



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 31/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juli 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 10 2009 053 258

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2012 aufgehoben und das Patent 10 2009 053 258 beschränkt mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015,
Patentansprüche 2 bis 10 wie erteilt,
Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Einsprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 5. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents mit der Nummer 10 2009 053 258 am 12. Mai 2011 veröffentlicht worden.

Es trägt die Bezeichnung

„Thermobimetallschalter und Verfahren zu seiner Montage“.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schreiben vom 11. August 2011, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 12. August 2011, Einspruch erhoben mit der Begründung, der Gegenstand des Patents sei weder neu, noch beruhe dieser auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. §§ 3 und 4 PatG).

Die Patentabteilung 34 hat das Patent nach mündlicher Verhandlung am 18. September 2012 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Die Einsprechende beschwert sich mit Schreiben vom 22. Oktober 2012 gegen den Beschluss der Patentabteilung vom 18. September 2012, der ihr laut Empfangsbekanntnis am 1. Oktober 2012 zugestellt worden ist.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2012 aufzuheben und das Patent 10 2009 053 258 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen,

hilfsweise das angegriffene Patent beschränkt aufgrund folgender Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015,
Patentansprüche 2 bis 10 wie erteilt,

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015,

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015,
Patentansprüche 2 bis 10 wie erteilt,

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015,

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2015,

erteilter Patentanspruch 10 als Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6,

Beschreibung und Zeichnungen zu Hilfsanträgen 1 bis 6 jeweils wie erteilt.

Der unverändert geltende erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet unter Einfügung einer Gliederung in Anlehnung an eine Gliederung durch die Einsprechende:

- „1.1 Thermobimetallschalter, mit
 - 1.2 einem Gehäuseteil (1),
 - 1.3 einem Isolatorkörper (2), der in eine Öffnung des Gehäuseteils (1) gesteckt ist,
 - 1.4 zwei an dem Isolatorkörper (2) befestigten Elektroden (3a, 3b), und
 - 1.5 einem Bimetallschaltwerk (4), das in Abhängigkeit von der Temperatur eine Änderung des Schaltzustandes bewirkt und dabei eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Elektroden (3a, 3b) herstellt oder unterbricht,
 - 1.6 wobei das Gehäuseteil (1) über die von dem Schaltwerk (4) abgewandten Enden der Elektroden (3a, 3b) hinausragt,
- dadurch gekennzeichnet, dass**
- 1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das
 - 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkörpers (2) definiert, indem es

- 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuseteil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist.“

Der unverändert geltende erteilte Patentanspruch 10 (Hauptantrag) lautet unter Einfügung einer Gliederung in Anlehnung an eine Gliederung durch die Einsprechende:

„10.1 Verfahren zum Montieren eines Thermobimetallschalters, wobei

10.2 ein Isolatorkörper (2), an dem zwei Elektroden (3a, 3b) befestigt sind, mit einem Bimetallschaltwerk (4) in ein Gehäuseteil (1) geschoben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

10.3 der Isolatorkörper (2) in das Gehäuseteil (1) geschoben wird, bis der Isolatorkörper (2) eine durch ein Positionierelement (8) des Gehäuseteils definierte Zwischenposition erreicht hat, dann

10.4 Anschlussleitungen (7a, 7b) an Anschlussstellen der Elektroden (3a, 3b) befestigt werden und danach

10.5 der Isolatorkörper (2) gegen einen von dem Positionierelement (8) bewirkten mechanischen Widerstand weiter in das Gehäuse geschoben wird, bis eine Endposition erreicht ist, in der das Gehäuseteil (1) über die Elektroden (3a, 3b) hinausragt.“

Die Oberbegriffe der jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 sind gegenüber dem des Hauptantrags unverändert. Die Kennzeichen lauten unter Weiterführung der Gliederung wie folgt:

Hilfsantrag 1:

- „1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das
- 1.7₁ als ein Vorsprung an einer Innenseite des Gehäuseteils (1) ausgebildet ist, und
- 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkörpers (2) definiert, indem es
- 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuseteil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist.“

Hilfsantrag 2:

- „1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das
- 1.7₁ als ein Vorsprung an einer Innenseite des Gehäuseteils (1) ausgebildet ist und
- 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkörpers (2) definiert, indem es
- 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuseteil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist, und

1.10₂ die Elektroden (3a, 3b) jeweils eine Anschlussstelle aufweisen, an der eine Anschlussleitung (7a, 7b) befestigt ist,

1.11₂ wobei das Gehäuseteil (1) über die beiden Anschlussstellen hinausragt und das Schaltwerk (4), den Isolatorkörper (2) und die Anschlussstellen der Elektroden (3a, 3b) wie eine Hülse umgibt.“

Hilfsantrag 3:

„1.7 das Gehäuseteil (1) ein Positionierelement (8) aufweist, das

1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkörpers (2),

1.8₃ in der sich das Bimetallschaltwerk (4) vollständig in dem Gehäuseteil (1) befindet, definiert, indem es

1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuseteil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist.“

Die jeweils letzten Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 sind identisch mit dem erteilten Patentanspruch 10.

