



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 56/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Juli 2023

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache
betreffend das Patent 10 2008 015 954

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe und der Richter Kruppa, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des Patents 10 2008 015 954, das am 20. März 2008 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität JP 2007-119287 vom 27. April 2007 angemeldet wurde, und dessen Erteilung am 9. Juli 2015 veröffentlicht wurde.

Gegen das Patent hatte die Einsprechende am 11. April 2016 Einspruch erhoben und geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei. Insbesondere seien die Merkmale des Anspruchs 1 aus der Entgegenhaltung E1 bekannt bzw. die Merkmale f) und g) aus der E1 in Verbindung mit der E4 nahegelegt. Weiterhin seien die Merkmale des Oberbegriffs auch aus E2 und E3 bekannt. Die E5 offenbare Querstege mit Verriegelungsmitteln an beiden Seiten und die Merkmale f) und g) seien auch aus der E6 und der E7 bekannt.

Mit dem Einspruch waren die als Entgegenhaltungen E2, E3 bezeichneten Katalogseiten eingereicht worden, die als Entgegenhaltungen E1 und E4 bis E7 bezeichneten Offenlegungsschriften von Patentanmeldungen jedoch nur genannt worden.

Mit Eingabe vom 10. April 2018 hatte die Einsprechende auf einen Anruf der Prüfungsstelle hin die zu E4 angegebene Nummer berichtigt, richtig DE 10 2007 010 734 A1 (E8) statt wie im Einspruchsschriftsatz angegeben DE 10 2007 010 732 A1.

Mit in der Anhörung vom 28. November 2018 verkündetem Beschluss hat die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen und dabei zur Begründung angegeben, dass es an einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden hinreichend substantiierten Darstellung des von der Einsprechenden behaupteten Widerrufsgrundes fehle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 22. Februar 2019. Sie ist der Auffassung, dass der Einspruch zulässig sei, da zumindest zum Naheliegen des Gegenstandes des Anspruchs 1 durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen E1 in Verbindung mit E5 bzw. E6 bzw. E7 substantiiert vorgetragen worden sei. Weiterhin ergebe sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender Weise insbesondere durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen E1 und E5.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2018 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat sich weder im Einspruchsverfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert und auch, wie mit Schriftsatz vom 22. Juli 2023 angekündigt, nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Das Patent umfasst 11 Ansprüche mit einem Hauptanspruch 1 und darauf direkt bzw. indirekt rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 11.

Der Anspruch 1 lautet mit hinzugefügten Gliederungsbezeichnungen a) bis l):

Schutz- und Führungsvorrichtung für Kabel oder Schläuche, aufweisend:

- a) eine Mehrzahl von Paaren rechter und linker, voneinander beabstandeter Seitenplatten (110), die miteinander in Längsrichtung der Vorrichtung (100) verbunden sind,
- b) wobei jedes Paar rechter und linker voneinander beabstandeter Seitenplatten (110) eine beim Biegen innen angeordnete Seite und eine beim Biegen außen angeordnete Seite hat,
- c) mindestens einen Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130), der überbrückend an wenigstens einem Paar Seitenplatten (110) auf der beim Biegen innen oder außen angeordneten Seite angeordnet ist, und mindestens eine auf der dem Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) gegenüberliegend angeordnete Verbindungsplatte (120), die auf der beim Biegen außen oder innen angeordneten Seite eines Paares von Seitenplatten (110) angeordnet ist,
- d) wobei das Paar rechter und linker, voneinander beabstandeter Seitenplatten (110), die Verbindungsplatte (120) und der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) einen langgestreckten Kabelaufnahmeraum bilden, in dem mindestens ein Kabel (C) aufnehmbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- e) der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) ein Scharnierende (132) und ein offen-/schließbares Ende (133) aufweist, wobei der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) um das Scharnierende (132) verschwenkbar und derart geführt ist, dass der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130)

- öffnen- und schließbar ist,
- f) eine Seitenplatte eines Paares von Seitenplatten (110) mindestens eine Scharniervertiefung (111a) und eine scharnierseitige Verriegelungsnut (111b) aufweist,
 - g) die andere Seitenplatte des Paares von Seitenplatten (110) mindestens eine Verriegelungsvertiefung (112a) und eine verriegelungsseitige Verriegelungsnut (112b) aufweist,
 - h) der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) am Scharnierende (132) mindestens eine Scharnierachse (132a) aufweist,
 - i) der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) am öffnen-/schließbaren Ende (133) mindestens eine Verriegelungsachse (133a) aufweist,
 - j) die Scharnierachse (132a) lös- und verschwenkbar in der Scharniervertiefung (111a) angeordnet ist,
 - k) der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) am Scharnierende (132) ein scharnierseitiges Verriegelungsstück (132b) aufweist, das im geschlossenen Zustand des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels (130) in der scharnierseitigen Verriegelungsnut (111b) angeordnet ist, und
 - l) der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) am öffnen-/schließbaren Ende (133) ein verriegelungsseitiges Verriegelungsstück (133b) aufweist, das im geschlossenen Zustand des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels (130) in der verriegelungsseitigen Verriegelungsnut (112b) angeordnet ist.

Im Verfahren sind die folgenden Entgegenhaltungen:

Im Prüfungsverfahren wurden berücksichtigt

(Nummerierung entsprechend dem Beschluss der Patentabteilung):

- E1.1 DE 197 15 532 C1
- E10 JP 3 259 964 B2 in der Anmeldung genannt
- E12 EP 1 463 176 A1
- E9 DE 10 2004 038 817 A1
- E8 DE 10 2007 010 734 A1 Priorität 14.04.2006, Offenlegung 18.10.2007
- E11 DE 10 2007 010 736 A1 Priorität 14.03.2006, Offenlegung 20.09.2007

Von der Einsprechenden wurden genannt:

- E1 WO 98/28556 A1
- E2 igus-Katalog „Energiekettensysteme 10/99“
- E3 igus-Katalog „Energiekettensysteme Jahrgang 7.2001“
- E4 DE 10 2007 010 732 A1
- E5 DE 43 13 075 A1
- E6 DE 196 47 080 A1
- E7 EP 0 277 389 A1
- E8 DE 10 2007 010 734 A1

Bezüglich des Wortlauts der erteilten Unteransprüche wird auf die Patentschrift, zu den weiteren Einzelheiten auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig. Auch der Einspruch ist zulässig, er ist jedoch nicht begründet, da der geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht vorliegt.

1. Gegenstand des Patents ist laut Absätzen [0001] und [0002] der Patentschrift (PS) eine Schutz- und Führungsvorrichtung für Kabel oder Schläuche, die ausgehend von einem stationären Teil ein bewegliches Teil einer Maschine mit Energie versorgen oder Signale übertragen. Die Schutz- und Führungsvorrichtung, auch Führungskette genannt, nimmt dabei eine lineare, gestreckte Stellung oder eine gebogene Stellung entsprechend der Relativbewegung zwischen dem beweglichen Teil und dem stationären Teil ein.

Gemäß dem Absatz [0003] weisen bei einer aus der DE 197 15 532 C1 bekannten Schutz- und Führungsvorrichtung für Kabel die einzelnen Kettenglieder jeweils eine rechte und eine linke Seitenplatte auf, sowie ein U-förmiges, bügelartig gekrümmtes überbrückendes Querverbindungselement, das feste Vertiefungsbereiche aufweist, mit denen es an entsprechenden vorstehenden Bereichen der rechten und linken Seitenplatte eingeschnappt ist.

