



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 353/06

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
13. Oktober 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 44 22 021**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck und des Richters Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Das Patent 44 21 021 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Für die am 23. Juni 1994 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung, für welche die Prioritäten der französischen Voranmeldungen vom 28. Juni 1993 (Az.: F 93 07949) und vom 2. Februar 1994 (Az.: F 94 01245) in Anspruch genommen sind, wurde die Erteilung des nachgesuchten Patents am 16. März 2006 veröffentlicht.

Gegenstand des Patents ist eine

Vorrichtung zur Befestigung eines elektrischen Gerätes auf einer Tragschiene.

Gegen das Patent hat die S... AG in B... und M..., mit Schriftsatz vom 14. Juni 2006, eingegangen am 16. Juni 2006, Einspruch erhoben.

Der gemäß Hauptantrag geltende erteilte Patentanspruch 1 lautet mit einer eingefügten Merkmalsgliederung wie folgt:

- "1. Vorrichtung zur Befestigung eines elektrischen Gerätes (6),
  2. dessen Gehäuse (1, 2) eine starre Grundplatte (11) aufweist,
  - 2.1 mit einer an eine Tragschiene (3) angepassten und von zwei seitlichen Führungen (15, 16) begrenzten zentralen Ausnehmung (12),
  - 2.2. wobei die Führungen (15, 16) zur Aufnahme von Randleisten (34, 35) der Tragschiene (3) ausgebildet sind,
  3. mit einem Verriegelungselement (4), das eine Kontaktfläche (43) aufweist,
  - 3.1 wobei im befestigten Zustand des Gehäuses die Kontaktfläche (43) an der Tragschiene (3) anliegt
  - 3.2 und die Tragschiene (3) mit der dem Verriegelungselement (4) entgegengesetzten Führung (16) in Eingriff steht,
- dadurch gekennzeichnet,**
4. daß das Verriegelungselement (4) ein zylindrischer oder prismatischer Verriegelungsbolzen (4) aus elastomerem Material ist,
  - 4.1 der in einer Aufnahme (17) gehalten ist,
  - 4.1.1 die den Verriegelungsbolzen (4) an seiner Umfangsfläche (41) führt und einklemmt,
  - 4.1.2 und somit im befestigten Zustand des elektrischen Gerätes (6) eine Kompression des Verriegelungsbolzens (4) bewirkt."

Gemäß Hilfsantrag ist im erteilten Patentanspruch 1 nach Merkmal 2.2 das Merkmal

"2.3 wobei die Grundplatte (11) auf einer Seite der Ausnehmung (12) zwei mit einer ersten Führung (15) zur Aufnahme der Randleiste (34) der Tragschiene (3) versehene Vorsprünge (13) und auf der anderen Seite der Ausnehmung (12) zwei mit einer zweiten Führung (16) zur Aufnahme der Randleiste (35) der Tragschiene (3) versehenen Vorsprünge (14) aufweist,

eingefügt.

Nach Ansicht der Einsprechenden geht der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG); auch sei der erteilte Patentanspruch 1 gegenüber einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch die Einsprechende bzw. der vorveröffentlichten französischen Patentanmeldung 2 269 839 nicht neu (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 PatG).

Denn auch dort werde mindestens ein elastisches Teil verwendet und der Schieber stelle eine Führung im Sinne des Streitpatents dar.

Da die anspruchsgemäße Verriegelung nicht zur Sicherung des Gerätes an der Tragschiene diene, sondern nur zur Bereitstellung der Druckkraft auf die Tragschiene, nehme auch die in DE 41 16 033 A1 beschriebene Klemme den Anspruch 1 neuheitsschädlich vorweg.

Der Hilfsantrag sei lediglich ergänzt durch Merkmale, welche nicht den Kern der Erfindung betreffen, und die deshalb auch nicht patentbegründend sein könnten.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 44 22 021 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das angegriffene Patent im erteilten Umfang,  
hilfsweise mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen  
Verhandlung,

Patentansprüche 2 bis 5 sowie

Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Nach Ansicht der Patentinhaberin dienen die in der Vorrichtung nach der FR 2 269 839 A vorgesehenen elastomeren Klötze weder der Verriegelung des Gerätes an der Tragschiene noch dessen Sicherung; hierfür sei allein und deshalb unverzichtbar der gegenüberliegende federbelastete Riegel vorgesehen. Deshalb unterscheide sei der Gegenstand nach Haupt- und insbesondere der nach Hilfsantrag gegenüber diesem Stand der Technik neu und auch nicht nahegelegt.

