



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 28/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 108 339.5

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 2. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E02B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2016 aufgehoben, und das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 7 und
- Beschreibung Seiten 1 bis 13, jeweils vom 23. Mai 2013,
- Zeichnungen (Fig. 1 und 2) gemäß Offenlegungsschrift.

Gründe

I.

Die Erfindung wurde am 25. Juli 2011 unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität vom 27. Juli 2010 (20 2010 010 731.8) beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 10 2011 108 339.5 angemeldet.

Mit Prüfungsbescheid vom 5. Februar 2013 hat die zuständige Prüfungsstelle ausgeführt, die beanspruchte Priorität sei nicht wirksam, da die Prioritätsanmeldung und die vorliegende Patentanmeldung nicht die identische Erfindung beinhalten. Somit zähle die Prioritätsschrift DE 20 2010 010 731 U1 zum Stand der Technik und nehme den Gegenstand der Anmeldung neuheitsschädlich vorweg. Der Anmeldegegenstand sei daher nicht patentfähig. Ergänzend verweist die

Prüfungsstelle noch auf die Druckschrift DE 199 19 239 A1 als hier einschlägigen Stand der Technik.

Dem sind die Anmelder mit Schriftsatz vom 23. Mai 2013 entgegengetreten und führen aus, dass die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung sehr wohl als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart, und damit die Priorität zu Recht in Anspruch genommen sei. Die DE 20 2010 010 731 U1 sei daher nicht als entgegenstehender Stand der Technik heranzuziehen, der Anmeldungsgegenstand somit patentfähig. Hierzu reichen die Anmelder neue Unterlagen ein, wobei lediglich eine klarstellende Änderung der Bezeichnung der Erfindung und damit verbunden des ersten Wortes des Anspruchs 1 von „Staudamm“ in „Stauvorrichtung“ erfolgte.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 27. April 2016 unter Bezugnahme auf den vorangegangenen Prüfungsbescheid zurückgewiesen, wobei sie weiterhin die Auffassung vertrat, das beanspruchte Prioritätsverhältnis sei unwirksam und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Inhalt der Druckschrift DE 20 2010 010 731 U1 nicht neu.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie treten der Begründung durch die Prüfungsstelle entgegen und stellen den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 7 und
- Beschreibung Seiten 1 bis 13, jeweils vom 23. Mai 2013 (Hauptantrag), hilfsweise jeweils in der Fassung vom 2. Juni 2016;
- Zeichnungen (Fig. 1 und 2) gemäß Offenlegungsschrift.

Die Patentansprüche gemäß Hauptantrag lauten:

1. Stauvorrichtung zum Anstauen von Löschwasser in einem fließenden Gewässer, aufweisend eine Hauptstauwand (1), sowie mindestens eine Seitenstauwand (2), dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Seitenstauwand (2) seitlich schwenkbar an der Hauptstauwand (1) angelenkt ist und dass die Stauvorrichtung eine Wassertasche (3) aufweist, welche aus flexiblen Material besteht, wobei die Hauptstauwand (1) und die mindestens eine Seitenstauwand (2) an ihren, einem Grund des Gewässers zugewandten, Seitenkanten mit der Wassertasche (3) fest verbunden sind und wobei die Wassertasche (3) einen maximalen Öffnungswinkel zwischen der Hauptstauwand (1) und der mindestens einen Seitenstauwand (2) festlegt und dass in einem zusammengeklappten Zustand die Hauptstauwand (1) und die mindestens eine Seitenstauwand (2) im Wesentlichen parallel angeordnet sind und die Wassertasche (3) in gefalteter Form zwischen der Hauptstauwand (1) und der mindestens einen Seitenstauwand (2) vorliegt.

2. Stauvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Seitenstauwand (4) seitlich schwenkbar so an der Hauptstauwand (1) angeordnet ist, dass die weitere Seitenstauwand (4) der ersten Seitenstauwand (2) gegenüberliegt.

3. Stauvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass dieser auf der Stauseite eine Aufnahme zum Einhängen eines Saugstutzens aufweist.

4. Stauvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptstauwand (1), die min-

destens eine Seitenstauwand (2) und die Wassertasche (3) aus verwitterungsfesten Werkstoffen bestehen.

5. Stauvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptstauwand (1) und die mindestens eine Seitenstauwand (2) aus Aluminium bestehen.

6. Stauvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wassertasche (3) aus Kunststoff besteht.

7. Stauvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser auf der, dem Grund des Gewässers zugewandten Seite, mindestens ein Ankereslement (6) aufweist.

Hinsichtlich des weiteren Vortrags der Anmelder sowie der Unterlagen gemäß Hilfsantrag wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch erfolgreich, da die beanspruchte Priorität wirksam und der Anmeldungsgegenstand gemäß Hauptantrag gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik patentfähig ist (§§ 1 bis 5 PatG).

2. Die Priorität aus dem vorangemeldeten Gebrauchsmuster DE 20 2010 010 731 U1 ist wirksam in Anspruch genommen, da dort dieselbe Erfindung wie in der Streitanmeldung offenbart ist (§ 40 Abs. 1 PatG).

