



BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 42/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
11. März 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 07 647

...

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Ipfelkofer und die Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Ing. Ihsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2003 aufgehoben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 14,

Beschreibung Spalten 1 bis 8, sämtlich überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 11. März 2004,

Zeichnung, Figuren 1 bis 4, gemäß Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluß hat die Patentabteilung das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Im Beschwerdeverfahren verteidigt die Patentinhaberin das Patent mit vierzehn neugefaßten Patentansprüchen, von denen Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

1. Vorrichtung zur Abgabe eines Fluides mit einer Fördereinrichtung mit einem Förder- oder Dosierzylinder, einem in dem Förder- oder Dosierzylinder hin- und herbewegbaren Förder- oder Dosierkolben zum Fördern des Fluides aus einem Behälter zu einer von einer Ausgabekanüle gebildeten Ausströmleitung über einen Ventilblock (7) wobei die Ausströmleitung eine Austrittsöffnung aufweist, an der das geförderte Fluid aus der Ausströmleitung austritt, und eine Rücklaufleitung (3) vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Ausgabekanüle einen Grundkörper (1) besitzt, der an dem Ventilblock (7) angeschlossen ist und die Ausströmleitung (2) und die Rücklaufleitung (3) zueinander parallel in den Grundkörper (1) eingeformt und deren Wandungen durch den Grundkörper (1) gebildet sind und an einem stromabwärtigen Ende der Ausströmleitung (2) eine an dem Grundkörper (1) gehaltene Anschlußeinrichtung vorgesehen und durch ein Ausgußelement (12) gebildet ist, die Anschlußeinrichtung in einem einer Ausströmöffnung benachbarten Bereich der Ausgabekanüle angeordnet ist und das Ausgußelement um eine Schwenkachse in eine Überbrückungsposition, in der die Ausströmleitung (2) und die Rücklaufleitung (3) mit-

einander verbunden sind und in eine Abgabeposition schwenkbar ist.

Dreizehn Unteransprüche kennzeichnen Ausgestaltungen der Vorrichtung nach dem Anspruch 1. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens die Teilung des Patents erklärt.

Im Verfahren sind folgende Schriften genannt worden:

- (D1) DE 197 24 261 A1
- (D2) DE 92 18 204 U1
- (D3) EP 0 542 241 A2
- (D4) FR 2 767 073 A1
- (D5) US 4 306 670
- (D6) DE 195 36 258 A1
- (D7) DE 196 15 661 A1
- (D8) US 5 673 821 und
- (D9) US 5 363 990

Die Einsprechende ist der Ansicht, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Ferner sei der Gegenstand des Patents im Hinblick auf die entgegengehaltenen Schriften nicht patentfähig. Schließlich sei die Erklärung der Teilung des Patents nicht zulässig.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen, ferner die Teilung zurückzuweisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den im Tenor genannten Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten und die weitergehende Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Gegenstand des Patents jedenfalls in der Fassung der verteidigten Ansprüche für ausführbar und patentfähig und die Teilung im Einspruchsbeschwerdeverfahren für zulässig.

Wegen Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Eine weitere Einsprechende hat ihre Beschwerde gegen den angefochtenen Beschluß mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2003 zurückgenommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zu einer Beschränkung des Patents führt.

A) Die verteidigten Patentansprüche sind zulässig. Der Anspruch 1 enthält sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, ferner Merkmale der erteilten Ansprüche 2, 5, 6, 7, 9, 21, 22 und 23 sowie aus Sp 4 Z 66 ff der Patentschrift. Die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 2-14 entstammen den erteilten Patentansprüchen 3, 4 und 8 bis 18.

