



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 8/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 196 15 925.3-27

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richterin Friehe-Wich, des Richters Dipl.-Ing. Reinhardt und des Richters Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

- I. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.
- II. Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:
Patentansprüche 1 bis 13 und Beschreibung Seiten 30 bis 62, jeweils als Hilfsantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung, Zeichnungen Figuren 1 bis 14, eingegangen am 5. Juli 1996.
- III. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
- IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Die Bezeichnung lautet:

"Tintentank für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung und Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung mit einem solchen Tintentank"

Anmeldetag ist der 22. April 1996.

Die Priorität der Voranmeldung JP 7-118 974 vom 21. April 1995 in Japan ist in Anspruch genommen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung ist unter Inanspruchnahme der Priorität der japanischen Voranmeldung 7-118 974 vom 21. April 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. April 1996 mit der Bezeichnung

"Mit Tinte versorgter Drucker und Tintenzuführtank"

eingegangen. Mit Beschluss vom 21. Oktober 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 41 J des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gem. § 48 PatG zurückgewiesen. Sie war der Auffassung, die zwecks Anpassung an die zur Erteilung in Aussicht gestellten Patentansprüche überarbeitete Beschreibung (eingegangen am 10. April 2001) enthalte mit den Beschreibungspassagen für die Gegenstände nach den Figuren 4, 8, 10 und 15-18 und mit diesen Figuren selbst solche Angaben, die zum Erläutern der Erfindung in offensichtlicher Weise nicht notwendig seien. Die Beschreibung erfülle damit nicht die Vorschrift gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 der am Anmeldetag geltenden Patentanmeldeverordnung (PatAnmV). Diese Mängel, die im Prüfungsverfahren gerügt worden waren, seien nicht beseitigt worden.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie meint, nach der Patentanmeldeverordnung seien von der Aufnahme bzw. dem Verbleib in der Beschreibung nur solche Angaben ausgeschlossen, deren mangelnde Notwendigkeit zur Erläuterung offensichtlich sei. Es könne zwar sein, dass die von der Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss bzw. die vom Senat in der mündlichen Verhandlung bezeichneten Teile der Beschreibung nicht unbedingt notwendig zum Erläutern der Erfindung seien. Die mangelnde Notwendigkeit sei jedoch keinesfalls offensichtlich. Insofern liege ein Verstoß gegen die Vorschrift der Patentanmeldeverordnung nicht vor. Die Zurückweisung der Anmeldung aufgrund der Patentanmeldeverordnung sei deshalb nicht begründet.

Die Patentanmelderin stellt den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 13 und Beschreibung Seiten 30 bis 62, jeweils als Hauptantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- Zeichnungen Figuren 1 bis 18, eingegangen am 5. Juli 1996,

hilfsweise

- Patentansprüche 1 bis 13 und Beschreibung Seiten 30 bis 62, jeweils als Hilfsantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- Zeichnungen Figuren 1 bis 14, eingegangen am 5. Juli 1996.

Außerdem regt die Patentanmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie erklärt weiter die Teilung der Anmeldung gemäß § 39 PatG.

Die für Haupt- und Hilfsantrag übereinstimmenden Patentansprüche 1 sowie die ebenfalls übereinstimmenden Patentansprüche 13 lauten:

- "1. Tintentank für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung mit :
einer Kammer (611, 612) zur Aufbewahrung eines Tintenabsorbierungselements;
einem Deckel (630), der oben an der Kammer angebracht ist, wobei mindestens ein Bereich des Deckels (630) wahlweise geöffnet werden kann; und
wobei eine Wand des Tintentanks mit einem Durchgangsloch (616A), welches wahlweise geöffnet werden kann, und durch welches Tinte eingespritzt werden kann, ausgebildet ist."*
- "13. Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung zum Ausstoßen von Tinte auf ein Aufzeichnungsmedium mit:
einem Aufzeichnungskopf zum Ausstoßen von Tinte; und einem Tintentank gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche."*

An den jeweiligen Patentanspruch 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag schließen sich rückbezogene Patentansprüche 2 bis 12 an.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat teilweise Erfolg durch die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Erteilung des Patents mit den im Beschlusstenor angegebenen Unterlagen.

