



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
23. November 2016

...

6 Ni 5/15

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 10 2005 051 596**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2016 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Müller, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

für Recht erkannt:

- I. Das Patent DE 10 2005 051 596 wird teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht:
  1. Aufnahmedose für standardisierte elektrische Einsätze, wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen, aus Kunststoff, zur Montage in einem durch einen Gießprozess herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung (15), aufweisend einen Dosenkörper (1) mit einem Innendurchmesser von 60 mm und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm und einem, durch ein entfernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers (1) begrenzt, mit zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel ohne Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung, wobei die Befestigungseinrichtung (2) zwei integral mit dem Dosenkörper (1) oder dem Vorderteil (3) ausgeführte, Befestigungsflügel (2) aufweist, die bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers gegenüberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Längsachse (4) in einer Orthogonalebene erstrecken, und die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-förmig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei eine

Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel (2) zumindest größer als 120 mm ist und der Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgießteile sind.

2. Aufnahmedose für standardisierte elektrische Einsätze, wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen, aus Kunststoff, zur Montage in einem durch einen Gießprozess herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung, aufweisend einen Dosenkörper (1) mit einem Innendurchmesser von 60 mm und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm und einem, durch ein entfernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers (1) begrenzt, mit zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel ohne Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung, wobei die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist und zumindest einen Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungsvorrichtung aufweist, durch den die Befestigungseinrichtung mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) kraft- und/oder formschlüssig verbindbar ist und zwei Befestigungsflügel (2) aufweist, die bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers gegenüberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Längsachse (4) in einer Orthogonalenebene erstrecken, und die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-förmig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel (2) zumindest größer als 120 mm ist und der

Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgießteile sind.

3. Aufnahmedose nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsvorrichtung als Einschubverbindungselement ausgeführt ist, das in ein entsprechendes Verbindungselement des Dosenkörpers (1) und/oder des Vorderteils (3) eingeschoben ist.
4. Aufnahmedose nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsvorrichtung als ring- oder klammerförmiges Element ausgeführt ist, durch das der Dosenkörper (1) und/oder das Vorderteil (3) in einer Umfangsrichtung zumindest teilweise umgriffen ist.
5. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand zwischen der Längsachse (4) des Dosenkörpers (1) und einem äußeren Ende (7) des Befestigungsflügels (2) 150 mm beträgt.
6. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmedose drehsymmetrisch bezüglich der Längsachse (4) des Dosenkörpers (1) ist.
7. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosenkörper (1) und/oder das Vorderteil (3) zumindest einen Verbindungsabschnitt (8, 9) aufweist/aufweisen, durch den die Aufnahmedose mit einer weiteren Aufnahmedose verbindbar ist.

8. Aufnahmedose nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Verbindungsabschnitt (8, 9) in Richtung der Längsachse (4) des Dosenkörpers (1) am Dosenkörper (1) und am Vorderteil (3) erstreckt.
9. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosenkörper (1) im wesentlichen als Hohlzylinder ausgeführt ist, der in einem rückwärtigen Bereich durch eine integral mit dem Dosenkörper (1) ausgeführte Rückwand (10) begrenzt ist.
10. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmedose zusätzlich eine Detektiereinrichtung (11), insbesondere einen Permanentmagnet, aufweist.
11. Aufnahmedose nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektiereinrichtung in einem Zentrum (12) des Vorderteiles (3) angeordnet ist, durch das die Längsachse (4) des Dosenkörpers (1) verläuft.
12. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass alle Teile der Aufnahmedose aus halogenfreiem Kunststoff hergestellt sind.
13. Aufnahmedose nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmedose mehrere voneinander getrennte oder miteinander verbundene Dosenkörper (1) zur Aufnahme von mehreren elektrischen Einsätzen aufweist.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 9/10 und der Beklagte zu 1/10.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents DE 10 2005 051 596 (Streitpatent), das am 27. Oktober 2005 angemeldet und dessen Erteilung am 9. Oktober 2008 veröffentlicht wurde. Aufgrund des Einspruchs eines Dritten wurde das Streitpatent durch Beschluss des 19. Senats des Bundespatentgerichts vom 1. September 2014 (Az. 19 W (pat) 74/10) beschränkt aufrecht erhalten. Die entsprechend geänderte Patentschrift wurde als DE 10 2005 051 596 C5 am 21. Mai 2015 vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlicht.

Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Aufnahmedose für elektrische Einsätze“ und umfasst in der nach der Einspruchsentscheidung geltenden Fassung 13 Patentansprüche, die mit der Nichtigkeitsklage vom 12. Februar 2015 in vollem Umfang angegriffen werden.

Die angegriffenen unabhängigen Patentansprüche 1 und 2 lauten in der geltenden Fassung wie folgt:

1. Aufnahmedose für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen, aus Kunststoff, zur Montage in einem durch einen Gießprozess herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung (15), aufweisend einen Dosenkörper (1) mit einem, durch ein ent-

fernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers (1) begrenzt, mit zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel ohne Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung, wobei die Befestigungseinrichtung (2) zwei integral mit dem Dosenkörper (1) oder dem Vorderteil (3) ausgeführte Befestigungsflügel (2) aufweist, die bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers gegenüberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Längsachse (4) in einer Orthogonalebene erstrecken, und die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-förmig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel (2) zumindest größer als 120 mm ist und der Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgießteile sind.

2. Aufnahmedose für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen, aus Kunststoff, zur Montage in einem durch einen Gießprozess herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung, aufweisend einen Dosenkörper (1) mit einem, durch ein entferntbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers (1) begrenzt, mit zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel ohne Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung, wobei die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist und zumindest einen Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungsvorrichtung aufweist, durch den die Befestigungseinrichtung mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorder-

teil (3) kraft- und/oder formschlüssig verbindbar ist und zwei Befestigungsflügel (2) aufweist, die bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers gegenüberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Längsachse (4) in einer Orthogonalenebene erstrecken, und die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-förmig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel (2) zumindest größer als 120 mm ist und der Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgießteile sind.

Bei den ebenfalls angegriffenen Patentansprüchen 3 bis 13 handelt es sich um auf Patentanspruch 1 oder 2 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche.

Die Klägerin trägt vor, der mit ihrer Klage angegriffene Gegenstand des Streitpatents sei schon mangels Neuheit, zumindest aber mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig und daher für nichtig zu erklären. Dies stützt sie insbesondere auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

<b>K6</b>	DE 22 49 951 A1
<b>K9</b>	DE 196 07 254 A1
<b>K13</b>	IBT Beton-Installationssystem Spelsberg 2003

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 10 2005 051 596 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage teilweise abzuweisen, soweit das Patent im Umfang der Hilfsanträge 9, 9a, 9b, 9', 9'a 9'b, äußerst hilfsweise 17, 17a, 17b verteidigt wird mit der Maßgabe, dass der Begriff „lange“ in den unabhängigen Patentansprüchen der vorgenannten Hilfsanträge jeweils gestrichen wird.

Der Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen. Er verteidigt das Streitpatent vorrangig in der geltenden Fassung (Hauptantrag). Darüber hinaus hat er mit den Schriftsätzen vom 9. September 2016 und 22. November 2016 mehrere Hilfsanträge mit unterschiedlichen Anspruchsfassungen eingereicht, von denen er in der mündlichen Verhandlung lediglich noch die im vorgenannten Antrag aufgeführten Hilfsanträge weiterverfolgt hat. Seiner Ansicht nach ist der Gegenstand des Streitpatents in wenigstens einer der von ihm in der mündlichen Verhandlung verteidigten Fassungen patentfähig.

Wegen des Wortlauts des Hilfsantrags 9 wird auf den Urteilstenor verwiesen; wegen des Wortlauts der übrigen Hilfsanträge sowie des weiteren Vortrags der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 25. Juli 2016 zugeleitet, auf den Bezug genommen wird.

## **Entscheidungsgründe**

### **A.**

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet, soweit mit ihr der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gegenüber der zuletzt geltenden Fassung geltend gemacht wird, so dass das Streitpatent insoweit teilweise für nichtig zu erklären ist. Demgegenüber ist die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 9 richtet, da sich das Streitpatent in der Fassung dieses zulässigen Hilfsantrags als patentfähig erweist.