Aufgabe der Erfindung sei es, einen Weg aufzuzeigen, wie der für Thermobimetallschalter benötigte Einbauraum reduziert und die Herstellung vereinfacht werden könne (Seite 2, Zeilen 4-6 der ursprünglichen Unterlagen; Absatz [0004] der Patentschrift).

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere zum Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung, zum Wortlaut der Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 sowie der abhängigen Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Der Beschluss über die Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents ist mit seiner Verkündung am Ende der mündlichen Anhörung vor der Patentabteilung (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG) auch ohne Unterschrift bzw. Signatur der an der Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Patentabteilung existent und infolgedessen anfechtbar geworden (vgl. BGHZ 137, 49; BPatG, Beschluss vom 19. Februar 2014 - 19 W (pat) 16/12, GRUR 2014, 913, II.1.1 – Elektrischer Winkelstecker II).

2. Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. September 2012 und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt.

2.1 Zwar sind vorliegend Verfahrensfehler bei der Erstellung und Ausfertigung des elektronischen Beschluss-Dokuments feststellbar. Insbesondere ist in der dem Bundespatentgericht (BPatG) vom DPMA per File-Transfer übermittelten elektronischen Patentakte nach Auffassung des Senats kein wirksam signiertes elektronisches Beschluss-Urdokument enthalten und der Beschluss daher mit einem Begründungsmangel behaftet. Die beiden in der elektronischen Akte unter der Bezeichnung „Beschluss Aufrechterhaltung – Signiert“ enthaltenen PDF-Dateien, denen jeweils (in der Tabellarischen und der Hierarchischen Übersicht mit Datum 27.09.2012) qualifizierte elektronische Signaturen von den drei an der Entscheidung mitwirkenden Mitgliedern der Patentabteilung zugeordnet sind, genügen

nach Auffassung des Senats nicht den Anforderungen an ein unterzeichnetes elektronisches Beschluss-Dokument gemäß § 315 Abs. 1 Satz 1 ZPO (analog) und § 5 Abs. 2 EAPatV a. F. (§ 5 EAPatV Abs. 3 n. F.). Denn mit den qualifizierten elektronischen Signaturen ist nicht ein einzelnes Beschluss-Dokument signiert, sondern ein ganzes Konvolut von in den beiden PDF-Dateien jeweils zusammengestellten einzelnen Dokumenten, und zwar (jeweils doppelt) das Beschluss-Dokument, das Anlagenverzeichnis, die Rechtsmittelbelehrung und die Niederschrift über die Anhörung. Derartige sogenannte qualifizierte Container-Signaturen sind jedenfalls dann als unzulässig zur Unterzeichnung eines patentamtlichen elektronischen Beschluss-Dokuments anzusehen, wenn damit, wie hier mit der Niederschrift über die Anhörung, auch Dokumente mitsigniert werden, die nicht dem Beschlussdokument im Sinn einer einheitlichen Urkunde zugehörig sind (vgl. hierzu ausführlich BPatG, a. a. O., II.2.1.9 – Elektrischer Winkelstecker II; a. A. BPatG Beschluss vom 12. Mai 2014 – 20 W (pat) 28/12, BIPMZ 2014, 355 - Anordnung zur Erfassung von Berührungen auf einer Trägerplatte). Da fehlende bzw. unwirksame Unterschriften oder Signaturen des vollständig abgefassten Beschlusses nur innerhalb von fünf Monaten nach seiner Verkündung nachgeholt werden können, liegt ein Begründungsmangel vor (vgl. BGH NJW 2006, 1881, Tz. 14 u. 16; BPatG, a. a. O., II.2.1.10-2.1.11 – Elektrischer Winkelstecker II). Die unwirksame Signierung des Beschluss-Dokuments führt ferner zu mangelbehafteten Beschluss-Ausfertigungen (§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG, § 6 EAPatV), da solche nicht erstellt werden können, bevor nicht das Beschluss-Urdokument erstellt, d. h. vollständig abgefasst und unterzeichnet bzw. signiert worden ist (vgl. BGH NJW 2010, 2519, Tz. 14; BPatG, a. a. O., II.2.2.1 - Elektrischer Winkelstecker II).

