



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 20/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 009 628.0

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2011 009 628.0 mit der Bezeichnung „Verwendung des Strunkes des Maiskolbens in einem unterirdischen Gang“ ist am 28. Januar 2011 unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität (10 2010 035 778.2) vom 30. August 2010 beim Deutschen Patent-und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse A01M des Deutschen Patent-und Markenamts hatte zum Stand der Technik die folgenden Druckschriften ermittelt:

- 1) DE 90 10 346 U1
- 2) FR 2 255 848 A1
- 3) US 7 235 254 A

Mit Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2013 hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der ursprüngliche Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik zu 1), sowie zu 2), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Druckschrift zu 3) nehme darüber hinaus noch die wesentlichen Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 10 vorweg.

Mit Eingabe vom 30. Januar 2014 (eingegangen am 3. Februar 2014) hat der Anmelder einen „redaktionell geänderten Anspruch 1, grammatisch verbesserte Unteransprüche 2 bis 15 sowie eine neue verbesserte Beschreibung“ vorgelegt und die Erteilung des Patents mit diesen Unterlagen angestrebt.

Die Prüfungsstelle für Klasse A01M hat die Patentanmeldung 10 2011 009 628.0 daraufhin mit Beschluss vom 21. Mai 2014 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der geltende Anspruch 1, der sich von dem ursprünglichen Anspruch 1 lediglich durch die Aufnahme der Wirkungsangabe „zur

Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfs (4) oder eines anderen Wühlers (4)“ unterscheide, inhaltlich nicht über den ursprünglichen Patentanspruch 1 hinaus gehe und dessen Gegenstand daher, wie bereits im Bescheid vom 18. Dezember 2013 dargestellt worden sei, gegenüber dem Stand der Technik nach der DE 90 10 346 U1 ebenso wie der FR 2 255 848 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der Anmeldungsgegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 unterscheide sich von dem genannten Stand der Technik lediglich darin, dass der Strunk eines Maiskolbens anstelle eines zylindrischen Holzkörpers Verwendung finde. Diese technische Maßnahme liege für den Fachmann, einem Schädlingsbekämpfer mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Maulwurfsbekämpfung im gärtnerischen Bereich und im Landschaftsgartenbau nahe, denn es sei ein fachmännisches Ziel zum Blockieren des Gangsystems einen Körper zu verwenden, der kostengünstig und umweltverträglich ist, so dass es für ihn auf der Hand liege, den aus dem Stand der Technik bekannten Holzkörper durch einen äquivalenten günstigen, aus Naturmaterial bestehenden Körper wie den Strunk eines Maiskolbens, der als landwirtschaftliches Abfallprodukt zur Verfügung steht, zu ersetzen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder verteidigt seine Anmeldung mit den vor Prüfungsstelle vorgelegten letztgeltenden Unterlagen gemäß Eingabe vom 30. Januar 2014.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Verwendung eines Strunkes (3) eines Maiskolbens zum Einstecken in einen unterirdischen Gang (2) zur Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfs (4) oder eines anderen Wühlers (4), wobei man einen einzelnen Strunk (3) oder mehrere Strünke (3) in einen Eingang (2a) und/oder einen Ausgang (2a) eines unterirdi-

schen Ganges (2) hineinsteckt, der unter einem Rasen (1a) mittels eines Maulwurfes (4) oder eines anderen Wühlers (4) gewühlt ist.“

Zu den geltenden, dem Hauptanspruch nachgeordneten Patentansprüchen 2 bis 15 wird auf die Akten verwiesen.

In seiner Beschwerdebeurteilung vom 16. Juni 2014 (eingegangen am 17.06.2014) trägt der Anmelder vor, dass das sog. „Maulwurf-Ekelholz“ nach der DE 90 10 346 U1 eine andere Aufgabe erfülle als der Strunk eines Maiskolbens, denn das Rundholz versperre nicht den Gang für den Maulwurf, sondern beschleunige dessen Bewegung, indem es ihn auf Grund der reizungserzeugenden Dämpfe zum fluchtartigen Verlassen seines Wirkungskreises veranlasse.

