



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 332/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

...

betreffend das Patent 102 34 301

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Richters Lokys als Vorsitzendem sowie der Richter Eisenrauch, Brandt und Maile

beschlossen:

Das Patent 102 34 301 wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse H05K des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf die am 26. Juli 2002 eingereichte Patentanmeldung das Patent 102 34 301 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung "Sicherungs- und Überwachungsvorrichtung für Türen, Fenster o. dgl." erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Januar 2004.

Gegen das Patent hat die Einsprechende fristgerecht mit Schriftsatz vom 14. April 2004 (*per Fax am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen*) Einspruch erhoben. Sie beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, und begründet dies mit einer fehlenden Patentfähigkeit - insbesondere einer fehlenden Neuheit - des Streitpatentgegenstands. Da auch die Merkmale der Unteransprüche aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik bekannt seien, sei der Antrag auf vollständigen Widerruf begründet.

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch u. a. auf die Druckschrift

- DE 199 34 482 C1

(Druckschrift E1),

und führt aus, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 vollständig durch deren technische Lehre vorweggenommen werde und somit nicht neu sei.

Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patent in der mündlichen Verhandlung vom 27. Oktober 2009 mit geänderten Anspruchssätzen nach Haupt- und Hilfsantrag. Sie führt aus, dass die Vorrichtungen nach den jetzt verteidigten Ansprüchen im Lichte der im Verfahren befindlichen Druckschriften, insbesondere der Druckschrift E1, jeweils neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhen.

Die Beteiligten stellen in der mündlichen Verhandlung vom 27. Oktober 2009 folgende Anträge:

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1 in der in der mündlichen Verhandlung überreichten Fassung gemäß Hauptantrag, Patentansprüche 2 bis 23 gemäß Patentschrift, übrige Unterlagen gemäß Patentschrift,

hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentanspruch 1 in der in der mündlichen Verhandlung überreichten Fassung gemäß Hilfsantrag, Patentansprüche 2 - 20 gemäß der Eingabe der Patentinhaberin vom 8. Oktober 2009, übrige Unterlagen gemäß Patentschrift.

Der Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** lautet (unter Einfügen von Gliederungspunkten):

„**M1** Sicherungs- und Überwachungsvorrichtung

M2 mit einem Aufbau (2), der die notwendigen Bauteile auf zumindest einer Platine (6, 7, 8) enthält;

M3 mit einem Sicherheitstaster (3);

M4 mit einer Beleuchtungseinrichtung (4), die den Sicherheitstaster (3) umschließt; und

M5 mit einer verschwenkbaren Abdeckung

dadurch gekennzeichnet,

- M6** dass die Sicherungs- und Überwachungsvorrichtung (1) zur gleichzeitigen Befestigung in Installationsunterputzdosen als auch an Aufputzgehäusen eine Montageplatte (14) aufweist,
- M7** die einerseits von einem Betätigungsknopf des Sicherheitstasters (3) und der Beleuchtungseinrichtung (4) durchbrochen wird, und
- M8** die im eingebauten Zustand von einem Abdeckrahmen (9) überdeckt wird.“

Der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag durch die zusätzliche Aufnahme der nachfolgend mit MH1 bis MH4 bezeichneten weiteren Merkmale und lautet (unter Einfügen von Gliederungspunkten):

- „**M1** Sicherungs- und Überwachungsvorrichtung
- M2** mit einem Aufbau (2), der die notwendigen Bauteile auf zumindest einer Platine (6, 7, 8) enthält;
- M3** mit einem Sicherheitstaster (3);
- M4** mit einer Beleuchtungseinrichtung (4), die den Sicherheitstaster (3) umschließt; und

M5 mit einer verschwenkbaren Abdeckung; und

MH1 mit einem Sabotageschalter (11) im Aufbau (2);

dadurch gekennzeichnet,

M6 dass die Sicherungs- und Überwachungsvorrichtung (1) zur gleichzeitigen Befestigung in Installationsunterputzdosen als auch an Aufputzgehäusen eine Montageplatte (14) aufweist,

M7 die einerseits von einem Betätigungsknopf des Sicherheitstasters (3) und der Beleuchtungseinrichtung (4) durchbrochen wird, und

M8 die im eingebauten Zustand von einem Abdeckrahmen (9) überdeckt wird,

MH2 in dem eine den Sicherheitstaster (3) abdeckende Klappe (10) eingesetzt ist;

MH3 dass der Sabotageschalter (11) bei Entfernung des Abdeckrahmens (9) und/oder der Klappe (10) schaltet und beispielsweise eine Alarmvorrichtung auslöst; und

MH4 dass an den Abdeckrahmen (9) und/oder an der Klappe (10) ein Stift (12) gelagert ist, der bei geschlossener Klappe (10) und aufgesetztem Abdeckrahmen (9) den Sabotageschalter (11) beaufschlagt.“

Wegen der jeweiligen abhängigen Ansprüche nach Haupt- bzw. Hilfsantrag sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (*analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG*) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit bestehen bleibt.