B) Das Patent beschreibt – entgegen der Ansicht der Einsprechenden – die Erfindung so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Er braucht lediglich das in der Patentschrift beschriebene Ausführungsbeispiel nachzubauen, um eine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des verteidigten Anspruchs 1 zu erhalten. Der Fachmann – ein Dipl.-Ing. (FH) für Kunststoffverarbei-

tung mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung im Bau und in der Verwendung von derartigen Dosiervorrichtungen – kann der Patentschrift offensichtlich alle zum Nachbau des Ausführungsbeispiels erforderlichen Informationen entnehmen. Gegenteiliges ist von der Einsprechenden nicht vorgetragen worden. Im übrigen reicht es für die Ausführbarkeit der Lehre des Patents aus, wenn lediglich ein gangbarer Weg zum Ausführen der Erfindung offenbart ist (BGH, GRUR 2004, 47, 48 – Blasenfreie Gummibahn I).

C) Die Vorrichtung nach dem verteidigten Patentanspruch 1 ist patentfähig.

Bei der Beurteilung der Patentfähigkeit hat die FR 2 767 073 A1 (D4) außer Betracht zu bleiben, weil sie nach dem Anmeldetag des Patents veröffentlicht ist und damit nicht zum Stand der Technik zählt.

Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 ist neu, was auch die Einsprechende nicht bestritten hat. Von den Vorrichtungen nach den entgegengehaltenen Schriften unterscheidet sie sich zumindest durch die am stromabwärtigen Ende der Ausströmleitung an dem Grundkörper gehaltene und als Ausgußelement ausgebildete Anschlußvorrichtung.

Die offensichtlich gewerblich anwendbare Vorrichtung nach Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischer Tätigkeit.

In Übereinstimmung mit der Einsprechenden sieht der Senat das Gebrauchsmuster 92 18 204 (D2) als den nächstkommenden Stand der Technik. Bei den in dieser Schrift beschriebenen Vorrichtungen sind unstreitig sämtliche Merkmale des Oberbegriffs von Patentanspruch 1 verwirklicht.

Es kann dahinstehen, ob diese Schrift den Fachmann anregen konnte, die dort gezeigten Figuren 5 und 19 in der Weise zu kombinieren, daß die mit der Anlage B2 zum Schriftsatz der Einsprechenden vom 5. März 2004 gezeichnete Vorrichtung entstanden wäre, oder gar deren Ausgabekanüle entsprechend der Anlage B3 zum selben Schriftsatz zu verlängern, womit ein Teil der kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 verwirklicht wäre; denn in jedem Fall gibt diese Schrift keinerlei Anregung, das in Figur 19 dargestellte Ventil (46) am stromabwärtigen Ende der Ausströmleitung anzuordnen und als Ausgußelement auszubilden.

Gleiches gilt für die inhaltlich identische EP 0 542 241 A2 (D3).

Da – wie im Neuheitsvergleich dargelegt – die Vorrichtungen nach den übrigen Schriften am stromabwärtigen Ende der Ausströmleitung keine an dem Grundkörper gehaltene und als Ausgußelement ausgebildete Anschlußvorrichtung enthalten, konnte auch von diesen Schriften keine Anregung ausgehen, die aus der Schrift D2 bekannte Vorrichtung in der beanspruchten Weise auszugestalten. Die übrigen Schriften sind daher zu Recht von der Einsprechenden im Zusammenhang mit dem verteidigten Patentanspruch 1 in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden.

Der verteidigte Patentanspruch 1 hat aus diesen Erwägungen Bestand.

D) Die Patentansprüche 2 bis 14 betreffen Ausgestaltungen der Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1, die nicht platt selbstverständlich sind. Gemeinsam mit diesem haben sie daher ebenfalls Bestand.

E) Die Teilung des Patents in der mündlichen Verhandlung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist entgegen der Ansicht der Einsprechenden zulässig. Der Patentinhaber kann das Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen, (s. § 60 Abs 1 Satz 1 PatG). Während der mündlichen Verhandlung des Ein-

spruchsbeschwerdeverfahrens ist das Einspruchsverfahren aber noch nicht beendet. Dies ist erst mit der Rechtskraft der Entscheidung des Senats der Fall.

Ipfelkofer

Hövelmann

Richter Dr. Barton
befindet sich derzeit
in Urlaub und ist daher
an der Unterschrift ver-
hindert.
Ipfelkofer

Ihsen

Pü