### **I. Zum Gegenstand des Streitpatents**

Das Streitpatent betrifft eine Aufnahmedose für elektrische Einsätze (Installationsdose), die im Nassbau (Betongießen) eingesetzt wird. Das Streitpatent geht von einer Aufnahmedose gemäß der Druckschrift DE 22 49 951 A (**K6**) aus. Gemäß DE 22 49 951 A wird ein Dosenkörper zur Aufnahme elektrischer Einsätze mittels Stützstangen gegen die Verschalung verspannt und mittels einer metallischen Kuppelschiene an der Bewehrung befestigt (Absatz 0007 der Streitpatentschrift). Das Streitpatent geht ferner von einer Aufnahmedose gemäß Druckschrift JP 03 - 069770 A (**K7**) aus, bei der der Dosenkörper mit seiner Aufnahmeöffnung gegen die Verschalung gepresst wird, so dass während des Betongießens kein Beton in den Dosenkörper eindringen kann. Der Pressdruck wird mittels eines gestanzten Installationselements, das den Dosenkörper zwischen Bewehrung und Verschalung zwingt (Absatz 0008 der Streitpatentschrift), erzeugt.

Davon ausgehend war es Aufgabe des Streitpatents, eine Aufnahmedose anzugeben, die es ermöglicht, Elektroinstallationen mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand, insbesondere bei Sichtbetonelementen, vorzubereiten und durchzuführen, (Streitpatentschrift, Absatz 0009).

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer Aufnahmedose mit den in den Patentansprüchen 1 oder 2 genannten Merkmalen gelöst. Die Aufnahmedose wird demnach vor dem Gießen des Betons in die Betonschalung eingebracht, wobei die Aufnahmedose eine Befestigungseinrichtung aufweist, mit denen sie sich an der Tragstruktur (Stahlarmierung) befestigen lässt, um ein Verrutschen während des Gießens zu verhindern. Auf eine aufwändige und nicht immer zuverlässige Fixierung an einer Verschalung oder durch ein separates Stahldrahtgeflecht kann verzichtet werden (Streitpatentschrift, Absatz 0011).

## **II. Zum geltend gemachten Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit**

### **1. Geltende Fassung (Hauptantrag)**

**1.1** Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung lässt sich wie folgt gliedern:

- M1** Aufnahmedose für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen,
- M2** aus Kunststoff,
- M3** zur Montage in einem durch einen Gießprozess herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung (15), aufweisend
- M4** einen Dosenkörper (1)
- M5** mit einem durch ein entfernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers (1) begrenzt, mit
- M6** zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel
- M7** ohne Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung,
- M7.1<sub>1</sub>** wobei die Befestigungseinrichtung (2) zwei integral mit dem Dosenkörper (1) oder dem Vorderteil (3) ausgeführte

Befestigungsflügel (2) aufweist,

- M8** die bezüglich einer Längsachse (4) des Dosenkörpers gegenüberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Längsachse (4) in einer Orthogonalebene erstrecken, und
- M8.1** die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-förmig profilierte Stege (6) ausgebildet sind,
- M9** wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel (2) zumindest größer als 120 mm ist und
- M10** der Dosenkörper (1), die Befestigungsflügel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgießteile sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 stimmt weitgehend mit dem Patentanspruch 1 überein, lediglich das Merkmal **M7.1<sub>1</sub>** ist durch das folgende Merkmal **M7.1<sub>2</sub>** ersetzt:

- M7.1<sub>2</sub>** wobei die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist und zumindest einen Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungsvorrichtung aufweist, durch den die Befestigungseinrichtung mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) kraft- und/oder formschlüssig verbindbar ist, und zwei Befestigungsflügel (2) aufweist,

**1.2** Als zuständigen Fachmann sieht der Senat, wie bereits im qualifizierten Hinweis ausgeführt, einen Fachhochschulingenieur oder Techniker des Maschinenbaus, der Feinwerk- oder Verfahrenstechnik mit Kenntnissen in der Entwicklung und Konstruktion von Aufnahmedosen für elektrische Einsätze mit langjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Insbesondere befasst sich dieser mit der Problematik der Elektroinstallation in Ortbetonwänden und zieht gegebenenfalls zur Klärung der baulichen Randbedingungen einen Bauingenieur hinzu.