Die Prüfungsstelle hat in dem angefochtenen Beschluss die Wirksamkeit der beanspruchten Priorität unter Bezugnahme auf die BGH-Entscheidung vom 11. Februar 2014 (GRUR 2014, 542 ff. - Kommunikationskanal) mit der Begründung verneint, dass der Anspruch 1 der Nachanmeldung ein Merkmal nicht enthalte, welches im (einzigen) Schutzanspruch des vorangemeldeten Gebrauchsmusters enthalten ist, nämlich das dort mit den Ziffern 6) und 12) bezeichnete Merkmal eines in der Wassertasche integrierten Wasserablassventils. Daher könne der Fachmann, hier ein Bauingenieur (FH) mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Gewässertechnik, der Voranmeldung keine Stauvorrichtung entnehmen, bei der die Wassertasche kein Wasserablassventil aufweist.

Diese Schlussfolgerung geht hier jedoch fehl, da es für die Frage der Identität von Vor- und Nachanmeldung gemäß der zitierten BGH-Entscheidung nicht auf den durch etwaige Patent- bzw. Schutzansprüche definierten Schutzbereich der beiden Anmeldungen ankommt sondern einzig auf die Frage, ob „die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist. [...] Dabei ist die Offenbarung des Gegenstandes der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt; vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen zu ermitteln“ (s. dort Ziffer II.1.a)). Hierbei ist es entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle auch ohne Belang, was in § 5 Abs. 4 GebrMV geregelt ist.

Weiter führt der BGH hierzu aus: „Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeinen technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist“ (s. dort Leitsatz und Ziffer III.1.bb)). Dies entspricht gefestigter

Rechtsprechung (BGH GRUR 2013, 1210, 1211- Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

Vorliegend ist die erste dieser beiden Bedingungen dergestalt erfüllt, dass der Schutzanspruch des Gebrauchsmusters eine Stauvorrichtung umfasst, bei welcher die Wassertasche ein integriertes Wasserablassventil aufweist und somit eine Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeinen technischen Lehre einer Stauvorrichtung ohne Wasserablassventil darstellt. Die zweite Bedingung ist dadurch erfüllt, dass diese (allgemeinere) Lehre der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist, nämlich der gesamten Beschreibung, welche die Erfindung als Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe ohne das Merkmal eines Wasserablassventils beschreibt (s. Abs. [0001] bis [0006] der GM-Schrift).

Eine Ausführung der Wassertasche mit einem Wasserablassventil als vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung findet sich in der Beschreibung der Streitanmeldung (s. Abs. [0032] der Offenlegungsschrift DE 10 2011 108 339 A1).

Damit ist vorliegend die Priorität der DE 20 2010 010 731 U1 wirksam in Anspruch genommen.

3. Der Patentanspruch 1 in der gemäß Hauptantrag geltenden Fassung vom 23. Mai 2013 ist zulässig.

Die gegenüber der ursprünglichen Fassung erfolgte Änderung erstreckt sich lediglich auf einen Austausch des Begriffs „Staudamm“ gegen die Bezeichnung „Stauvorrichtung“ in den Ansprüchen und der Beschreibung. Im Kontext der gesamten Anmeldung sieht der Senat diese Änderung als zulässig an, da es sich dem Fachmann hieraus ohne weiteres erschließt, dass mit dem Begriff „Staudamm“ kein fest errichtetes Bauwerk im üblichen Sinne gemeint sein kann, sondern die Erfindung auf eine mobile, leicht zu transportierende Vorrichtung zum (vorüberge-

henden) Anstauen eines Fließgewässers gerichtet ist. Insofern ist die Bezeichnung „Stauvorrichtung“ durch den Gesamtinhalt der Anmeldung gedeckt.

4.1 Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist neu.

Aufgrund der wirksam in Anspruch genommenen Priorität hat die DE 20 2010 010 731 U1 als Stand der Technik zur Beurteilung der Patentfähigkeit der Nachanmeldung außer Betracht zu bleiben.

Beim Gegenstand der von der Prüfungsstelle als einzige weitere Druckschrift ermittelten DE 199 19 239 A1 fehlt zumindest das Merkmal einer Wassertasche, so dass der Anmeldungsgegenstand demgegenüber neu ist.

4.2 Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die in der DE 199 19 239 A1 offenbarte Vorrichtung umfasst eine dem Anmeldungsgegenstand ähnliche Grundkonstruktion aus zwei gelenkig miteinander verbundenen Wandteilen, wobei jeder dieser beiden Schenkel an seiner Unterseite ein Bodenelement aufweisen kann. Dieses Bodenelement soll für einen sicheren Stand der Vorrichtung am Grund des Gewässers sorgen. Eine Anregung dazu, anstelle dieser Bodenelemente zwischen den beiden Schenkeln eine Wassertasche anzuordnen, welche mit beiden Wandteilen verbunden ist und damit einen Wasserbehälter bildet, der im Bedarfsfall zur Entnahme einer größeren Wassermenge aus dem Gewässer gehoben werden kann, geht von der DE 199 19 239 A1 nicht aus; vielmehr offenbart diese Druckschrift eine in sich abgeschlossene Lehre zum Anstauen eines Gewässers, wobei die Wasserentnahme über eine Saugleitung aus dem aufgestauten Bereich des Gewässers erfolgt.

5. Mit dem damit gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 gewährbar.

6. Da somit dem Hauptantrag stattgegeben werden konnte, brauchte auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

Dr. Lischke

Hildebrandt

Eisenrauch

Küst

prä