



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 4/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 196 18 986.1-27

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Reinhardt und Dr.-Ing. Weber

beschlossen:

- I. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

- II. Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:
 - Patentansprüche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Februar 2007,
 - Beschreibung Seiten 1, 3 bis 8, eingegangen am 10. Mai 1996,
 - Beschreibung Seiten 2, 2a, 2b, eingereicht mit Schriftsatz vom 1. April 2004,
 - Zeichnungen Figuren 1 bis 12, eingegangen am 10. Mai 1996.

- III. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung ist am 10. Mai 1996 unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität 195 40 461.0 vom 30. Oktober 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt mit der Bezeichnung

"Tintenpatrone für einen Druckkopf eines Ink-Jet-Printers"

eingegangen. Mit Beschluss vom 19. September 2006 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 41 J des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen. Sie war der Auffassung, die Tintenpatrone nach dem seinerzeit geltenden Patentanspruch 1 sei nicht neu gegenüber dem Stand der Technik nach der EP 0 547 874 A2.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss wenden sich die Anmelderrinnen mit ihrer Beschwerde. Sie legen neue Patentansprüche vor, die der Weiterverfolgung zugrunde gelegt werden sollen.

Des Weiteren machen sie Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend. Der Stand der Technik nach der EP 0 547 874 A2, auf den ausschließlich die Prüfungsstelle die Zurückweisung der Anmeldung gestützt habe, sei im einzigen Vorbescheid vom 11. September 2003 nur beiläufig neben vorrangig dargestelltem Stand der Technik ohne nähere Erläuterung der von der Prüfungsstelle vorgenommenen Bewertung als neuheitsschädlich bezeichnet worden. Nachdem sie gleichwohl in ihrer Erwiderng vom 1. April 2004 ihre abweichende Auffassung auch zur EP 0 547 874 A2 dargelegt und begründet hätten, hätten sie mit einer auf diesen Stand der Technik gestützten Zurückweisung der Anmeldung ohne vorherige Rückäußerung der Prüfungsstelle nicht rechnen können.

Die Beschwerdeführerinnen stellen sinngemäß den Antrag,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Februar 2007,
 - Beschreibung Seiten 1, 3 bis 8, eingegangen am 10. Mai 1996,

- Beschreibung Seiten 2, 2a, 2b, eingereicht mit Schriftsatz vom 1. April 2004,
- Zeichnungen Figuren 1 bis 12, eingegangen am 10. Mai 1996,

2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"1. Tintenpatrone für einen Druckkopf eines Ink-Jet-Printers, umfassend ein Gehäuse (10) mit einer ersten Öffnung (15) zum Aufstecken auf einen Stutzen des Druckkopfs und einer zweiten Öffnung (40) für die Zufuhr von Luft, sowie eine Transportsicherung (2), welche die erste Öffnung (15) für den Transport verschließt, dadurch gekennzeichnet, dass bei mindestens einer der Öffnungen (15, 40) eine mehrstufige Kapillardichtung (29, 35, 36; 45, 47, 48) vorgesehen ist, welche mindestens einen um die betreffende Öffnung herum angeordneten, ersten Ringraum (36; 48) umfasst, wobei der erste Ringraum (36; 48) derart ausgebildet ist, dass in den Ringraum (36; 48) eintretende Tinte durch Kapillarwirkung im Ringraum (36; 48) zurückgehalten wird."

Rückbezogene Patentansprüche 2 bis 14 schließen sich diesem Patentanspruch an. Zu ihrem Wortlaut wird auf die Akte verwiesen.

Im Prüfungsverfahren ist folgender Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

- EP 0 547 874 A2
- EP 0 560 729 A2

- EP 0 655 335 A2
- EP 0 631 875 A2.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat in der Sache Erfolg durch Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, Erteilung eines Patents mit den im Beschlusstenor angegebenen Unterlagen und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

1. Die Patentanmeldung betrifft eine Tintenpatrone für einen Druckkopf eines Ink-Jet-Printers, die mit einer Transportsicherung zum Verschließen einer Öffnung für den Transport versehen ist.