2. Die Patentanmeldung betrifft nach dem für Haupt- und Hilfsantrag jeweils gleichlautenden Anspruchssatz einen Tintentank für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung (Patentansprüche 1 bis 12) sowie eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung mit einem derartigen Tintentank (Patentanspruch 13). In der Beschreibungseinleitung der Anmeldungsunterlagen ist ausgeführt, dass das Auswechseln nicht nachfüllbarer Tintentanks umständlich sei und außerdem zur Beschmutzung der Hände der Bedienperson führe könne. Die Entsorgung solcher Tintentanks verursache darüber hinaus hohe Kosten und Umweltverschmutzung. Bei einem aus der EP 0 640 484 A2 bekannten Tank mit einem Tintenabsorbierungselement sei zwar Tinte durch einen Einspritzkanal in einer Tankwandung Tinte ins Tankinnere nachfüllbar, jedoch könne ein verbrauchtes Tintenabsorbierungselement nicht entnommen werden.

Das der Patentanmeldung zugrundeliegende und mit der nach Haupt- und Hilfsantrag gleichlautenden Aufgabe formulierte technische Problem besteht daher sinngemäß darin,

einen verbesserten Tintentank für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung sowie eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung mit einem derartigen Tintentank zur Verfügung zu stellen, welcher Tintentank wieder verwendbar sowie bei Erschöpfung der Tinte rasch und sauber nachfüllbar ist und dessen Tintenabsorbierungselement nach Verbrauch entnommen und durch ein neues ersetzt werden kann.

Dieses Problem wird durch den Tintentank bzw. die Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung mit den in den jeweiligen Patentansprüchen 1 bzw. 13 nach Haupt- und Hilfsantrag angegebenen Merkmalen gelöst.

3. Hauptantrag

Der Hauptantrag kann keinen Erfolg haben, da von der Prüfungsstelle zu Recht gerügte Mängel der Patentanmeldung in den Unterlagen gemäß Hauptantrag nicht beseitigt sind. Die Beschreibung enthält Bestandteile, die gemäß § 5 Abs. 3 Patentanmeldeverordnung als zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind.

Die auf § 34 Abs. 6 PatG beruhende Verordnung über die Anmeldung von Patenten des Präsidenten des Deutschen Patentamts (Patentanmeldeverordnung), die aufgrund § 22 Patentverordnung auf die vorliegende Anmeldung anzuwenden ist, ist auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens entsprechend zu berücksichtigen.

Zwar bezieht sich § 34 PatG wie auch die Patentanmeldeverordnung zunächst nur auf die Anmeldeunterlagen, d. h. die Unterlagen, mit denen der Anmeldung nach § 35 Abs. 2 PatG ein Anmeldetag zuerkannt werden kann. Entsprechend sind die Voraussetzungen des § 34 wie auch der Patentanmeldeverordnung im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung (§ 42 PatG) zu prüfen. Dies bedeutet aber nicht, dass derartige Mängel der Anmeldung nur im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG beanstandet werden können und dass nur Mängel erfasst werden, die bereits am Anmeldetag vorhanden waren. Nach § 44 Abs. 1 PatG sind die Anforderungen des § 34 PatG und somit der Patentanmeldeverordnung vielmehr auch im Prüfungsverfahren zu prüfen. Insbesondere wenn - wie vorliegend - im Lauf des Prüfungsverfahrens die geltenden Unterlagen geändert werden und hierbei erstmals ein offensichtlicher Mangel auftritt, dann kann dieser ebenso beanstandet werden, wie wenn er von vorneherein in den Unterlagen gewesen wäre. Denn wenn - was durch die Prüfung nach § 42 PatG erreicht werden soll - eine solchermaßen mangelhafte Patentanmeldung schon nicht offengelegt werden

soll, dann kann mit ebenso mangelhaften Unterlagen erst recht keine Patenterteilung erfolgen. Im Stadium des Prüfungsverfahrens ist aber der zuständige Fachprüfer mit der Patentanmeldung befasst, und daher kann es in diesen Fällen nur darauf ankommen, was für ihn offensichtlich ist.

In § 5 Abs. 3 der Patentanmeldeverordnung ist bestimmt, dass in die Beschreibung keine Angaben aufzunehmen sind, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind.

