



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 5/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 112 622.2

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 04 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2017 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. März 2020,
- Beschreibung Seiten 1 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. März 2020,
- Zeichnung Figuren 1 und 2, eingereicht mit der Anmeldung am 31. Juli 2015.

2. Der Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen

Gründe

I

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 31. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung:

„Verdrängungskörper für eine Schlauchpumpe und Schlauchpumpe“.

Mit Beschluss vom 9. Januar 2017– elektronisch signiert am selben Tag – hat die Prüfungsstelle für Klasse F 04 C des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Gegen den am 12. Januar 2017 zugestellten Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders laut dessen Erklärung mit Schriftsatz vom 25. Januar 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am selben Tag.

Laut der Beschlussbegründung fehle dem Gegenstand des Hauptanspruchs (Patentanspruch 1) in der dort antragsgemäß zugrundeliegenden, ursprünglich zur Anmeldung eingereichten Fassung die Neuheit gegenüber dem Inhalt einer als Beleg des Standes der Technik bereits in einem vorausgegangenen Prüfungsbescheid herangezogenen Patentschrift. Mit diesem Bescheid wurde mit Verweis auf weitere Patentdokumente mitgeteilt, dass eine nach den § 3 bzw. § 4 PatG patentfähige Erfindung auch nach keinem der weiteren zur Anmeldung gereichten Patentansprüche vorliege.

Den Ausführungen im Prüfungsbescheid ist der Anmelder mit Eingabe vom 21. Dezember 2016 auf Basis unveränderter Patentansprüche entgegengetreten; u.a. hat der Anmelder der von der Prüfungsstelle vorgenommenen Identifikation einzelner Merkmale des Gegenstands des Anspruchs bei dem als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Stand widersprochen; eine mündliche Anhörung hat er nicht beantragt (§ 46 Abs. 1 PatG).

Zur Beschwerde hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 27. März 2017 eine Beschwerdebegründung nachgereicht, verbunden u.a. mit dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Hierzu hat der Anmelder gerügt, dass Beschluss ohne weiteren Bescheid ergangen sei und dass sich die Beschlussbegründung, die nach seiner Auffassung keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Bescheidserwiderng erkennen lasse, in einer Wiederholung des Prüfungsbescheids zum Anspruch 1 erschöpfe, während bezüglich Anspruch 12 erstmals auf die einzelnen Merkmale dieses Anspruchs eingegangen werde. Nach Auffassung des Anmelders sei der Beschluss insoweit unter Verletzung des rechtlichen Gehörs ergangen, weil dieser auf Gründen beruhe, zu denen er sich mangels Mitteilung nicht habe äußern können, und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Einwendungen fehle.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 6. Februar 2020 sind im Hinblick auf ein mögliches weites Verständnis der zu betrachtenden Anspruchsfassung im Beschwerdeverfahren weitere den Stand der Technik belegende Druckschriften in Bezug genommen worden; mithin sind zur Frage der Patentfähigkeit insgesamt folgende Entgegnungen auch aufgrund einer Benennung im Recherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamts bzw. Benennung in den Anmeldungsunterlagen im Verfahren zu berücksichtigen:

D1 - US 4,288,205 A,
D2 - US 4,950,136 A,
D3 - DE 1 011 730 A,
D4 - DE 696 05 855 T2,
D5 - DE 40 08 705 A1,
E6 - US 4,278,085 A,
E7 - US 2012/07175292 A1,
N8 - US 4,705,464 A,
N9 - US 2010/0129247 A1.

Gemäß Schriftsatz vom 16. März 2020 hat der Anmelder zuletzt sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 04 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2016 aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. März 2020,
- Beschreibung Seiten 1 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. März 2020,
- Zeichnung Figuren 1 und 2, eingereicht mit der Anmeldung am 31. Juli 2015.

Die demnach geltenden Ansprüche 1 und 12 des insgesamt 14 Ansprüche umfassenden Anspruchssatzes haben folgenden Wortlaut:

1. „Verdrängungskörper (1) für eine Schlauchpumpe, umfassend einen um eine zentrale Drehachse (100) drehbaren Träger (10), an dem eine Mehrzahl von jeweils um eine parallel zur Drehachse (100) ausgerichtete Rollenachse (14) drehbaren Andruckrollen (12) angeordnet sind, wobei die Rollenachse (14) jeweils senkrecht zur Drehachse (100) verschieblich am Träger (10) gelagert und in Bezug auf die Drehachse nach radial außen federvorgespannt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollenachse (14) jeweils als eine mit Übermaß in Verschiebungsrichtung auf einen trägerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse ausgebildet ist, zwischen deren nach radial innen gerichtetem Innenseitenbereich und dem nach radial außen gerichteten Außenseitenbereich des Zapfens (106) mindestens eine senkrecht zur Drehachse (100) orientierte Druckfeder (16) abgestützt ist.“