Bei dieser bekannten Schutz- und Führungsvorrichtung ist es laut Absatz [0003] schwierig, für eine Wartung die vorstehenden Bereiche der Seitenplatten aus den Vertiefungsbereichen des Querverbindungselements zu entfernen.

Dementsprechend ist im Absatz [0004] als Aufgabe angegeben, eine derartige Schutz- und Führungsvorrichtung für Kabel zu verbessern. Insbesondere soll eine Schutz- und Führungsvorrichtung zur Verfügung gestellt werden, die eine einfache Wartung ermöglicht.

Diese Aufgabe wird gemäß dem Absatz [0005] durch eine Schutz- und Führungsvorrichtung für Kabel oder Schläuche mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 beschreiben die erfindungsgemäßen, gegenüber den aus der DE 197 15 532 C1 bekannten Schnappverschlüssen verbesserten Verbindungen, mit denen das patentgemäß als

Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel ausgeführte Querverbindungselement an der rechten und linken Seitenplatte befestigt wird.

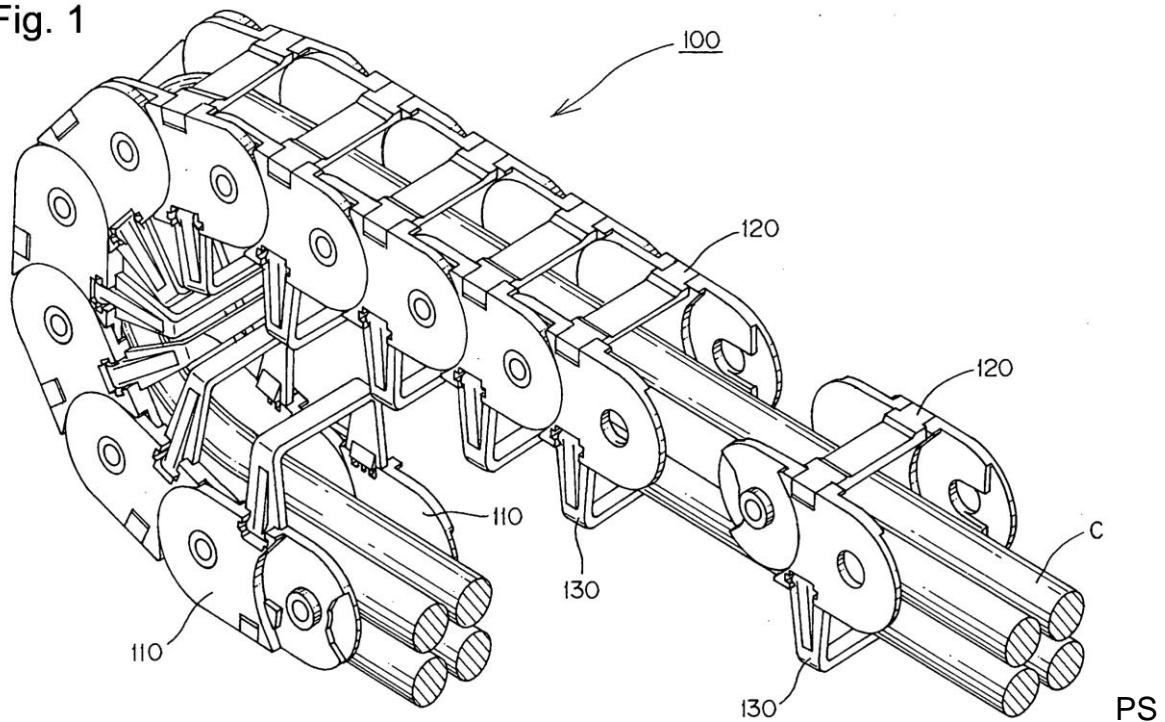
Als Fachmann ist für diesen Gegenstand ein Bachelor oder Dipl.-Ing. (FH/HAW) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Schutz- und Führungsvorrichtungen für Kabel oder Schläuche zuständig.

2. Die Merkmale des erteilten Anspruchs 1 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

Die Merkmale des Oberbegriffs, **a) bis d)**, geben an, dass es sich beim Gegenstand des Anspruchs 1 um eine insoweit übliche Energieführungskette handelt, mit Paaren von Seitenlaschen (Seitenplatten 110), die jeweils durch Querstege (Verbindungsplatte 120, Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel 130) so verbunden sind, dass ein Kabelaufnahmeraum gebildet wird. Einer der beiden Querstege ist als „Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel“ bezeichnet; das drückt aus, dass dieser Quersteg (130) so geformt ist, dass der Kabelaufnahmeraum dadurch größer ist, als wenn der Quersteg (130) gerade wäre.

Die Figur 1 des Streitpatents zeigt ein Ausführungsbeispiel einer solchen Energieführungskette bzw. Schutz- und Führungsvorrichtung mit Seitenplatten 110, 110, Verbindungsplatten 120 und Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügeln 130.

Fig. 1



Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 beschreibt in den Merkmalen **e) und h) bis l)** die beiden Enden des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels (130) und in den Merkmalen **f) und g)** die komplementär dazu ausgebildeten Stellen der Seitenplatten.

Der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (130) hat ein öffnen-/schließbares Ende (133) und ein Scharnierende (132), um das er schwenkbar ist, wenn das öffnen-/schließbare Ende geöffnet ist.

Am Scharnierende (132) weist er

- mindestens eine Scharnierachse (132a) auf, die mit einer Scharniervertiefung (111a) in der Seitenplatte zusammenwirkt,
- und ein scharnierseitiges Verriegelungsstück (132b), das mit einer Verriegelungsnut (111b) in der Seitenplatte zusammenwirkt.

Am öffnen-/schließbaren Ende (133) weist er

- mindestens eine Verriegelungsachse (133a) auf, die mit einer Verriegelungsvertiefung (112a) in der Seitenplatte zusammenwirkt,
- und ein verriegelungsseitiges Verriegelungsstück (133b), das mit einer Verriegelungsnut (112b) in der Seitenplatte zusammenwirkt.

Der Wortbestandteil „Scharnier-“ verlangt dabei die Eignung des zusammenwirkenden Paares „-achse“ und „-vertiefung“, eine Verschwenkbarkeit des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels zu ermöglichen.

Der Wortbestandteil „Verriegelungs-“ verlangt nicht nur die Eignung des jeweils zusammenwirkenden Paares, ein Öffnen zu verhindern, sondern auch, dass das durch einen Riegel, d.h. durch einen Formschluss quer zur Öffnungsbewegung erfolgen muss.

Eine „Nut“ ist nach dem Verständnis des Fachmanns eine längliche Vertiefung, die von ihrer Umgebung mindestens durch zwei Seitenwände abgegrenzt ist. Dem entsprechen auch die Verriegelungsnuten 111b und 112b des Ausführungsbeispiels.

Wie die vier jeweils zusammenwirkenden Paare

- Scharnierachse / Scharniervertiefung,
- scharnierseitiges Verriegelungsstück / Verriegelungsnut,
- Verriegelungsachse / Verriegelungsvertiefung und
- verriegelungsseitiges Verriegelungsstück / Verriegelungsnut

darüber hinaus im Einzelnen ausgebildet sein müssen, bedarf für das vorliegende Verfahren keiner weiteren Auslegung.