Trotz der Verfahrensfehler hat der Senat jedoch von einer Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das DPMA gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen. Im Interesse der Beteiligten an einer zügigen Durchführung des Verfahrens war im Hinblick auf die Entscheidungsreife ein Beschluss des Senats in der Sache selbst angezeigt.

2.2 Als Fachmann legt der Senat einen Dipl.-Ing. (FH) oder einen Techniker der Fachrichtung Feinwerk- oder Fertigungstechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Temperaturschaltern, die zum Schutz elektrischer Wicklungen eingesetzt werden, zugrunde.

2.3 Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind folgende Druckschriften berücksichtigt worden:

- D1:** DE 197 05 153 C2
- D2:** DE 36 04 021 C2
- D3:** DE 36 12 251 A1
- D4:** JP 2000 149 742 A
- D5:** EP 0 453 596 B1
- D6:** DE 92 14 543 U1
- D7:** DE 10 2004 036 117 A1.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat die Einsprechende noch auf folgende Druckschrift Bezug genommen:

- D8:** DE 27 39 928 A1.

2.4 Der Senat legt seiner Entscheidung folgendes Verständnis der Angaben in den Patentansprüchen zugrunde:

Das Merkmal 1.6 lautet, dass „das Gehäuseteil (1) über die von dem Schaltwerk (4) abgewandten Enden der Elektroden (3a, 3b) hinausragt.“ Der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass dies nur für den fertig montierten Schalter, wie er in den Figuren 1, 2 und 4 dargestellt ist, zutrifft. Für die Zwischenposition, die in den Merkmalen 1.8 sowie 1.9 genannt ist, ragen dagegen, ausweislich der zeichnerischen Darstellung, die vom Schaltwerk (4) abgewandten Enden der Elektro-

den (3a, 3b) über das Gehäuse (1) hinaus. Somit ist in Merkmal 1.6 offenbar nicht die Zwischenposition, sondern die Endposition angesprochen.

Dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung lässt sich weder Zweck der Zwischenposition noch eine Relation der Zwischenposition zu einer Anfangs- und/oder Endposition entnehmen. Als einzige Bestimmungsgröße für das Erreichen der Zwischenposition ist dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung die Angabe in Merkmal 1.9 zu entnehmen, wonach bei Erreichen der Zwischenposition in das Gehäuseteil (1) ein mechanischer Widerstand bewirkt werde. Dabei liest der Fachmann mit, dass es sich ggfls. um einen relative Angabe handelt, in dem Sinn, dass sich der mechanische Widerstand während des Einsteckvorgangs spürbar erhöht. Weitere Randbedingungen, die möglicherweise erforderlich bzw. sinnvoll sein mögen, sind nicht angegeben und werden daher bei der Betrachtung der Patentfähigkeit nicht berücksichtigt. Ebenso sind vermeintliche oder tatsächliche Vorteile in diesem Zusammenhang nicht von Belang.

2.5 Der erteilte Patentanspruch 1 und auch die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 sind in zulässiger Weise aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgegangen. Die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 erweitern zudem den Schutzbereich des Patents nicht.

2.5.1 Der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 ist aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 2 hervorgegangen.

2.5.2 Das gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal 1.7₁ entstammt Seite 3, Zeilen 32-33 der ursprünglichen Unterlagen und ist in Absatz [0011] der Patentschrift genannt.

Die darüber hinaus in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 aufgenommenen Merkmale 1.10₂ sowie 1.11₂ waren in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 2 in den Zeilen 12-15 bzw. 24-26 genannt, in der Patentschrift in den Absätzen [0006] bzw. [0007].

Der jeweilige Wortlaut der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag sowie nach den Hilfsanträgen 1 und 2 ist daher nicht zu beanstanden.

2.5.3 In den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich das Merkmal

1.8₃ „in der sich das Bimetallschaltwerk (4) vollständig in dem Gehäuseteil (1) befindet“,

aufgenommen.

Diese Formulierung ist zwar nicht wörtlich in den ursprünglichen Unterlagen sowie der Patentschrift wiedergegeben, der Sachverhalt als solcher ergibt sich aber implizit aus der Angabe, dass der „Isolatorkörper zunächst in das Gehäuseteil geschoben wird, bis er eine Zwischenposition erreicht hat“ (ursprüngliche Unterlagen Seite 2, Zeilen 33-34; Patentschrift, Absatz [0008], Mitte), in Zusammenschau mit der Angabe „Der Isolatorkörper 2 weist auf seiner von dem Schaltwerk 4 abgewandten Seite zwei Ausnehmungen 6a, 6b für Anschlussleitungen 7a, 7b auf, welche die Elektroden 3a, 3b kontaktieren“ (ursprüngliche Unterlagen Seite 5, Zeilen 28-30; Patentschrift, Absatz [0024]).

