabschnitt (13) in Eingriff bringbar ist.
- e) Der Betätigungsabschnitt (13) der Klemmfeder (4) geht von dem Klemmabschnitt (8) der Klemmfeder (4) ab,
 - ea)_{Hi2} wobei der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) aus der Klemmfeder (4) herausgebogen ist und
 - eb)_{Hi2} sich der Betätigungsabschnitt (13) vom Klemmabschnitt (8) in Richtung einer vom Anlageabschnitt (6) aufgespannten Ebene erstreckt.
- f)_{HA} Das Betätigungselement (16, 31, 33, 39)
 - fa)_{HA} ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2) gelagerter Betätigungshebel (16),
 - fb)_{HA} der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar ist.
- ga')_{Hi1} Ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervor,
- gb)_{Hi1} um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten
- gc)_{Hi1} und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden.

II.

1. Ihre Rüge, der geltende Hauptantrag sei verspätet, hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2021 in Ansehung der Diskussion um die Patentfähigkeit nicht aufrechterhalten.

2. Die Formulierung der Merkmale f)_{HA} sowie fa)_{HA}, die gegenüber der erteilten Fassung erstmals mit Schriftsatz vom 12. Juni 2020 und wiederum mit Schriftsatz vom 9. Februar 2021 in den Patentanspruch 1 eingefügt wurden, geht auf den ursprünglich beim europäischen Patentamt eingereichten Patentanspruch 3 zurück.

Für das in Merkmal fb)_{HA} genannte Schwenklager gibt es in den ursprünglichen Patentansprüchen keine Stütze, vielmehr nimmt die Beklagte dabei Bezug auf die Beschreibung des Ausführungsbeispiels gemäß den Figuren 1 bis 4 (Seite 9, 3. Absatz).

In der ursprünglichen Beschreibung und gleichermaßen in der Patentschrift ist dabei jedoch offengeblieben, welchem Teil der Anschlussklemme das Schwenklager zugeordnet ist; eindeutig beschrieben ist lediglich, dass der Betätigungshebel um ein Schwenklager verschwenkbar (Anspruch 3) bzw. beweglich (Seite 9, 3. Absatz) ist. Dieser Sachverhalt ist allerdings bereits durch das Merkmal fa)_{HA} beschrieben.

Die in Rede stehende ursprüngliche Formulierung lautet (Seite 9, 3. Absatz; gleichlautend in Absatz 0032 der Streitpatentschrift):

„Das freie Ende 14 des Betätigungsabschnitts 13 ist gebogen und übergreift teilweise einen Lagerbolzen 15 eines Betätigungshebels 16, der um das Schwenklager 17 auf einer Kurvenbahn beweglich ist. Das Schwenklager 17 des Betätigungshebels 16 befindet sich gegenüberliegend zur Leitereinführungsöffnung 5 und oberhalb der durch die Stromschiene 3 gebildeten Auffangtasche 23.“

Allerdings kann der Fachmann der zeichnerischen Darstellung in den Figuren 1, 2 sowie 4 entnehmen, dass es sich bei dem beanspruchten Schwenklager um eine Welle handelt, die am gehäuseseitigen Ende des Betätigungshebels ausgebildet ist. Weiter entnimmt der Fachmann der zeichnerischen Darstellung, dass es auf den Lagerbolzen, der in der Beschreibung im Zusammenhang mit dem Schwenklager genannt ist, sowie auf dessen Beweglichkeit auf einer Kurvenbahn nicht ankommt.