Insoweit kommt es lediglich darauf an, dass es nach den Merkmalen des kennzeichnenden Teils an jedem der beiden Enden des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels zwei verschiedene zusammenwirkende Paare geben muss, nämlich:

- Scharnierachse / Scharniervertiefung und
- scharnierseitiges Verriegelungsstück / Verriegelungsnut,

am Scharnierende sowie

- Verriegelungsachse / Verriegelungsvertiefung und
- verriegelungsseitiges Verriegelungsstück / Verriegelungsnut
am öffnen-/schließbaren Ende,

und dass jeweils

- die beiden vorstehenden Teile („-achse, -stück“) an dem Bügel und
- die entsprechenden Vertiefungen („-vertiefung, -nut“) an der Seitenplatte
angeordnet sind.

3. Der Einspruch ist zulässig. Insbesondere sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, im Einspruchsschriftsatz im Einzelnen angegeben.

Die Patentabteilung hat ihren Beschluss, dass der Einspruch mangels einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden hinreichend substantiierten Darstellung des von der Einsprechenden behaupteten Widerrufsgrounds unzulässig sei, im Wesentlichen wie folgt begründet:

(3a) Die Einsprechende habe zwar vorgetragen, dass die Merkmale des Oberbegriffs aus der E1 und auch aus der E2, der E3 und der E1.1 bekannt seien. Sie habe jedoch versäumt, die diesbezüglich relevanten Stellen in den Entgegenhaltungen zu nennen (Beschluss Seite 6 zweiter Absatz bis Seite 7 erster Absatz).

(3b) Die Entgegenhaltung E4 sei aufgrund fehlerhaft angegebener Veröffentlichungsnummer nicht ausreichend deutlich genannt und deshalb für die Einspruchsabteilung und die Patentinhaberin nicht unmittelbar und zweifelsfrei ermittelbar gewesen (Beschluss Seite 5 dritter Absatz bis Seite 6 erster Absatz).

(3c) Es sei nur lückenhaft dargelegt, wie die Merkmale des kennzeichnenden Teils aus der E1 hervorgingen. Insbesondere sei nicht deutlich gemacht worden, aus

welchen Details der E1 die gemäß den Merkmalen f), g) und k) zwingend notwendige scharnierseitige Verriegelungsnut hervorgehen solle (Beschluss Seite 7 dritter Absatz, vergleiche dazu Seite 8 letzter Absatz).

(3d) Die nach Ablauf der Einspruchsfrist anstelle der E4 genannte E8 sei nachveröffentlichter älterer Stand der Technik. Es liege somit kein nachvollziehbarer Grund vor, warum die E8 entgegen § 4 Satz 2 PatG die in Zusammenschau mit E1 die erfinderische Tätigkeit in Frage stellen können solle (Beschluss Seite 8 zweiter und dritter Absatz).

(3e) Bei den Ausführungen der Einsprechenden zum Naheliegen des Gegenstands des Anspruchs 1, die von der Entgegenhaltung E1 ausgehen, fehle jeglicher Vortrag dazu, wodurch der Fachmann angeregt sein sollte, die Entgegenhaltung E1 mit einer anderen Entgegenhaltung zu kombinieren (Seite 8 vierter Absatz).

3a) Zu dem im Beschluss genannten Grund, die Einsprechende habe versäumt, die bezüglich der Merkmale des Oberbegriffs relevanten Stellen in den Entgegenhaltungen zu nennen.

Der Einspruch muss innerhalb der Einspruchsfrist durch die Angabe der Tatsachen, die ihn rechtfertigen sollen, begründet werden. Nach der Rechtsprechung des BGH ist hierzu erforderlich, die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darzulegen, dass die Patentinhaberin und insbesondere das DPMA daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können. Allerdings dürfen die Anforderungen an die Substantiierung nicht überspannt werden, da das Einspruchsverfahren auch dem öffentlichen Interesse dient (vergl. Benkard Patentgesetz 12. Auflage § 59 Rn 65 und Schulte Patentgesetz 11. Auflage § 59 Rn 84, jeweils m.w.N.).

Zum Widerrufsgrund fehlender Patentfähigkeit infolge eines druckschriftlichen Standes der Technik ist hinsichtlich der Frage, inwieweit die einzelnen

Prüfungsschritte in einer Einspruchsschrift aufgezeigt werden müssen, und inwieweit eine Angabe konkreter Belegstellen in Entgegenhaltungen zu fordern ist, zu berücksichtigen, dass die Mitglieder des DPMA wegen der bei ihnen aufgrund ihrer gesetzlichen Stellung und Aufgaben vorauszusetzenden sachverständlichen Kenntnisse (§ 26 (2) PatG) grundsätzlich in der Lage sind, die aus der Lektüre einer solchen Druckschrift für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Streitpatents zu ziehenden Schlussfolgerungen selbstständig zu ziehen. Sachverständliche Kenntnisse zum Gegenstand des Streitpatents können auch auf Seiten der Patentinhaberin vorausgesetzt werden.

Die Angabe konkreter Belegstellen wird daher zu fordern sein, wenn es sich bei den Entgegenhaltungen um sehr umfangreiche Dokumente handelt. Dagegen kann die Bezeichnung der Entgegenhaltung genügen, wenn bei der Streitpatentschrift und der Entgegenhaltung ihr Inhalt wegen ihrer Überschaubarkeit leicht feststellbar ist (vergl. Benkard Patentgesetz 12. Auflage § 59 Rn 69).

Dieser Fall liegt hier jedenfalls in Bezug auf die Merkmale des Oberbegriffs vor.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, es liege der Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeit, insbesondere mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit vor, da die Merkmale des Anspruchs 1 u.a. aus der Entgegenhaltung E1 bekannt bzw. die Merkmale f) und g) aus der E1 in Verbindung mit der E4, E5, E6 oder E7 nahegelegt seien.

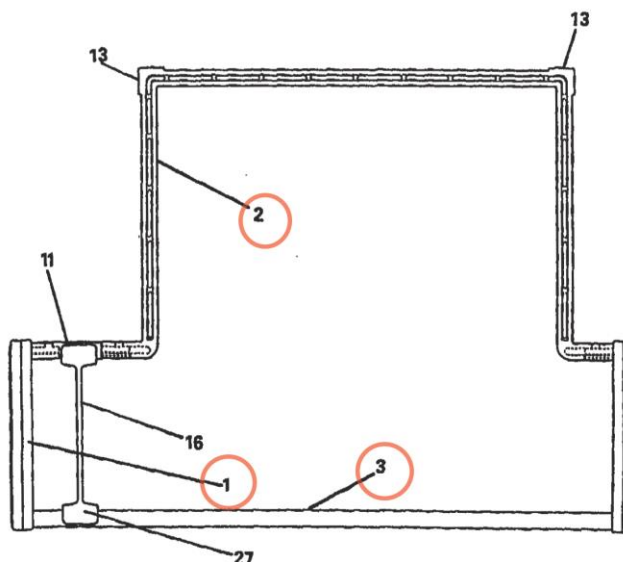
Zu den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 hat sie ausgeführt: „Es dürfte klar sein, dass sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aus der E1 [...] bekannt sind.“ Dem ist zuzustimmen. Der Gegenstand des Oberbegriffs des Streitpatents ist überschaubar und leicht feststellbar. Hinsichtlich der E1 genügen bereits die auf der Titelseite wiedergegebene Zusammenfassung und Figur, um festzustellen, dass die E1 eine Energieführungskette mit durch jeweils einen Quersteg 3 und einen Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel 2 verbundenen Seitenlaschen 1 entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbart.