Soweit der Beklagte dies in seinem Schriftsatz vom 9. September 2016 beantwundet und ausgeführt hat, seiner Auffassung nach sei als zuständiger Fachmann ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit langjähriger Erfahrung bei der Anwendung von Installationsgeräten und der Vormontage von Installationsdosen in Fertigbauteilen anzusehen, der einen Maschinenbauingenieur (FH) mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Kunststoff-Spritzgusstechnik und der Fertigung von Installationsdosen zu Rate ziehe, vermag der Senat dem nicht beizutreten. Insbesondere sieht der Senat keine elektrotechnische Problemstellung, zu deren Bewältigung es eines Diplom-Ingenieurs (FH) der Elektrotechnik bedürfte, da die Erfindung hinsichtlich der Spannungsfestigkeit sowie der einzuhaltenden Abstände keinerlei Änderungen gegenüber dem als bekannt vorausgesetzten Stand der Technik vorsieht.

**1.3** Dieser Fachmann versteht einige erklärungsbedürftige Begriffe der unabhängigen Patentansprüche wie folgt:

**1.3.1** Die Angabe „für elektrische Einsätze, insbesondere für Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen“ (Merkmal M1) erkennt der Fachmann als reine Verwendungs- bzw. Eignungsangabe, ohne dass sich daraus eine Beschränkung für die Dose selbst ergibt. Insbesondere leitet der Fachmann aus der Eignungsangabe keine Einschränkung auf bestimmte, beispielsweise genormte, Maße ab.

Auch mit der Angabe, dass es sich bei den Befestigungsflügeln jeweils um einen „umlaufenden Steg“ (Merkmal M8.1) handelt, verbindet der Fachmann kein konkretes Verhältnis zwischen Länge und Breite des Steges, da auch unter Berücksichtigung der Zeichnung und in Zusammenschau mit der Angabe „120 mm“ in Merkmal M9 lediglich der Schluss zu ziehen ist, dass der Steg im Verhältnis zu seiner Länge tendenziell eher schmal ist und nicht zwei unterschiedliche andere Bauteile miteinander verbindet, sondern so geformt ist, dass er zumindest annähernd zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt.

**1.3.2** Die in den Merkmalen M3 sowie M6 genannte Stahlarmierung ist nicht Teil des unter Schutz stehenden Gegenstandes und lässt keinen Rückschluss auf dessen konstruktive Gestaltung zu. Daher misst der Senat allen Angaben in diesem Zusammenhang nicht mehr Bedeutung bei, als dass die Eignung zur Befestigung an einer Stahlarmierung gegeben sein soll.

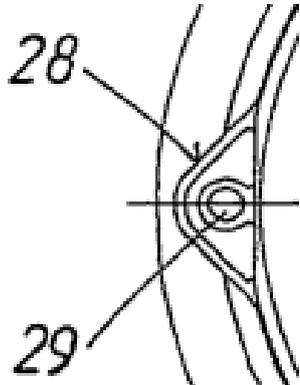
Der Ausschlussangabe gemäß Merkmal M7 „ohne Fixierung der Aufnahme an einer Verschalung“ legt der Senat lediglich die Bedeutung bei, dass dies als Wirkung bzw. Vorteil erwünscht ist, ohne dass der Fachmann damit eine konkrete Aussage darüber verbindet, wie die Befestigungseinrichtung gestaltet oder die Befestigung an der Stahlarmierung ausgeführt ist, damit eine Fixierung an der Schalung überflüssig wird.

**1.3.3** Mit der in Merkmal M8.1 genannten U- oder V-Form ist eindeutig das Querschnittsprofil der Stege gemeint, wobei der Fachmann dem Wortlaut dieses Merkmals nicht entnimmt, dass die Stege über ihre ganze Erstreckung einen gleichbleibenden Querschnitt haben.