In der Beschreibungseinleitung der Anmeldung ist ausgeführt, dass Tintenpatronen dieser Art bekannt seien, bei denen die Transportsicherung durch einen auf die Öffnung aufgesiegelten Folienstreifen, durch einen die Öffnung verschließenden O-Ring oder durch einen gegen einen Dichtwulst des Patronengehäuses gepressten Elastomerstreifen gebildet sei.

Das der Anmeldung zugrundeliegende und mit der Aufgabe formulierte technische Problem besteht daher darin,

solche Tintenpatronen derart weiterzubilden, dass sie rationeller hergestellt werden können.

Dieses Problem wird durch die im geltenden Patentanspruch 1 angegebenen Tintenpatrone gelöst.

2. Die geltenden Patentansprüche sowie die Änderungen in der Beschreibung sind zulässig.

Die Gestaltung der Tintenpatrone nach Patentanspruch 1 ergibt sich aus einer Zusammenschau der Merkmale nach dem ursprünglichen Patentanspruch 1 mit An-

gaben aus der ursprünglichen Beschreibung, betreffend die Gestaltung der Kapillardichtung als Ringraum (Seite 4, Zeilen 10 bis 15; Seite 5, Zeilen 19 bis 24 i. V. m. Seite 6, Zeilen 22 bis 26; Figuren 2 bis 7).

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 5 kennzeichnen Ausgestaltungen, die in der Beschreibung im Einzelnen dargelegt sind (Seite 3, Zeile 26 bis Seite 4, Zeile 15; Seite 5, Zeilen 7 bis 10 und 22 bis 28; Seite 6, Zeilen 3 bis 5 und 22 bis 27).

Die Ausgestaltungen nach den geltenden Patentansprüchen 6 bis 10 und 13, 14 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 6 und 9, 10 angegeben.

Die Gegenstände der geltenden Ansprüche 11 und 12 ergeben sich aus einer Zusammenschau der Merkmale nach den ursprünglichen Ansprüchen 7 und 8 mit Angaben aus der Beschreibung (Seite 5, Zeilen 22 bis 24; Seite 6, Zeilen 3 bis 5; Figuren 6, 7).

Die Beschreibung ist durch die Darlegung von im Prüfungsverfahren ermitteltem Stand der Technik in zulässiger Weise ergänzt und ansonsten unverändert.

3. Die offensichtlich gewerblich anwendbare Tintenpatrone nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist patentfähig gegenüber dem Stand der Technik.

Als Fachmann legt der Senat einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder Feinwerktechnik zugrunde, der bei einem Hersteller von austauschbaren Tintenpatronen für Ink-Jet-Printer mit der Konstruktion der Patronen befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt.

3.1 Die Tintenpatrone nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist neu.

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist Patentanspruch 1 nachfolgend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

1. *Tintenpatrone für einen Druckkopf eines Ink-Jet-Printers,*
2. *die Tintenpatrone umfasst ein Gehäuse (10),*

3. *das Gehäuse (10) weist eine erste Öffnung (15) zum Aufstecken auf einen Stutzen des Druckkopfs auf,*
4. *das Gehäuse (10) weist eine zweite Öffnung (40) für die Zufuhr von Luft auf,*
5. *die Tintenpatrone umfasst eine Transportsicherung (2),*
6. *die Transportsicherung (2) verschließt die erste Öffnung (15) für den Transport,*