Für den Fachmann ist selbstverständlich, dass die beiden Elektroden sowie die Anschlussleitungen vom Isolatorkörper aus betrachtet zur Öffnung des Gehäuseteils hin angeordnet sind, somit ist gemäß Absatz [0024] der Patentschrift das Schaltwerk vom Isolatorkörper aus betrachtet ins Innere des Gehäuseteils hin angeordnet. Daraus entnimmt der Fachmann unmittelbar, dass sich das Bimetallschaltwerk bei der beschriebenen Ausführungsform für eine automatische Ferti-

gung vollständig im Gehäuseteil befinden muss, wenn der Isolatorkörper - zumindest teilweise eingeschoben – das Positionierelement erreicht hat (Absatz [0008] der Patentschrift).

Auch die übrigen Unterlagenteile geben dem Fachmann keinen Anlass etwas davon Abweichendes zu vermuten, da keine Ausführungsform beschrieben oder dargestellt ist, bei der sich das Schaltwerk in der Zwischenposition nicht vollständig im Gehäuse befindet. Vielmehr ist in der Figur 6 auch explizit zeichnerisch dargestellt, dass sich das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition vollständig im Gehäuseteil befindet.

Somit ist der Sachverhalt als solcher durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart und auch in der Patentschrift wiedergegeben.

Darüber hinaus konnte der Fachmann bereits der ursprünglichen Anmeldung entnehmen, dass das Merkmal 1.8₃ für die Erfindung wesentlich ist. Merkmale, die allein der Zeichnung zu entnehmen sind und im Inhalt der Beschreibung und der Patentansprüche keine Stütze finden, gehören zwar im Regelfall nicht zum Gegenstand der Anmeldung. Ausnahmsweise kann jedoch ein Merkmal als zum Gegenstand der Anmeldung gehörig betrachtet werden, wenn es – obwohl es nicht mit Worten beschrieben, sondern nur gezeichnet ist – dadurch in dem Inhalt der Beschreibung eine Stütze findet, dass hinreichend deutlich wird, dass es nach deren Gesamtinhalt für die Erfindung von Bedeutung ist, etwa in der Form, dass wenigstens die Aufgabe erkennbar wird, zu deren Lösung das aus der Zeichnung zu entnehmende Merkmal bestimmt und geeignet ist (BGH, Urteil vom 23. Oktober 1984 – X ZR 30/79, GRUR 1985, 214 – Walzgut-Kühlbett).

Dieser Ausnahmetatbestand liegt hier vor. Zum Einen erschließt sich dem Fachmann unmittelbar aus den Unterlagen die Aufgabe, dass das Bimetallschaltwerk bereits in der Zwischenposition vor Beschädigungen geschützt sein muss. Die Lösung dieser Teilaufgabe besteht gerade in der in Merkmal 1.8₃ genannten Maßnahme, dass sich das Bimetallschaltwerk in der definierten Zwischenposition vollständig im Gehäuseteil befindet.