(54) Title: ENERGY-SUPPLY CHAIN

(54) Bezeichnung: ENERGIEZUFÜHRUNGSKETTE

(57) Abstract

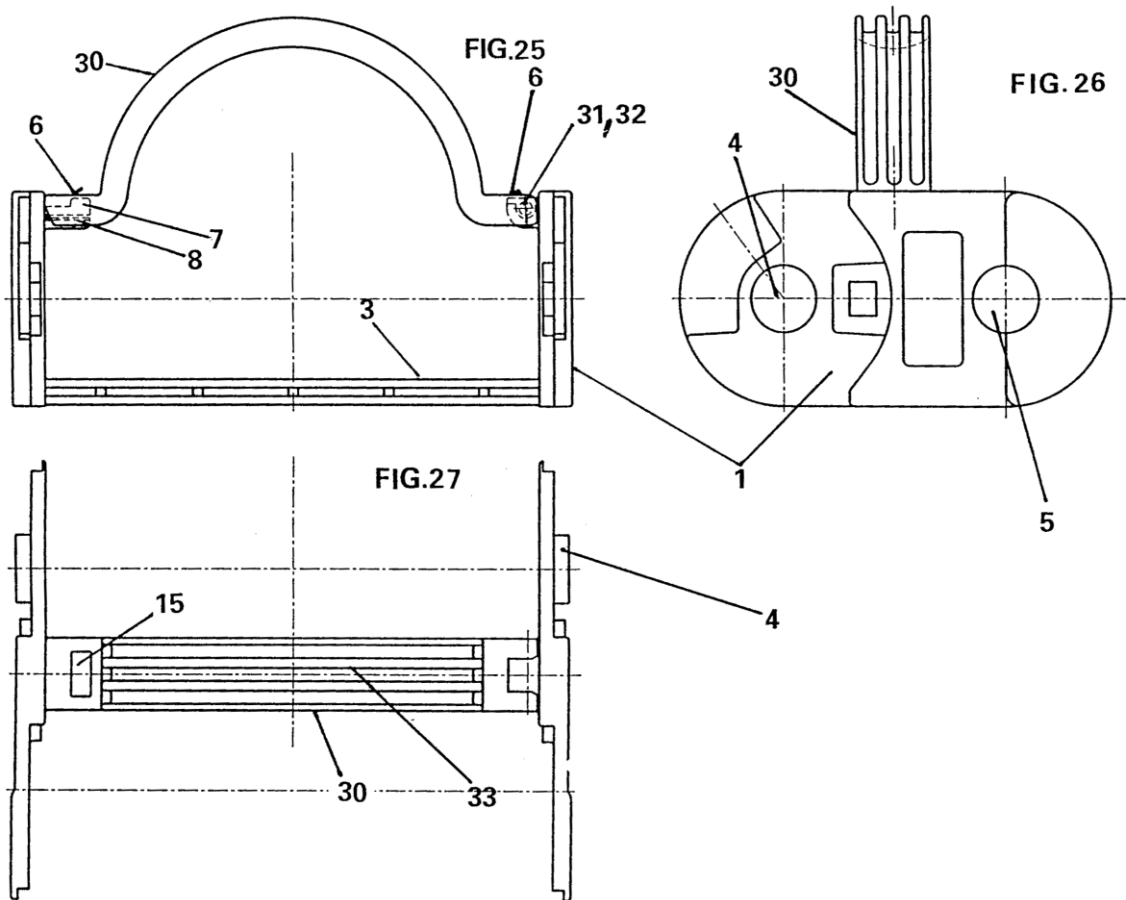
The invention concerns an energy-supply chain for holding cables, hoses or the like, with a plurality of chain links which are interconnected in hinged manner and are formed by mutually parallel link plates (1) and transverse webs (2, 3) connecting the latter, the link plates (1) comprising lateral locking projections (7) which are directed towards the interior of the chain in order to hold correspondingly designed transverse webs (2, 3) or intermediate parts in a detachably locking manner. According to the invention, in order to increase the useful cross-section of the energy-supply chain in modular manner, at least some of the transverse webs (2, 3) are designed as preferably multipart stirrups which form on at least one side a widening of the chain cross-section delimited by the parallel upper and lower edges of the link plates (1). The width and/or height of the stirrups can be altered by means of adapters (11).



(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schläuchen oder dergleichen, mit einer Anzahl gelenkig miteinander verbundener Kettenglieder, die durch zueinander parallele Laschen (1) und diese verbindende Querstege (2, 3) gebildet werden, wobei die Laschen (1) seitliche, ketteneinwärts gerichtete Rastvorsprünge (7) zur lösbar rastenden Aufnahme entsprechend ausgebildeter Querstege (2, 3) oder Zwischenstücke aufweisen. Um den Nutzquerschnitt der Energiezuführungskette modularartig zu erweitern, wird nach der Erfindung vorgeschlagen, zumindest einige der Querstege (2, 3) als vorzugsweise mehrteilige Bügel auszubilden, die zumindest einseitig eine Erweiterung des durch die parallelen oberen und unteren Ränder der Laschen (1) begrenzten Kettenschnitts bilden. Die Bügel können mittels Paßstücken (11) in ihrer Breite und/oder Höhe veränderbar sein.

Alternativ dazu war auch ohne Lesen der Zusammenfassung durch bloßes Durchblättern der Figuren feststellbar, dass die in E1 offenbarte Energiezuführungskette dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht, siehe u.a. Figuren 25 bis 27:



E1

Das Auffinden der Merkmale des Oberbegriffs in der E1 war daher weder mit Schwierigkeiten noch mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden. Das dagegen im Beschluss der Patentabteilung vorgebrachte Argument, es handle sich hier nicht um einen besonders klar und einfach liegenden Fall, weil der Patentgegenstand aus zwölf Merkmalen bestehe, kann hier greifen, da es sich bei den angeführten zwölf Merkmalen nicht um den Oberbegriff des Anspruchs 1, sondern um den gesamten Anspruch 1 handelt.

Es kann deshalb dahinstehen, ob, wie von der Einsprechenden vorgetragen, der im Einspruchsschriftsatz in den Ausführungen zum Merkmal e) des kennzeichnenden Teils auf Seite 5 enthaltene Hinweis auf die Darstellung von Seitenplatten und eines Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels (Bogen 30) in den Figuren 25 bis 27 der

E1 als eine Angabe konkreter Belegstellen zu den Merkmalen des Oberbegriffs anzusehen ist.

3b) Die falsch angegebene Veröffentlichungsnummer der Entgegenhaltung E4 spielt für die Zulässigkeit des Einspruchs im Ergebnis keine Rolle, denn für die Frage ob der Einspruch hinreichend substantiiert war, kommt es auf die Entgegenhaltung E4 nicht an.

Zu den Merkmalen e) und h) bis l) des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ist auf den Seiten 5 und 6 des Einspruchsschriftsatz im Einzelnen angegeben, wie diese aus E1 hervorgehen sollen.

Zum Merkmal f) ist im Einspruchsschriftsatz angegeben, dass eine Scharniervertiefung in E1 in Form der Lagerbohrungen 32 offenbart sei. Auf Seite 7 dritter Absatz ist weiter ausgeführt, „Verriegelungsnuten an den Seitenlaschen (Merkmal f) und g))“ seien auch aus E6 durch die Aufnahme 22 und aus E7 durch den seat 6 bekannt. Daraus ergibt sich unmittelbar, dass die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 nach Auffassung der Einsprechenden durch eine Kombination der E1 mit der E6 oder der E7 nahegelegt sein sollen.