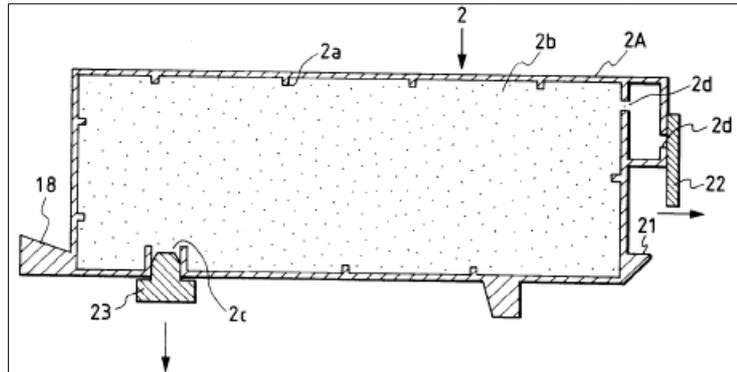
- Oberbegriff -

7. *bei mindestens einer der Öffnungen (15, 40) ist eine Kapillardichtung (29, 35, 36; 45, 47, 48) vorgesehen,*
8. *die Kapillardichtung (29, 35, 36; 45, 47, 48) ist mehrstufig,*
9. *die Kapillardichtung (29, 35, 36; 45, 47, 48) umfasst mindestens einen ersten Ringraum (36; 48),*
10. *der erste Ringraum (36; 48) ist um die betreffende Öffnung (15, 40) herum angeordnet,*
11. *dabei ist der erste Ringraum (36; 48) derart ausgebildet, dass in den Ringraum (36; 48) eintretende Tinte durch Kapillarwirkung im Ringraum (36; 48) zurückgehalten wird.*

- Kennzeichen -

Eine Tintenpatrone (ink tank 2), die für einen Druckkopf 1 eines Ink-Jet-Printers vorgesehen ist, ist aus der Druckschrift EP 0 547 874 A2 bekannt (Spalte 1, Zeilen 5 bis 11; --> Merkmal 1). Die Tintenpatrone 2 umfasst ein Gehäuse 2A, welches eine erste Öffnung (ink supply hole 2c) zum Aufstecken auf einen Stutzen (ink supply path 8) des Druckkopfs 1 sowie eine zweite Öffnung (communicating hole 2d) für die Zufuhr von Luft aufweist (Spalte 4, Zeilen 44 bis 53; vgl. hier wiedergegebene Figur 3; --> Merkmale 2 bis 4). Innerhalb des Gehäuses ist ein mit Tinte getränktes poröses Element 2b angeordnet, welches die Tinte aufnimmt und Kapillarwirkung entfaltet (Spalte 4, Zeilen 44 bis 46 und 55 bis 57).

Die Tintenpatrone 2 ist weiter mit je einer Transportsicherung (sealing members 22, 23) zum Verschließen jeder beiden Öffnungen 2c, 2d für den Transport versehen (Spalte 8, Zeilen 39 bis 46; --> Merkmale 5, 6).



Zur Verhinderung bzw. Reduzierung eines Tintenaustritts

aus der Öffnung 2d nach außen hin kann das poröse Element 2b oder ein weiteres poröses Element im Bereich der Luftzuführöffnung 2d durch spezielle Maßnahmen mit tintenabweisender Wirkung versehen sein (Spalte 5, Zeilen 12 bis 17). Worauf konkret diese Wirkung beruht, ist nicht erläutert.

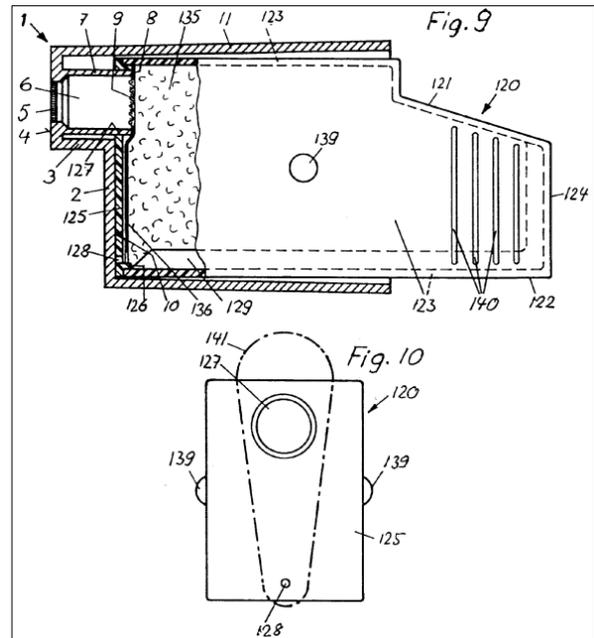
Die Ausgestaltung der Tintenpatrone nach dem Patentanspruch 1 geht demnach in folgenden Merkmalen über die in der EP 0 547 874 A2 angegebene Ausgestaltung hinaus:

- bei einer der Öffnungen ist eine Kapillardichtung vorgesehen (Merkmal 7)
- die Kapillardichtung ist mehrstufig (Merkmal 8)
- die Kapillardichtung umfasst einen Ringraum (Merkmal 9)
- der Ringraum ist um die Öffnung herum angeordnet (Merkmal 10)
- der Ringraum hält eingetretene Tinte durch Kapillarwirkung zurück (Merkmal 11).