Von dem zylindrischen Holzkörper nach der FR 2 255 848 A1 unterscheidet sich der auf einen Maiskolbenstrunk zur Bewegungsbeschränkung gerichtete Anmeldegegenstand dadurch, dass dieser eine reine Bewegungsbeschränkung im unterirdischen Gang darstelle, während der entgegengehaltene Stand der Technik nach der FR 2 255 848 A1 mit einem Holzkörper arbeite, der an beiden Enden mit sehr scharfen Stahlspitzen ausgestattet sei, die die Aufgabe hätten, dem Maulwurf eine tödliche Wunde zuzufügen.

Nach alledem werde dem Fachmann durch den entgegen gehaltenen Stand der Technik keine Richtung angegeben, die dahin gehe, den Körper aus Rundholz durch einen Körper aus einem landwirtschaftlichen Abfallprodukt wie den Strunk eines Maiskolbens zu ersetzen.

Der Anmelder strebt daher gemäß Seite 6, letzter Abs. seiner Beschwerdebeurteilung die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Mai 2014 an.

Auf der Grundlage der Ausführungen in der Beschwerdebegündung ist daher davon auszugehen, dass der Anmelder sinngemäß den Antrag stellt,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für A01M des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Mai 2014 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 15 vom 30. Januar 2014 (eingegangen beim DPMA am 3. Februar 2014)

Beschreibung Seiten 1 bis 10 vom 30. Januar 2014 (eingegangen am 3. Februar 2014) sowie Zeichnungen, Fig. 1, 2a) bis d), 3a) bis c), 4a) und b), 5a) und b), 6a) bis c), 7a) bis c), 8 und 9 wie ursprünglich angemeldet.

Mit Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 20. Februar 2017 ist dem Anmelder mitgeteilt worden, dass der geltende Patentanspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei und somit einer Patenterteilung nicht zu Grunde gelegt werden könne.

Zur Begründung ist hierzu ausgeführt worden, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der Entgegenhaltung 2 (FR 2 255 848 A1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, denn diese Entgegenhaltung beschreibe eine äquivalente Maßnahme zur Bewegungsbeschränkung der Tiere, weil der maßgebliche Fachmann im Rahmen einer fachüblichen Weiterentwicklung des dort beschriebenen Gegenstandes unter Anwendung seines allgemeinen Fachwissens ohne weiteres zu der im Anspruch 1 beschriebenen Lehre gelangen könne. Zu einem ähnlichen Ergebnis würde der Fachmann auch ausgehend vom Stand der Technik nach E1 (DE 90 10 346 U1) gelangen.

Die geltenden, auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15 seien nach den im Zwischenbescheid gegebenen Ausführungen nach Wegfall ihres tragenden Hauptanspruchs bereits nicht gewährbar.

Darüber hinaus würden diese Unteransprüche auch lediglich fachübliche Maßnahmen ohne patentbegründende Bedeutung oder solche Maßnahmen kennzeichnen, die aus dem Stand der Technik bereits bekannt geworden seien. Ferner ist in dem Zwischenbescheid noch ausgeführt worden, dass auch die übrigen geltenden und ursprünglichen Unterlagen keine technischen Maßnahmen mit patentbegründender Wirkung erhalten würden.

Dem Anmelder ist in dem genannten Zwischenbescheid anheimgestellt worden innerhalb der gesetzten Frist von 2 Monaten eine sachliche Stellungnahme vorzulegen und er wurde darauf hingewiesen, dass nach Ablauf dieser Frist mit einer Entscheidung des Senats zu rechnen sei.

Eine sachliche Stellungnahme innerhalb der gesetzten Frist und auch nach Ablauf dieser Frist wurde seitens des Anmelders bislang nicht zu den Akten gereicht.

Wegen weiterer Einzelheiten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn der Anmeldungsgegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 stellt keine patentfähige Erfindung i. S. d. § 1 bis 5 PatG dar.

Der geltende Patentanspruch 1 mag für sich genommen zulässig sein sowie eine auf Neuheit beruhende und auch gewerblich anwendbare Verwendung beschreiben. Die Verwendung nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht jedoch aus den nachfolgenden dargelegten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Die Anmeldung ist gemäß der geltenden Beschreibung vom 30. Januar 2014 auf die Verwendung eines Strunkes eines Maiskolbens in einem unterirdischen Gang gerichtet.