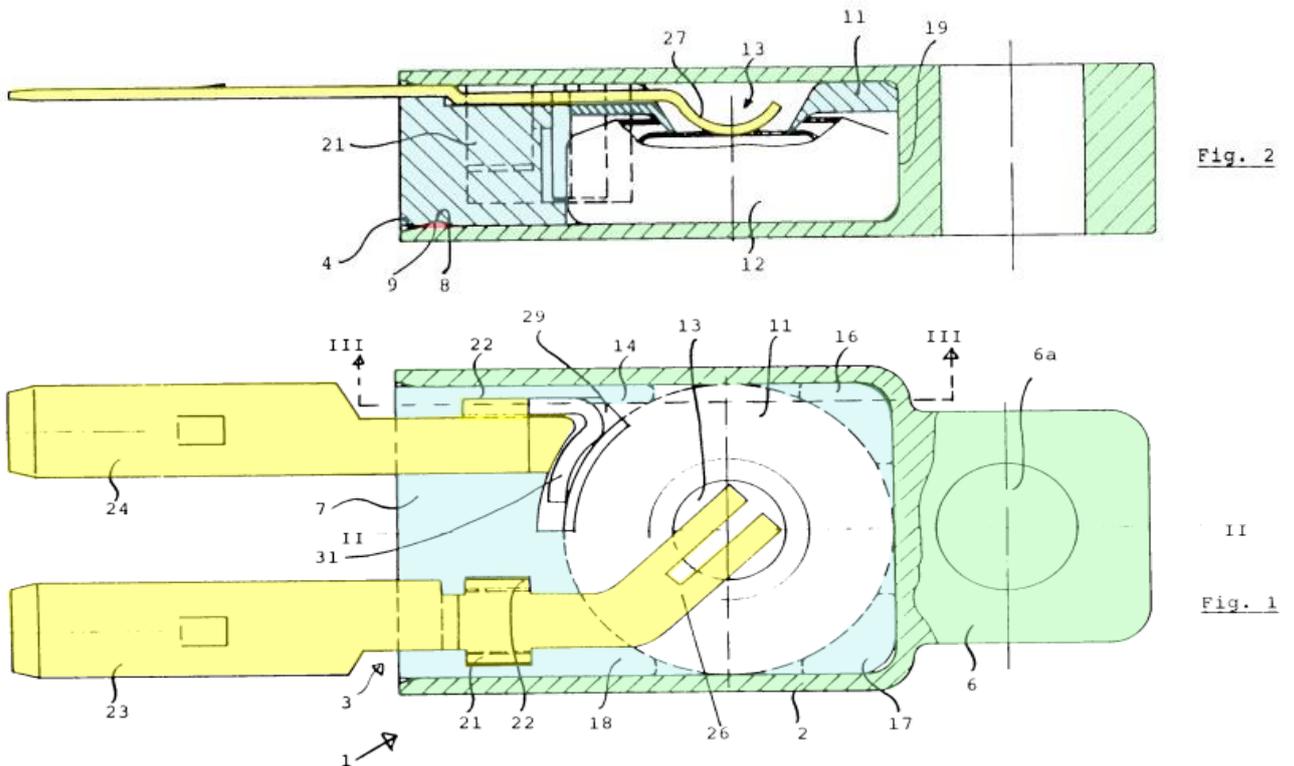
Zum Anderen werden in der Anmeldung die Vorteile betont, die mit der Zwischenposition zusammenhängen:

- Seite 3, Zeilen 3-5: der Schalter kann mit teilweise eingeschobenem Isolierkörper gelagert werden. Auch hier liest der Fachmann mit, dass das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition vollständig eingeschoben und damit geschützt ist.
- Seite 3, Zeilen 14-16: der Isolierkörper lässt sich auch mit angebrachten Anschlussleitungen von der Zwischenposition in die Endposition verschieben, da hierfür keine diffizile Positionierung mehr erforderlich ist. Dies setzt voraus, dass der Isolierkörper sowie das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition bereits so weit in das Gehäuseteil eingeschoben sind, dass sie bei der weiteren Bewegung in die Endposition unverkannbar geführt sind.

Somit konnte der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen entnehmen, dass es für die Erfindung wesentlich ist, dass sich das Bimetallschaltwerk in der Zwischenposition vollständig im Gehäuseteil befindet und dadurch die Lage des Positionierelements definiert wird. Daher ist der Hilfsantrag 3 zulässig.

3.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Deshalb ist dieser Anspruch nicht patentfähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG).

Aus der Druckschrift **D6** (DE 92 14 543 U1) ist, wie nachstehend mit farbigen Hervorhebungen abgebildet und in Worten des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung ausgedrückt, Folgendes bekannt:



Ein

- „1.1 Thermobimetallschalter (Seite 1, Zeilen 24-27), mit
- 1.2 einem Gehäuseteil 2,
- 1.3 einem Isolatorkörper 7, der in eine Öffnung 4 des Gehäuseteils 2 gesteckt ist (Seite 4, Zeilen 29-31),
- 1.4 zwei an dem Isolatorkörper 7 befestigten Elektroden 23, 24 (Seite 5, Zeilen 16-18, 31-33), und

- 1.5 einem Bimetallschaltwerk 12, das in Abhängigkeit von der Temperatur eine Änderung des Schaltzustandes bewirkt und dabei eine elektrische Verbindung zwischen den beiden Elektroden 23, 24 herstellt oder unterbricht (Seite 1, Zeilen 19-27),

wobei

- 1.7 das Gehäuseteil 2 ein Positionierelement 8 aufweist, das
- 1.8 eine teilweise eingesteckte Zwischenposition des Isolatorkörpers 7 definiert, indem es
- 1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers 7 in das Gehäuseteil 2 einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist (Seite 4, Zeilen 31-35; Seite 6, Zeilen 1-6).“