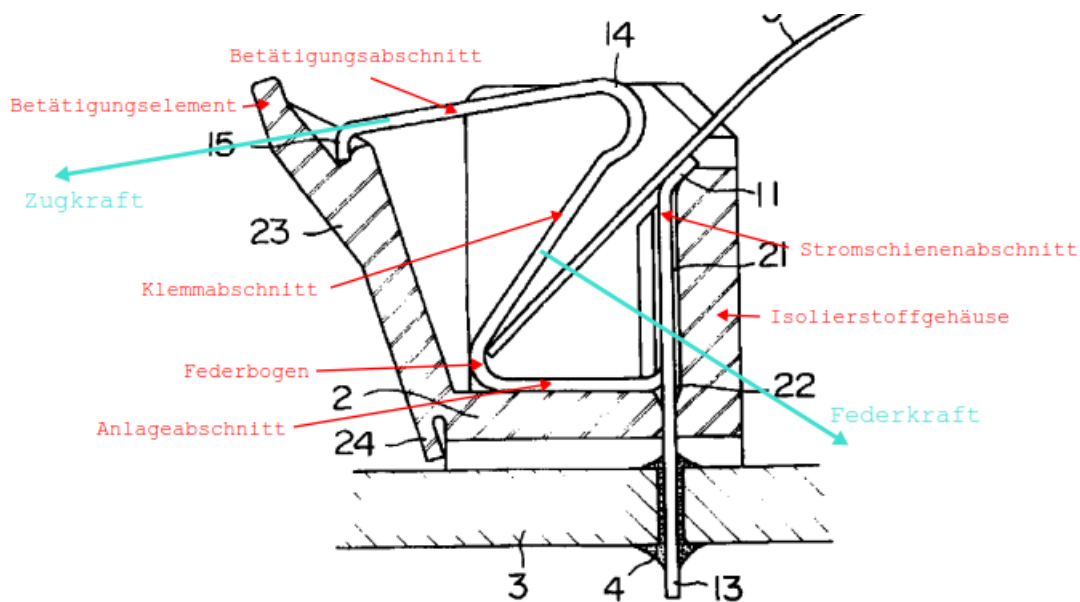
Ob der Fachmann nach alledem den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnommen hat, dass es sich bei der Ausgestaltung des Endes des Betätigungshebels als Teil einer Schwenklagerung um ein erfindungswesentliches Merkmal handelt, kann jedoch dahinstehen, da es darauf nicht ankommt.

III.

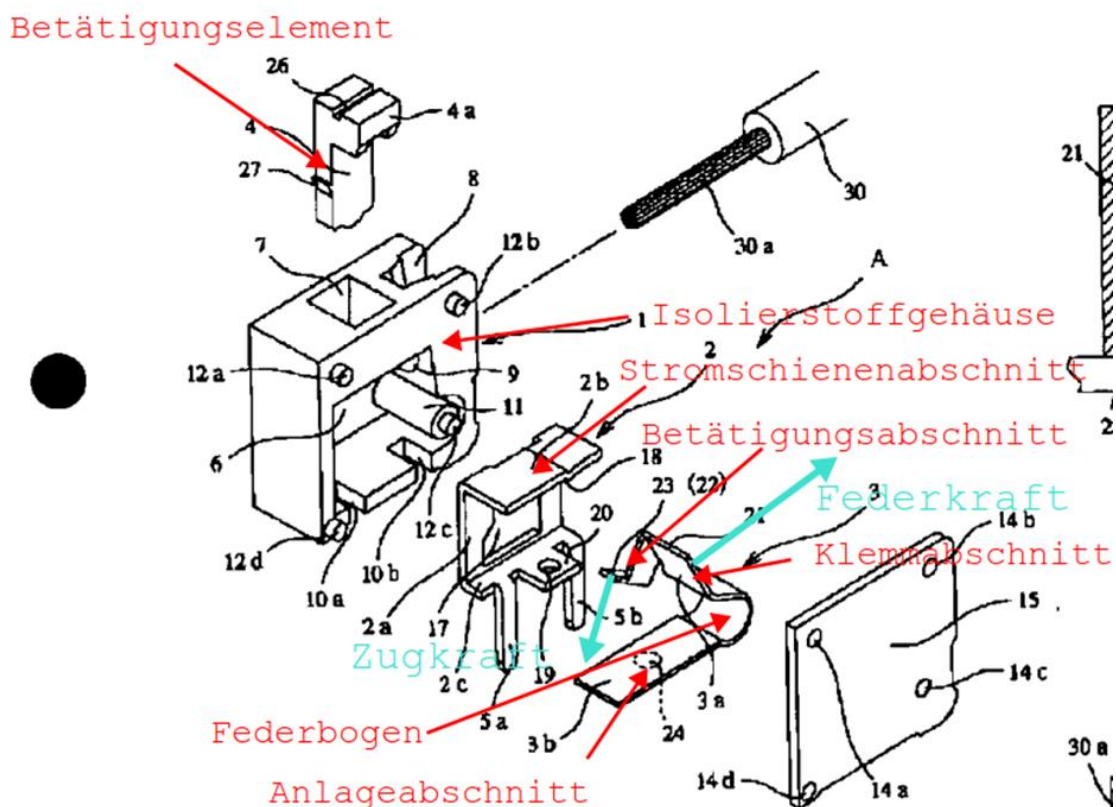
Denn der geltende Hauptantrag hat auch unter der Annahme seiner Zulässigkeit, trotz der vorgenommenen Beschränkung, keinen Erfolg, da sich die Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise unter Berücksichtigung seiner einschlägigen Kenntnisse aus dem Stand der Technik ergibt und somit nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß geltendem Hauptantrag mag neu sein; jedenfalls beruht er gegenüber den aus den Druckschriften D1 oder D6 bekannten Anschlussklemmen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit:

