

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 65/98

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 42 32 303.7-22

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Lauster und die Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Ihsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse B 65 D des Deutschen Patentamts vom 9. Januar 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluß hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 20. November 1997 zurückgewiesen. In diesem Bescheid und in den vorhergehenden Bescheiden hat die Prüfungsstelle sinngemäß die Ansicht vertreten, die Unterlage und das Verfahren zu deren Herstellung nach den seinerzeit geltenden Patentansprüchen ergäben sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Zusammenschau der entgegeng gehaltenen Druckschriften unter Berücksichtigung des vorauszusetzenden Fachwissens.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hat im Beschwerdeverfahren am 27. April 1998 fünf neugefaßte, lediglich auf ein Herstellungsverfahren gerichtete Patentansprüche vorgelegt, die folgenden Wortlaut haben:

1. Verfahren zur Herstellung von Unterlagen für Gebinde, insbesondere für Flüssigkeitsbehälter, bei dem eine oben offene Blechwanne aus einem rechteckigen bis quadratischen Blechzuschnitt hergestellt wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Blechzuschnitt (30) an den Ecken ausgeklinkt wird, in einer ersten Abkantmaschine eine profilierte Kante (3, 4) mit einem Auflage- und einem daran anschließenden senkrechten Profilschenkel (7, 8; 24) in einem Abkantvorgang zwischen einem z-förmigen Biegebalken und einem Werkzeug mit Z-förmiger Ge-

genfläche gebildet wird, hierauf nach einem von Sensoren gesteuerten Vorschub zum Auffinden der oberen Außenkante (18) des Profils in einer zweiten Abkantmaschine mit Hilfe einer beweglichen, in die unten offene und von dem Wandblech (5, 6) , sowie den anschließenden Profilschenkeln (7, 8, 20, 21, 24) gebildeten Profilkammer (31) einfahrbaren Werkzeug derart abgekantet wird, daß der senkrechte Profilschenkel (24) parallel zur Blechebene steht, worauf nach erneutem Vorschub des Blechzuschnittes (30) die Falzkante (15, 16) zwischen dem Bodenblechabschnitt (17) und der aufgehenden Blechwand (5, 6) hergestellt wird und daß nach dem Herstellen der Falzkante (15, 16) zwischen dem Bodenblechabschnitt (17) und dem Wandblech (5, 6) der Zuschnitt in der Horizontalen gedreht und an der in der profilierten Zuschnittkante (9, 10) gegenüberliegenden Kante ein weiteres identisches Profil (7, 8) angebogen wird, wobei das Aufkanten der glatten aufgehenden Wandbleche (14) in der ersten Abkantmaschine vor dem Anbiegen der Profiltrile (7, 8) erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der fertig gebogene Blechkörper (1) auf den Kopf gestellt und an seinen aufgehenden Kanten (11, 12) außen geschweißt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwischen Stirnseiten (22, 23) der Profile (3, 4) und den daran anschließenden Wandblechen (14) jeweils ein Spalt (28, 29) gelassen wird, wobei die Spaltweite (28, 29) der Dicke von Profilschenkeln entspricht, deren Profilabschnitte zur Verbindung hintereinander angeordneter Unterlagen (1) dienen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Höhe des senkrechten Profilschenkels (24) so gewählt wird, daß er als Anschlagfläche für eine die Gebinde aufnehmende Palette dient.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Höhe des senkrechten Profilschenkels (24) so gewählt wird, daß er gleichzeitig als Anschlagfläche für die Gebinde dient.

Im Zuge seiner Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen hat der Senat bei der Inhaberin des entgegengehaltenen deutschen Gebrauchsmusters 90 02 795, der Fa. P... GmbH in B..., angefragt

- a) woraus die im Gebrauchsmuster nur zeichnerisch dargestellte Auffangwanne bestand,
- b) wie sie hergestellt wurde und
- c) ob das Herstellungsverfahren vor dem 26. September 1992 der Öffentlichkeit bekannt war oder einer Geheimhaltung unterlag.

Von dem technischen Leiter und Prokuristen der Gebrauchsmusterinhaberin, Herrn K... hat der Berichterstatter daraufhin am 13. Dezember 1999 die telefonische Auskunft erhalten, die Auffangwanne sei aus Stahlblech hergestellt worden, und zwar in der Regel aus einem einzigen flachen rechteckigen Blechrohling, bei dem zunächst die Ecken ausgeklinkt wurden, danach das Abkanten des Blechzuschnittes erfolgte und schließlich die aneinanderstoßenden Kanten miteinander verschweißt wurden. Das Herstellungsverfahren sei in der Branche allgemein bekannt gewesen und habe keinerlei Geheimhaltung unterlegen.

Nach Mitteilung dieser Telefonauskunft hat der Anmelder am 18. Mai 2000 vier neugefaßte Patentansprüche eingereicht, bei denen der Hauptanspruch aus einer Zusammenfassung der vorstehenden Ansprüche 1 und 2 besteht und die Ansprüche 2 bis 4 den vorstehenden Ansprüchen 3 bis 5 entsprechen.