Da die aus der DE 41 16 033 A1 bekannte Klemme kein Gerät mit einem Gehäuse sei, und dem Fachmann auch jeglicher Anlass fehle, die dort zur sicheren Befestigung und Kontaktierung vorgesehene Klemmschraube wegzulassen, könne auch diese Druckschrift weder für sich noch in Zusammenschau mit der FR 2 269 839 A den Gegenstand nach Haupt- oder Hilfsantrag nahelegen.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung die DE 41 16 033 A1 ins Verfahren eingeführt, deren zugehörige, jedoch nicht vorveröffentlichte Patentschrift im Prüfungsverfahren entgegengehalten wurde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die gemäß § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F. begründete Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den am 16. Juni 2006 eingelegten Einspruch besteht auch nach Aufhebung dieser Bestimmung zum 1. Juli 2006 (vgl. Art. 1 Nr. 17. u. Art. 8 des Gesetzes z. Änd. d. patentrechtl. Einspruchsverfahrens u. d. PatKostG v. 21. Juni 2006; BIPMZ 2006, 225, 226, 228) nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der "perpetuatio fori" fort (vgl. u. a. BGH GRUR 2009, 184, 185 (Nr. 5) - Ventilsteuerung).

2. Der Einspruch ist statthaft und auch sonst zulässig. Insbesondere hat die Einsprechende die geltend gemachten Widerrufsgründe und die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist substantiiert schriftlich vorgetragen (§ 59 Abs. 1 Satz 2 bis 4 PatG).

3. Der Einspruch musste auch Erfolg haben.

Zwar ist der Patentinhaberin zuzugeben, dass die französische Patentoffenlegungsschrift 2 269 836 den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag weder vorwegnimmt noch nahelegen kann. Denn dem mindestens einen Klotz 12 (Fig. 1) aus elastomerem Material kommt schon deshalb keine Verriegelungsfunktion zu, weil die Tragschiene mit ihrem linken Rand nicht so tief in die hinter der Nase 3 gebildete Führung eintauchen kann, dass der gegenüberliegende Tragschiemenrand von der Verriegelungsfläche 9 des Riegels 4 freikommen könnte. Deshalb nimmt - wie die Patentinhaberin nach Ansicht des Senats zutreffend vorgetragen hat - der mindestens eine Klotz 12 lediglich das zum Aufsetzen auf die Hutschiene 6 erforderliche Spiel heraus und wirkt gleichzeitig in Schienenlängsrichtung bremsend.

Der Patentgegenstand gemäß Haupt- und Hilfsantrag ergibt sich für den Fachmann jeweils in naheliegender Weise aus dem aus der DE 41 16 033 A1 bekannten Stand der Technik (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 PatG).

**3.1.** Als für das Verständnis des Streitpatents und den Stand der Technik zuständigen Fachmann sieht der Senat in Übereinstimmung mit den Beteiligten einen Techniker oder einen Fachhochschulingenieur der Feinwerktechnik an mit langjährigen Berufserfahrungen auf dem Gebiet der Befestigung von Geräten, insbesondere elektrischen Installationsgeräten, auf Hutschienen.

**3.2.** Die dem Fachmann durch den erteilten Patentanspruch 1 gegebene Lehre muss hinsichtlich mehrerer Merkmale unter Heranziehung der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift ermittelt werden.

Keiner der erteilten Ansprüche ist auf einen bestimmten Typ eines elektrischen Gerätes beschränkt und damit auch nicht auf Geräte, die "betätigt werden", so dass ein Schutz gegen seitliches Verschieben erforderlich sein könnte, wie die Patentinhaberin vorgetragen hat (S. 4 Abs. 3 des Schriftsatzes vom 26. November 2003). Auch der Patentbeschreibung entnimmt der Fachmann keinen diesbezüglichen Hinweis, so dass der als Ausführungsbeispiel dargestellte Schalter allein eine einschränkende Auslegung des erteilten Anspruchs 1 auf Schalter als Geräte nicht rechtfertigen kann.