Aus der nachfolgenden, mit den Begriffen aus dem erteilten Patentanspruch 1 versehenen Figur 2 der Druckschrift JP 56-131679 U [D1] sowie der Figur 1 der Druckschrift JP 2003-77558 A [D6] ist ersichtlich, dass die im Patentanspruch 1 nach geltendem Hauptantrag genannten Merkmale a) bis e) durch die dort gezeigten Anschlussklemmen vorweggenommen sind.



Figur 2 der Druckschrift JP 56-131679 U [D1] mit ergänzten Bezeichnungen durch den Senat



Figur 1 der Druckschrift JP 2003-77558 A [D6] mit ergänzten Bezeichnungen durch den Senat

Von diesen Anschlussklemmen unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß geltendem Hauptantrag durch die Merkmalsgruppe

f)_{HA} Das Betätigungselement (16, 31, 33, 39)

fa)_{HA} ist ein verschwenkbar in dem Isolierstoffgehäuse (2)
gelagerter Betätigungshebel (16),

fb)_{HA} der ein Schwenklager (17) aufweist, um das er verschwenkbar
ist.

Gemäß Druckschrift D1 ist das Betätigungselement zwar ein verschwenkbarer Betätigungshebel, allerdings ist dieser nicht in dem dortigen Isolierstoffgehäuse gelagert, sondern einstückig mit diesem verbunden. Somit kann dahinstehen, ob das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Filmscharnier ein Schwenklager im Sinne des Streitpatents darstellt.

Druckschrift D6 offenbart keinen verschwenkbaren Betätigungshebel, vielmehr ist das dortige Betätigungselement ein verschiebbar im Isolierstoffgehäuse gelagerter Betätigungsschieber.

Bei der Ausgestaltung des Betätigungselements als ein um eine Achse verschwenkbarer Betätigungshebel, sowie bei der Lagerung der Schwenkachse im Isolierstoffgehäuse der Anschlussklemme, handelt es sich jedoch um Maßnahmen, die am Prioritätstag bei Anschlussklemmen gang und gäbe waren, wie dem Senat in eigener Sachkenntnis bekannt ist.

Dementsprechend sind auch in dem Produktkatalog COMBICON 2007 [D8] Federkraftklemmen mit Betätigungshebel erwähnt (Seite 94, linke Spalte, Mitte: *Hebelöffner*) und auch bildlich wiedergegeben (Seite 95, obere Bildreihe, Mitte: *FFKDS/H1-5,08 Federkraftklemme mit Hebelöffner, Leiteranschluss horizontal zur Leiterplatte*).

