



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 13/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Februar 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 44 42 928.2-22

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentanmelderin und ihr Antrag, die Beschwerdegebühr zu erstatten, werden zurückgewiesen.

Gründe

I

Die am 2. Dezember 1994 eingegangene Patentanmeldung 44 42 928.2 mit der Bezeichnung „Vorrichtung für die Zuführung langer Gegenstände aus einem Magazin zu Bearbeitungsgeräten“ wurde von der Prüfungsstelle für Klasse B65G des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 15. November 2007 zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Vertreter der Patentanmelderin stellte mit Schriftsatz vom 2. Februar 2012 sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 65 G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2007 aufzuheben und das Patent 44 42 928 mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Eingabe vom 2. Februar 2012, Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 6 und Fig. 7a bis 7c) jeweils gemäß Offenlegungsschrift.

Außerdem beantragte er Schadenersatz gemäß § 128b PatG i. V. m. § 198 GVG.

Mit Schriftsatz vom 24. Dezember 2007 stellte die Anmelderin den Antrag, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Anmelderin ist der Meinung, die beanspruchte Vorrichtung sei neu und werde durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahe gelegt.

Den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet die Beschwerdeführerin u. a. damit, dass die Prüfungsstelle nach mehr als 12-jähriger Prüfung die Anmeldung im Hinblick auf eine von der Anmelderin bereits in den Anmeldeunterlagen selbst genannte Druckschrift zurückgewiesen habe, ohne das erhebliche Vorbringen der Anmelderin zu berücksichtigen.

Die ordnungsgemäß geladene Anmelderin hat - wie schriftsätzlich angekündigt - den Termin der mündlichen Verhandlung nicht wahrgenommen.

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Vereinzelungsvorrichtung für die Entnahme einzelner Gegenstände aus einem Magazin, mit
 - 1.1 einer Zuführung der Gegenstände (53) zu der Vereinzelungsvorrichtung, die zugleich als Auflage (55) für die Gegenstände (53) dient,
 - 1.2 zwei auf einer gemeinsamen Achse (83) angeordneten Vereinzelungselementen (47, 71), die einen Abstand voneinander aufweisen und die wenigstens zwei verschiedene Positionen derart einnehmen können, dass das erste Vereinzelungselement in einer ersten Position eine Sperrstellung einnimmt, während das zweite Vereinzelungselement eine Freigabestellung einnimmt, und dass das erste Vereinzelungselement in einer zweiten Position eine Freigabestellung einnimmt, während das zweite Vereinzelungselement eine Sperrstellung einnimmt,
- dadurch gekennzeichnet, dass

- 1.3 das erste Vereinzelungselement eine runde Scheibe (47) mit einem weggenommenen Segment ist,
- 1.4 das zweite Vereinzelungselement eine runde Scheibe (71) mit einem weggenommenen Segment ist,
 - 1.4.1 wobei die Sehnen (74, 75) der beiden Scheiben (47, 71), welche die Grundlinien der weggenommenen Segmente bilden, zueinander einen Winkel von 90 Grad einschließen,
 - 1.4.2 die beiden runden Scheiben (47, 71) unterschiedliche Durchmesser haben, wobei die runde Scheibe (47) mit dem größeren Durchmesser in der Nähe eines Bearbeitungsgeräts (2) angeordnet ist, während die runde Scheibe (71) mit dem kleineren Durchmesser auf das Magazin (20-23) hin ausgerichtet ist,
 - 1.4.3 in unmittelbarem Anschluss an die nach dem Magazin (20 - 23) ausgerichtete runde Scheibe (71) eine weitere runde Scheibe (46) vorgesehen ist, wobei die weitere runde Scheibe (46) keine Sekante aufweist,
- 1.5 die gemeinsame Achse (83) der beiden Scheiben (47, 71) einen Abstand von der Ebene der Auflage (55) aufweist, der größer als der Abstand dieser Achse (83) von einer Sehne (74, 75) der Scheibe (47, 71) ist, wenn diese Sehnen (74, 75) parallel zur Ebene der Auflage (55) ausgerichtet sind.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist zum Stand der Technik die US 3 951 276 (nachfolgend E1) berücksichtigt worden. Der Senat hat noch die US 4 323 337 (nachfolgend E3) in das Verfahren eingeführt.

Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 7 und wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die beanspruchte Vorrichtung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß § 4 PatG beruht.

Zuständiger Fachmann ist hier ein Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau der Fachrichtung Fördertechnik mit Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Magazinierungssystemen, insbesondere von Vereinzelungsvorrichtungen.

1) Der Senat sieht die Druckschrift E3 als den nächstkommenden Stand der Technik an, die eine Vorrichtung zeigt und beschreibt, mit der die Enden von Rohren aufgeweitet werden können. Innerhalb dieser Vorrichtung ist eine Kopfstation (dead station 26) angeordnet, in der mehrere Rohre vorgehalten werden, vgl. Fig. 1 und Spalte 4, Abs. 4. Diese Station entspricht daher einem Magazin im anmeldungsgemäßen Sinn. Aus der Station können die Rohre mittels einer Rohrzuführung (Fig. 1 pipe feed 22: One pipe at a time) einzeln abgezogen werden. Die E3 offenbart somit eine Vereinzelungsvorrichtung für die Entnahme einzelner Gegenstände aus einem Magazin entsprechend Merkmal 1. Die Vorrichtung weist ein Förderband (conveyor belt 20) auf, auf dem die Rohre (pipe 12) aufliegen und der Vereinzelungsvorrichtung 22 zugeführt werden. Dies entspricht der Zuführung der Gegenstände zu der Vereinzelungsvorrichtung, die zugleich als Auflage für die Gegenstände (pipe 12) dient, entsprechend Merkmal 1.1. Auch Merkmal 1.2 ist verwirklicht, da zwei auf einer gemeinsamen Achse (shaft 56) angeordnete Vereinzelungselemente (plates 52, 54) vorgesehen sind, die einen Abstand voneinander aufweisen und die wenigstens zwei verschiedene Positionen derart einnehmen können, dass das erste Vereinzelungselement in einer ersten Position eine Sperrstellung einnimmt, während das zweite Vereinzelungselement eine Freigabestellung einnimmt, und dass das erste Vereinzelungselement in einer zweiten Position eine Freigabestellung einnimmt, während das zweite Vereinzelungselement eine Sperrstellung einnimmt, vgl. Fig. 4 bis 7 und zugehörige Beschreibung.

Wie den Fig. 4 bis 7 zu entnehmen ist, sind die Vereinzelungselemente als runde Scheiben mit einem weggenommenen Segment entsprechend den Merkmalen 1.3 und 1.4 ausgebildet. Soweit die Anmelderin ausführt, die E3 offenbare mehr als eine Sehne, nämlich zwei, ist ihr zuzustimmen. Allerdings schließen die Merkmale 1.3 und 1.4 dieses nicht aus. Auch über die Größe der weggenommenen Segmente schweigt sich der Anspruch 1 aus.

Merkmal 1.4.3 lässt offen, auf welcher Seite der Scheibe 71 die weitere Scheibe angeordnet sein soll, erst der geltende Anspruch 2 präzisiert die Lage der weiteren Scheibe. Merkmal 1.4.3 beinhaltet damit auch eine Scheibe in Richtung der (ersten) Scheibe 47 und damit ein Abstandselement in Form eines Achsstummels 83 entsprechend Fig. 7b und 7c der Anmeldung, was aber die E3 offenbart (dort shaft 56). Daher ist Merkmal 1.4.3 ebenfalls der E3 zu entnehmen. Gleiches gilt für das Merkmal 1.5. In der E3 ist die Achse (shaft 56) der Vereinzelungsvorrichtung unterhalb des Förderbandes 20 angeordnet, auf dem die Rohre aufliegen. Wie sich aus den Fig. 5 ergibt, in der das vordere Rohr 12a gerade vereinzelt wurde, ist der Abstand der Achse 56 bis zur Oberkante des Förderbandes 22 größer als der Abstand dieser Achse bis zur Sehne 52a, die parallel zur Ebene der Auflage ausgerichtet ist, da anderenfalls das Rohr 12a die Scheibe 52 nicht hätte überwinden können. Auch die zweite Scheibe 54 ist entsprechend auf der Achse (shaft 56) angeordnet, was sich ohne Weiteres aus der Fig. 7 ergibt, wo die Sehne der zweiten Scheibe parallel zur Ebene der Auflage 20 ausgerichtet ist. Merkmal 1.5 besagt somit außerdem entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht, dass sich die Vereinzelungsvorrichtung oberhalb der Auflage befinden muss (Schriftsatz vom 14. September 1999, Seite 2 Abs. 3).