**1.4** Der unabhängige Patentanspruch 1 der geltenden Fassung beruht unter Berücksichtigung dieses fachmännischen Verständnisses zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist damit nicht patentfähig (§ 1 Abs 1 PatG i. V. m. § 4 PatG):

**1.4.1** Aus der Entgegenhaltung K9 (DE 196 07 254 A1) ist in den Worten des Patentanspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes bekannt: Eine

- M1**   Aufnahmedose für elektrische Einsätze (Spalte 1, Zeilen 3 – 6),
- M2**   aus Kunststoff (Spalte 3, Zeilen 39 – 41: „in der Elektroindustrie gebräuchlichen Werkstoffe“ – bei Installationsdosen ist es gebräuchlich, Kunststoff einzusetzen, daher liest der Fachmann dies mit),

- M3** zur Montage in einem durch einen Gießprozess herzustellenden Betonelement (Spalte 1, Absatz 1) mit einer (im Betonbau üblichen) Stahlarmierung, aufweisend
- M4** einen Dosenkörper 11
- M5** mit einem, durch ein entfernbare Element 21, 26 geschlossenen Vorder- teil 12 (Spalte 4, Zeilen 22 – 31), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkörpers 11 begrenzt, mit
- M6** zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Lagesicherung an seinem Bestimmungsplatz durch ein Haltevorsprung (Spalte 4, Zeilen 57 – 66),
- M7.1**, wobei die Befestigungseinrichtung zwei integral mit dem Dosenkörper 11 ausgeführte Befestigungsflügel 28 aufweist,
- M8** die bezüglich einer Längsachse des Dosenkörpers 11 gegenüberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Längsachse in einer Orthogonalebene erstrecken (Figuren 1 und 2), und
- M8.1** die als umlaufende, im Wesentlichen U-förmig profilierte Stege ausgebildet sind (Der Fachmann entnimmt der in Art einer technischen Zeichnung ausgeführten Figur 2 der Entgegenhaltung K9, dass die Haltevorsprünge 28 in dem Bereich der Umrandung der Löcher 29 sowie am äußeren Rand, die als Doppellinien dargestellt sind, dicker sind als in den dazwischenliegenden Bereichen. Somit ist an jeder beliebigen Stelle der Haltevorsprünge 28 der Querschnitt, der ausgehend von dem Loch 29 betrachtet wird, im Sinne des Streitpatents U-förmig.)
- 
- M9** wobei eine Breite zwischen den Enden der beiden Befestigungsflügel 28 unter Berücksichtigung der Angabe, dass der Dosenkörper 11 einen Durchmesser von 100 mm hat (Spalte 2, Zeilen 12 – 16; Spalte 4, Zeilen 29 - 31) ohne Weiteres größer ist als 120 mm.

Gemäß Entgegenhaltung K9 sind der Dosenkörper 11 und die beiden als Haltevorsprünge 28 bezeichneten Befestigungsflügel hinsichtlich ihrer räumlichen Ausgestaltung und ihrer Wirkungsweise so ausgestaltet, dass sie die in Merkmal M6 ge-

nannte Bedingung erfüllen, da es nach Überzeugung des Senats ohne Weiteres möglich ist, durch die Durchbrüche 29 einen Rödeldraht oder einen Kabelbinder zu ziehen und so die Anschlussdose mit einer ggf. vorhandenen Baustahlmatte bzw. Stahlarmierung zu verbinden. Somit besteht in Übereinstimmung mit dem fachmännischen Verständnis des Merkmals M6 die Eignung zur Verbindung des Dosenkörpers mit der Stahlarmierung. Dass dabei in der Streitpatentschrift einerseits und der Entgegenhaltung K9 andererseits voneinander abweichende Bezeichnungen für die gleichen Sachverhalte verwendet werden, ist nach Überzeugung des Senats unbeachtlich.