12. „Schlauchpumpe, umfassend ein Widerlager (3) zur Fixierung eines flexiblen Schlauchs (2) mit vorgegebenem Schlauchdurchmesser in einer vorgegebenen Schlaucherstreckungsrichtung und einem mit wenigstens einem Verdrängungskörperelement aufgebauten Verdrängungskörper (1), wobei das Verdrängungskörperelement jeweils einen Träger (10) mit einem vorderen und einem hinteren Trägerende umfasst, im Bereich dessen vorderen Trägerendes eine um eine Rollenachse (14) drehbare Andruckrolle (12) angeordnet ist, und wobei die Rollenachse (14) zum vorderen Trägerende hin federvorgespannt ist und der Verdrängungskörper (1) relativ zu dem Widerlager (3) derart bewegbar ist, dass die Andruckrolle (12) weniger als der vorgegebene Schlauchdurchmesser von dem Widerlager (3) beabstandet längs der vorgegebenen Schlaucherstreckungsrichtung verfahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollenachse (14) jeweils als eine mit Übermaß in Träger-Längsrichtung auf einen trägerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse ausgebildet ist, zwischen deren zum hinteren Trägerende gericht-

teten Rückseitenbereich und dem zum vorderen Trägerende gerichteten Vorderseitenbereich des Zapfens (106) eine zum vorderen Trägerende hin orientierte Druckfeder (16) abgestützt ist.“

Wegen der Fassung der direkt oder indirekt auf den Anspruch 1 bzw. 12 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 sowie 13 und 14 und zu der geltenden Beschreibung wird auf die Anlage zum Schriftsatz vom 16. März 2020 verwiesen.

Zu der Zeichnung wird auch auf die Anmeldungsunterlagen verwiesen (vgl. auch zur Anmeldung erschienene Offenlegungsschrift DE 10 2015 112 622 A1, folgend OS kurzbezeichnet), zu weiteren Einzelheiten im Übrigen auf die Akte.

II

1. Die frist- und formgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Patenterteilung auf Basis der geltenden Unterlagen führt (s.u. 2), die im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen (s.u. 9).

2. Die Anmeldung betrifft einen mit drehbaren Andruckrollen versehenen Verdrängungskörper für Schlauchpumpen sowie eine Schlauchpumpe mit einem Verdrängungskörper dieser Art; bei diesem Pumpentyp fahren die Rollen über einen Schlauch, der hierbei an einem Widerlager fortlaufend zusammengequetscht wird, wodurch das im Schlauch vor der Quetschstelle vorhandene Fluid ausgetrieben wird.

Bei einer bekannten Schlauchpumpe – hierfür ist in der Anmeldung auf die Druckschrift E6 verwiesen (vgl. Abs. [0004] in OS) – umfasse der Verdrängungskörper einen um eine zentrale Drehachse drehbaren Rotor mit mehreren Rollen, deren parallel zur Drehachse ausgerichtete Achsen in Gabeln gefasst seien, welche radial verschieblich am Rotor gelagert seien. Durch eine zwischen der Brücke der Gabel

und dem Rotor abgestützte Feder werde die Gabel mitsamt der Rolle radial nach außen vorgespannt.

Problematisch wegen des Wartungsaufwands für eine regelmäßige Reinigung sei hierbei, dass dieser bekannte Verdrängungskörper nur aufwändig zerlegt und wieder montiert werden könne (vgl. Abs. [0005] in OS).

Als Aufgabe ist bezeichnet, für eine Schlauchpumpe einen bei kompaktem Aufbau leicht zu wartenden Verdrängungskörper zur Verfügung zu stellen (vgl. Abs. [0007] in OS).

Mit der Entwicklung und Konstruktion von Schlauchpumpen und deren Bestandteilen ist als Durchschnittsfachmann ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau angesprochen.

3. Die in der Fassung des geltenden Anspruchs 1 zur Definition des beanspruchten „Verdrängungskörpers“ angeführten Merkmale werden für eine Bezugnahme in einer Gliederung wie folgt beziffert (Änderung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

M1 Verdrängungskörper (1) für eine Schlauchpumpe,

M2 umfassend einen um eine zentrale Drehachse (100) drehbaren Träger (10),

M2.1 mit trägerfesten Zapfen (106),

M3 an dem eine Mehrzahl von jeweils um eine Rollenachse (14) drehbaren Andruckrollen (12) angeordnet sind,

M4 wobei jede Rollenachse (14) jeweils

M4.1 parallel zur Drehachse (100) ausgerichtet ist,

M4.2 senkrecht zur Drehachse (100) verschieblich am Träger (10) gelagert ist,

M4.3 in Bezug auf die Drehachse (100) nach radial außen federvorgespannt ist,

- M4.4 jede Rollenachse (14) ist als eine mit Übermaß in Verschiebungsrichtung jeweils auf den trägerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse ausgebildet,
- M5 zwischen dem nach radial innen gerichteten Innenseitenbereich der Hohlachse und dem nach radial außen gerichteten Außenseitenbereich des Zapfens (106) ist mindestens eine senkrecht zur Drehachse (100) orientierte Druckfeder (16) abgestützt.