Nicht eindeutig entnehmbar ist der E3 die Ausbildung gemäß Merkmal 1.4.1. Dieses Merkmal verlangt, dass die Sehnen der beiden Scheiben, welche die Grundlinien der weggenommenen Segmente bilden, zueinander einen Winkel von 90 Grad einschließen. Ein zumindest annähernd rechter Winkel ist aber bereits der Fig. 5 der E3 entnehmbar, wo die obere Seite (52a) der vorderen Scheibe (52)

ungefähr rechtwinklig zur rechten Seite (54b in Fig. 6, 7) der hinteren Scheibe (54) verläuft, so dass die Festlegung auf (genau) 90 Grad eine einfache handwerkliche Maßnahme beinhaltet. Beispielsweise zeigt auch die E1 einen Winkel von 90 Grad zwischen den beiden Vereinzlungselementen (vgl. Fig. 2), Merkmal 1.4.1 beinhaltet daher eine zumindest naheliegende Maßnahme.

Eine Beschränkung auf bestimmte zu vereinzeln Gegenstände beinhaltet der geltende Anspruch 1 nicht, auch Rohre wie in der E3 oder Teppichrollen wie in der E1 sind umfasst. Der Durchmesser der Scheiben gemäß Merkmal 1.4.2 ist im Wesentlichen bestimmt durch die Größe der Teile im Magazin bzw. der Teile im Bereich zwischen den beiden Scheiben, da die Gegenstände nicht ungewollt sondern vereinzelt der nachfolgenden Bearbeitungsstation zugeführt werden sollen. Die Anzahl der möglichen Variationen ist begrenzt (gleiche Durchmesser oder unterschiedliche Durchmesser der beiden Scheiben der Vereinzlungsvorrichtung), wobei allerdings Merkmal 1.4.2 sehr geringe Durchmesserunterschiede nicht ausschließt. Die Auswahl der Durchmesser in diesem Rahmen ist beliebig. Auf dieser Grundlage begründet die Vorgabe der Durchmesser im verteidigten Patentanspruch 1 eine erfinderische Leistung nicht (BGH - X ZR 56/03 - Injizierbarer Mikroschaum).

Anspruch 1 ist damit nicht gewährbar.

2) Mit Anspruch 1 fallen die auf diesen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 7, da über einen Antrag auf Erteilung eines Patents nur als Ganzes entschieden werden kann. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der Unteransprüche ist zudem weder geltend gemacht worden noch sonst zu erkennen.

3) Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Bei der Frage, ob es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 80 Rdn. 21). Die Prüfungsstelle hat die Eingaben der Beschwerdeführerin berücksichtigt und hat insbesondere auch auf die letzte Eingabe der Anmelderin Bezug genommen. Diese enthielt zwar einen neuen Patentanspruch 1, der jedoch gegenüber dem bisher im Verfahren befindlichen Anspruch 1 lediglich eine Klarstellung darstellte. Wenn die Prüfungsstelle dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, die vor Beschlussfassung Gelegenheit hatte zu allen relevanten Punkten Stellung zu nehmen, in der Sache nicht gefolgt ist, ist dies kein Grund, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

4) Der Beschwerdesenat des Bundespatengerichts ist nicht berufen, eine Entscheidung über den von der Patentanmelderin im Schriftsatz vom 2. Februar 2012 beanspruchten Schadensersatz zu treffen, da dies nicht in seine Zuständigkeit fällt (vgl. § 65 Abs 1, § 67 Abs. 1 Nr. 2, § 128b PatG, § 201 Abs. 1 GVG).

Schneider

Bayer

Sandkämper

Schlenk

Me