Ein Mangel ist offensichtlich, wenn er dem Fachprüfer bei der Durchsicht der Unterlagen in Kenntnis der Erfindung, die durch die zur Erteilung vorgesehenen Patentansprüche gekennzeichnet ist, deutlich ins Auge springt. Eine flüchtige Prüfung genügt somit nicht.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze enthält die Beschreibung Teile, die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind.

Mit den Patentansprüchen Schutz begehrt wird für einen Tintentank für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung (Patentansprüche 1 bis 12) sowie für eine Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung (Patentanspruch 13). Dabei betreffen die Patentansprüche 1 bis 12 ausschließlich die vorrichtungstechnische Ausgestaltung des Tintentanks, Patentanspruch 13 die vorrichtungstechnische Ausgestaltung der Tintenstrahlaufzeichnungsvorrichtung mit einem derartigen Tintentank.

Die Patentansprüche begehren dagegen nicht Schutz für die Ausgestaltung von Einrichtungen zum Nachfüllen des Tintentanks, und sie begehren auch nicht Schutz für Verfahren zum Nachfüllen von Tinte bei der Verwendung des Tintentanks bzw. für die Verwendung des Tanks beim Nachfüllen. Diesbezügliche Angaben, die somit nicht die unter Schutz zu stellende Erfindung betreffen, finden sich in folgenden Beschreibungsteilen:

a) die Nachfüllvorrichtungen

- Seite 34, Zeilen 2-12 (zu Figuren 15, 16)
- Seite 37, Zeilen 2-4 (zu Figuren 17, 18)
- Seite 39, Zeilen 14-25 (Figurenaufzählung Figuren 15-18)
- Seite 44, Zeile 32 bis Seite 45, Zeile 2 (zu Figuren 15, 16)
- Seite 53, Zeile 7 bis Seite 55, Zeile 3 (zu Figuren 15-18)

b) die Nachfüllverfahren bzw. die Verwendung des Tanks beim Nachfüllen

- Seite 58, Zeile 28 bis Seite 62, Zeile 29.

Zu a)

Die oben unter a) bezeichneten Beschreibungsteile betreffen die Ausgestaltung der Nachfülleinrichtungen. Diese Nachfülleinrichtungen (Einspritzvorrichtung und Nachfüllset) sind - wie vorstehend ausgeführt - selbständige, von der Erfindung nicht erfasste Gegenstände, deren in den Unterlagen angegebene konstruktive Einzelheiten für die Ausgestaltung und die ordnungsgemäße Funktion des Tintentanks bzw. der Tintenaufzeichnungsvorrichtung für den Fachprüfer auf den ersten Blick und damit offensichtlich ohne Belang sind.

Zu b)

Die oben unter b) bezeichneten Beschreibungsteile betreffen das ebenfalls nicht von der Erfindung erfasste Nachfüllverfahren bzw. die Verwendung des Tanks beim Nachfüllen. Auch insoweit handelt es sich um Beschreibungsteile, die offensichtlich nicht notwendig zum Erläutern der Erfindung sind.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde nach dem Hauptantrag zurückzuweisen.

4. Hilfsantrag

4.1 Die Beschreibung nach dem Hilfsantrag enthält keine Angaben, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind, und genügt insofern den Vorschriften der Patentanmeldeverordnung.

Der anmeldungsgemäße Tintentank ist mit allen in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen in Figur 5 dargestellt. Allerdings lässt die Figur 5 nicht alle Ausgestaltungsmerkmale erkennen, die außerdem in Unteransprüchen beansprucht sind sowie dem beanspruchten Tintentank darüber hinaus gemäß Beschreibung zu eigen sein können. So zeigt die Figur 2 einen Tintentank ohne Nachfüll-Öffnung und dient der anschaulichen Erläuterung der vorteilhaften Auswirkung der Nachfüll-Öffnung beim hier beanspruchten Gegenstand gemäß Figur 5. Die Figur 3 zeigt überdies in einer Stirnansicht des Tintentanks die Anordnung der mehreren ersten Kammern, die bei dem beanspruchten Tintentank zwar auch vorliegen kann (geltender Anspruch 9), in Figur 5 aber nicht dargestellt ist. Aus den Figuren 7, 9, 13, 14 sind weitere, der Figur 5 nicht entnehmbare spezielle Gestaltungsmerkmale ersichtlich, die der beanspruchte Tintentank ebenfalls aufweisen kann. So z. B. der insgesamt abnehmbare Deckel und die Anordnung jeweils eines Absorbierungselements sowohl in der ersten als auch in der zweiten Kammer (Figur 7 i. V. m. Seite 57, Zeilen 9-18), die abnehmbare Abtrennung zwischen den Kammern (Figur 9 i. V. m. geltendem Anspruch 4), des weiteren der anstelle eines Absorbierungselements in den Tank einsetzbare Nachfüllpack (Figur 11 i. V. m. Figur 9 und Seite 49, Zeilen 19-22, Seite 58, Zeilen 8-22 und geltendem Anspruch 5), ferner die Ausbildung einer Luftdurchlaß-Öffnung mit im Durchmesser gegenüber der Zuführradel der Nachfüllvorrichtung größerer Nachfüll-Öffnung (Figur 13 i. V. m. Seite 50, Zeile 31, bis Seite 51, Zeile 30), und schließlich die der zweiten Kammer zugeordnete Nachfüll-Öffnung (Figur 14 i. V. m. geltendem Anspruch 12).

