



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 10/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Oktober 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 019 232.5

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richterinnen Schwarz-Angele, der Richterinnen Zettler und des Richters Dr. Lange

beschlossen:

1. Der Beschluss des Patentamts wird aufgehoben.
2. Das Patent DE 10 2010 019 232 wird erteilt.
Bezeichnung des Patents: Kondensatvermeidungshaube
Patentansprüche: 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Beschreibung: Seite 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Zeichnungen: wie ursprünglich offenbart.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückbezahlt.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2010 019 232.5 wurde am 3. Mai 2010 mit der Bezeichnung

“Kondensatvermeidungshaube“

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung ist am 3. November 2011 erfolgt. Patentanspruch 1 der Offenlegungsschrift lautet:

1. Vorrichtung zum Erwärmen insbesondere von Laborgefäß-Inhalten, mit
– einem Basisgerät mit einem Basisgehäuse und mit
– einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefäß auf dem Basisgerät angeordnet ist, und mit

– einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der Aufnahmevorrichtung aufgenommene Gefäße zu temperieren, und die eine abnehmbare Kondensatvermeidungshaube aufweist, die gemeinsam mit Wandungen des Basisgehäuses einen Raum um die Aufnahmevorrichtung umschließt, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Haube vom Basisgehäuse vollständig trennbar ist und ein Heizelement aufweist, das sich mittels verfederter Kontakte mit dem Basisgerät in elektrische Leitungsverbindung bringen lässt.

Im einzigen Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle für B01L dazu ausgeführt, dass die Energieübertragung vom Basiselement zur Heizhaube mittels verfederter Kontakte bislang nicht nachgewiesen werden konnte. Dabei wurden die folgenden recherchierten Druckschriften berücksichtigt:

- D1 US 2004/0 112 969 A1
- D2 US 7 169 355 B1
- D3 US 2007/0 113 880 A1
- D4 AT 394 323 B
- D5 DE 196 46 116 A1
- D6 EP 1 013 342 A2.

Formal ist u. a. beanstandet worden, dass die Beschreibung Seite 3 oben im Widerspruch zum Anspruch 1 stehe. Die entsprechenden Zeilen 1 bis 3/4 wären zu streichen. Außerdem sei nicht ersichtlich, dass derart ausgebildete Vorrichtungen für den Fachmann ausreichend offenbart seien.

Die Anmelderin hat zu den beanstandeten Mängeln Stellung genommen und mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2010 geänderte Patentansprüche 1 bis 17 eingereicht. Insbesondere hat sie bezüglich der beanstandeten Seite 3 Zn. 1 bis 3/4 der

Anmeldeunterlagen, gemäß dem das Merkmal "verfederter Kontakt" auch die kontaktlose Anbindung des Heizelementes umfasst, darauf hingewiesen, dass diese Zeilen nicht im Widerspruch mit dem Anspruch 1 ständen, da explizit offenbart werde, dass auch die kontaktlose elektrische Anbindung und Energieübertragung von dem erfindungsgemäßen Merkmal umfasst sein soll. Für den Fachmann sei eine solche kontaktlose Energieübertragung auf der Beschreibungsseite 3, Zeilen 1-8 ausreichend offenbart. Durch die aufgeführten Hinweise auf eine induktive Kopplung, wie sie bei elektrischen Zahnbürsten jedermann bekannt sei, sei die alternative Ausführungsform ausreichend für den Fachmann offenbart. Die Erfindung sei deshalb auch in dieser alternativen Ausführungsform offenbart und ausführbar.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle für Klasse B01L die Anmeldung mit Beschluss vom 3. Januar 2011 zurückgewiesen. Dem Beschluss liegen die mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2010 eingereichten Patentansprüche 1 bis 17 zugrunde. Davon hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Erwärmen insbesondere von Laborgefäß-Inhalten, mit
 - einem Basisgerät mit einem Basisgehäuse **2** und mit
 - einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefäß auf dem Basisgerät angeordnet ist, mit
 - mit einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube **10**, die vom Basisgehäuse **2** vollständig trennbar ist, und mit
 - einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der Aufnahmevorrichtung aufgenommene Gefäße zu temperieren, und die eine abnehmbare Kondensatvermeidungshaube aufweist, die gemeinsam mit Wandungen des Basisgehäuses einen Raum um die Aufnahmevorrichtung umschließt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Haube **10** ein Heizelement aufweist, das sich mittels verfederter Kontakte **14** mit den Gegenkontakt **26** des Basisgeräts in elektrische Leitungsverbindung bringen lässt.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde damit begründet, dass die Anmelderin der Aufforderung der Prüfungsstelle, den entsprechenden Satz in der Beschreibung auf Seite 3 oben zu streichen, nicht nachgekommen sei. Die Beschreibung stehe somit noch immer im Widerspruch zu Anspruch 1 und umfasse Ausführungsformen, welche nicht unter den Anspruch 1 fallen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung wurde der Anmelderin zusätzlicher Stand der Technik in Form der WO 1998/20965 A1 (D7) zur Kenntnis gebracht.