Die in der Fassung des geltenden Anspruchs 12 zur Definition der beanspruchten „Schlauchpumpe“ angeführten Merkmale werden für eine Bezugnahme in einer Gliederung wie folgt beziffert:

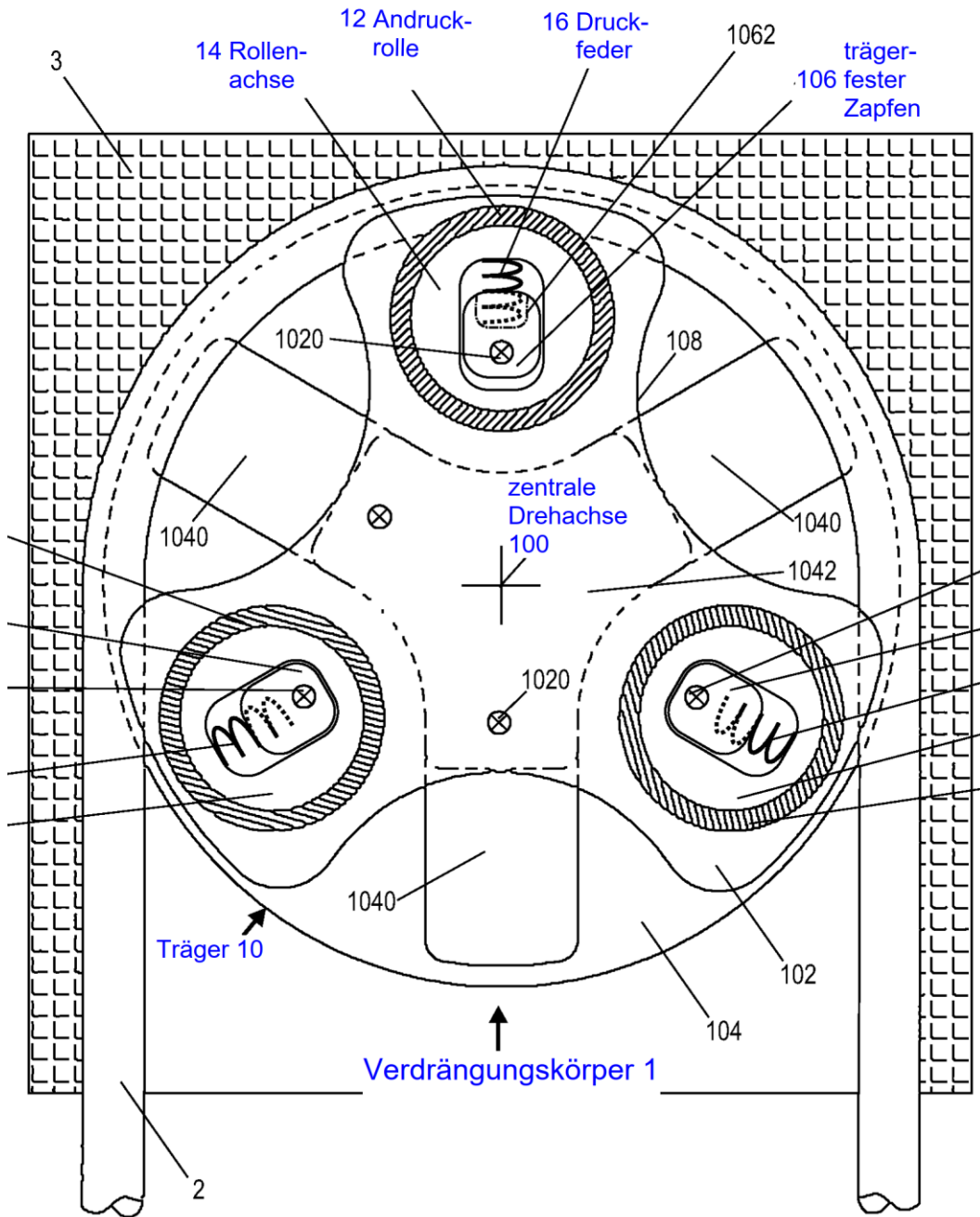
- N0 Schlauchpumpe,
- N1 umfassend ein Widerlager (3) zur Fixierung eines flexiblen Schlauchs (2) mit vorgegebenem Schlauchdurchmesser in einer vorgegebenen Schlauchstreckungsrichtung,
- N2 (mit) einem mit wenigstens einem Verdrängungskörperelement aufgebauten Verdrängungskörper (1)
- N2.1 mit einem trägerfesten Zapfen (106),
- N2.2 das Verdrängungskörperelement umfasst jeweils einen Träger (10) mit einem vorderen und einem hinteren Trägerende,
- N2.2.1 im Bereich dessen vorderen Trägerendes ist eine um eine Rollenachse (14) drehbare Andruckrolle (12) angeordnet,
- N2.2.2 die Rollenachse (14) ist zum vorderen Trägerende hin federvorgespannt,
- N2.2.3 die Rollenachse (14) ist jeweils als eine mit Übermaß in Träger-Längsrichtung auf den trägerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse ausgebildet,

- N2.2.4 zwischen dem zum hinteren Trägerende gerichteten Rückseitenbereich der Hohlachse und dem zum vorderen Trägerende gerichteten Vorderseitenbereich des Zapfens (106) ist eine zum vorderen Trägerende hin orientierte Druckfeder (16) abgestützt,
- N2.3 der Verdrängungskörper (1) ist relativ zu dem Widerlager (3) derart bewegbar, dass die Andruckrolle (12) weniger als der vorgegebene Schlauchdurchmesser von dem Widerlager (3) beabstandet längs der vorgegebenen Schlaucherstreckungsrichtung verfahrbar ist.

4. Aus der Sicht des Fachmanns kommt dem geltenden Anspruch 1 unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung des Beitrags, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, ein Sinngehalt wie folgt zu:

Entsprechend den Angaben zum Merkmal M2 handelt es sich bei dem bezeichneten „Verdrängungskörper“ (Merkmal M1) um einen beim Pumpbetrieb rotierenden Träger mit umlaufend mitbewegten Andruckrollen (Merkmal M3) daran.