Diese Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch den Bundesgerichtshof bestätigt (*BGH GRUR 2009, 184, Leitsatz - „Ventilsteuerung“*).

III.

Der Einspruch hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Erfolg, da er zum Widerruf des Streitpatents führt:

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (vgl. *Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59, Rdn. 160*), da ein unzulässiger, einziger Einspruch zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt (vgl. hierzu *Schulte, PatG, 8. Auflage, § 61, Rdn. 29; BGH GRUR 1987, 513, II.1. - „Streichgarn“*).

Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen im vorliegenden Fall aber insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit - beispielsweise in Form der fehlenden Neuheit hinsichtlich der Lehre der Druckschrift E1 - geltend gemacht und die Tatsachen im Einzelnen angegeben hat, die den Einspruch rechtfertigen (vgl. *§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG*), indem sie den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik nach Druckschrift E1 hergestellt hat (vgl. hierzu *BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97*). Ob die dabei vorgetragenen Tatsachen den Widerruf des Patents auch tatsächlich rechtfertigen, ist nicht bei der Zulässigkeit, sondern bei der Begründetheit des Einspruchs zu prüfen (vgl. *BGH GRUR 1987, 513, 514, li. Sp., Abs 2.a. - „Streichgarn“; BIPMZ 1985, 142, Leitsatz - „Sicherheitsvorrichtung“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 99*).

2. Nach den Angaben der geltenden Unterlagen betrifft die Erfindung eine Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung für Türen, Fenster oder dergleichen, für den Unterputz- oder Aufputzeinbau, mit einem Gehäuse, in dem ein Sicherheitstaster bzw. Nottaster angeordnet ist (*vgl. Streitpatent, Abs. [0001]*).

Hierbei geht das Streitpatent von einem Stand der Technik nach Druckschrift DE 196 52 348 C2 aus, welcher einen ortsfest im Türbereich eines Gehäuses angebrachten Sicherheitstaster offenbart, mit dem in einem Gefahrenfall eine Tür, ein Fenster oder dergleichen entriegelt und geöffnet werden kann. In dieser Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung ist lediglich eine einzige (Schaltungs-) Platine angeordnet, so dass es in nachteiliger Weise nicht möglich ist, zusätzliche Funktionen in die Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung zu integrieren, wie z. B. eine Beleuchtungsmöglichkeit für den Sicherheitstaster oder eine Verknüpfung mit anderen Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtungen (*vgl. Streitpatent, Abs. [0002]*).

Der vorliegenden Erfindung liegt vor diesem Hintergrund daher die Aufgabe zugrunde, eine Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung der eingangs erläuterten Art zu schaffen, bei der zusätzliche Funktionen in die Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung integriert werden können und die geeignet ist, für unterschiedliche Einbausituationen Verwendung zu finden (*vgl. Streitpatent, Abs. [0003]*).

Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtungen der jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Die Lehre des Patentanspruchs 1 offenbart im Oberbegriff eine Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung mit einem Aufbau (2), der die notwendigen Bauteile auf zumindest einer Platine enthält, wobei die Vorrichtung einen Sicherheitstaster und eine Beleuchtungseinrichtung sowie eine verschwenkbare Abdeckung aufweist. Hierbei wird der Sicherheitstaster von der Beleuchtungseinrichtung (4) umschlossen, wodurch eine gute Erkennbarkeit des Sicherheitstasters auch bei schlechten Sichtverhältnissen gewährleistet ist (vgl. *Streitpatent, Abs [0009]*).

Der kennzeichnende Teil des Patentanspruchs 1 enthält die erfindungswesentlichen Merkmale, wonach die Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung zur Befestigung in Installationsunterputzdosen (Unterputzmontage) als auch zur Befestigung an Aufputzgehäusen (Aufputzmontage) eine Montageplatte (14) aufweist, die von einem Betätigungsknopf des Sicherheitstasters (3) und von einer Beleuchtungseinrichtung (4) durchbrochen wird. Die Montageplatte (14) wird dabei von einem Abdeckrahmen überdeckt.