Soweit der Vertreter des Beklagten geltend gemacht hat, mit den Haltevorsprüngen gemäß Entgegenhaltung K9 sei keine Befestigung der Aufnahmedose an der Stahlarmierung möglich, die den beim Betongießen auftretenden Kräften Stand halten könne und in dieser Druckschrift ausdrücklich gelehrt werde, dass eine Festlegung an der Schalung mittels Nägeln oder dergleichen erforderlich sei (Spalte 3, Zeile 65 bis Spalte 4, Zeile 3), verkennt dieser, dass sich bei dem im geltenden Patentanspruch 1 konkret angegebenen Maß von 120 mm als Mindestmaß für die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel, Verhältnisse ergeben, die sich nicht von den in der Entgegenhaltung K9 beschriebenen unterscheiden.

Da im Patentanspruch 1 nicht angegeben ist, durch welche anderen Mittel eine über die Lagesicherung gemäß Entgegenhaltung K9 hinausgehende Befestigung bewirkt werden soll, damit auf eine Fixierung an der Verschalung (Merkmal 7) verzichtet werden kann, ist dieser vom Erfinder angestrebte Vorteil nicht gegeben und kann bei der Beurteilung, ob die beanspruchte Aufnahmedose patentfähig ist, nicht berücksichtigt werden. Denn der Verzicht auf ein laut Stand der Technik erforderliches Merkmal unter Inkaufnahme der damit tatsächlich oder vorhersehbar verbundenen Nachteile kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen, sofern nicht zugleich angegeben wird, durch welche anderen Mittel die Nachteile ausgeglichen werden (vgl: BGH, Urteil vom 4. Juni 1996, X ZR 49/94, GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe).

Weiter ist der Entgegenhaltung K9 zwar nichts über das Fertigungsverfahren zu entnehmen, mit dem die Einzelteile der Aufnahmedose hergestellt sind, es ist jedoch derart üblich, solche Teile als Spritzgießteile herzustellen, dass der Fachmann dies mangels anders lautender Angaben selbstverständlich in Betracht zieht. Deshalb stellt der Herstellungshinweis gemäß Merkmal M10 nach Überzeugung des Senats keine Besonderheit dar.

**1.4.2** Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 2 erweist sich als nicht patentfähig, da er im Hinblick auf die Entgegenhaltungen K9 und K6 ebenfalls auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht.

Patentanspruch 2 der geltenden Fassung unterscheidet sich von dem des Patentanspruchs 1 durch einen anderen Wortlaut des Merkmals M7.1:

**M7.1<sub>2</sub>** wobei die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist und zumindest einen Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungsvorrichtung aufweist, durch den die Befestigungseinrichtung mit dem Dosenkörper (1) und/oder dem Vorderteil (3) kraft- und/oder formschlüssig verbindbar ist, und zwei Befestigungsflügel (2) aufweist,

Der Fachmann kennt aus der Entgegenhaltung DE 22 49 951 A1 (K6) die Möglichkeit, Anschlussdosen 10, die beispielsweise auch in gemauerten Wänden verwendet werden können, optional mit separaten Befestigungsmitteln 17 zu versehen, um eine Fixierung an einer Stahlarmierung 11, 12 einer Betonwand zu ermöglichen (vgl. insbesondere Seite 2, 2. Absatz).

Abhängig davon, ob der Fachmann eine genügend hohe Stückzahl von Aufnahmedosen mit integrierten Befestigungsflügeln vertreiben kann, dass sich darüber eine komplexe Spritzgießform amortisiert, oder ob er nach einem Baukastenprinzip auf eine stets gleiche, universell einsetzbare Grundform der Aufnahmedose zurückgreift und als Ergänzungsprodukt die Flügel mittels einer einfachen Spritz-

gießform separat herstellt, entscheidet er sich auch bei der Aufnahmedose gemäß Entgegenhaltung K9 für die eine oder die andere Lösung, ohne dass er dazu erfinderisch tätig werden muss. Die diesbezügliche Entscheidung liegt hauptsächlich im kaufmännischen und nicht im technischen Bereich begründet.