Im Ergebnis zeigt sich, dass die die Ausgestaltung des Tintentanks betreffenden Figuren 2, 3, 7, 9, 13 und 14 durchaus der näheren Erläuterung des Tintentanks gemäß Figur 5 dienen. Entsprechendes gilt für die Figuren 11 und 12 mit zugehö-

riger Beschreibung. Denn der damit beschriebene Nachfüllpack stellt für einen dafür vorgesehenen Tintentank eine für dessen Funktionsfähigkeit unverzichtbare Komponente dar. Der Nachfüllpack ist nämlich Bestandteil eines solchen Tintentanks selbst, weil er zum Betrieb des Druckkopfs in den Behälterkörper des Tanks eingesetzt sein muss. Die entsprechenden Beschreibungsteile mit den Figuren 11 und 12 sind daher zum Erläutern der durch die Patentansprüche gekennzeichneten Erfindung notwendig.

Die Figuren 4, 6, 8, 10 erläutern zusammen mit den zugehörigen Beschreibungsteilen nicht etwa allgemein ein Verfahren zum Nachfüllen von Tinte in einen Tintentank, sondern vielmehr die Handhabung des in der jeweils zugeordneten Ausgestaltungsvariante vorliegenden Tintentanks für den Vorgang des Nachfüllens. Dieses fördert das Verständnis über die Bedeutung und Funktion der am Tintentank vorgesehenen Nachfüll-Öffnungen und ist daher der Erläuterung der beanspruchten Ausgestaltung des Tanks zumindest dienlich.

Schließlich betrifft Figur 1 die in Patentanspruch 13 beanspruchte Tintenstrahlaufrichtungsvorrichtung und ist mitsamt zugehörigen Beschreibungsteilen notwendig zur Erläuterung des Anspruchsgegenstands.

Die Beschreibung in der gemäß Hilfsantrag vorgelegten Fassung kann deshalb mit der Erteilung zugrunde gelegt werden.

4.2 Die Patentansprüche 1 bis 13 nach dem Hilfsantrag sind zulässig, ihre Gegenstände patentfähig.

Die Prüfung durch den Senat hat keine Anhaltspunkte für eine Unzulässigkeit dieser Patentansprüche, die bis auf angepasste Rückbeziehungen und redaktionelle Änderungen mit den dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrundeliegenden Patentansprüchen übereinstimmen, und auch keine Anhaltspunkte für mangelnde Patentfähigkeit ihrer Gegenstände gegenüber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik ergeben.

Unzulässigkeit oder mangelnde Patentfähigkeit hat die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss auch nicht geltend gemacht. Vielmehr war die Patentertei-

lung im Hinblick auf die dem Zurückweisungsbeschluss zugrundeliegenden Patentansprüche, mit denen die geltenden inhaltlich übereinstimmen, grundsätzlich bereits in Aussicht gestellt worden (Prüfungsbescheid vom 30. Juni 2000, Seite 2, 2. Absatz; Prüfungsbescheid vom 27. Juli 2001, Seite 1).

Die Patentansprüche sind demnach gewährbar.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent mit den Unterlagen gemäß Hilfsantrag zu erteilen.

Petzold

Friehe-Wich

Reinhardt

Dr.-Ing. Höchst

Ko