Andererseits ist dem Fachmann schon lange vor dem ersten Prioritätstag geläufig gewesen, möglichst viele Bauteile und Baugruppen in elektrischen Anlagen, insbesondere in Schaltschränken auf einer mit Randleisten versehenen Tragschiene (fachmännisch als "Hutschiene" bezeichnet) zu montieren, weil hierdurch sowohl die Erstmontage als auch der Austausch eines von üblicherweise zahlreich nebeneinander angeordneten Geräten mit einem Handgriff möglich ist.

Damit gehört für den Fachmann aber auch eine auf Hutschienen montierbare Klemme zum Anschluss und/oder zur Verbindung elektrischer Leitungen zu den im erteilten Anspruch genannten "Geräten" (Merkmal 1).

Nachdem Merkmal 1 auf keinen bestimmten Gerätetyp beschränkt ist, ist der Anspruch 1 auch hinsichtlich der innerhalb des Gerätes angeordneten Bauteile nicht beschränkt. Damit bildet aber eine Anschlußklemme mit den darin aufgenommenen Kontaktteilen auch ein Gehäuse im Sinne von Merkmal 2 aus.

Unter einem elastomeren Material (Merkmal 4) versteht der Fachmann hier jegliches volumenelastische Material, unabhängig davon, ob es aus einem Kunststoff (Elastomer) oder einem gummielastischen natürlichen Material (z. B. Kautschuk) besteht. Denn in der gesamten Patentschrift kommt es lediglich auf eine Volumenverformbarkeit an; deshalb sind weder Materialien noch besondere Materialeigenschaften für den Verriegelungsbolzen genannt oder gefordert, so dass die in der Regel nicht sehr guten Gleiteigenschaften volumenelastischer Materialien als grundsätzlich geeignet zur Lösung der Patentaufgabe angesehen werden.

Mit der in den Figuren 1, 2 und 4 der Streitpatentschrift für die verschiedenen Ausführungsformen des Patentgegenstandes dargestellten, jeweils nur teilweisen Umfassung des Verriegelungsbolzens in Längs- und in Umfangsrichtung kommt Merkmal 4.1.1 lediglich die Bedeutung zu, dass ein beliebiger Anteil der als "Umfangsfläche" bezeichneten Außenfläche des Bolzens in der Aufnahme geführt bzw. eingeklemmt sein muss.

Die Angabe im Merkmal 4.1.2, dass im befestigten Zustand des elektrischen Gerätes eine Kompression des Verriegelungsbolzens "bewirkt" wird, versteht der Fachmann nach Ansicht des Senats im Licht der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift dahingehend, dass die Abmessungen von Tragschiene, Führungen und Verriegelungsbolzen derart aufeinander abgestimmt sind, dass sie im montierten Zustand eine Kompression des Bolzens "erlauben" bzw. "zulassen", wie am Ende



der Absätze [0026] und [0024] der Streitpatentschrift in Übereinstimmung mit den an dieser Stelle wortgleichen ursprünglichen Unterlagen angegeben und auch in den zugehörigen Figuren dargestellt ist.

Wie stark diese Kompression sein muss, ist weder in den erteilten Ansprüchen noch an anderer Stelle der Streitpatentschrift angegeben. Damit fällt aber auch eine sehr geringe Kompression unter den erteilten Patentanspruch 1; eine geringe Kompression und damit auch eine geringe Reibkraft reicht aber bspw. für eine waagerechte Tragschienenanordnung und/oder geringe Erschütterungen aus, um seitliche Verschiebungen des montierten Gerätes zu verhindern.

4. Damit ist aus der DE 41 16 033 A1 in Übereinstimmung mit dem erteilten Patentanspruch 1 bekannt eine

1. Vorrichtung zur Befestigung eines elektrischen Gerätes (Anschlußklemme 1)
2. dessen Gehäuse (der die Kontaktteile aufnehmende obere Bereich in Figur 1) eine starre Grundplatte (Fuß 2) aufweist,
  - 2.1 mit einer an eine Tragschiene A angepassten und von zwei seitlichen Führungen (zurückragende Klaue 5 bzw. mauartige Ausnehmung 7, Fig. 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 31 bis 40) begrenzten zentralen Ausnehmung (unterseitig am Fuß 2),
  - 2.2. wobei die Führungen 5, 7 zur Aufnahme von Randleisten (Seitenflansche B, C) der Tragschiene A ausgebildet sind (Sp. 2 Z. 41 bis 49),
3. mit einem Verriegelungselement 11, 12 (Fig. 1 und 2 i. V. m. Sp. 2 Z. 53 bis 58), das eine Kontaktfläche (Fig. 1: linkes Ende des Verriegelungselements) aufweist.