## 2. Zu Hilfsantrag 9

2.1 Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 9 unterscheidet sich von der geltenden Fassung zum einen durch eine Änderung des Merkmals M1, das nunmehr wie folgt lautet:

**M1<sub>Hi9</sub>** Aufnahmedose für standardisierte elektrische Einsätze, wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen,

Darüber hinaus sind in Anspruch 1 laut Hilfsantrag 9 die folgenden beiden neuen Merkmale M4.1 und M4.2 eingefügt:

**M4.1<sub>Hi9</sub>** mit einem Innendurchmesser von 60 mm

**M4.2<sub>Hi9</sub>** und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm

Der Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag 9 ist entsprechend geändert.

2.2 Gegen die Zulässigkeit dieser Änderungen bestehen keine Bedenken:

Der Wortlaut des Merkmals

**M1<sub>Hi9</sub>** Aufnahmedose für standardisierte elektrische Einsätze, wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen.

geht auf Seite 7, 2. Absatz der ursprünglichen Unterlagen (gleichlautend in Absatz 0042 der Streitpatentschrift) zurück, wonach der „Querschnitt des Dosenkörpers 1 [...] in der Draufsicht vorzugsweise im Wesentlichen kreisförmig mit einem Innen-

durchmesser von 60 mm [ist], um standardisierte elektrische Einsätze, wie beispielsweise Schaltereinsätze oder Steckdosen, aufzunehmen.“

Zwar handelt es sich bei dieser Änderung lediglich um die Konkretisierung der schon vorher vorhandenen bloßen Zweckangabe, derzufolge die beanspruchte Aufnahmedose für elektrische Einsätze lediglich geeignet sein muss, ohne hierauf beschränkt zu sein. Da die Patentansprüche aber durch die weiteren neuen Merkmale eingeschränkt werden, bestehen gegen die Einfügung des Wortes „standardisierte“ keine Bedenken.

Die nähere Konkretisierung des Merkmals M4 („einen Dosenkörper“) durch die neu eingefügten Merkmale

**M4.1**<sub>Hi9</sub> mit einem Innendurchmesser von 60 mm

**M4.2**<sub>Hi9</sub> und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm

beruht auf den Absätzen 0042 bzw. 0060 der Streitpatentschrift (Seite 7, 2. Absatz bzw. Seite 11, 1. Absatz der ursprünglichen Unterlagen).

**2.3** Mit diesen Konkretisierungen erweisen sich die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als patentfähig. Denn keine der Entgegenhaltungen zeigt eine Aufnahmedose in den Dimensionen nach den Merkmalen M4.1 und M4.2, welche zusätzlich die weiteren in Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 9 geforderten Merkmale enthielte. Eine solche ist entgegen der Ansicht der Klägerin dem Fachmann auch nicht aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zum Anmeldezeitpunkt nahegelegt worden.

Insbesondere ergab sich eine solche Ausgestaltung nicht aus der Entgegenhaltung K9, auch nicht in Verbindung mit der Entgegenhaltung K6. Selbstverständlich wird an den Fachmann die Forderung herangetragen, die Aufnahmedose gemäß Entgegenhaltung K9 mit den gängigen Maßen, d. h. mit einem Innendurchmesser

von 60 mm und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm herzustellen, jedoch ergibt sich daraus keineswegs zwingend, dass der Fachmann die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel von 120 mm beibehält. Vielmehr besteht auch die Möglichkeit, die Ausgestaltung der Befestigungsflügel unverändert zu übernehmen. Weiter ist in der Entgegenhaltung K9 selbst kein eindeutiger Hinweis auf die Eignung der Aufnahmedose zur Befestigung an einer Stahlarmierung gegeben, so dass schon der Schritt, die (Gesamt-) Breite von zumindest 120 mm unabhängig von den Maßen des Dosenkörpers zu belassen, nicht selbstverständlich ist. Weiter ist auch kein Anlass zu erkennen, warum der Fachmann, selbst unterstellt, er hätte die Anpassung der Gesamtbreite an das gängige Rastermaß von Baustahlmatten von 120 mm x 120 mm als vorteilhaft erkannt, die Befestigungsflügel 28 weiterhin als umlaufenden Steg hätte ausgestalten sollen, statt das kreisrunde Loch 29 einfach unverändert zu belassen.