In der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2012 stellt die Anmelderin den Antrag,

- den Beschluss des Patentamts aufzuheben,
und das Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung, zu erteilen,
Beschreibung: Seite 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Zeichnungen: wie ursprünglich offenbart.

Patentanspruch 1 und nebengeordneter Patentanspruch 9 haben nunmehr folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Erwärmen von Laborgefäß-Inhalten, mit
- einem Basisgerät mit einem Basisgehäuse ~~2~~ und mit
 - einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefäß auf dem Basisgerät angeordnet ist, mit
 - einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube ~~10~~, die vom Basisgehäuse ~~2~~ vollständig trennbar ist, und mit
 - einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der Aufnahmevorrichtung aufgenommene Gefäße zu temperieren, und die die abnehmbare Kondensatvermeidungshaube ~~10~~ aufweist, die gemeinsam mit Wandungen des Basisgehäuses ~~2~~ einen Raum um die Aufnahmevorrichtung umschließt,

- **dadurch gekennzeichnet**, dass die Haube ~~10~~ ein Heizelement aufweist, das sich mittels ~~trennbarer elektrischer Anbindung, die kontaktlos mittels induktiver Kopplung oder mittels~~ ~~verfederter Kontakte~~ ~~14~~ ~~erfolgt~~, mit Gegenkontakten ~~26~~ des Basisgeräts in elektrische Leitungsverbindung bringen lässt, wobei $\langle \rangle$

~~3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haube Positionierelemente aufweist, die die Position der Haube auf dem Basisgerät in horizontaler Richtung formschlüssig festlegen, und~~

~~4. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Federkontakte an einem der Positionierelemente angeordnet sind. >~~

9 ~~11. Kondensatvermeidungshaube~~ insbesondere für ein Basisgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Haube ein separates Bauteil ist und ein Heizelement und ~~entweder~~ Federkontakte ~~oder ein induktives Kopplungselement~~ aufweist, die in elektrischer Leitungsverbindung miteinander stehen, *und die eingerichtet sind, sich in elektrische Leitungsverbindung mit dem Basisgerät bringen zu lassen, wobei*

~~12. Haube nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die~~
5 Haube Positionierelemente aufweist, von denen an einem die Federkontakte angeordnet sind, *und die eingerichtet sind die Position der Haube auf dem Basisgerät in horizontaler Richtung formschlüssig festzulegen.*

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn die Anmeldung erfüllt mit den nunmehr vorliegenden Unterlagen gemäß einzigem Antrag die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents.

2. Bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 bis 14 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen sind (vgl. BGH Mitt. 2012 (7-8), 344 - Antriebseinheit für Trommelwaschmaschinen). So findet Patentanspruch 1 seine Grundlage in den Ansprüchen 1, 3 und 4 i. V. m. Seite 5 Zn. 18 bis 21 und Figur 1 der ursprünglichen Unterlagen. Der nebengeordnete Patentanspruch 9 lässt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 11, 12, 1 und 3 herleiten. Die Unteransprüche 2 bis 8 und 10 bis 14 entsprechen den ursprünglichen Unteransprüchen 2, 5 bis 10 und 13 bis 17.

3. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Diplomingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik/Maschinenbau anzusehen, der über Kenntnisse der Elektrotechnik und Physik, insbesondere der Energieübertragung verfügt. Dieser ist mit der Entwicklung und Verbesserung von Laborgeräten betraut und hat auf diesem Gebiet große Erfahrung gesammelt.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentfähig. Insbesondere ist dieser gewerblich anwendbare Gegenstand gegenüber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik neu und beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

a. Die Neuheit des beanspruchten Vorrichtung zum Erwärmen von Laborgefäß-Inhalten ist anzuerkennen, da keine der aufgegriffenen Druckschriften D1 bis D7

eine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbart, wie sich im Einzelnen auch aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

b. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht gegenüber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

aa) Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zum Erwärmen von Laborgefäß-Inhalten, mit einem Basisgerät mit einem Basisgehäuse und mit einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefäß auf dem Basisgerät angeordnet ist, mit einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube, die vom Basisgerät vollständig trennbar ist und die eine Temperiervorrichtung aufweist (vgl. geltender Patentanspruch 1).

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kondensatvermeidungshaube für eine Vorrichtung zum Temperieren von Laborgefäß-Inhalten besser handhabbar zu machen (vgl. die Anmeldeunterlagen S. 1 Zn. 31 bis 33).

bb) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zur Lösung der Aufgabe betrifft eine

- 1 Vorrichtung zum Erwärmen von Laborgefäß-Inhalten, mit
- 2 einem Basisgerät mit einem Basisgehäuse,
- 3 einer Aufnahmevorrichtung, die zum Aufnehmen von mindestens einem Gefäß auf dem Basisgerät angeordnet ist,
- 4 einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube,
- 4.1 die vom Basisgehäuse vollständig trennbar ist,
- 5 einer Temperiervorrichtung, die darauf eingerichtet ist, in der Aufnahmevorrichtung aufgenommene Gefäße zu temperieren, und die die abnehmbare Kondensatvermeidungshaube aufweist, die gemeinsam mit Wandungen des Basisgehäuses einen Raum um die Aufnahmevorrichtung umschließt;

- 6 die Haube weist ein Heizelement auf, das sich mittels verfederter Kontakte mit Gegenkontakten des Basisgeräts in elektrische Leitungsverbindung bringen lässt;
- 7 die Haube weist Positionierelemente auf, die die Position der Haube auf dem Basisgerät in horizontaler Richtung formschlüssig festlegen,
- 8 und die Federkontakte sind an einem der Positionierelemente angeordnet.

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 betrifft eine

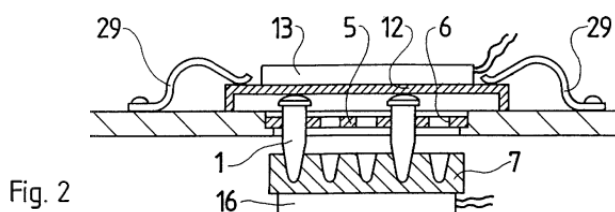
- 4* Kondensatvermeidungshaube für ein Basisgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche;
- 4.1* die Haube ist ein separates Bauteil;
- 6* die Haube weist ein Heizelement und Federkontakte auf, die in elektrischer Leitungsverbindung miteinander stehen und die eingerichtet sind, sich in elektrische Leitungsverbindung mit dem Basisgerät bringen zu lassen;
- 7* die Haube weist Positionierelemente auf, die eingerichtet sind die Position der Haube auf dem Basisgerät in horizontaler Richtung formschlüssig festzulegen;
- 8* an einem von den Positionierelementen sind die Federkontakte angeordnet.

cc) Die Druckschrift DE 196 46 116 A1 D5 betrifft einen Temperierblock für Laborthermostaten, mit einer Aufnahmeseite mit Aufnahmen in Form von Vertiefungen zur großflächig kontaktierenden Aufnahme der gefüllten unteren Bereiche von mit Probeflüssigkeit gefüllten Behältern und mit wenigstens einer mit dem Temperierblock kontaktierten Temperatureinrichtung (vgl. D5 Anspruch 1).

Dabei soll die Aufgabe gelöst werden, einen Temperierblock der gattungsgemäßen Art zu schaffen, der für unterschiedliche Gefäße eine schnelle Einstellung der optimalen Temperaturverteilung gewährleistet (vgl. D5 Sp. 1 Zn. 32 bis 35). Die Lö-

sung besteht darin, dass zwei Arten von Aufnahmen für zwei unterschiedliche Gefäßarten vorgesehen sind (vgl. D5 Sp. 1 Zn. 38 bis 40).