Anders als die Einsprechende sieht der Senat zwar die Annahme, es ergäbe sich eine Stellung mit einem feststellbaren mechanischen Widerstand in der Phase, in der die kreisbogenförmige Kante des Isolatorkörpers zwischen den Stegen 14 und 18 auf die Wulst 8 trifft, nicht als hinreichend belegt an, da hierzu die Beschreibung der Druckschrift **D6** besagt, dass das Schaltwerk 12 klemmend und/oder formschlüssig in dem durch die Stege 14, 16, 17, 18 gebildeten Freiraum gehalten ist (Seite 5, Zeile 33 bis Seite 6, Zeile 1). Damit verbindet der Fachmann keineswegs die Aussage, dass zwischen der Unterseite des Isolatorkörpers 7 und der Unterseite des Schaltwerks 12 eine Stufe oder eine Nut sein soll. Zudem ist die Wulst 8 lediglich in den Figuren 2 sowie 5 in ihrem Querschnitt gezeigt, wobei der Fachmann unter dem Begriff „Wulst“ eher ein längliches Gebilde vermutet als ein punktförmiges. Ein punktförmiges Rastelement würde der Fachmann eher als Nocken bezeichnen. Somit ergeben sich aus der Druckschrift **D6** keine Anhalts-

Endposition über die Elektroden 3, 4 hinaus. Somit lag es offenbar im Belieben des Fachmanns die Elektroden entweder über das Gehäuse hinausragen oder vorher enden zu lassen. Die Entscheidung zwischen einer der beiden Ausführungsformen trifft er unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile, ohne dass er dazu erfinderisch tätig werden müsste.

3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Deshalb ist dieser nicht patentfähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG):

Über den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinaus ist im Hilfsantrag 1 lediglich angegeben, dass das Positionierelement als ein Vorsprung an einer Innenseite des Gehäuseteils ausgebildet ist (Merkmal 1.7₁).

Diese Konkretisierung ist ebenfalls bereits durch die Druckschrift **D6** vorweggenommen (Fig. 2 oder 5, i. V. m Seite 4, Zeilen 31-34). Deshalb kann dem Hilfsantrag 1 nicht stattgegeben werden.

3.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Deshalb ist dieser nicht patentfähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG):

Zusätzlich zum Merkmal 1.7₁ sind über den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag hinaus im Hilfsantrag 2 noch die Merkmale genannt, dass

1.10₂ die Elektroden (3a, 3b) jeweils eine Anschlussstelle aufweisen, an der eine Anschlussleitung befestigt ist,

1.11₂ wobei das Gehäuseteil (1) über die beiden Anschlussstellen hinausragt und das Schaltwerk (4), den Isolatorkörper (2) und die Anschlussstellen der Elektroden (3a, 3b) wie eine Hülse umgibt.

Es ist selbstverständliche Bestimmung der Elektroden eines Thermobimetallschalters, mit Anschlussleitungen versehen zu werden. Dementsprechend ist dies sowohl gemäß der Druckschrift **D6** (Seite 6, Zeilen 13-18) als auch gemäß der Druckschrift **D2** (Spalte 2, Zeilen 41-46) vorgesehen.

Darüber hinaus ist in der Druckschrift **D2** auch offenbart, das Gehäuseteil 2 so auszugestalten, dass es über die beiden Anschlussstellen 3a, 4a hinausragt und das Schaltwerk 20, 21, 22 den Isolatorkörper 7 sowie die Anschlussstellen 3a, 4a, der Elektroden 3, 4 wie eine Hülse umgibt. Daher handelt es sich auch hierbei um eine Maßnahme, die im Bereich des routinemäßigen Handelns des Fachmanns liegt. Deshalb kann dem Hilfsantrag 2 nicht stattgegeben werden.

4.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 gilt als neu, da ein Thermobimetallschalter mit allen im Patentanspruch 1 aufgezählten Merkmalen aus dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht bekannt ist (§ 1 in Verbindung mit § 3 PatG).