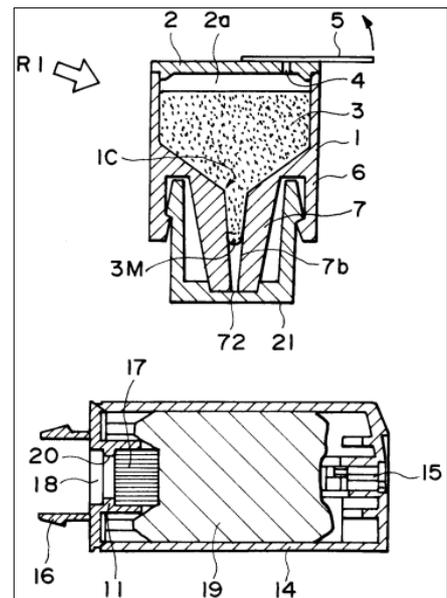
Eine weitere Tintenpatrone für einen Druckkopf eines Ink-Jet-Printers ist aus der EP 0 560 729 A2 bekannt (Anspruch 1; --> Merkmal 1). Die Tintenpatrone 120 (vgl. hier wiedergegebene Figuren 9, 10) weist ein Gehäuse 121 mit einer ersten Öffnung (Bohrung 127) zum Aufstecken auf einen Stutzen 7 des Druckkopfs 1 sowie eine zweite Öffnung (Belüftungsloch 128) für die Zufuhr von Luft auf (Seite 4, Zeilen 7 bis 10; --> Merkmale 2 bis 4). Innerhalb des Gehäuses 121 befindet sich ein Schaumkörper 135. Es ist weiter eine Transportsicherung (Siegelfolie 141) vor-

gesehen, die sowohl die erste Öffnung 127 als auch die zweite Öffnung 128 für Transport und Lagerung verschließt (Seite 4, Zeilen 24, 25; --> Merkmale 5, 6). Über eine eigenständige Dichtfunktion der Luftzuführöffnung 128 (ohne Transportsicherung) nach außen hin ist in dieser Druckschrift nichts ausgesagt.

Die mit dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Tintenpatrone geht somit über die in dieser Druckschrift angegebene Ausgestaltung wie bei der Tintenpatrone nach der EP 0 547 874 A2 mit allen im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen hinaus (Merkmale 7 bis 11).



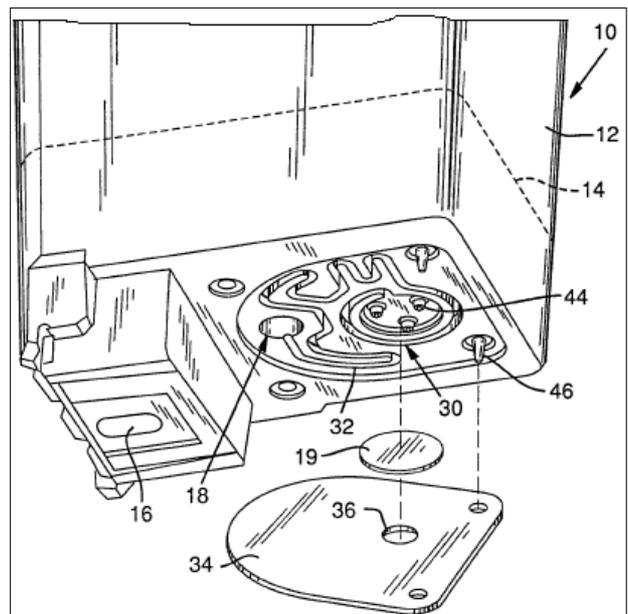
Die EP 0 655 335 A2 offenbart eine Tintenpatrone 14 für einen Druckkopf eines Ink-Jet-Printers (Spalte 1, Zeilen 29 bis 38; --> Merkmal 1) sowie eine Nachfülleinrichtung R1 zum Wiederauffüllen derselben. Wenn der Tintenvorrat in der Tintenpatrone 14 verbraucht ist, wird Letztere vom Druckkopf getrennt und anstelle dessen mit der Nachfülleinrichtung R1 verbunden (vgl. hier wiedergegebene Figuren 1, 2). Die Tintenpatrone 14 umfasst ein Gehäuse mit einer ersten Öffnung (ink delivery port 18) zum Aufstecken auf einen Stutzen des Druckkopfs (Spalte 6, Zeilen 4 bis 7; --> Merkmale 2, 3) und mit einer zweiten Öffnung (air ventilating portion 15) für die Zufuhr von Luft (Spalte 6, Zeilen 16 bis 19; --> Merkmal 4). Innerhalb des Gehäuses ist ein Porenkörper 19 zum Absorbieren der Tinte vorgesehen (Spalte 5, Zeilen 49 bis 51).