In Übereinstimmung mit Merkmal 3.1 liegt auch bei der bekannten Vorrichtung im befestigten Zustand des Gehäuses die Kontaktfläche an der Tragschiene an. Denn nur dann kann das Element 11, 12 die Klemme 2 selbsttätig in die anschlussgerechte Position bringen (Sp. 3 Z. 1 bis 3) dadurch, dass die Klemme auf der Seite des Elements 11, 12 von der Tragschiene weggedrängt wird, bis die Tragschiene in der gegenüberliegenden Klauenöffnung in der gewünschten Stellung anliegt (Sp. 3 Z. 40 bis 46).

Damit ist aber auch Merkmal 3.2 vorweggenommen; denn die Tragschiene A steht mit der dem Verriegelungselement 11, 12 entgegengesetzten Führung 5 in Eingriff.

In teilweiser Übereinstimmung mit den Merkmalen 4, 4.1 und 4.1.1. ist das bekannte Verriegelungselement 11, 12 aus elastomerem Material (Sp. 2 Z. 68), in einer Aufnahme 7 gehalten (Sp. 2 Z. 53 bis 55) und an seiner Umfangsfläche (Fig. 1 im Bereich des geschlitzten Hohlzylinders 12) geführt und eingeklemmt.

Nach Ansicht des Senats wird nämlich die Einklemmung dort vom Fachmann auch schon für den Fall mitgelesen, dass die Schraube 8 noch gar nicht vorhanden ist; weil ein lediglich lose in die mauartige Ausnehmung 7 eingelegtes Element bis zum Einsetzen der Schraube 8 zusätzlich gegen Herausfallen gesichert werden müsste.

Schließlich wird auch bei der bekannten Vorrichtung im befestigten Zustand des elektrischen Gerätes (6) eine Kompression des Verriegelungselements 11, 12 bewirkt, wie Teilmerkmal 4.1.2 lehrt.

Denn nach dem selbsttätigen Einstellen mittels des elastischen Elements (Sp. 1 Z. 55 bis 57) derart, dass die Tragschiene in der gegenüberliegenden Klauenöffnung in der gewünschten Stellung anliegt (Sp. 1 Z. 49 bis 54) bleibt nur dann das Anziehen der Schraube zum "definitiven Festklemmen" übrig (Sp. 1 Z. 68 bis Sp. 2

Z. 1: "nur noch..."), wenn die Tragschiene nach dem Aufsetzen der Klemme nicht lose in der gegenüberliegenden Klauenöffnung (Fig. 1 bei 5) liegt, sondern mit einer gewissen Vorspannung.

Eine solche Vorspannung muss aber immer noch von dem elastischen Element aufgebracht werden, was eine im befestigten Zustand "bewirkte" Kompression des bekannten Verriegelungselements 11, 12 voraussetzt.

Entgegen dem Vortrag der Patentinhaberin (S. 4 Abs. 2 bis S. 5 Abs. 1 des Schriftsatzes vom 26. November 2003) versteht der Fachmann deshalb die Angabe, dass das Element 11 in seine ursprüngliche Form zurückkehrt (Sp. 2 Z. 68 bis Sp. 3 Z. 2) nicht dahingehend, dass die beim Einführen des Flansches C bewirkte elastische Verformung vollständig rückgängig gemacht wird. Vielmehr verbleibt dort bei aufgesetzter Klemme eine - auch im Merkmal 4.1.2 nicht näher bemessene - Kompression des Elements und damit auch ein reibschlüssige Anlage desselben an der vom Element 11, 12 beaufschlagten Randleiste C der Tragschiene.

Die anspruchsgemäße Vorrichtung unterscheidet sich demnach von der aus DE 41 16 033 A1 bekannten lediglich dadurch,

daß das Verriegelungselement ein zylindrischer oder prismatischer Verriegelungsbolzen ist (Restmerkmal 4).

Denn die auf den Verriegelungsbolzen abstellenden Merkmale 4.1 bis 4.1.2 ändern sich inhaltlich nicht aufgrund des dort nicht bolzenförmigen Elements 11, 12.

Für Klemmen, die nicht zur Erdung der Tragschiene A über den als Erdleiter angeschlossenen Leiter 14 dienen, sondern - wie in den allermeisten Fällen - lediglich zur Verbindung elektrischer Leiter mittels der Festklemmeinrichtung 13 (Fig. 1), ist ein kontaktgebendes, sicheres Festklemmen durch Anziehen der Schraube 8 nicht erforderlich.