Zusätzlich zu der Bedingung gemäß Merkmal 1.9, dass das Positionierelement (8)

1.9 beim Einstecken des Isolatorkörpers (2) in das Gehäuseteil (1) einen mechanischen Widerstand bewirkt, sobald die Zwischenposition erreicht ist,

ist im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 gegenüber der erteilten Fassung für die Zwischenposition angegeben, dass

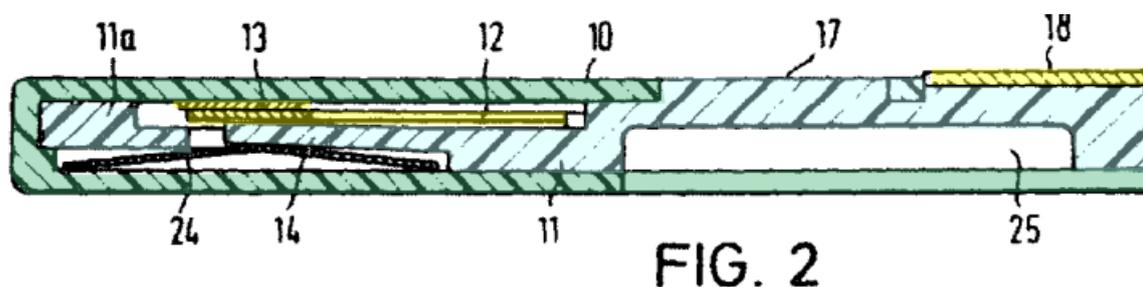
1.8₃ sich das Bimetallschaltwerk (4) (in der Zwischenposition) vollständig in dem Gehäuseteil (1) befindet.

Dieses Merkmal ist jedenfalls nicht durch die Druckschrift **D6** vorweggenommen, da sich das Bimetallschaltwerk 12 noch außerhalb des Gehäuseteils 2 befindet, wenn die Unterkante des Isolierkörpers 7 zwischen den Stegen 16 und 17 auf die Wulst 8 aufläuft.

Es ist auch nicht durch den sonstigen Stand der Technik vorweggenommen.

Gemäß der Druckschrift **D2** gibt es überhaupt keine Zwischenposition im Sinne des Streitpatents. Es ist jedenfalls nicht mehr ersichtlich als, dass beim Montagevorgang des dort gezeigten Thermobimetallschalters aufgrund von Reibung ein sich verändernder mechanischer Widerstand feststellbar sein könnte, dann aber ein über den gesamten Vorgang kontinuierlich zunehmender, jedoch nicht derart, dass an einer bestimmten Stelle eine derartige Änderung des mechanischen Widerstandes eintreten würde, dass diese reproduzierbar als Zwischenposition definierbar wäre. Somit ist aus der Druckschrift **D2** kein Positionierelement entnehmbar, mit dem eine Zwischenposition gemäß Merkmal 1.8₃ definiert werden könnte.

Gemäß der Druckschrift **D8** (DE 27 39 928 A1) könnte man zwar – wie aus der nachstehend wiedergegebenen, kolorierten Figur 2 dieser Druckschrift ersicht-



lich – den Anschlag des über den sonstigen Isolierkörpers 11 hinausragende Vorsprungs 17 gegen die Stirnseite des Gehäuses 10 als Zwischenposition im Sinne des Streitpatents interpretieren, jedoch stellt bei dieser Betrachtungsweise der Vorsprung 17 das Positionierelement dar. Dieses ist anders als beim Streitpatent nicht am Gehäuseteil ausgebildet, sondern am Isolierkörper.

Ausgehend von den weiteren im Verfahren berücksichtigten Druckschriften hat die Einsprechende die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 nicht in Abrede gestellt, auch der Senat sieht hierfür keine Anhaltspunkte.

4.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 10 gemäß Hilfsantrag 3 gilt als neu, da ein Verfahren zum Montieren eines Thermobimetallschalters mit allen im Patentanspruch 10 aufgezählten Merkmalen aus dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht bekannt ist (§ 1 in Verbindung mit § 3 PatG):

In keiner der im Verfahren berücksichtigten Druckschriften ist erwähnt, den

- Isolatorkörper (2) in das Gehäuseteil (1) zu schieben, bis der Isolatorkörper (2) eine durch ein Positionierelement (8) des Gehäuseteils definierte Zwischenposition erreicht hat (Merkmal 10.3), und dann
- in der Zwischenposition die Anschlussleitungen (7a, 7b) an Anschlussstellen der Elektroden (3a, 3b) zu befestigen (Merkmal 10.4).

Vielmehr werden gemäß dem nachgewiesenen Stand der Technik die Anschlussleitungen an den Anschlussstellen befestigt, bevor der Isolierkörper in das jeweilige Gehäuse geschoben wird oder erst dann, wenn der Isolierkörper sich in seiner Endposition im Gehäuse befindet.