Eine Transportsicherung zum Verschließen zumindest einer der beiden Öffnungen 18, 15 der Tintenpatrone ist in der EP 0 655 335 A2 nicht ausdrücklich erwähnt. Aufgrund der dargestellten Beschaffenheit (Figur 2) der Patrone betreffend die beiden Öffnungen 18, 15 ist die Verwendung einer Transportsicherung zum Verschließen der Öffnungen für Transport und Lagerung allerdings zwingend notwendig, so dass der Fachmann eine zur Patrone zugehörige Transportsicherung deshalb auch ohne ausdrückliche Erwähnung mitlesen mag (--> Merkmale 5, 6). Eine Abdichtung einer der beiden Öffnungen durch Kapillarwirkung ist in dieser Druckschrift ebenfalls nicht erwähnt.

Die mit geltendem Patentanspruch 1 beanspruchte Tintenpatrone unterscheidet sich deshalb von der Tintenpatrone mit der in dieser Druckschrift angegebenen Ausgestaltung wie von den beiden vorstehend dargelegten Tintenpatronen durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs angegebenen Merkmale 7 bis 11.

Die EP 0 631 875 A2 hat eine Druckeinheit für einen Ink-Jet-Printer zum Gegenstand, bei der Druckkopf 16 und Tintentank als integrale Baugruppe ausgebildet sind. Die so gebildete Kartusche ist nur als Ganzes austauschbar. Der den Tintentank bildende Gehäuseabschnitt 12 (vgl. hier wiedergegebene Figur 1; --> Merkmal 2) weist eine Öffnung 18/20 für die Zufuhr von Luft in das Behälterinnere auf (Spalte 5, Zeilen 18 bis 23; --> Merkmal 4). In dieser Öffnung ist eine Kapillardichtung wirksam, die gebildet ist durch einen Ringspalt (annular orifice 20) zwischen der Innenwandung eines rohrförmigen Stutzens (tubular boss 22) und der Oberfläche eines innerhalb des Stutzens befindlichen Kugelkör-



pers (sphere 24), dessen Durchmesser geringfügig kleiner ist als der Innendurchmesser des Stutzens 22 (Spalte 4, Zeilen 44 bis 49; Spalte 5, Zeilen 2 bis 17; --> Merkmal 7).

Die Luft wird dem Ringspalt 20 über einen in die Außenfläche des Gehäusebodens eingeformten, labyrinthartig ausgebildeten Kanal (trough 32) zugeführt, der an seinem von dem Ringspalt 20 abgewandten Ende in einen Hohlraum (well 42) mündet. Hohlraum 42, Kanal 32 und Stutzen 22 sind mittels einer Abdeckung (cover 34) an der Außenseite des Gehäusebodens nach außen hin verschlossen, wobei die Abdeckung 34 eine Öffnung (air through hole 36) für die Zuführung von Umgebungsluft in den Kanal 32 aufweist (vgl. hier wiedergegebene Figur 1). Die Öffnung 36 ist auf der Innenseite der Abdeckung 34 durch eine Membran 19 abgedeckt, welche durchlässig ist für den Eintritt von Umgebungsluft und undurchlässig für Tinte, die aus dem Inneren des Tintenbehälters in den Kanal 32 vordringen kann (Spalte 4, Zeilen 30 bis 37; Spalte 5, Zeile 52 bis Spalte 6, Zeile 5).