Somit lag bereits mit den Ausführungen zum Naheliegen eines Gegenstandes mit den Merkmalen des Anspruchs 1 durch die E1 in Kombination mit E6 oder E7 ein auf seine Richtigkeit nachprüfbarer und somit substantiierter Vortrag zum Vorliegen eines Widerrufsgrundes vor. Dass der zusätzlich im Einspruchsschriftsatz enthaltene Vortrag zum Naheliegen durch E1 in Kombination mit E4 aufgrund der im Einspruchsschriftsatz fehlerhaft angegebenen Veröffentlichungsnummer der E4 zunächst nicht auf seine Richtigkeit nachprüfbar war, kann dem nicht entgegenstehen.

Denn soweit es nach der Rechtsprechung des BGH erforderlich ist, dass die Patentinhaberin und das DPMA aus den Angaben des Einspruchsschriftsatzes abschließende Folgerungen für das Vorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können, kann dies nur die negative Schlussfolgerung betreffen, dass gegebenenfalls ein Widerrufsgrund vorliegt. Die umgekehrte Schlussfolgerung, dass das Patent aufrechtzuerhalten sei, ist dagegen auf Grundlage eines Einspruchsschriftsatzes grundsätzlich nicht möglich, da sowohl das DPMA selbst als auch die Einsprechende auch nach Ablauf der Einspruchsfrist noch weitere Entgegenhaltungen in das Verfahren einführen können.

Sobald daher ein Einspruchsschriftsatz einen auf seine Richtigkeit nachprüfbaren und somit substantiierten Tatsachenvortrag zum Vorliegen eines Widerrufsgrundes enthält, ist der Einspruch bereits insoweit substantiiert. Zusätzlicher nicht nachprüfbarer Vortrag zu demselben oder einem anderen Widerrufsgrund kann daran nichts ändern.

3c) Dass im Einspruchsschriftsatz für die scharnierseitige Verriegelungsnut keine Offenbarungsquelle in der E1 angegeben ist, kann die Substantiiertheit des Einspruchs nicht in Frage stellen, da der Einspruch keine mangelnde Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung E1 behauptet, sondern wie oben ausgeführt vielmehr geltend macht, es fehle die erfinderische Tätigkeit, weil die Merkmale des

Anspruchs 1 durch eine Kombination der E1 mit E4, E5, E6 oder E7 nahegelegt seien.

3d) Die nach Ablauf der Einspruchsfrist anstelle der E4 genannte E8 ist nachveröffentlichter älterer Stand der Technik. Sie darf somit, wie von der Patentabteilung festgestellt, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden. Das betrifft jedoch nicht die Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit (vergl. Schulte Patentgesetz 11. Auflage § 59 Rn 102, Benkard Patentgesetz 12. Auflage § 59 Rn 75, Busse PatG 9. Auflage § 59 Rn 67).

3e) Die Frage wodurch der Fachmann angeregt sein sollte, die Entgegenhaltung E1 mit einer anderen Entgegenhaltung zu kombinieren, gehört nicht mehr zu den im Einspruch anzugebenden Tatsachen. Zwar spricht vieles dafür, dass unter dem Tatsachenbegriff des § 59 (1) PatG nicht nur der äußeren Wahrnehmung zugängliche Geschehnisse oder Zustände im Sinne des §138 ZPO zu verstehen sind (vergl. Benkard Patentgesetz 12. Auflage § 59 Rn 67), sondern auch eine Bewertung, insb. die Darstellung des Zusammenhangs zwischen einer Entgegenhaltung und dem Gegenstand des angegriffenen Patents. Denn die im § 59 (1) PatG geforderte Angabe von Tatsachen dient dazu, eine Beurteilung der Bestandsfähigkeit des Patents zu ermöglichen (vergl. Busse PatG 9. Auflage § 59 Rn 52).

Im einem auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützten Einspruch eine Anregung für den Fachmann aufzuzeigen, eine Entgegenhaltung mit einer anderen Entgegenhaltung zu kombinieren, ist ratsam, da ohne eine solche Anregung der Einspruch unbegründet ist (vergl. Busse PatG 9. Auflage § 59 Rn 67 im Seitenübergang). Das betrifft jedoch nicht die Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit, nämlich nicht das Angeben von Tatsachen, sondern gleichsam „die Erzählung einer Geschichte, wie der Fachmann die Erfindung in naheliegender Weise entwickelt hätte“ und dabei „hypothetisch das Denken und Arbeiten des Fachmanns nachzustellen“ (Köllner, Zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach deutschem Recht, Mitt. 5/2023 S. 202 (204)).

Es kann daher dahinstehen, ob, wie von der Einsprechenden vorgetragen, die im Einspruchsschriftsatz auf Seite 7 im zweiten Absatz enthaltene Aussage, es sei „gängige Praxis, Querstege für Energieführungsketten beidseitig (weitgehend) identisch auszuführen“ als eine Anregung zur Kombination der E1 mit E5, E6 oder E7 zu verstehen ist.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu und ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich in naheliegender Weise aus einer Kombination der E1 und der E5.

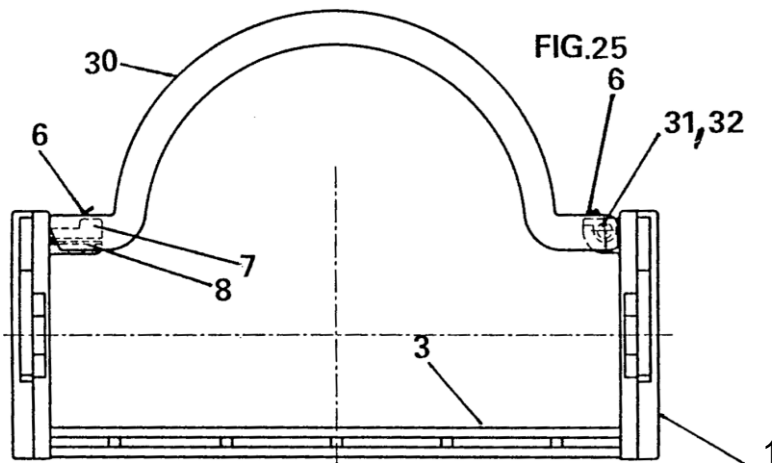
4.1 Die Entgegenhaltung **E1** offenbart in den Figuren 25 bis 27 mit Beschreibung ab Seite 16 Zeile 35 eine Schutz- und Führungsvorrichtung für Kabel oder Schläuche (Energiezuführungskette) entsprechend den Merkmalen **a) bis d)** des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Die Figuren 25 bis 27 zeigen ein Kettenglied mit Seitenplatten (Laschen 1), einem Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel (oberer Quersteg 2 als Bügel bzw. Bogen 30 ausgebildet) und einer Verbindungsplatte (unterer Quersteg 3).

Die in Figur 25 linke Seite des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels (Bogen 30) ist mit einer Rastausnehmung 8, die auf einen an der Innenseite der linken Lasche 1 vorgesehenen Rastvorsprung 7 aufschnappbar ist, als ein öffnen- und schließbares Ende des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels ausgebildet, dazu siehe auch Seite 12 Zeilen 18 bis 28.