Der um eine „zentrale Drehachse“ drehbare „Träger“ (Pos. 10 / Merkmal M2) ist mit „trägerfesten Zapfen“ (Pos. 106 / Merkmal M2.1) versehen, auf die jeweils ein Achskörper („Rollenachse 14“ / Merkmal M4) aufsteckt ist, der mit einer auf die Formgebung der Zapfen abgestimmten Aushöhlung ausgebildet ist. Denn diese Aushöhlung ist mit „Übermaß in Verschiebungsrichtung“ entsprechend Merkmal M4.4 ausgeführt, wodurch dieser hohle Achskörper mittels Druckfedern radial „nach außen in Bezug auf die Drehachse“ des Trägers in einer durch die abgestimmte Formgebung im Übrigen vorgegebenen Richtung verschiebbar ist. Diese Maßnahme dient nach dem Verständnis des Fachmanns der Sicherstellung einer Quetschung des Schlauchs aufgrund der aus der Vorspannung der Federn („federvorgespannt“, Merkmal M4.3) resultierenden Kraft. Die bei dieser Anordnung selbst nicht drehbaren Achskörper – die im Anspruch so bezeichneten „Rollenachsen“ – verkörpern hierbei insoweit gleichsam die Achsen für die hierauf drehbar angeordneten und beim Betrieb der Pumpe umlaufenden „Andruckrollen“ (Pos. 12 / Merkmal M3).



Figur 1 aus OS (freigestellt, ergänzt)

In Verbindung mit dem den Merkmalen M4.2 und M4.4 folgt demnach für den Sinngehalt des Merkmals M4, dass der Begriff „Rollenachse“ für einen hohlen, zum Aufstecken auf einen trägerfesten Zapfen (Merkmal M2.1) hergerichteten Achsabschnitt steht, der von daher in seiner Ausgestaltung gemäß Merkmal M4.4 auch

„Hohlachse“ bezeichnet ist. Diese „Hohlachse“ verkörpert gleichsam auch die geometrische Achse für die auf diesem Achsabschnitt – insoweit „um“ die Rollenachse – drehbar angeordnete Andruckrolle (Merkmal M3).

Implikation des Merkmals M5 ist hierbei eine Anordnung der – wenn auch nicht näher nach Art und Aufbau definierten – Druckfeder mit einer dauernden Kraftabstützung im Bereich der Aushöhlung der Achskörper, d.h. im Bereich der axialen Erstreckung der im Anspruch so bezeichneten „Rollenachse“ gegenüber dem jeweiligen „trägerfesten Zapfen“ (vgl. hierzu auch Abs. [0010] in OS); die Feder stützt sich unmittelbar an der Hohlachse ab. Denn die mit dem Merkmal M4.3 geforderte Federvorspannung „in Bezug auf die Drehachse (100) radial nach außen“ folgt aus dem beiderseitigen Kraftangriff einer bereits vor einer Verschiebung verspannt vorliegenden Feder, einerseits an einem „Innenseitenbereich“ der ein Übermaß in Verschiebungsrichtung ausbildenden Hohlachsen, andererseits an einem im Innern der Hohlachse gegenüberliegenden „Außenseitenbereich“ des trägerfesten Zapfens.

Mit dem geltenden Anspruch 12 ist das Schutzbegehren nicht nur auf ein dem „Verdrängungskörper“ gemäß Anspruch 1 (dort Merkmal M1) ähnliches „Verdrängungskörperelement“ (hier Merkmal N2) gerichtet, sondern auf eine „Schlauchpumpe“ (Merkmal N0) insgesamt, jedenfalls mit den in der Merkmalsangabe N1 bezeichneten Elementen „Widerlager“ und „flexibler Schlauch“. Im Hinblick auf einen gleichsam vorhandenen „Träger“ (Merkmal N2.2), der beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 „drehbar“ sein soll, schreibt das Merkmal N2.3 beim geltenden Anspruch 12 eine Bewegbarkeit des Verdrängungskörpers (Merkmal N2) – der gleichsam mit einem „trägerfesten Zapfen“ (Merkmal N2.1 i.V.m. Merkmal N2.2) ausgeführt sein soll – mit dem Resultat einer Verfahbarkeit („verfahrbar“) der „Andruckrolle“ (Merkmal N2.2.1) vor.

Den Merkmalen N2.2.1 bis N2.2.4 kommt hierbei eine ähnliche Bedeutung wie den Merkmalen M3 bis M5 beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 hinsichtlich der Implikationen für die vorrichtungstechnische Beschaffenheit des Verdrängungskörpers zu. Denn auch beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 12 liegen die

Rollenachsen, auf denen die Andruckrollen drehbar angeordnet sind, auf trägerfesten Zapfen aufgesteckt vor. Auch sind diese aufgrund des Übermaßes – gegen Federkraft vorliegend in „Längsrichtung“ (Merkmal M2.2.3) des Trägers – verschiebbar, wobei die Feder die Vorspannkraft ebenfalls im Bereich der axialen Erstreckung der „Hohlachse“ gegenüber dem „trägerfesten Zapfen“ im Innern der Rollenachse aufbringt. Der Anspruch 12 schreibt zwar nicht ausdrücklich wie der Anspruch 1 dort mit den Merkmalen M4.2 und M4.4 eine „verschiebliche“ Lagerung gegenüber dem Zapfen im Innern vor, dies ist jedoch Implikation der Merkmale N2.2.2 und N2.2.3 in der vorgegebenen Merkmalskombination.