Diese Tintenkartusche weist somit zwar eine Kapillardichtung in Form eines Ringraums auf (Ringspalt 20; --> Merkmale 9, 11). Dieser Ringraum ist jedoch nicht um die Luftzuführöffnung (Querschnitt des Stutzens 22) herum, sondern innerhalb derselben angeordnet und bildet eine lediglich einstufige Dichtung aus.

Die Tintenpatrone gemäß geltendem Anspruch 1 unterscheidet sich von der so gestalteten Kartusche nach der EP 0 631 875 A2 demnach wie folgt:

- das Gehäuse weist eine Öffnung zum Aufstecken auf einen Stutzen eines Druckkopfs auf (Merkmal 3)
- die Tintenpatrone umfasst eine Transportsicherung (Merkmal 5)
- eine Transportsicherung verschließt die Öffnung für den Transport (Merkmal 6)
- die Kapillardichtung ist mehrstufig (Merkmal 8)
- der Ringraum der Kapillardichtung ist um die betreffende Öffnung herum angeordnet (Merkmal 10).

3.2 Die Tintenpatrone nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht auf erfinderscher Tätigkeit.

Wie vorstehend zur Neuheit ausgeführt, ist die Ausgestaltung einer Tintenpatrone mit den im Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmalen (Merkmale 1 bis 6) aus der EP 0 547 874 A2 unmittelbar bekannt.

Die Dichtfunktion von Öffnungen mittels Kapillarwirkung mag dem Fachmann darüber hinaus durch die dieser Druckschrift weiter entnehmbare Ausgestaltung der Tintenpatrone nahegelegt sein. Denn die Öffnungen 2d für die Zuführung von Luft weisen gegenüber den anschließenden tinteführenden Hohlräumen einen sehr engen Querschnitt auf, woraus sich - im Zusammenwirken mit der üblichen Konsistenz der Tinte - auf in diesen Luftzuführöffnungen 2d wirkende Kapillarkräfte schließen lässt. Entsprechendes gilt für das poröse Element im Bereich der Öffnungen 2d, welches üblicherweise durch die Porosität verursachte Kapillarkräfte aufweist. Ein Austritt der Tinte in Kanalabschnitte größeren Querschnitts bzw. nach außen hin ist durch solche Kapillarkräfte verhindert bzw. zumindest erschwert. Dies herzuleiten, ist dem Können des zuständigen Fachmanns zuzuschreiben. Unter dieser Voraussetzung kann die Ausgestaltung betreffend die beiden Luftzuführöffnungen 2d dem Fachmann die Dichtfunktion infolge Kapillarkräften nahelegen, wobei - aufgrund der Tandemanordnung der Öffnungen 2d zusammen mit dem porösen Element - auch die Mehrstufigkeit erkennbar ist (--> Merkmale 7, 8).

Allerdings führt die konkrete konstruktive Ausgestaltung dieser Kapillardichtung nach der EP 0 547 874 A2 von der anmeldungsgemäßen Ausgestaltung im Sinne der Merkmale 9 bis 11 weg. Denn gemäß EP 0 547 874 A2 sind zwei Durchtrittskanäle (Öffnungen 2d) unter Zwischenschaltung eines Hohlraums für die Aufnahme von Tinte in Fließrichtung der Tinte hintereinander angeordnet. Die Bildung eines die Tinte durch Kapillarwirkung zurückhaltenden Ringraums ist daraus nicht herleitbar, erst recht nicht eines Ringraumes, der um die Öffnung herum angeordnet ist. Ausgehend von dieser Druckschrift kann der Fachmann somit nicht auf

naheliegende Weise zu einer Ausgestaltung nach Art der Merkmale 9 bis 11 gelangen.