Gemäß Hilfsantrag ist der vorstehend beschriebene, verteidigte Gegenstand dahingehend konkretisiert, dass im Aufbau (2) ein zusätzlicher Sabotageschalter (11) vorgesehen ist, welcher durch eine in den Abdeckrahmen eingesetzte Klappe (10) abgedeckt wird. Der Sabotageschalter schaltet bei Entfernung der Klappe und/oder des Abdeckrahmens und löst so beispielsweise eine Alarmvorrichtung aus. Dies geschieht durch einen am Abdeckrahmen und/oder an der Klappe gelagerten Stift, welcher bei geschlossener Klappe und aufgesetztem Abdeckrahmen den Sabotageschalter beaufschlagt.

3. Die Frage der Zulässigkeit der Ansprüche 1 bis 23 nach Hauptantrag und der Ansprüche 1 bis 20 nach Hilfsantrag kann dahinstehen, denn die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag erweisen sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig.

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach **Hilfsantrag** beruht unter Berücksichtigung der Lehre der Druckschrift E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, welcher hier als ein berufserfahrener, mit der Entwicklung von Sicherungs- und Überwachungsrichtungen für Türen oder Fenster oder dergleichen vertrauter Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss zu definieren ist.

Denn die Druckschrift E1 offenbart bis auf die konkrete Ausgestaltung der Montageplatte, die eine gleichzeitige Befestigung der Sicherungs- und Überwachungsrichtung sowohl in Installationsunterputzdosen als auch in Aufputzgehäusen ermöglicht (*Merkmal M6* des Anspruchs 1) eine Vorrichtung gemäß der Lehre des Anspruchs 1.

So offenbart die Druckschrift E1 eine Sicherungs- und Überwachungsrichtung (**Merkmal M1**) mit einem Aufbau (*Anzeigenmodul 50*), der die notwendigen Bauteile (*Nottaster 40, Lichtring 52 mit Anzeigemittel 51, Sabotagekontakt [vgl. Spalte 3 Zeile 35 ff.]*) auf zumindest einer Platine (*Platine 54*) enthält (**Merkmal M2**), mit einen Sicherheitstaster (*Nottaster 40 / Merkmal M3*), mit einer Beleuchtungseinrichtung (*Lichtring 52*), die den Sicherheitstaster umschließt (*vgl. beispielsweise Fig. 1, Merkmal M4*). Diese weist eine verschwenkbare Abdeckung auf (*vgl. Patentanspruch 1, axial bewegbare Schutzscheibe 61, Merkmal M5*) und besitzt einen Sabotageschalter im Aufbau (*vgl. Spalte 4, Zeilen 54 ff., Mikroschalter, Merkmal MH1*).

Diese Sicherungs- und Überwachungsrichtung ist zur gleichzeitigen Befestigung in Installationsunterputzdosen als auch an Aufputzgehäusen ausgelegt (*vgl. Spalten 4 und 5, zeilenübergreifender Satz, „Das Gehäuse 11, welches für Aufputz- und Unterputzmontage ausgelegt ist...“*) und weist eine Montageplatte in Form eines Montagerahmens 55 auf, welcher beispielsweise in Figur 1 der Druckschrift E1 im Zusammenhang mit dem Einbau in ein Gehäuse 11 zur Aufputzmontage offenbart ist (**Teilmerkmal M6**).

Wie aus Figur 1 der Druckschrift E1 ersichtlich, wird die Montageplatte (*Montagerahmen*) von einem Betätigungsknopf des Sicherheitstasters (*Nottaster 40*) und der Beleuchtungseinrichtung (*Lichtring 52*) durchbrochen (**Merkmal M7**). Die Montageplatte wird im eingebauten Zustand von einem Abdeckrahmen (*Abdeckrahme 60*) überdeckt (**Merkmal M8**).

In den Abdeckrahmen ist eine den Sicherheitstaster abdeckende Klappe (*Schutzscheibe 61*) eingesetzt (**Merkmal MH2**). Weiter ist am Abdeckrahmen ein Stift (*Nase*) gelagert, welcher bei aufgesetztem Abdeckrahmen den Sabotageschalter beaufschlagt (*vgl. Spalte 3, Zeile 35 ff.*), so dass der Sabotageschalter bei Entfernung des Abdeckrahmens schaltet und beispielsweise eine Alarmvorrichtung auslöst (*vgl. Spalte 4, Zeilen 54 ff.*, „*Das missbräuchliche Lösen des Abdeckrahmens 60 verursacht über einen zwischen dem Abdeckrahmen 60 und dem Montagerahmen 55 angeordneten Mikroschalter einen stillen Alarm in einer Schaltzentrale...*“ / **Merkmale MH3 und MH4**). In diesem Zusammenhang kann dem Einwand der Patentinhaberin nicht gefolgt werden, dass der im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag offenbarte Stift etwas anderes sei, als die in Druckschrift E1 offenbarte Nase, denn beide Mittel dienen zum Betätigen bzw. Schalten des Sabotageschalters beim Entfernen des Abdeckrahmens. In diesem Sinne stellen die in Druckschrift E1 offenbarte Nase und der im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag offenbarte Stift für den Fachmann fachnotorische Austauschmittel mit gleicher Wirkung im Sinne von Äquivalenten dar.