Es lag somit ihm im Rahmen des routinemäßigen Handelns des Fachmanns, bei der aus der Druckschrift D1 bekannten Anschlussklemme den mit dem Betätigungsabschnitt der Klemmfeder zusammenwirkenden Teil des

Betätigungshebels sowie dessen Schwenkachse nach dem Vorbild der Druckschrift D8 ins Innere des Isolierstoffgehäuses zu verlagern, um den erforderlichen Berührschutz zu gewährleisten oder bei der aus der Druckschrift D6 bekannten Anschlussklemme den geradlinig bewegbaren Drücker durch einen für den Benutzer besser zu handhabenden Schwenkhebel zu ersetzen.

Die ebenfalls mit der Klage angegriffenen, auf den Patentanspruch 1 gemäß geltendem Hauptantrag rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 teilen dessen Schicksal, da die Beklagte die Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt.

Deshalb erweist sich der auf fehlende Patentfähigkeit gerichtete Nichtigkeitsangriff nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a), 54 und 56 EPÜ als begründet.

IV. Zu den Hilfsanträgen 1 bis 3

Entgegen der Ansicht der Beklagten hat das Streitpatent auch in der nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 verteidigten Fassungen keinen Bestand, da die Verteidigung sich insoweit als unzulässig erweist.

1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 unterscheidet sich von der erteilten sowie mit geltendem Hauptantrag verteidigten Fassung u.a. durch folgende weitere Merkmale:

ga¹_{Hi1} Ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) ragt in Richtung des Stromschienenabschnitts (3) hervor,

gb¹_{Hi1} um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten

gc¹_{Hi1} und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4)

hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden.

Das Merkmal $ga')_{Hi}$ ist zumindest zum Teil dem mit der Klage nicht angegriffenen Unteranspruch 5 entnommen. Bei den weiteren Merkmale $gb)_{Hi1}$ sowie $gc)_{Hi1}$ handelt es sich um eine funktionelle Erläuterung der konstruktiven Ausgestaltung gemäß Merkmal $ga')_{Hi}$.

2. Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig (so schon BGH, Urteil vom 24. Juni 1960 – I ZR 109/55, *Liedl*, 395, 410 – Schwingungswalze; Urteil vom 11. November 2003 – X ZR 61/99, Rn. 27 – Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung).

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang beschränkt verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Mit der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen rückbezogenen, aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch wird das Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs zur gerichtlichen Überprüfung gestellt. Die Möglichkeit, das Patent beschränkt zu verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff auf die Wirksamkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Überprüfung des Patents im Übrigen (s. a. BGH, Urteil vom 1. März 2017 – X ZR 10/15, *GRUR* 2017, 604 Rn. 28 f.- Ankopplungssystem).

Für eine solche beschränkte Verteidigung ist ein Rechtsschutzbedürfnis selbst dann nicht anzuerkennen, wenn der Nichtigkeitskläger die Rechtsbeständigkeit des mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruchs in Zweifel zieht. Denn die beschränkte Verteidigung gegenüber einer Teilnichtigkeitsklage auch im Umfang

eines nicht angegriffenen Unteranspruchs hätte im Wesentlichen die Wirkung einer Widerklage des Patentinhabers gegenüber dem Nichtigkeitskläger auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs. Eine solche Klage ist aber im Gesetz nicht vorgesehen und kann deshalb auch nicht Gegenstand einer beschränkten Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten sein.

Soweit die Beklagte darauf abstellen möchte, dass sie die in die Hilfsanträge 1 bis 3 aufgenommenen Merkmalsgruppe (ga'), (gb), (gc) nicht dem erteilten Patentanspruch 5, sondern den Absätzen 0030 und 0032 der Beschreibung entnimmt, führt dies zu keiner anderen Entscheidung, da dies nichts an der Tatsache ändert, dass es sich dabei um die Verteidigung des Patents ausgehend von einer Ausgestaltung handelt, die durch den nicht angegriffenen Patentanspruch 5 unter Schutz gestellt ist.