Im Hinblick auf das Verständnis des Merkmals M4.2 bzw. der Merkmale N2.2.2 und N2.2.3 ist zu beachten, dass die jeweiligen Ansprüche kein bestimmtes Übermaß vorschreiben, das der Fachmann jedoch in Abhängigkeit von der Bauart der Schlauchpumpe zu dimensionieren hat. So gibt der geltende Anspruch 12 keine bestimmte „Schlaucherstreckungsrichtung“ und somit auch keine bestimmte Form des „Widerlagers“ vor, von der der gleichsam nicht näher definierte Verfahrensweg abhängt. Für das Ausführungsbeispiel zeigt die Figur 2 jedenfalls einen Aufbau mit linearem Verfahrensweg gegenüber einem ebenen Widerlager bei geradliniger Schlaucherstreckungsrichtung. Und in der Figur 1 der zur Anmeldung gereichten Unterlagen ist eine mögliche Ausführungsform einer Schlauchpumpe mit einem rotierenden Verdrängungskörper (Pos. 1) des Typs mit konstantem Schlauchführungs-, d.h. Widerlagerradius schematisch dargestellt. Aus den in den jeweiligen Ansprüchen aufgeführten Merkmalen folgt jedoch nicht zwingend eine auf diese Art von Schlauchpumpen abgestimmte Ausführung.

5. Der „Verdrängungskörper“ wie die „Schlauchpumpe“ mit den im geltenden Anspruch 1 bzw. 12 aufgeführten Merkmalen, die allesamt ursprünglich – zur Erfindung gehörig – offenbart sind, sind zudem für eine Ausführbarkeit durch den Fachmann beim Nacharbeiten ausreichend und vollständig offenbart. Auf vorstehende Darlegungen zum Sinngehalt der geltenden Ansprüche unter Bezugnahme der Beschreibung und Zeichnung wird insoweit verwiesen. Die Fassung dieser Ansprüche ist von daher zulässig, ebenso die der hierauf rückbezogenen Unteransprüche,

die auf die gleich bezifferten Ansprüche in deren ursprünglich eingereichten Fassungen zurückgehen.

6. Der unzweifelhaft gewerblich anwendbare „Verdrängungskörper“ mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 in der beantragten Fassung ist neu i. S. des § 3 PatG gegenüber dem im Verfahren zu berücksichtigenden Stand der Technik, vorliegend dokumentiert durch die Druckschriften D1 bis D5, E6 und E7 sowie N8 und N9. Auch die Neuheit der „Schlauchpumpe“ mit den Merkmalen gemäß Anspruch 12 in der beantragten Fassung ist i. S. des § 3 PatG gegeben.

Denn aus keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen geht ein Gegenstand mit sämtlichen im jeweiligen Anspruch aufgeführten Merkmalen für sich hervor.

Insbesondere sind bei keinem der in diesen Druckschriften für ein fortlaufendes Zusammenquetschen eines Schlauchs beschriebenen und gezeigten Verdrängungskörper (Merkmal M1 bzw. N2) die Anordnungen der die drehbaren Andruckrollen tragenden Rollenachsen (Merkmal M3 bzw. N2.2.1) im Sinne des Merkmals M5 bzw. des Merkmals N2.2.4 getroffen, demnach eine Feder (Merkmal M4.3 bzw. N2.2.2) die Vorspannkraft im Innern einer verschieblich und hierfür hohl ausgeführten Rollenachse aufbringt.

So geht aus Druckschrift E6 – zitiert in der Beschreibungsleitung bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung – eine Schlauchpumpe hervor, bei der ein gesonderter Halter („carriage 43“) zum Aufnehmen der Vollachse („shaft 42“) der darin drehbar angeordneten Andruckrolle („pressure roller 41“) über eine am Halter angreifende Feder („helical spring 46“) federvorgespannt ist, vgl. dort Spalte 4, Zeilen 11 bis 20 i.V.m. Figur 5. Somit unterscheidet sich der erfindungsgemäße Aufbau hiervon grundlegend bereits konzeptionell aufgrund der durch das Merkmal M5 beim Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. der durch das Merkmal N2.2.4 beim Gegenstand des Anspruchs 12 i.V.m. jeweils den übrigen Merkmalen implizierten Anordnung, bei der die Feder im Innern einer hohlen, auf einen Zapfen aufgesteckten Rollenachse angreift.

Ähnliche Konstruktionen mit verschiebbar geführten und von einer Feder beaufschlagten Lagern für die mit den Andruckrollen umlaufenden Achsen – insoweit im Unterschied zu den Implikationen des Merkmals M5 bzw. des Merkmals N2.2.4 – sind aus der Druckschrift D3, vgl. dort Spalte 4, Zeilen 30 bis 37 i.V.m. Figur 1, aus der Druckschrift D5, vgl. dort Spalte 2, Zeilen 50 bis 56 i.V.m. Figur 2/Ausschnitt I, sowie aus der Druckschrift N8, vgl. dort Spalte 3, Zeilen 51 bis 61 i.V.m. der Figur 2 bekannt.