Die in Figur 25 rechte Seite des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels ist, siehe Seite 17 Zeilen 3 bis 7, über Lagerzapfen 31 schwenkbar in Lagerbohrungen 32 des dortigen Rastvorsprungs der rechten Lasche 1 geführt, also als ein

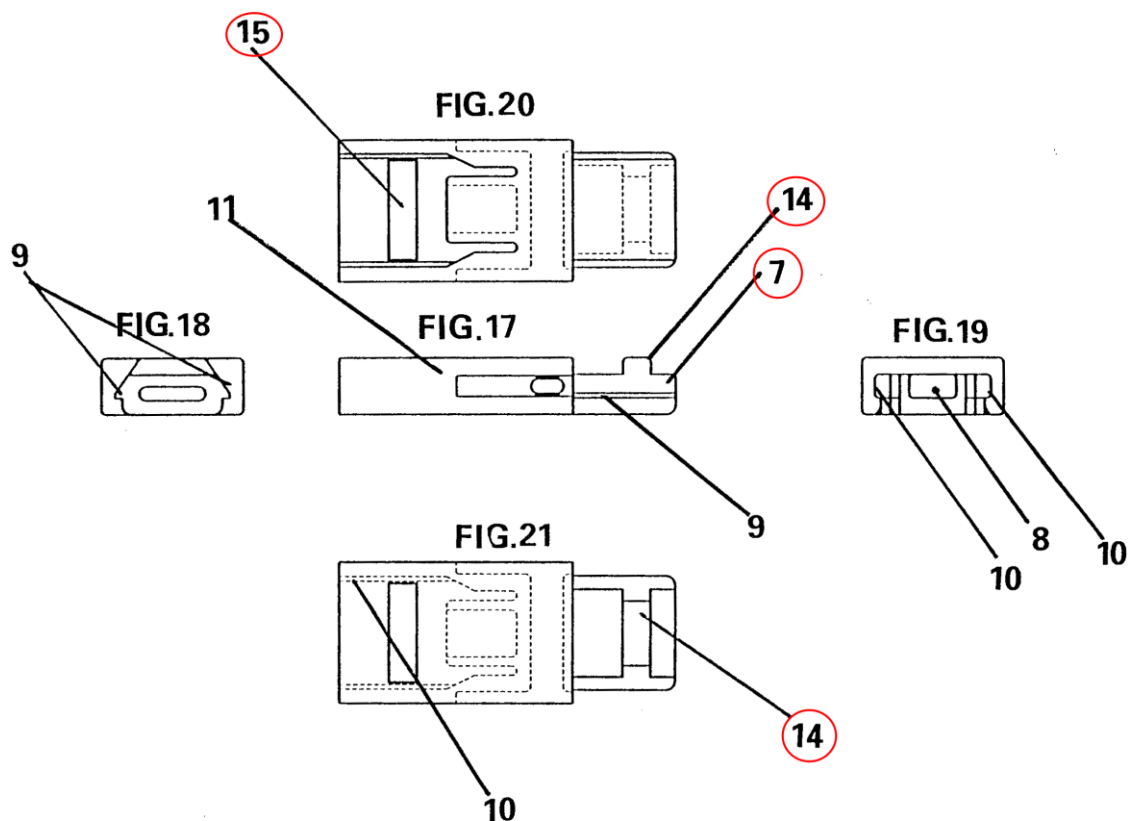
Scharnierende ausgeführt, um das der Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel schwenkbar und derart geführt ist, das er öffnen- und schließbar ist.

Das entspricht dem Merkmal **e)**.



-E1 -

Der in Figur 25 links an der Innenseite der linken Lasche 1 vorgesehene Rastvorsprung 7 weist auf seiner Oberseite eine Nase 14 auf, die im geschlossenen Zustand des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels 30 in eine fensterartige Durchbrechung 15 in der Rastausnehmung 8 des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels 30 eingreift und so verriegelt. Das ist im Absatz im Übergang von Seite 13 auf 14 beschrieben in den Figuren 17 bis 21 dargestellt. Diese zeigen ein Verlängerungs- bzw. Passtück 11, dessen rechte Seite wie der Rastvorsprung 7 an der Lasche 1 und dessen linke Seite wie die Rastausnehmung 8 an dem Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel 30 ausgebildet ist.



E1

Dabei kann dahinstehen, ob die Nase 14 ein Verriegelungsstück und die fensterartige Durchbrechung 15 eine Verriegelungsnut im Sinne des Streitpatents darstellen, da in E1 jedenfalls gerade entgegengesetzt dem Anspruch 1 das vorstehende Teil Nase 14 an der Seitenplatte / Lasche 1 und die zugehörige Vertiefung / Durchbrechung 15 an dem Kabelaufnahme-raumvergrößerungsbügel 30 angeordnet ist. Das entspricht **nicht** dem Merkmal **I)** und **nicht** der zweiten Hälfte des Merkmals **g)**.

Die E1 offenbart auch keine Verriegelungsachse am in Figur 25 linken öffnen- und schließbaren Ende des Kabelaufnahme-raumvergrößerungsbügels 30 und keine Verriegelungsvertiefung an der entsprechenden linken Seitenplatte / Lasche 1. Dabei kann dahinstehen, ob der Rastvorsprung 7 als eine Verriegelungsachse und die Rastausnehmung 8 als eine Verriegelungsvertiefung anzusehen sind, da jedenfalls gerade entgegengesetzt dem Anspruch 1 der vorstehende Rastvorsprung 7 an der Seitenplatte / Lasche 1 und die zugehörige Vertiefung 8

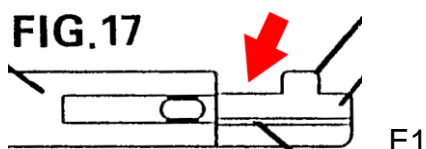
an dem Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel 30 angeordnet sind. Das entspricht **nicht** dem Merkmal **i)** und **nicht** der ersten Hälfte des Merkmals **g)**.

Die Lagerzapfen 31 und Lagerbohrungen 32 in Figur 25 rechts sind jeweils Scharnierachsen und Scharniervertiefungen entsprechend den Merkmalen **h)** und **j)** und der ersten Hälfte des Merkmals **f)**.

Nicht offenbart sind dagegen ein scharnierseitiges Verriegelungsstück am in Figur 25 rechten Ende / Scharnierende des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels 30 und eine scharnierseitige Verriegelungsnut an der rechten Seitenplatte. Vielmehr ist in E1 gelehrt, dass die Lagerzapfen 31 selbst durch Ein-/Ausrasten in den Lagerbohrungen 32 die Verriegelung herstellen sollen. Das entspricht **nicht** dem Merkmal **k)** und **nicht** der zweiten Hälfte des Merkmals **f)**. Denn diese fordern ein scharnierseitiges Verriegelungsstück am Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel zusätzlich zu den Scharnierachsen/Lagerzapfen 31 und eine scharnierseitige Verriegelungsnut in der Seitenplatte zusätzlich zu den Scharniervertiefungen/Lagerbohrungen 32.

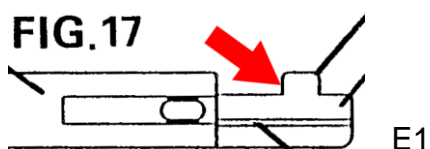
Im **Ergebnis** offenbart die **E1** somit **nicht** die zweite Hälfte des Merkmals **f)** (scharnierseitige Verriegelungsnut) und **nicht** die Merkmale **g), i) k) und l)**.