Wie mit der Tintenpatrone nach der EP 0 547 874 A2 kann der Fachmann durch die in der EP 0 560 729 A2 offenbarte Tintenpatrone ohne erfinderische Tätigkeit zur Verwendung einer mehrstufigen Kapillardichtung im Sinne der Merkmale 7, 8 kommen. Denn - entsprechend den vorstehenden Ausführungen zur EP 0 547 874 A2 - schreibt er Schaumkörper 135 und Luftzuführöffnung 128 auf die Tinte einwirkende Kapillarkräfte zu, wodurch er schlussfolgernd auf die Funktion dieser beiden Komponenten als mehrstufige Kapillardichtung geführt wird (--> Merkmale 7, 8).

Auch diese Kapillardichtung weist allerdings keinen Ringraum auf, sondern besteht ähnlich wie bei der EP 0 547 874 A2 aus einer Hintereinanderschaltung von porösem Absorberelement und enger Durchtrittsöffnung. Somit kommt der Fachmann auch ausgehend von dieser Druckschrift nicht in naheliegender Weise zu einer Ausgestaltung im Sinne der Merkmale 9 bis 11 und damit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Auch die Tintenpatrone nach der EP 0 655 335 A2 weist einen Schaumkörper 19 und eine Luftzuführöffnung 15 auf, deren Funktion als mehrstufige Kapillardichtung zu erkennen der fachmännischen Bewertung der expressis verbis beschriebenen Ausgestaltung anheimgestellt werden kann (--> Merkmale 7, 8). Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zu den Druckschriften EP 0 547 874 A2 und EP 0 560 729 A2 verwiesen, die hier entsprechend gelten.

In Ermangelung eines Ringraums um die Luftzuführöffnung 15 herum vermag aber auch diese Druckschrift nicht in naheliegender Weise zu einer Ausgestaltung im Sinne der Merkmale 9 bis 11 zu führen.

Die Tintenkartusche nach der EP 0 631 875 A2 wird der Fachmann schon deswegen nicht in Betracht ziehen, weil der Tintenbehälter der vorbekannten Kartusche

einerseits fluiddicht in die Tintenkammer des Druckkopfs und andererseits ebenfalls fluiddicht über den Kanal 32 in den nach außen verschlossenen Hohlraum 42 mündet. Damit hat der Tintenbehälter als solcher keine nach außen offenen Durchtrittskanäle für die Tinte (die Düsen des Druckkopfs sind konstruktiv bedingt damit nicht vergleichbar), so dass eine Abdichtung im Sinne der Anmeldung bei diesem Stand der Technik gar nicht in Betracht zu ziehen ist.

Davon abgesehen vermag dieser Stand der Technik die anmeldungsgemäße Ausbildung der Kapillardichtung aber auch ohnehin nicht nahezu legen. Zwar ist hier die Kapillardichtung als Ringraum ausgestaltet (Ringspalt 20; --> Merkmale 7, 9, 11), dieser Ringraum ist jedoch nicht um die Luftzuführöffnung (Querschnitt des Stutzens 22) herum angeordnet, sondern befindet sich innerhalb der Öffnung und bildet eine nur einstufige Dichtung. Davon abzuweichen gibt die EP 0 631 875 A2 keinerlei Anregung, erst recht nicht zu einer Abänderung entsprechend den Merkmalen 8 und 10.

Vorstehende Ausführungen zeigen, dass aus keiner der in Betracht gezogenen Druckschriften eine Tintenpatrone bekannt oder naheliegend herleitbar ist, bei der um eine der Zufuhr von Luft oder dem Anschluss an einen Druckkopf dienende Öffnung herum ein die Tinte durch Kapillarwirkung zurückhaltender Ringraum angeordnet ist (Merkmal 10).

Demnach kann auch eine beliebig geartete Zusammenschau nicht zu einer solchen Tintenpatrone führen.

Nur die EP 0 631 875 A2 zeigt eine als Ringraum gestaltete Kapillardichtung (Ringspalt 20).