4.3 Die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 sowie 10 gemäß Hilfsantrag 3 ergeben sich auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 1 i. V. m. § 4 PatG):

Der dem Thermobimetallschalter gemäß Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 nächstkommende Stand der Technik ist nach Erkenntnis des Senats durch die Druckschrift **D6** gegeben. Wie schon zum Hauptantrag ausgeführt, war es für den Fachmann naheliegend, das Gehäuseteil einerseits sowie die Elektroden andererseits derart auszugestalten, dass das Gehäuseteil im Endzustand über die Elektroden hinausragt, eine Zwischenposition ergibt sich bei dem Montagevorgang gemäß der Druckschrift **D6** rein zufällig, um schließlich in der Endposition die Verrastung zwischen der Nut 9 und der Wulst 8 erzielen zu können. Der dabei kurz nach Beginn auftretende Sprung im mechanischen Widerstand – im Sinne des Streitpatents die Zwischenposition – nimmt der Fachmann in Kauf. Einen Anlass, dieses für den Fachmann zunächst eher nachteilig erscheinende Phänomen, die Wulst als Zwischenposition im Sinne des beanspruchten Merkmals 1.8₃ zu nutzen mit einer zusätzlichen Anforderung, nämlich, dass sich in dieser Montagestellung das Schaltwerk vollständig im Gehäuseteil befinden soll, zu verknüpfen, lässt sich aus der Druckschrift **D6** selbst nicht ableiten.

Auch wenn sich gemäß der Druckschrift **D8** das Schaltwerk in der dortigen Zwischenposition vollständig im Gehäuseteil befindet, kann diese Entgegenhaltung den Fachmann nicht dazu veranlassen, die Wulst 8 gemäß der Druckschrift **D6** an einer anderen Stelle des Gehäuseteils 2 anzuordnen. Allenfalls erhielte er die Anregung, eine kinematische Umkehrung vorzunehmen, derart, dass die Nut im Gehäuseteil ausgebildet ist und die Wulst im Isolierkörper. Dies führte jedoch nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3, weil bei der Umsetzung dieser Anregung die Wulst, also das Positionierelement, das den mechanischen Widerstand bewirkt, nicht wie durch die Kombination der Merkmale 1.7 und 1.9 des Patentanspruchs 1 angegeben, am Gehäuseteil angeordnet wäre, sondern am Isolierkörper.

Auch die Wahl des Thermobimetallschalters gemäß der Druckschrift **D2** als Ausgangspunkt würde den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu einem Thermobimetallschalter gemäß Hilfsantrag 3 führen, da der Fachmann schon keinen Anlass hatte, bei jenem eine Rastverbindung vorzusehen, wie sie aus der Druckschrift **D6** bekannt ist. Somit kann sich auch nicht zufällig eine Zwischenposition ergeben, bei der sich das Schaltwerk vollständig im Gehäuseteil befindet. Alle Betrachtungen, die auf der Fiktion beruhen, der Fachmann könnte bei der Druckschrift **D2** eine Rastverbindung gemäß der Druckschrift **D6** vorsehen, leiden an dem Mangel, dass keine Anregung erkennbar ist, die den Fachmann veranlasst haben könnte, diese Maßnahme zu ergreifen.

Die Maßnahme, die sich bei der Druckschrift **D6** zufällig ergebende Zwischenposition nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern gezielt zu nutzen und zugleich die Gesamtanordnung so umzugestalten, dass das Bimetallschaltwerk in dieser Stellung vollständig im Gehäuseteil angeordnet und damit vor Beschädigung geschützt ist, ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und ist daher als erfinderische Tätigkeit zu werten.

Die zusätzliche Maßnahme, die in Merkmal 10.4 des Patentanspruchs 10 genannt ist, die Anschlussleitungen 7a, 7b an den Anschlussstellen der Elektroden 3a, 3b zu befestigen, solange sich der Isolierkörper in der Zwischenposition befindet, ergibt sich aus keiner der im Verfahren berücksichtigten Druckschriften. Die Einsprechende hat hierzu schriftsätzlich vorgetragen, es sei ohne Weiteres möglich, bei dem Thermobimetallschalter gemäß der Druckschrift **D2** die Anschlussleitungen in einer beliebigen Zwischenposition zu befestigen; sie hat jedoch keinen Anlass genannt, der dazu geführt haben könnte, diese Maßnahme tatsächlich zu ergreifen.

Daher ist auch das Verfahren gemäß Patentanspruch 10 patentfähig.

5. Da auch die übrigen Unterlagen den an sie zu stellenden Anforderungen genügen, war dem von der Patentinhaberin gestellten Hilfsantrag 3 stattzugeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss **zugelassen** hat (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der **Rechtsbeschwerde nicht zugelassen**, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

J. Müller

Bieringer

Pü