Auch bei der aus der Druckschrift D4 hervorgehenden Anordnung bilden Andruckrollen („Rollenelemente 32, 34“), die mitsamt ihren Rollenachsen („Achsen 98, 100“) – an „Bügeln 92, 94“ gehalten – verschiebbar geführt sind, einen Verdrängungskörper, bei dem die Rollenachse innerhalb einer Lagerstelle mitsamt der Andruckrolle umläuft, vgl. dort Seite 19, vorletzter Absatz bis Seite 20, erster Absatz, Seite 24, erster Absatz, letzter Satz i.V.m. Figur 7; hierbei liegt die Rollenachse jedoch nicht aufgesteckt vor.

Bei der aus der Druckschrift D2 bekannten Schlauchpumpe greifen Federn an den seitlichen, über die drehbare Andruckrolle („roller 64“) hinausstehenden Enden und somit zwar an der verschieblich geführten Rollenachse („shaft 56“) an, dies in einer von daher noch den Merkmalen M3, M4, M4.1, M4.2 und M4.3 bzw. noch dem Merkmal N2.2.2 entsprechenden Anordnung, vgl. Spalte 4, Zeilen 29 bis 35 und Spalte 6, Zeilen 20 bis 29 i.V.m. den Figuren 2 und 3. Jedoch sind auch dort die Rollenachsen am Außenumfang geführt und liegen als Vollachsen insoweit eingesteckt vor, während das Merkmal M5 zusammen mit dem Merkmal M4.4 bzw. das Merkmal N2.2.4 zusammen mit dem Merkmal N2.2.3 eine Innenführung der – hierfür hohl auszuführenden und auf einen Zapfen aufzusteckenden – Rollenachse vorschreibt.

Bei den aus den Druckschriften E7 und N9 hervorgehenden Aufbauten von Schlauchpumpen sind die Rollenachsen entgegen der ausdrücklichen Vorgabe der Merkmale M4.2 und M4.4 in Anspruch 1 bzw. der Implikation der Merkmale N2.2.2 und N2.2.3 bei der Merkmalskombination des Anspruch 12 nicht „verschieblich“

bzw. für eine Bewegbarkeit in (Träger-) „Längsrichtung“, sondern verschwenkbar gelagert.

So ist die bei der in der Druckschrift N9 beschriebenen und gezeigten Schlauchpumpe notwendige Verlagerungsfähigkeit der Andruckrollen konstruktiv mittels schwenkbarer, flügelartiger Arme („wings 5“) realisiert, die die Achsen („roller axles 8“) der Andruckrollen („hose rollers 9“) auf einer Kreisbahn um trägerfeste Schwenkachsen („joints 6“) zwangsführen, vgl. Abs. [0004], Sätze 1 und 2 und Abs. [0055] i.V.m. Figur 1 in N9. Solche Schwenklagerungen weisen nach dem Verständnis des Fachmanns kein „Übermaß“ zur gezielten Bereitstellung einer Verlagerungsfähigkeit nach Art einer Verschiebung (Merkmal M4.2) bzw. in einer Längsrichtung („Trägerlängsrichtung“, Merkmal M2.2.3) senkrecht zur trägerfesten Schwenkachse auf, wie dieses für die im Bereich der auf den „trägerfesten Zapfen“ aufgesteckten „Rollenachsen“ bei den Gegenständen mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 bzw. des geltenden Anspruchs 12 entsprechend deren Sinngehalt vorgeschrieben ist.

Und bei der in der Druckschrift E7 beschriebenen und gezeigten Schlauchpumpe bildet ein Achskörper („shaft 26“) in einer um einen Stift („pin 30“) verschwenkbaren Anordnung zwar eine Rollenachse entsprechend Merkmal M3 bzw. entsprechend Merkmal N2.2.1, weil hierauf eine Andruckrolle („roller 24“) drehbar angeordnet ist, vgl. Abs. [0013] und [0014] i.V.m. der Figur 2. Ein Übermaß zur Erzielung einer dem hierdurch bedingten Freiraum entsprechenden relativen Beweglichkeit gegenüber dem dort vom Stift („pin 30“) verkörperten Zapfen i.S. des Merkmals M4.4 bzw. des Merkmals N2.2.4 schließt jedoch auch dieser Aufbau bereits von der Konzeption her, d.h. bauartbedingt aus.

In der Druckschrift D1 schließlich ist eine Schlauchpumpe des Typs mit konzentrisch umlaufenden Andruckrollen – in einer demgegenüber unrund ausgeführten, als Widerlager für den Schlauch dienenden Gehäuseinnenwandung („arcuate chamber 32“) – beschrieben, vgl. hierzu Spalte 3, Zeilen 48 bis 55 i.V.m. Figur 3. Die Andruckrollen („rollers 34“) sind hierbei mittels Lagern („bearings 38“) drehbar auf Achsen („shafts 40“) gelagert, wobei diese Einheiten an einem rotierenden Träger („rotor 36“) befestigt sind („fixedly attached“), vgl. a.a.O. Im Betrieb bedarf es

daher – bauartbedingt – keiner Verschiebung, jedenfalls nicht um ein zur Quetschung des Schlauchs erforderliches Maß.