Die verschiedenen Unterschiede zwischen den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 9 und der aus der Entgegenhaltung K9 bekannten Aufnahmedose mögen voneinander gesondert betrachtet geringfügig sein, jedoch konnte die Nichtigkeitsklägerin zu keinem dieser Details schlüssig darlegen, weshalb der Fachmann gerade zu diesem Ergebnis hätte kommen sollen, noch ist dies für den Senat aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik erkennbar.

Auch die Zusammenschau der Entgegenhaltung K9 mit der Entgegenhaltung K6 führt zu keiner anderen Beurteilung. Der Entgegenhaltung K6 mag der Fachmann noch den Hinweis entnommen haben, bei einem Dosenkörper mit einem Innendurchmesser von 60 mm und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm Befestigungsflügel vorzusehen, derart, dass die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflügel zumindest größer als 120 mm ist. Jedoch konnte der Fachmann der Entgegenhaltung K6 keinen Hinweis entnehmen, die Befestigungsflügel bei dieser Relation der Maße von Dosenkörper einerseits und Befestigungsflügeln andererseits entsprechend Merkmal M8.1 als umlaufende Stege auszubilden.

Daher ist unbeachtlich, dass der Fachmann, anders als die Vertreter der Klägerin vorgetragen haben, der Entgegenhaltung K6 keine Anregung entnimmt, die dort gezeigten Befestigungsvorrichtung aus Kunststoff herzustellen. Jedenfalls kann aus dem Umstand, dass zu den den erfindungsgemäßen Befestigungsflügeln entsprechenden Kupplungsmitteln gemäß Entgegenhaltung K6 nicht ausnahmslos erwähnt ist, dass diese aus Blech gefertigt sind, nicht geschlossen werden, dass diese Druckschrift gleichermaßen lehren würde, die Kupplungsmittel aus Kunststoff herzustellen. Auch der Umstand, dass der Entgegenhaltung K13, die unbestritten den gleichen Dosenkörper zeigt wie die Entgegenhaltung K6, der Begriff „Polypropylen“ zu entnehmen ist (Seite 216, linke Spalte, erstes Wort), lässt nur eine Aussage über das Material des Dosenkörpers zu. Die Kupplungsmittel sind in der Entgegenhaltung K13 überhaupt nicht erwähnt, so dass die Behauptung der Vertreter der Klägerin, dadurch sei nahegelegt, die Kupplungsmittel gemäß Entgegenhaltung K6 seien aus Kunststoff, nach Überzeugung des Senats mit den üblichen Maßstäben, welche Indizien für das Naheliegen einer Maßnahme sprechen, nicht in Einklang steht.

Auch den weiteren Dokumenten, auf die die Klägerin zwischenzeitlich Bezug genommen hat, ist keine Anregung zu entnehmen, die den Fachmann ausgehend von den Entgegenhaltungen K9 und/oder K6 in naheliegender Weise zu einer Aufnahmedose gemäß Patentanspruch 1 oder 2 gemäß Hilfsantrag 9 geführt hätte. Die Vertreter der Klägerin haben hierzu in der mündlichen Verhandlung auch nichts mehr geltend gemacht. Das gleiche gilt auch für den vorbenutzten Gegenstand, zu dem die Klägerin Beweis durch Vernehmung eines Zeugen angeboten hatte.

**2.4** Die auf die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 zurückbezogenen Unteransprüche enthalten vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgegenstands.

**B.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass der Patentgegenstand nach der sich als patentfähig erweisenden Fassung laut Hilfsantrag 9 gegenüber demjenigen der zuletzt geltenden Fassung nur geringfügig eingeschränkt ist, denn der überwiegende Teil des Umsatzes dürfte auch bei den sogenannten Flügeldosen bei solchen anfallen, deren Dosenkörper einen Innendurchmesser von 60 mm und/oder einem Außendurchmesser von ca. 65 mm aufweist. Daher ist es gerechtfertigt, dass trotz der Einschränkung des Streitpatents die Klägerin den überwiegenden Teil der Rechtsstreitkosten zu tragen hat.

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

**C.**

**R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich

zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

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

Friehe

Schwarz

Müller

Arnoldi

Matter

prä