Das von der Patentinhaberin vorgetragene Argument, dass der Montagerahmen aus dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift E 1 nicht der Montageplatte der Lehre des Patentanspruchs 1 entspreche, da die in Druckschrift E1 unter Bezugnahme auf Figur 1 offenbarte Vorrichtung ein Gehäuse 11 benötige und dass zudem die dortige Lehre nicht offenbare, dass der Montagerahmen zur gleichzeitigen Befestigung in Installationsunterputzdosen als auch in Aufputzgehäusen geeignet sei, so dass die Lehre des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit des Fachmanns beruhe, trifft nicht zu.

Denn anders als die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausführt, dient der Montagerahmen der Lehre der Druckschrift E1 nicht ausschließlich zur Aufnahme des aufklappbaren Abdeckrahmens (*vgl. beispielsweise Spalte 2, Zeilen 10 und 11, „...Abdeckrahmen abdeckbar ist, der vorzugsweise an einem zugehörigen Montagerahmen befestigt ist,...“*), sondern ebenfalls der Aufnahme der bestückten Platine (*vgl. Spalte 4, Zeilen 20 und 21, „Die derartig bestückte Platine 54 befindet sich in dem Montagerahmen 55“*), wodurch im Zusammenwirken mit dem Abdeckrahmen ein vollständiges Anzeigemodul im Sinne des Aufbaus (2) des Streitpatents entsteht (*vgl. Spalte 4, Zeilen 22 bis 24*). Außerdem ist das Gehäuse der Vorrichtung nach der Druckschrift E1 zur wahlweisen Aufputz- und Unterputzmontage des Gehäuses und damit des in das Gehäuse eingebauten Aufbaus ausgelegt (*vgl. Spalten 4 und 5, zeilenübergreifender Satz, „Das Gehäuse 11, welches für Aufputz- und Unterputzmontage ausgelegt ist...“*). Hierbei liegt für die Ausführungsform der Unterputzmontage die Ausgestaltung des Gehäuses 11 in Form einer (nicht näher spezifizierten) Installationsunterputzdose für den Fachmann nahe. Gleiches gilt für die konstruktive Ausgestaltung des entsprechenden Montagerahmens des Aufbaus in Form einer Montageplatte, welche zur gleichzeitigen Befestigung in Installationsunterputzdosen als auch in Aufputzgehäusen geeignet ist. Dies gilt insbesondere aus Gründen einer einheitlichen Befestigung unabhängig von der jeweilig gewählten Montageform in Installationsunterputzdosen bzw. in Aufputzgehäusen, die der Fachmann der Druckschrift E1 insofern entnimmt, als diese lehrt, dass die jeweiligen verschiedenen Anzeigemodule 50 (*Aufbauten*) durch autorisiertes Personal gegeneinander austauschbar sind (*vgl. Spalte 5, Zeilen 3 bis 5*).

Dies berücksichtigend gelangt der Fachmann - ausgehend von dem in den Figuren der Druckschrift E1 offenbarten Ausführungsbeispiel einer aufputzfähigen Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung und unter Berücksichtigung des dortigen Hinweises, dass das Gehäuse zur Aufnahme des Aufbaus sowohl für eine Aufputz- als auch für eine Unterputzmontage ausgelegt ist, wobei die Aufbauten durch autorisiertes Personal gegeneinander austauschbar sind - ohne erfinde-

rische Tätigkeit zum verteidigten Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher nicht rechtsbeständig.

b) Der Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ebenfalls als nicht rechtsbeständig.

Die dort beanspruchte Sicherungs- und Überwachungs Vorrichtung weist nach vorstehenden Ausführungen lediglich Teilmengen der im Anspruch 1 nach Hilfsantrag angegebenen und vorangehend bereits gewürdigten Merkmale auf, so dass die am stärksten eingeschränkte Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag die in diesem Anspruch vermittelte Lehre umfasst.

Da wie vorstehend dargelegt bereits der am meisten beschränkte Gegenstand gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag keinen Bestand hat, trifft dies um so mehr für den Gegenstand des ersichtlich allgemeiner gefassten Anspruchs 1 nach Hauptantrag zu. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen zu den entsprechenden Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag verwiesen.

4. Mit dem Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** und **Hilfsantrag** fallen aufgrund der Antragsbindung auch die jeweils rückbezogenen Ansprüche (vgl. *BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

5. Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Lokys

Eisenrauch

Brandt

Maile

Bb