Der zeichnerischen Darstellung in der Figur 2 der Entgegenhaltung D1 entnimmt der Fachmann hierfür radial offene Schlitze in den Wangen des Trägers offenbar zum Zwecke der radialen Montage, in denen die Achsenden insoweit zwar dem Wortlaut des Merkmals M4.2 entsprechend „verschieblich“ gelagert vorliegen. Und der beschriebenen Anordnung von O-Ringen 39 („O-Ring“) – diesem Maschinenelement unterstellt der Fachmann beiläufig ein gummielastisches Verformungsverhalten – zwischen dem Innenseitenbereich der hohlen Andruckrollen und der Außenseite des jeweiligen Lagers auf der Achse kommt auch eine Federwirkung zu („acts as a mechanical spring“), weil eine Verdrängung zu einer Erhöhung der entgegenwirkenden Federkraft führt, vgl. Spalte 3, Zeilen 55 bis 58. Jedoch liegen die Rollenachsen bei diesem Aufbau insoweit weder auf einem trägerfesten Zapfen „aufgesteckt“ i.S. des Merkmals M4.4 vor, noch bewirken die O-Ringe in dieser Anordnung eine Vorspannung nach radial außen „in Bezug auf die Drehachse (100)“ des „drehbaren Trägers“ i.S. des Merkmals M4.3 i.V.m. dem Merkmal M2. Vielmehr bedingt erst eine aufgeprägte Verlagerung gegenüber der Rollenachse eine radial nach außen gerichtete Reaktionskraft. Bei dieser Anordnung tritt insoweit keine Verschiebung zwischen Achse und Träger entgegen der Implikation der gemeinsam zu betrachtenden Merkmale M4.3, M4.4 und M5 bzw. der gemeinsam zu betrachtenden Merkmale N2.2.2, N2.2.3 und N2.2.4 auf.

7. Der mit dem geltenden Anspruch 1 definierte „Verdrängungskörper“ wie auch die mit dem geltenden Anspruch 12 definierte „Schlauchpumpe“ beruhen jeweils auf einer erfinderischen Tätigkeit i.S. des § 4 PatG, denn keine aus den im Verfahren zu berücksichtigenden Druckschriften hervorgehende Ausführungsform für sich noch eine Zusammenschau des Inhalts dieser Druckschriften bietet dem Fachmann ausreichend Vorbild und Anlass – auch nicht in Verbindung mit Fachwissen – zur Auffindung der jeweiligen Merkmalskombinationen ohne erfinderisches Zutun.

Wie vorstehend im Abschnitt 6 ausgeführt, unterscheiden sich die erfindungsgemäßen Aufbauten nach den geltenden Hauptansprüchen von den aus den zu berücksichtigenden Entgegenhaltungen hervorgehenden konstruktiven Lösungen grundlegend bereits konzeptionell aufgrund der durch das Merkmal M5 beim Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. der durch das Merkmal N2.2.4 beim Gegenstand des Anspruchs 12 i.V.m. jeweils den übrigen Merkmalen implizierten Anordnung mit einer auf einen trägerfesten Zapfen mit Übermaß aufgesteckten hohlen Rollenachse, bei der eine vorgespannte Feder im Innern eine Verschiebung zwischen dem Zapfen und der Rollenachse bewirkt. Die notwendigen Abwandlungen bei den vorliegend betrachteten Verdrängungskörpern im Stand der Technik übersteigen den Rahmen einer einfachen konstruktiven Abänderung mit fachüblichen Gestaltungsmitteln.

Anregung bereits zur vorliegend notwendigen Abkehr von diesen bekannten Konstruktionen von Verdrängungskörpern bzw. Schlauchpumpen und zum Begehen des Lösungswegs i.S. der erfindungsgemäßen, durch die Merkmale im geltenden Anspruch 1 oder Anspruch 12 jeweils definierten Anordnungen, die in dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik kein Vorbild hat und der auch nichts bietet, was in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung weisen könnte, ergeben sich aus diesen Druckschriften auch im Übrigen nicht.

Einen Verdrängungskörper mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 oder eine Schlauchpumpe mit den Merkmalen des Anspruchs 12 zu konzipieren, liegt daher nicht nahe.

Nach alledem sind die durch diese Ansprüche definierten Gegenstände auch im Übrigen patentfähig.

8. Die geltenden Unteransprüche 2 bis 11 sowie 13 bis 14 betreffen zweckmäßige Ausgestaltungen bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemäßen „Verdrängungskörpers“ gemäß Anspruch 1 bzw. der „Schlauchpumpe“ gemäß Anspruch 12; diese gehen auf gleich bezifferte Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung zurück und sind daher zusammen mit den Ansprüchen 1 bzw. 12 gewährbar.

Die Änderungen der Beschreibung betreffen zusätzliche Angaben zum Inhalt wesentlicher Entgegenhaltungen; diese Ergänzungen sind von daher im Rahmen einer Würdigung des relevanten Standes der Technik zulässig.

9. Was den „Antrag“ auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr betrifft, musste ihm der Erfolg verwehrt bleiben.

Dieser Antrag ist zwar zulässig, ist aber rechtlich als Anregung zu behandeln, da die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr einer Ermessensentscheidung des Senats unterliegt, die von Amts wegen ohnehin zu treffen ist.

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3 PatG besteht im vorliegenden Fall jedoch kein Anlass. Sie ist nur dann gerechtfertigt, wenn es aufgrund von besonderen Umständen nicht der Billigkeit entspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 11. Aufl. 2015, § 80 PatG, Rdn. 22 u. 25; Schulte/Püschel PatG, 10. Aufl., § 80, Rdn. 114). Dies ist bei besonders schweren Verfahrensfehlern der Fall oder wenn bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre.