IV. Zu den Hilfsanträgen 4 bis 6

Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung nach den Hilfsanträgen 4 bis 6 aus der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2021 ist unzulässig. Die Klägerin hat ihr nicht zugestimmt; sie kann auch nicht als sachdienlich angesehen werden.

Die von der Beklagten erst in der mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2021 eingereichten geänderten Hilfsanträge 4 bis 6, in denen sie erklärtermaßen u. a. die – nach Überzeugung des Senats auf den Unteranspruch 5 erteilter Fassung zurückgehende – zunächst aufgenommene Merkmalsgruppe (ga'), (gb) und (gc) wieder gestrichen hat, waren nach § 83 Abs. 4 PatG als verspätet zurückzuweisen und bleiben deshalb unberücksichtigt.

1. § 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregeln sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen.

Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte.

2. Diese Voraussetzungen für eine Zurückweisung sind vorliegend gegeben:

a) Die erstmalig in der mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2021 eingereichten geänderten Hilfsanträge 4 bis 6 sind erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des Senats vom 23. November 2020 gesetzten letzten Frist (29. Januar 2021), über deren Versäumnisfolgen die Parteien belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG), ohne hinreichende Entschuldigung (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG) seitens der Beklagten eingereicht worden.

b) Die Zulassung der genannten Hilfsanträge hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG).

Die jeweiligen Patentansprüche 1 in der Fassung der geänderten Hilfsanträge 4 bis 6 unterscheiden sich vom Patentanspruch 1 erteilter Fassung u. a. dadurch, dass die durch die Hilfsanträge 1 bis 3 vorgenommene Beschränkung durch das Einfügen der Merkmalsgruppe ga¹)_{Hi1} , gb) _{Hi1} und gc) _{Hi1}

„wobei mindestens ein freies Ende (10) des Klemmabschnitts (8) in Richtung des Stromschieneabschnitts (3) hervorragt, um eine Klemmstelle für einen in eine Leitereinführungsöffnung (5) eingeführten und unterhalb des freien Endes (10) der Klemmfeder (4) hindurchgeführten elektrischen Leiter zu bilden,“

rückgängig gemacht ist.

Durch die Streichung dieser Merkmale beansprucht die Beklagte die jeweiligen Patentansprüche 1 nunmehr in Fassungen, die gegenüber den Hilfsanträgen 1 bis 3 jeweils weiter sind. In einer Fassung entsprechend den Hilfsanträgen 1 bis 3 ohne

die Merkmale ga⁽ⁱ⁾_{Hi1}, gb_{Hi1} und gc_{Hi1} hat die Beklagte ihr Patent im bisherigen Verfahren noch nicht verteidigt.

Da der Streitgegenstand im Nichtigkeitsverfahren allein der vom Patentinhaber mit den Patentansprüchen konkret begehrte Schutz (Art. 84 Satz 1 EPÜ) ist, handelt es sich bei der mit den geänderten Hilfsanträgen 4 bis 6 begehrten Anspruchsfassung mithin um ein neues Verteidigungsmittel der Beklagten i. S. d. § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG. Die damit nunmehr beanspruchten Merkmalskombinationen war zuvor zu keinem Zeitpunkt streitgegenständlich. Daher musste sich die Klägerin, die in der mündlichen Verhandlung dementsprechend auch die Verspätung dieser Hilfsanträge gerügt hat, bislang auf sie und den mit ihr nunmehr begehrten Patentschutz mit einer solchen Merkmalskombination nicht einstellen. Da es gerade das Bestreben der Beklagten ist, sich mit dem Hilfsantrag von dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die Klägerin allein anhand des vorhandenen Standes der Technik eine abschließende Bewertung der Schutzzfähigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt. Vielmehr wäre der Klägerin insbesondere dazu Gelegenheit zu geben gewesen, hinsichtlich der Frage der Patentfähigkeit der neuen Anspruchsfassung eine neue Recherche durchführen zu können, zu der sie bislang, wie bereits ausgeführt, mangels Streitgegenständlichkeit dieser neuen Anspruchsfassungen keine Veranlassung hatte. Mit einem bloßen Schriftsatznachlass (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO) könnte diesem berechtigten Begehren der Klägerin nicht Rechnung getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klägerin in einem nachgelassenen Schriftsatz müsste dann wiederum der Beklagten rechtliches Gehör gewährt werden, was nur mittels einer neu anzusetzenden mündlichen Verhandlung möglich wäre. Die Zulassung der neuen Hilfsanträge würde daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung unumgänglich machen, was das Gesetz aber mit der Regelung nach § 83 Abs. 4 PatG gerade ausdrücklich ausschließt.