Die Einsprechende hat vorgetragen, die in Figur 17 der E1 erkennbare Lücke links neben der Nase 14, unten mit einem Pfeil markiert, sei eine Verriegelungsvertiefung im Sinne der ersten Hälfte des Merkmal g).

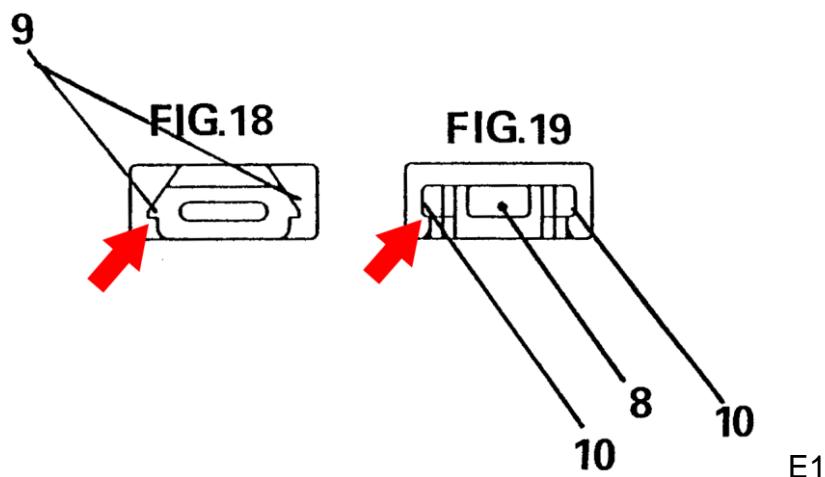


Dieser Sichtweise konnte der Senat sich nicht anschließen. Denn der Begriff „Verriegelungsvertiefung“ im Merkmal g) verlangt nicht nur eine Vertiefung, sondern

auch, dass die Vertiefung dazu geeignet sein muss, zu verriegeln, also ein Öffnen, d.h. ein Abziehen des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels von dem in Figur 17 dargestellten Rastvorsprung 7 nach rechts, zu verhindern. Dieses Verriegeln erfolgt durch die unten mit einem Pfeil markierte linke Seite der in Figur 17 dargestellten Nase 14, nicht dagegen durch das Nichts links neben der Nase 14. Es kann daher dahinstehen, ob dieses Nichts als eine Vertiefung bezeichnet werden kann, da es jedenfalls keine Verriegelungsvertiefung im Sinne der ersten Hälfte des Merkmal g) ist.



Die Einsprechende hat weiter vorgetragen, die in Figur 18 der E1 erkennbaren Rücksprünge unter den Rastschrägen 9 des Rastvorsprungs 7 seien Verriegelungsnuten im Sinne der zweiten Hälfte des Merkmals g).



Die Rücksprünge unter den Rastschrägen 9 sind jedoch schon keine Nuten, da der Begriff Nut eine längliche Vertiefung mit zwei seitlichen Wänden bezeichnet, was hier nicht gegeben ist. Die Rücksprünge sind darüber hinaus auch entgegen der Bezeichnung „Verriegelungsnuten“ nicht zum Verriegeln geeignet, da nicht sie,

sondern die Nasen 14 verriegeln, d.h. ein Öffnen des Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügels verhindern.

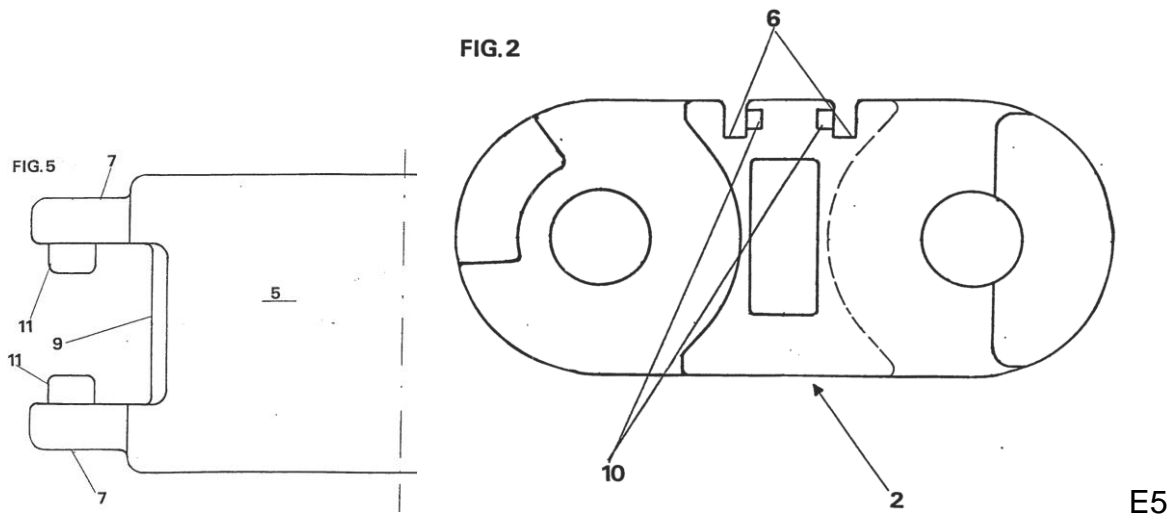
Dementsprechend sind auch die an den Rücksprüngen unter den Rastschrägen 9 anliegenden, in Figur 19 erkennbaren Unterseiten der Rastnuten 10 der Rastausnehmung 8 am Kabelraumvergrößerungsbügel 30 nicht zum Verriegeln geeignet und somit weder Verriegelungsstücke im Sinne des Merkmals l) noch Verriegelungsachsen im Sinne des Merkmals i).

4.2 Die Entgegenhaltung **E5**, siehe insbesondere die Figuren mit Beschreibung ab Spalte 2 Zeile 39, offenbart eine Energieführungskette, deren Kettenglieder jeweils zwei Seitenplatten (Seitenlaschen 2, 3) sowie eine untere Verbindungsplatte (unterer Quersteg 4) und eine beidseitig aufschneppbare und aufschwenkbare obere Verbindungsplatte (oberer Quersteg 5) aufweisen. Das entspricht insoweit den Merkmalen **a), b), d)** und der zweiten Hälfte des Merkmals **c)** des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

E5 offenbart jedoch nicht, die aufschneppbare und aufschwenkbare obere Verbindungsplatte (oberer Quersteg 5) als Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel auszuführen. Die Energieführungskette der E5 entspricht somit **nicht** der ersten Hälfte des Merkmals **c)**.

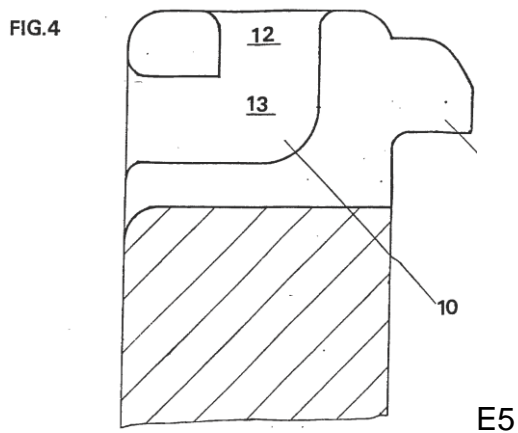
Der obere Quersteg 5 ist an beiden Enden sowohl als Scharnier als auch öffnen- und schließbar ausgeführt. Das entspricht – bis auf den Unterschied, dass er kein Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel ist – dem Merkmal **e)**.