Der Anmelder ist der Meinung, daß es dahinstehen könne, ob das Verfahren nach dem am 27. April 1998 eingegangenen Hauptanspruch mit seinen wesentlichen Merkmalen offenkundig vorbenutzt worden sei. Der besondere Vorteil des anmeldungsgemäßen Verfahrens liege nämlich darin, daß die damit herzustellende Unterlage besonders kostengünstig hergestellt werden könne, wenn zugleich die Maßnahme nach Anspruch 2 vom 27. April 1998 ausgeführt werde, die nun auch Bestandteil des geltenden Hauptanspruchs sei. Eine derartige Maßnahme sei im aufgedeckten Stand der Technik ohne Vorbild. Sie habe den Vorteil daß die Unterlage damit besonders günstig in einem Schweißautomaten herstellbar sei. Der Anmelder hat zugleich seine Bereitschaft erklärt, im geltenden Hauptanspruch durch Aufnahme des Wortes "nur" klarzustellen, daß nur von außen geschweißt werden solle. Alternativ hat er angeboten, eine Art Disclaimer aufzunehmen, wonach eine zusätzliche Verschweißung von innen nicht vorgesehen ist.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent aufgrund der geltenden Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens des Anmelders und der Gründe des angefochtenen Beschlusses wird auf die Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

Der Anmelder hat mit dem neugefaßten Hauptanspruch sein Patentbegehren auf ein Verfahren zur Herstellung von Unterlagen gerichtet, das den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar ist. Es erscheint dem Senat allerdings erforderlich, daß - der Anregung des Anmelders entsprechend - zur Verdeutlichung der Lehre zu Beginn der letzten Zeile des geltenden Anspruchs 1 das Wort "nur" eingefügt wird.

Aus Seite 6 Absatz 1 letzter Satz und Absatz 3 erster Satz und Anspruch 12 der ursprünglich eingereichten Unterlagen ist entnehmbar, daß die aufgehenden Kanten der Blechwände zweckmäßig "von außen" geschweißt werden sollen. Die Worte "von außen" können zwar nicht ausschließlich als "nur von außen" verstanden werden, denn sie schließen auch ein Verständnis im Sinne von "auch von außen" ein. Da aber die Wahl der Worte "nur von außen" eine Beschränkung auf eine der zwei Verständnismöglichkeiten der Worte "von außen" darstellt, ist die angeregte Einfügung des Wortes "nur" in den Hauptanspruch zulässig.

Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle ist es nicht erforderlich, in der Beschreibung zum Anmeldungsvorschlag ausdrücklich eine Aufgabe zu nennen. Der Fachmann kann ohne jeden vernünftigen Zweifel den Anmeldungsunterlagen das technische Problem entnehmen, das mit dem Anmeldungsvorschlag gelöst werden soll, nämlich die Verbesserung der Herstellbarkeit einer Unterlage, wie sie beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchsmuster 90 02 795 bekannt ist.

Mit der im letzten Merkmal des geltenden Hauptanspruchs beanspruchten Maßnahme soll der fertig gebogene Blechkörper an seinen aufgehenden Kanten (11, 12) nur außen, also im 270° - und nicht im 90° - Winkelbereich zweier senkrecht aufeinander stehender Blechzuschnitte geschweißt werden. Die bisher dem An-

meldungsvorschlag entgegengehaltenen Schriften legen diese Maßnahme und damit das beanspruchte Verfahren jedenfalls nicht nahe.

Da zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 noch keine gezielte Recherche durchgeführt worden ist, vermag der Senat nicht auszuschließen, daß für dessen patentrechtliche Beurteilung weitere Druckschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Behälterbaus, von Bedeutung sein könnten. Die hierzu erforderlichen Ermittlungen durchzuführen und daraus die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen, ist Aufgabe der Prüfungsstelle. Sofern die Prüfungsstelle der Auffassung sein sollte, daß diese Maßnahme zum fachüblichen Handeln des hier einschlägigen Fachmannes gehören sollte, wird sie diese Auffassung druckschriftlich belegen müssen.

Sollte der Anmelder erneut um die Durchführung einer Anhörung bitten, so wird diese von der Prüfungsstelle auch dann durchzuführen sein, wenn sie der Meinung ist, der Anmeldungsvorschlag sei einfach und bereite ihr keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Die Durchführung zumindest einer Anhörung im Prüfungsverfahren ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in aller Regel sachdienlich.

Die von dem Anmelder im Beschwerdeverfahren vorgelegten Patentansprüche sind im weiteren Prüfungsverfahren lediglich als Formulierungsversuche zu werten. Der Anmelder ist nicht gehindert, im Rahmen des ursprünglich Offenbarten den nun beanspruchten Gegenstand im Hauptanspruch klarer zu definieren und abgeänderte oder weitere Unteransprüche aufzustellen.

Lauster

Hövelmann

Barton

Ihsen

prä