Auf den Seiten 2 und 3 der geltenden Beschreibung werden die Nachteile des Standes der Technik nach der DE 90 10 346 U1, der FR 2 255 848 A1 und der US 7 235 254 A u. a. darin gesehen, dass die dort beschriebenen Technologien für eine Massenherstellung sehr kompliziert aufgebaut seien.

Gemäß Seite 3, 3. Abs. der geltenden Beschreibung wird die anmeldungsgemäße Aufgabe darin gesehen, diese Nachteile zu überwinden.

Der geltende Patentanspruch 1 ist demgemäß auf die Verwendung des Strunkes eines Maiskolbens in einem unterirdischen Gang gerichtet.

Der geltende Hauptanspruch lässt sich in die folgenden Merkmalsteile gliedern:

1. Verwendung eines Strunkes (3) eines Maiskolbens zum Einstecken in einen unterirdischen Gang (2) zur Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfes (4) oder eines anderen Wühlers (4).

- 1.1 Dabei steckt man einen einzelnen Strunk (3) oder mehrere Strünke (3) in einen Eingang (2a) und/oder einen Ausgang (2a) eines unterirdischen Ganges (2) hinein, der unter einem Rasen (1a) mittels eines Maulwurfes (4) oder eines anderen Wühlers (4) gewühlt ist.

Nachdem weder in den ursprünglichen noch in den überarbeiteten Beschreibungsunterlagen gemäß Eingabe vom 30. Januar 2014 eine positiv formulierte konkrete technische Aufgabe angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass das objektive

Ziel der anmeldungsgemäßen Verwendungs-Maßnahme in der Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfs oder eines anderen Wühlers, wie aus der Wirkungsangabe in Merkmal 1 ersichtlich ist, gesehen werden soll. Aus den Ausführungen gemäß Seite 8, 2. Absatz der ursprünglichen Beschreibung ist noch zu entnehmen, dass hierzu Abfallmaterial aus der Maisernte vorteilhafterweise Verwendung finden kann.

2. Durch die FR 2 255 848 A1 (Entgegenhaltung zu 2), abgekürzt E2) wird u. a. ein zylindrischer Block mit ähnlichen Abmessungen wie der Gang des Maulwurfs, welcher der Länge nach in den Maulwurfsgang eingesteckt wird, vorgeschlagen (Seite 2, Zeilen 26 bis 29), wobei dieser Block (7) ebenfalls den Weg des Maulwurfs blockieren soll (Seite 2, Zeile 31 und Seite 3, Zeilen 3, 4), was auch eine Beschränkung der Bewegung des Maulwurfs zur Folge hat (vgl. auch Fig. 4 bis 6). Die Beschränkung der Bewegung des Maulwurfs wird in der E2 auch bereits für eine andere, nämlich eine schaufelartige Ausführungsform als vorrangiges Ziel beschrieben (Seite 1, Zeilen 28 bis 30).

Zwar haben die beschriebenen Varianten zusätzlich metallische Stifte, die in Richtung des Maulwurfsganges wirken und dem Maulwurf tödliche Verletzungen zufügen können, sobald dieser mit voller Wucht in den Sperrkörper (Schaufelfläche oder zylindrischer Bock) hinein läuft. Werden diese Sperrmittel indes von den Tieren vorzeitig bemerkt, wirken sie nicht mehr tödlich, behalten aber dennoch ihre Sperrwirkung bei. Der von der Prüfungsstelle zutreffend definierte Fachmann, ein Schädlingsbekämpfer mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Maulwurfsbekämpfung im gärtnerischen Bereich und im Landschaftsgartenbau (Beschluss vom 21.05.2014, Seite 2, letzter Abs.), kann dem Offenbarungsgehalt der E2 daher ohne weiteres entnehmen, dass ein in einen Maulwurfsgang eingesteckter zylindrischer Gegenstand den Weg des Maulwurfs blockiert und daher auch zur Beschränkung von Bewegungen des Maulwurfs oder anderer Wühler dienen kann.

Durch Anspruch 6 der E2 wird dem Fachmann zudem die Lehre gegeben, den zylindrischen Gegenstand (Block) aus Holz zu fertigen.