Das Scharnier wird dadurch gebildet, siehe insbesondere Figuren 7 und 2, dass der Quersteg 5 an jedem Ende Ansätze 7 aufweist, die in Schlitzten 6 aufgenommen werden können, die an jeder der Seitenplatten / Seitenlaschen 2, 3 vorgesehen sind.



An jedem Ansatz 7 ist ein Lagerzapfen 11 vorgesehen, der beim Einführen der Ansätze 7 in die Schlitze 6 in dem Lagerbereich 13 einer Führungsnut 10 aufgenommen wird, die jeweils an einer Seite des Schlitzes 6 vorgesehen ist.

Auf dem Weg zum Lagerbereich 13 der Führungsnut 10 passiert der Lagerzapfen 11 einen Einführbereich 12 der Führungsnut 10 mit geringerer Tiefe, so dass die Ansätze 7 über die Lagerzapfen 11 auseinandergedrückt werden. Im Lagerbereich 13 ist die Führungsnut dagegen so tief, dass die Ansätze entspannt und der Quersteg 5 um die Lagerzapfen leichtgängig geschwenkt werden kann, siehe Figur 4 und die Beschreibung von Seite 2 Zeile 64 bis Seite 3 Zeile 10.



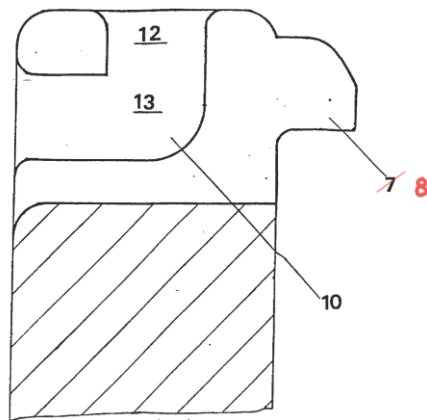
Die Lagerzapfen 11 sind somit Scharnierachsen und die Führungsnuten 10 Scharniervertiefungen entsprechend der ersten Hälfte des Merkmals **f)** und den Merkmalen **h) und j)**.

Aufgrund der geringeren Tiefe der Führungsnut 10 im Einführbereich 12 findet somit ein Einschnappen der Lagerzapfen 11 im Lagerbereich 13 statt. Die E5 lehrt dazu weiter, dass die Verformung der Ansätze 7 beim Passieren der Einführbereiche gering sein soll, so dass die Ansätze 7 der Querstege sich mit geringfügigem Kraftaufwand in die Schlitze 6 der Seitenlaschen hineindrücken lassen, vergl. Spalte 1 Zeilen 60 bis 67.

Es kann dahinstehen, ob die Ansätze 7 als „-stücke“ und die Schlitze 6 als „-nuten“ bezeichnet werden können. Denn sie sind jedenfalls keine Verriegelungsstücke und keine Verriegelungsnuten im Sinne des Anspruchs 1, weil sie nicht verriegeln können. Denn das leichte Klemmen der Lagerzapfen 11 in den Einführbereichen 12 während einer Öffnungsbewegung der Ansätze 7 nach oben ist kein Formschluss quer zur Öffnungsbewegung, wie er durch den Wortbestandteil „Verriegelungs-“ gefordert ist. Die Schlitze 6 und Ansätze 7 sind daher keine scharnierseitigen Verriegelungsnuten und keine scharnierseitigen Verriegelungsstücke und entsprechen somit **nicht** der zweiten Hälfte des Merkmals **f)** und **nicht** dem Merkmal **k)**.

Die Verriegelung des oberen Querstegs 5 erfolgt vielmehr dadurch, dass eine von dem Quersteg 5 nach außen hervorragende Rastleiste 9 unter zwei von der Seitenlasche 2 bzw. 3 nach innen hervorragende Vorsprünge 8 greift, siehe die Beschreibung Spalte 3 Zeilen 11 bis 16 und insbesondere Figuren 4 und 5. (Die Vorsprünge 8 sind in den Figuren fälschlich mit dem Bezugszeichen „7“ der Ansätze 7 bezeichnet.) Die an den Seitenlaschen 2, 3 angeordneten Vorsprünge 8 sind entgegen der zweiten Hälfte des Merkmals **f)** nicht als Nuten, sondern gerade umgekehrt als Vorsprünge ausgeführt. Auch die Rastleiste 9 und die Vorsprünge 8 entsprechen somit **nicht** der zweiten Hälfte des Merkmals **f)** und **nicht** dem Merkmal **k)**.

FIG.4



E5 – Bezugszeichen ~~7~~ 8 korrigiert

Beide Enden des oberen Querstegs 5 und die entsprechenden Aufnahmebereiche der Seitenlaschen 2, 3 sind identisch ausgeführt. Jedes Ende des Querstegs 5 kann daher sowohl als ein Scharnierende als auch als ein öffnen-/schließbares Ende im Sinne des Anspruchs betrachtet werden.

Wird es als öffnen-/schließbares Ende betrachtet, so ergibt sich analog zur oben ausgeführten Betrachtung als Scharnierende, dass zwar die Lagerzapfen 11 als Verriegelungsachsen entsprechend Merkmal **i)** und die Führungsnuten 10 als Verriegelungsvertiefungen entsprechend der ersten Hälfte des Merkmals **g)** angesehen werden können. Jedoch sind wie ausgeführt die Schlitze 6 und Ansätze 7 keine scharnierseitigen Verriegelungsnuten und keine scharnierseitigen Verriegelungsstücke und die tatsächlich verriegelnden Vorsprünge 8 sind entgegen der zweiten Hälfte des Merkmals **g)** nicht als Nuten, sondern gerade umgekehrt als Vorsprünge ausgeführt, so dass die zweite Hälfte des Merkmals **g)** **nicht** und das Merkmal **l)** **nicht** gegeben sind.

Im **Ergebnis** offenbart die E5 somit **nicht** die erste Hälfte des Merkmals **c)**, **nicht** die zweite Hälfte des Merkmals **f)**, **nicht** die zweite Hälfte des Merkmals **g)** und **nicht** die Merkmale **k)** und **l)**.

4.3 Auch eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen **E1** und **E5** kann daher, da beide keine Verriegelungsnuten in den Seitenplatten offenbaren, **nicht** in naheliegender Weise zu einer Schutz- und Führungsvorrichtung entsprechend der zweiten Hälfte des Merkmals **f)**, der zweiten Hälfte des Merkmals **g)**, und den Merkmalen **k)** und **l)** führen.

4.4 Die Katalogauszüge **E2** und **E3** offenbaren nicht mehr als E1. Die Entgegenhaltung E4 bzw. **E8** ist schon mangels Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügeln nicht neuheitsschädlich und kann als nachveröffentlichter älterer Stand der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden. Die Entgegenhaltungen **E6** und **E7** offenbaren weder Kabelaufnahmeraumvergrößerungsbügel noch ein Scharnier entsprechend dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1. Sie können daher den Gegenstand des Anspruchs 1 auch in beliebiger Zusammenschau nicht nahelegen und haben auch in der mündlichen Verhandlung keine Rolle mehr gespielt.

Dass der Gegenstand des Anspruchs 1, 12 oder 14 durch andere der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen einzeln oder in Zusammenschau für den Fachmann nahegelegt gewesen sei, wurde von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht und ist auch für den Senat nicht ersichtlich.

5. Die Unteransprüche 2 bis 11 werden vom Anspruch 1 getragen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Rothe

Kruppa

Krüger

Richter