

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 66/98

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 11 290

...

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Lauster und die Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihlen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 1.42 S des Deutschen Patentamts vom 2. Juli 1998 aufgehoben und das Patent widerrufen.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluß hat die Patentabteilung das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Meinung, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gehe hinsichtlich seines letzten Merkmals "daß ausschließlich in der Zuleitung (B) ein Ventil zur Steuerung des Teilvolumenstroms (b) vorgesehen ist" über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Ferner sei der Gegenstand des Anspruchs 1 im Umfang seiner ursprünglich offenbarten Merkmale aus der Deutschen Offenlegungsschrift 40 05 281 und der US-Patentschrift 5 030 326 bekannt. Schließlich ergebe sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Zusammenschau der US-Patentschrift 5 030 326 mit der deutschen Offenlegungsschrift 40 05 281 oder mit der finnischen Offenlegungsschrift 901 593.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegengetreten.

Der Senat hat den Beteiligten mit Bescheid vom 17. Februar 2000 mitgeteilt, daß erhebliche Zweifel hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung des letzten Merkmals des erteilten Anspruchs 1 und bezüglich der Patentfähigkeit seines Gegenstandes bestehen.

Die Patentinhaberin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 21. Februar 2000 das Patent derart geteilt, daß lediglich der Gegenstand eines einzigen Anspruchs im Patent verbleibt und der Rest in eine Teilanmeldung überführt wird. Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut:

"Mischeinrichtung zum Mischen von zwei Flüssigkeiten im Bereich der Zuführung zum Stoffauflauf einer Papiermaschine, mit:

einer Zuleitung (A) für den ersten Teilvolumenstrom (a);

einer Zuleitung (B) für den zweiten Teilvolumenstrom (b); einer Ableitung (C) für den Gemischvolumenstrom (c) mit dem Strömungswiderstand (W_c);

der Zuleitung (A) axial in der Zuleitung (B) verlaufend;

dadurch gekennzeichnet,

daß die Zuleitung (B) im Endbereich der Zuleitung (A) eine Einschnürung aufweist, derart, daß der Gemischvolumenstrom (c) konstant bleibt, unabhängig vom Verhältnis der Teilvolumenströme, daß ausschließlich in der Zuleitung (B) ein Ventil zur Steuerung des Teilvolumenstromes (b) vorgesehen ist, und daß sich in der Zuleitung (A) ein Strömungswiderstand (W_A) befindet.

Der Senat hat die am 22. Februar 2000 zur Teilanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Unterlagen samt Gebührenmarken in Augenschein genommen, festgestellt, daß damit die Voraussetzungen für das Wirksambleiben der Teilungserklärung vorliegen, und dies den Beteiligten mit Bescheid vom 9. März 2000 mitgeteilt.

Die Patentinhaberin hat daraufhin beantragt,

über das Restpatent nach Aktenlage zu entscheiden und mit der Entscheidung abzuwarten, bis auch das Deutsche Patent- und Markenamt die Teilanmeldung unwiderruflich für wirksam erachtet hat.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

B. Der Einspruch war ebenfalls zulässig. Gegenteiliges hat auch die Patentinhaberin nicht vorgetragen.

C. Das Patent ist wirksam geteilt worden. Der Gegenstand des einzigen nach der Teilung im Stammpatent verbliebenen Patentanspruchs entspricht dem des erteilten Anspruchs 6 in seiner zweiten fakultativen Ausführungsform in unmittelbarer Rückbeziehung auf den erteilten Anspruch 1.

D. Der Gegenstand des einzig im Stammpatent verbliebenen Patentanspruchs geht hinsichtlich seines Merkmals "daß ausschließlich in der Zuleitung (B) ein Ventil zur Steuerung des Teilvolumenstroms (b) vorgesehen ist" über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. In den ursprünglich eingereichten Unterlagen ist lediglich beschrieben, daß die Menge des Teilstromes (b) durch eine Veränderung der Größe des Austrittsquerschnitts der Zuleitung (B) veränderbar ist, vgl Figuren 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung. Die Steuerung des Teilvolumenstroms (b) mittels eines Ventils in der Zuleitung (B) wird hingegen nirgends erwähnt. Die Ausführungen der Patentinhaberin und der Patentabteilung im angefochtenen Beschluß sind nicht geeignet, die Existenz dieses Merkmals nachzuweisen. Soweit sich die Patentabteilung auf ein zweites Ventil (vgl Sp 4 Z 20 der Offenlegungsschrift) stützt und daraus ableitet, daß das erste Ventil dann zwangsläufig in der Zuleitung (B) sitzen müsse, verkennt sie, daß in diesem Zusammenhang mit dem ersten Ventil die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als "Mischventil" bezeichnete Mischeinrichtung gemeint ist.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die Mischeinrichtung nach dem einzig im Stammpatent verbliebenen Patentanspruch patentfähig ist.

Der einzig im Stammpatent verbliebene Patentanspruch hat daher keinen Bestand.

E. Der Antrag der Patentinhaberin, mit einer Entscheidung abzuwarten, bis auch das Deutsche Patent- und Markenamt die Teilanmeldung unwiderruflich für wirksam erachtet hat, ist nach Ansicht des Senats ein Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens, den der Senat mangels Vorgeiflichkeit ablehnt.

Lauster

Hövelmann

Frowein

Ihsen

Mr/prö