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Einen besonders schweren Verfahrensfehler vermag der Senat nicht zu erkennen. Insbesondere liegt kein Verstoß gegen das Recht auf Gewährung des rechtlichen Gehörs vor. Denn ein solches ist dem Anmelder mit der Möglichkeit zur Stellungnahme auf den Prüfungsbescheid vom 8. Juni 2016 gewährt worden, wovon der Anmelder mit seinem Schriftsatz vom 21. Dezember 2016 auch Gebrauch gemacht hat. Weiteres Gehör hat er nicht beantragt, so hat er nicht um eine Anhörung nachgesucht. Vielmehr endet sein Schriftsatz mit dem Antrag, die vorliegende Anmeldung erneut zu prüfen und die Patenterteilung zu verfügen.

Die mögliche Erwartung des Anmelders, er erhalte erneut Gelegenheit zur Stellungnahme, war auch deshalb unbegründet, weil er inhaltlich keine neuen Ansprüche eingereicht hat, sondern sich lediglich gegen die rechtliche Bewertung im Bescheid

des Prüfers gewendet hat. Die nach Auffassung des Anmelders fehlende Auseinandersetzung der Prüfungsstelle mit seinen Einwendungen im Beschluss stellt aber keine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs dar, sondern allenfalls einen Begründungsmangel, wie es auch in der vom Anmelder zitierten Literaturstelle (Benkard, § 47, Rdn. 9) vertreten wird, wobei allerdings nicht jede unterbliebene Auseinandersetzung mit dem Anmeldervorbringen im Beschluss auch einen solchen Mangel bedeutet. Aus diesem Grundsatz kann nicht abgeleitet werden, dass sich ein Beschluss mit jedem Vorbringen eines Verfahrensbeteiligten in den Gründen ausdrücklich zu befassen oder gar in einer bestimmten Weise auseinandersetzen hat (vgl. BVerfGE NJW 1978, 989).

Ein schwerwiegender Begründungsmangel jedenfalls, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte, liegt hier nicht vor.

Vorliegend ist der Beschluss der Prüfungsstelle unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften und unter Wahrung des rechtlichen Gehörs ergangen, und auch ansonsten sind keine schwerwiegenden oder für die Erhebung der Beschwerde ursächlichen Verfahrensfehler erkennbar.

So stützt sich die Entscheidung der Prüfungsstelle auf den Grund mangelnder Neuheit des Gegenstands nach einem Hauptanspruch (Anspruch 1) in einer im Prüfungsverfahren unveränderten Fassung. Dieser Zurückweisungsgrund wurde bereits mit dem Erstbescheid – der sich auch mit den übrigen Ansprüchen befasst hat und mit dem auf die Möglichkeit einer Zurückweisung hingewiesen wurde – aufgebracht.

Der Hinweis auf die Stellungnahme des Anmelders vom 21. Dezember 2016 im Zurückweisungsbeschluss dokumentiert, dass der Prüfer die Argumentation des Anmelders zur Kenntnis genommen hat. Dass sie in den weiteren Ausführungen keinen Niederschlag gefunden haben, kann darauf zurückzuführen sein, dass der Prüfer sie nicht für einschlägig gehalten hat. Im Beschluss muss nicht auf jeden Einwand eingegangen werden. Vielmehr enthält er die wesentlichen Gründe, die zu der getroffenen Entscheidung geführt haben (vgl. BGH, GRUR 2005, 258 - Roxithromycin). Die fehlende Auseinandersetzung mit dem Vortrag des Anmelders

im Schriftsatz vom 21. Dezember 2016 mag einer vollständigen Begründung entgegenstehen, führt aber keinesfalls zu der Schlussfolgerung, der Beschluss sei nicht mit Gründen versehen (vgl. Schulte, 10. Aufl., § 47, Rdn. 27).

Vielmehr lässt der sich inhaltlich mit dem – den Hauptanspruch umfassenden – einzigen Antrag des Anmelders befassende Beschluss den maßgeblichen Grund für die Entscheidung erkennen und enthält die notwendige Darlegung der tragenden Erwägungen und entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen für die getroffene Entscheidung, die eine Nachprüfung durch das BPatG ermöglicht. Insoweit liegt eine ausreichende Begründung ohne Verstoß gegen die Begründungspflicht vor (§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG i.V.m. § 79 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt zudem nur bei offensichtlicher bzw. völlig fehlerhafter Sachentscheidung in Betracht (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdn. 126). Selbst eine etwaige unrichtige Beurteilung der Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle bietet keinen Grund für eine Rückzahlung (vgl. Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rdn. 140 m. w. N.; Schulte, 10. Aufl., § 47, Rdn. 27).

Ohnehin müsste die Kausalität zwischen einem behaupteten Verfahrensfehler und Beschwerdeeinlegung verneint werden. Denn mit dem zuletzt gestellten Antrag im Beschwerdeverfahren liegt eine geänderte Fassung des Anspruchs 1 zugrunde, mit einem Sinngehalt entsprechend obiger Feststellung, auf dem die abweichende Beurteilung der Patentfähigkeit durch den Senat beruht.

Dass der Zurückweisungsbeschluss gegen eine gefestigte Rechtsprechung oder Amtspraxis verstoße, hat der Anmelder nicht geltend gemacht und ist auch so nicht ohne Weiteres ersichtlich.

Nach alledem konnte der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr keinen Erfolg haben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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.

Hubert

Paetzold

Dr. Baumgart

Dr. Geier