Der Beklagten war spätestens aus dem gerichtlichen Hinweis mit dem dortigen Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 1. März 2017 – X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 – Ankopplungssystem bekannt, dass der Senat eine Verteidigung der Gegenstand von Patentanspruch 1 in einer Fassung unter Berücksichtigung von Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs als unzulässig betrachtet.

Wenn für die Parteien, wie hier, erkennbar ist, dass eine bestimmte Auslegungs- bzw. Rechtsfrage für die gerichtliche Entscheidung erheblich ist, müssen sie sich mit ihrem Vortrag und ihren prozessualen Erklärungen unmittelbar darauf einstellen. Dies hat die Beklagte hier demnach wissentlich versäumt, als sie erstmals in der mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2021, weit nach der im gerichtlichen Hinweis gesetzten Frist, neue Hilfsanträge 4 bis 6 eingereicht hat, in denen sie die, auf den Unteranspruch 5 zurückgehende, zunächst aufgenommene Merkmalsgruppe ga'), gb) und gc) wieder gestrichen hat. Die Einräumung einer weiteren Gelegenheit zur Stellungnahme, die zur Verzögerung des Rechtsstreits führen würde, war ihr nicht zu gewähren.

c) Die Beklagte hat die Vorlage des geänderten Patentanspruchs 1 nach den geänderten Hilfsanträgen 4 bis 6 nicht genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG). Die vorgesehenen Änderungen sind weder durch entsprechende Ausführungen des Senats in der mündlichen Verhandlung noch durch das Vorbringen der Klägerin in ihrer Stellungnahme auf den Hinweis des Senats veranlasst. Nachdem die Beklage bereits auf die Hilfsanträge vom 12. Juni 2020 hin im gerichtlichen Hinweis vom 7. Dezember 2020 darauf hingewiesen wurde, dass sich die damaligen Hilfsanträge 1 bis 3 aufgrund der Merkmale ga')_{Hi1}, gb)_{Hi1} und gc)_{Hi1} als unzulässig erweisen könnten, war die späte Vorlage der Hilfsanträge 4 bis 6 nicht erst durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2021 verursacht.

Soweit sich die Beklagte in der mündlichen Verhandlung zur Entschuldigung darauf berufen hat, es handele sich um die Streichung der aus dem nicht angegriffenen

Unteranspruch 5 stammenden Merkmale ga'), gb) und gc), nachdem der Senat eine Verteidigung mit Merkmalen aus nicht angegriffenen Unteransprüchen für unzulässig hält, und sie die schon im gerichtlichen Hinweis zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs insbesondere deren Rn. 31 und 30 insoweit nicht so restriktiv verstanden habe, verhilft dies nicht.

Für die Parteien war erkennbar, dass der Senat seine Rechtsauffassung auf die genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs stützt. Selbst wenn die Beklagte eine Lesart der Entscheidung präferiert, nach der ausschließlich die komplette Übernahme von nicht angegriffenen Unteransprüchen in den angegriffenen Patentanspruch unzulässig wäre, hätte sie aus prozessualer Sorgfalt heraus ihre Verteidigung auch darauf einrichten müssen, dass der Senat Rn. 27 der Entscheidung streng nach deren Wortlaut („Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination ... mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.“) versteht.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe

Müller

Werner

Matter

Dr. Haupt

Fi