Eine Verknüpfung dieses Standes der Technik mit dem Stand der Technik nach einer der übrigen Druckschriften würde allenfalls ergeben, dass die Luftzuführöffnungen der Tintenbehälter nach diesen übrigen Druckschriften mit einem Kugelförper zwecks Bildung eines Ringspalts 20 nach Art der EP 0 631 875 A2 versehen würden. Ein um die Luftzuführöffnung herum angeordneter Ringraum mit Rückhaltewirkung auf die Tinte ergibt sich daraus nicht.

Eine Verknüpfung des in Betracht gezogenen Standes der Technik mit dem Ergebnis der durch den geltenden Patentanspruch 1 gekennzeichneten Ausgestaltung kann nach Überzeugung des Senats bei dieser Sachlage nur in rückschauender Betrachtung unter gezieltem "Zusammenklauben" von Einzelmerkmalen der unterschiedlich gestalteten Tintenpatronen nach diesem Stand der Technik zustande kommen.

4. Von der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 getragen werden die Unteransprüche 2 bis 14, die zweckmäßige Weiterbildungen der Tintenpatrone nach Patentanspruch 1 betreffen und zumindest keine Selbstverständlichkeiten darstellen.

5. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht. Davon ist bspw. auszugehen, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt vermeidbar gewesen wäre (Busse/Keukenschrijver PatG 6. Auflage § 80 Rdn. 95).

Dies ist im vorliegenden Fall zu bejahen.

Mit Prüfungsbescheid vom 11. September 2003 hat die Prüfungsstelle die Anmelderin über die ihrer Meinung nach fehlende Neuheit des Gegenstands des seinerzeitigen Patentanspruchs 1 (Ursprungsfassung) gegenüber dem Stand der Technik nach der EP 0 547 874 A2 in Kenntnis gesetzt. Dabei hatte die Prüfungsstelle für den Fall der Weiterverfolgung mit unverändert aufrechterhaltenen Patentansprüchen die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt (Prüfungsbescheid vom 11. September 2003, Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, 1. Absatz; Seite 3, 4. Absatz).

Die Anmelderin hat in ihrer Erwiderung vom 1. April 2004 der Auffassung der Prüfungsstelle unter Angabe von Gründen widersprochen und die von der Prüfungsstelle als nicht gewährbar bezeichneten Patentansprüche unverändert aufrechter-

halten. Für den Fall des Nicht-Einverständnisses der Prüfungsstelle hat sie hilfsweise die Durchführung einer Anhörung beantragt mit dem Ziel, erteilungsreife Anmeldeunterlagen zu erörtern (Schriftsatz der Anmelderin vom 1. April 2004, Seite 7, letzter Absatz).

Ungeachtet dessen hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen.

Mit ihrer ausführlichen Argumentation zum Stand der Technik nach der EP 0 547 874 A2 und dem dazu hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung mit dem ausdrücklichen Anerbieten, erteilungsreife Unterlagen im Rahmen dieser Anhörung erörtern zu wollen, hat die Anmelderin ihre grundsätzliche Bereitschaft zu einer Anpassung auch der Patentansprüche zu erkennen gegeben. Angesichts dessen stand für die Prüfungsstelle nicht zu erwarten, dass die Anhörung lediglich zu einer Wiederholung der schriftsätzlich ausgetauschten gegensätzlichen Bewertungen führen und auf diese Weise das Verfahren unnötig verzögert würde. Vielmehr musste die Prüfungsstelle in dieser Situation damit rechnen, in einer mündlichen Erörterung zu einem gemeinsamen Konsens über eine gewährbare Anspruchsfassung zu kommen.

Die Anmelderin ihrerseits konnte bei alledem davon ausgehen, entweder die Prüfungsstelle mit ihrer Argumentation zu überzeugen und zur Aufgabe ihrer Bedenken zu bewegen, oder aber - falls nicht - die eigens hilfsweise beantragte Gelegenheit zur mündlichen Erörterung zu erhalten.

Bei dieser Sachlage kann die Sachdienlichkeit der beantragten Anhörung nicht in Abrede gestellt werden, was für die Prüfungsstelle auch hat erkennbar sein müssen.

Die Beschwerdegebühr ist somit zurückzuzahlen.

Pontzen

Paetzold

Reinhardt

Dr. Weber

Ko