Figuren 1 und 2 der D5 zeigen einen Laborthermostaten, der insbesondere für PCR geeignet ist. Probeflüssigkeiten z. B. Reaktionsgemische sollen nacheinander auf unterschiedliche Temperaturen gebracht werden (Merkmale 1 u 2). Dazu sind die Probeflüssigkeiten in Behältern 1 vorgesehen, die im dargestellten Ausführungsbeispiel als handelsübliche Reaktionsgefäße aus dünnwandigem Plastikmaterial ausgebildet sind (vgl. D5 Sp. 3 Zn. 53 bis 59). Der



dargestellte Laborthermostat weist ein umschließendes Gehäuse 4, 4' auf, in dessen Oberseite ein Halter 5 zum Halten von Gefäßen 1 vorgesehen ist (Merkmal 3) (vgl. D5 Sp. 4 Zn. 60 bis 63). Über dem Halter 5 ist eine abdeckende Deckelplatte 12 angeordnet, die auf die elastischen Deckel der Behälter 1 drückt. Zu Zwecken der sicheren Temperierung der Probeflüssigkeiten in den Behältern 1 und zum Vermeiden von Kondensation an den Deckeln der Behälter ist die Deckelplatte 12 mit einer ihr anliegenden Temperiereinrichtung 13, beispielsweise einem Peltielement mit Anschlussleitern 14 auf geeignete Temperatur gebracht (Merkmal 4) (vgl. D5 Sp. 4 Zn. 14 bis 23). Zusätzlich sind lösbare Verriegelungen 29, vorgesehen, die die Deckelplatte 12 in der dargestellten Lage sichern (Merkmale 4.1 u 5) (vgl. D5 Sp. 5 Zn. 63 bis 66).

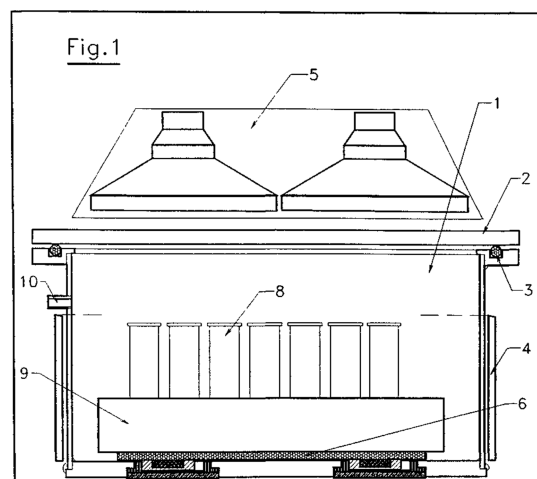
Nicht offenbart ist in D5, dass die Haube ein Hezelement aufweist, das sich mittels verfederter Kontakte mit Gegenkontakten des Basisgeräts in elektrische Leitungsverbindung bringen lässt (Merkmal 6), dass die Haube Positionierelemente aufweist, die die Position der Haube auf dem Basisgerät in horizontaler Richtung formschlüssig

festlegen (Merkmals 7), und dass die Federkontakte an einem der Positionierelemente angeordnet sind (Merkmals 8).

Hinweise auf diese Merkmale, oder Anregungen darauf sind aus der D5 nicht zu entnehmen. Der Fachmann hatte auch keinen Anlass sich in dieser Hinsicht Gedanken zu machen, da die D5 sich nicht mit der besseren Handhabung der Kondensatvermeidungshaube befasst, sondern mit der Gewährleistung einer schnellen Einstellung der optimalen Temperaturverteilung für unterschiedliche Gefäße, was eine andere Aufgabenstellung betrifft.

Die WO 1998/20965 A1 (D7) betrifft ein Reaktionskammersystem, mit dem gleichzeitig mehrere flüssige oder in Flüssigkeit gelöste, aggressive oder gefährliche Proben bearbeitet werden können (vgl. D7 S. 1 Abs. 1).

Die Druckschrift D7 offenbart dem Fachmann eine Reaktionskammer 1 (Merkmale 1, 2, 3), die von oben durch eine Glasplatte 2 verschlossen und mit einer Dichtung 3 abgedichtet sowie durch eine Mantelheizung 4 geheizt ist. Probengefäße 8 werden in einem Probenrack 9 positioniert und auf der Schüttelplatte 6 montiert. Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass der Innenraum der Reaktionskammer zusätzlich von oben mit einem Infrarotstrahler 5 geheizt werden kann (vgl. D7 S. 2 Abs. 2 und Figur 1).