Der gesamte Offenbarungsgehalt der E2 gibt dem maßgeblichen Fachmann daher vor dem Hintergrund der in der Fachwelt bestehenden übergeordneten Aufgabe, bekannte technische Lösungen einfacher, kostengünstiger, umweltfreundlicher sowie den entsprechenden Tierschutzverordnungen angepasst weiterzubilden, die Anregung, lediglich noch die bekannte Sperrwirkung von zylindrischen Körpern in Maulwurfsgängen unter Verzicht auf die Metall- bzw. Stahlspitzen an deren Endflächen – dies hat im Falle der Lösung nach E2 noch dazu geführt, dass der zylindrische Block mit einer Leine und einem unterirdischen Pflock (10) positionsmarkiert und wiedergewinnbar ausgestaltet werden musste (Seite 2, Zeilen 31 bis 34 und Seite 3, Zeilen 4 bis 6 sowie Fig. 5 und 6) – weiter zu verfolgen. Die aus E2 ebenfalls bereits bekannte Ausgestaltung des zylindrischen Blocks aus Holz gibt ferner Anlass zu der Überlegung, Naturmaterialien zu verwenden, die dann auch im Boden verbleiben können und dort der natürlichen Verrottung unterliegen. Derartige Sperrkörper für Maulwurfsgänge bedürfen dann keiner weiteren Bearbeitung mehr, denn sie müssen lediglich zum Durchmesser der Maulwurfsgänge passend dimensioniert sein, was z. B. auch für etwa fingerdickes Astmaterial zutrifft, welches lediglich noch in einzelne Stücke zu schneiden ist.

Ähnliche Dimensionen hat auch der Strunk eines Maiskolbens, der zudem bereits ein Naturmaterial ähnlich wie ein (Rund-)holz darstellt, welches dem Holz in seiner äußeren Konsistenz nicht unähnlich ist, denn auch der Strunk eines Maiskolbens besteht aus einem verhärteten, mechanisch festen Gewebe, das sich vom Holz lediglich in seiner zellulären Mikroanatomie unterscheidet. Diese Unterschiedlichkeit ist jedoch für den hier in Rede stehenden Verwendungszweck unmaßgeblich und tritt daher für anmeldungsgemäßen Einsatz nicht in Erscheinung.

Nach alledem stellt die im geltenden Patentanspruch 1 gemäß Merkmal 1. und 1.1 beanspruchte Verwendung eines Strunkes eines Maiskolbens zum Einstecken in

einen unterirdischen Gang zur Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfs oder eines anderen Wühlers für den maßgeblichen Fachmann eine zu der im Stand der Technik nach der FR 2 255 848 A1 (E2) äquivalente Maßnahme zur Beschränkung der Bewegungen dieser Tiere in ihren Gängen dar, die zu keiner überraschenden Wirkung führen konnte.

Zu einem ähnlichen Ergebnis würde der Fachmann auch ausgehend von dem sog. „Maulwurf-Ekelholz“ nach Entgegenhaltung zu 1), der DE 90 10 346 U1 (E1) gelangen, denn auch von dem dort beschriebenen und dargestellten (Fig. 1, 2) zylindrischen Holzkörper geht für den Fachmann ohne weiteres erkennbar eine für Maulwürfe und andere Wühler wirksame bewegungsbeschränkende Sperrwirkung im Gangsystem aus, die auch dann noch fortbesteht, wenn die in der Bohrung des Rundholzes eingebrachten reizungsverursachenden Substanzen (z. B. Ammoniaklösung) im Laufe der Zeit ihre Wirkung verloren haben.

Nach alledem beruht die Lehre des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn der maßgebliche Fachmann war ausgehend von der Offenbarung der E2 oder der E1 im Rahmen einer fachüblichen Weiterentwicklung dieser dort beschriebenen Gegenstände unter Anwendung seines allgemeinen Fachwissens ohne weiteres in der Lage, zu der im Anspruch 1 beanspruchten Lehre gemäß den Merkmal 1. und 1.1 zu gelangen.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

Nach Wegfall des tragenden Hauptanspruchs fallen auch die auf diesen antragsgemäß rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 15.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Uhlmann

Brunn

Pr