Ein solche - regelmäßig aus Isoliermaterial gefertigte - Anschlußklemme bedarf dann aber weder der Schraube 8 noch der damit zusammenhängenden ausladenden Anordnung der rechten Führung zur Sicherstellung einer Schließbewegbarkeit der mauartigen Ausnehmung.

Der Fachmann wird daher bei der bekannten Vorrichtung schon aus Gründen der Vereinfachung, die mit absehbarer Material- und Kostenersparnis einhergeht, die Schraube 8 und den zum Klemmen erforderlichen, den federnden Ansatz 12 aufnehmenden rechten Endbereich ebenso weglassen wie die zum Durchtritt der Schraube 8 erforderliche Ausnehmung 11' im Element 11, 12, und das elastisch deformierbare Element in einer einfachen geometrischen Form wie Zylinder oder Quader in eine entsprechend geformte Aufnahme der rechten Führung einstecken, und damit das Unterscheidungsmerkmal zum Stand der Technik verwirklichen.

Da sowohl Anschlußklemmen als auch die von der Patentinhaberin in der Patentschrift genannten Schalter in großen Stückzahlen eingesetzt werden, besteht für eine Vereinfachung der bekannten Vorrichtung jederzeit Veranlassung.

Es kann dahinstehen, ob der erteilte Patentanspruch 1 das Vorhandensein einer zusätzlichen Schraube im Sinne eines mitzulesenden Negativmerkmals ausschließt.

Denn der Gegenstand mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 leistet schon im Hinblick darauf, dass weder das Material noch die gewünschten Reibkräfte gegenüber der Tragschiene spezifiziert sind, nach Ansicht des Senats im montierten Zustand nicht mehr als die bekannte Anschlußklemme in ihrer anschlussgerechten Position, auch wenn diese im Blick auf die noch anzuziehende Klemmschraube als "provisorische Befestigung" bezeichnet ist (Sp. 1 Z. 16 bis 20). Die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 erschöpft sich deshalb darin, sich zur Festlegung eines Gerätes an einer Hutschiene an einem Reibkontakt eines komprimierten elastischen Elements an der Tragschiene genügen zu lassen.

Auch unter diesem Gesichtspunkt sieht der Senat das Weglassen einer für viele Anwendungsfälle nicht erforderlichen Schraube bei der bekannten Vorrichtung als eine vom durchschnittlich versierten Fachmann zu erwartende Entwicklungsleistung an, die eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen kann (vgl. BGH GRUR 2010, H. 9, S. 814 - Fugenglätter).

**5.** Die dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag zugefügten Merkmale können die Patentfähigkeit der Vorrichtung nicht begründen.

Denn Merkmal 2.3 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem aus der DE 41 16 033 A1 bekannten lediglich dadurch, dass die Grundplatte (Unterseite des Klemmenfußes) auf einer Seite der Ausnehmung anstelle zweier mit einer ersten Führung zur Aufnahme der Randleiste B der Tragschiene A versehener Vorsprünge lediglich einen Vorsprung 5 aufweist, und auf der anderen Seite der Ausnehmung anstelle zweier mit einer zweiten Führung zur Aufnahme der Randleiste C der Tragschiene A versehener Vorsprünge lediglich einen Vorsprung 6" aufweist.

Dieser zahlenmäßige Unterschied liegt aber allein in der schmalen Bauform der dargestellten Anschlußklemme begründet. Schon aus Materialersparnisgründen wird der Fachmann aber für breitere Vorrichtungen keinen durchlaufenden einzigen Vorsprung vorsehen, sondern am rechten und linken Ende der Ausnehmung in der Grundplatte jeweils einen Vorsprung, die miteinander die erste bzw. zweite Führung bilden.

Auch dies sieht der Senat als eine im fachmännischen Können des zuständigen Fachmanns liegende Maßnahme an, denn ein durchlaufender Vorsprung bietet aufgrund der geringeren Flächenpressung an der Tragschiene nicht einmal hinsichtlich der seitlichen Verschiebbarkeit einen absehbaren Vorteil gegenüber zwei Einzelvorsprüngen; deshalb bedarf es auch weder eines besonderen Anlasses noch einer Anregung für den Fachmann.

Bertl

Dr. Kaminski

Kirschneck

Groß

Pü