Die Druckschrift offenbart dem Fachmann demnach eine Vorrichtung zum Erwärmen von Laborgefäß-Inhalten mit den Merkmale 1 bis 3. Eine vollständig abtrennbare Glasplatte dient als Deckelhaube, wobei auf der Deckelhaube zusätzlich Infrarotstrahler angebracht sein können (Merkmale 4, 4.1, 5). Weitere Angaben zu der Glasplatte und den Infrarotstrahlern sind aus der D7 nicht zu entnehmen. In der D7 ist dazu lediglich ausgeführt, dass über Anschlüsse 10 u. a. elektrische Leitungen in die Reaktionskammer 1 geführt werden könnten, Anschluss 10 in Fig. 1 grob schematisch gezeigt sei und gemäß dem Stand der Technik ausgebildet sei. Die Dichtung 3, die Glasplatte 2 sowie der Infrarotstrahler 5 würden nicht näher beschrieben, weil sie entsprechend dem einschlägigen Stand der Technik ausgeführt seien.

Damit geht die Lehre der D7 bezüglich der Ausgestaltung der Kondensatvermeidungshaube nicht über die Lehre der D5 hinaus.

Die Druckschriften D1, D2, D3 und D4 und D6 liegen vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 weiter ab. Sie betreffen alle Vorrichtungen mit Deckeln, die nicht abnehmbar ausgestaltet sind (kein Merkmal 4.1), so dass sich hier die Problematik der einfachen, schnellen und gefahrlosen Positionierung der Kondensatvermeidungshaube nicht stellt.

Auch die Zusammenschau der Druckschriften D5 und D7 i. V. m. D1 bis D4 und D6 kann nicht zu der Vorrichtung des Patentanspruchs 1 mit allen Merkmalen 1 bis 8 hinführen, womit der Gegenstand des Patentanspruchs 1 aus dem Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

Damit ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 9 mit den Merkmalen 4*, 4.1*, 6*, 7* und 8*, die inhaltlich den Merkmalen 4, 4.1, 6, 7, und 8 entsprechen, aus keiner der entgegengehaltenen Druckschriften nahegelegt.

Die erfindungsgemäße Lösung, einer Vorrichtung zum Erwärmen von Laborgefäß-

Inhalten, mit einer beheizbaren Kondensatvermeidungshaube, die vom Basisgehäuse vollständig trennbar ist, wobei die Haube ein Hezelement aufweist, das sich mittels verfederter Kontakte mit Gegenkontakten des Basisgeräts in elektrische Leitungsverbindung bringen lässt, die Haube Positionierelemente aufweist, die die Position der Haube auf dem Basisgerät in horizontaler Richtung formschlüssig festlegen, und die Federkontakte an einem der Positionierelemente angeordnet sind ist nach obigen Ausführungen neu und auch nicht nahegelegt. Vielmehr begründet gerade die einfache Art der Lösung die erfinderische Tätigkeit bezüglich des Gegenstandes des Patentanspruchs 1.

In Verbindung mit dem Patentanspruch 1 und nebengeordnetem Patentanspruch 9 sind auch die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 und 10 bis 14 gewährbar, die vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 bzw. 9 betreffen.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das beantragte Patent zu erteilen.

5. Der Beschwerdeführerin war die Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG zurück zu erstatten, denn die Prüfungsstelle hat den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt (Art. 103 Abs. 1 GG).

Danach hat jeder Verfahrensbeteiligte Anspruch darauf, dass sein Vorbringen in sachgerechter Weise zur Kenntnis genommen und rechtlich gewürdigt wird. Das ist hier nicht geschehen. Die Anmelderin ist auf die im Prüfungsbescheid des Patent- und Markenamts angeführten Mängel eingegangen und hat sie in geänderten Patentansprüchen berücksichtigt. Insbesondere ist sie auch auf das Merkmal "verfederter Kontakt" eingegangen. Die Anmelderin konnte daher davon ausgehen, dass die Prüfung fortgesetzt werden würde. Die Prüfungsstelle ist auf die neuen Argumente der Anmelderin nicht eingegangen und hat hingegen die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach billigem Ermessen anzuordnen, denn bei einer sachgerechten Entscheidung wäre kein Zurückweisungsbeschluss ergangen und die Bezahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können (Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 73 Rdn. 125).

Feuerlein

Schwarz-Angele

Richterin Zettler
ist verstorben.

Lange

Feuerlein

prä