



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 30/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2018 010 405.3

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Bayer, des Richters Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk

beschlossen:

Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2018 010 405.3 und der Bezeichnung „Anschlusskupplung“ ist eine aus der Stammanmeldung 10 2018 121 795.1 mit derselben Bezeichnung hervorgegangene Teilanmeldung. Die Stammanmeldung wurde am 6. September 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Mit in der Anhörung vom 28. Oktober 2018 verkündetem Beschluss hat die Prüfungsstelle für Klasse F16L den in der Anhörung eingereichten Hauptantrag sowie die beiden Hilfsanträge 1 und 2 zurückgewiesen. Sie begründet deren Zurückweisung mit mangelnder Neuheit des jeweiligen Hauptanspruchs gegenüber der DE 10 2013 102 413 A1 (D1).

Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses wurde der Anmelderin am 7. Januar 2020 zugestellt.

Gegen die Zurückweisung des Hauptantrags wendet sich die am 5. Februar 2020 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin (BPatG-Aktenzeichen 12 W (pat) 11/20).

Mit am 15. September 2020 eingegangenem Schriftsatz hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt und gleichzeitig die hierzu erforderlichen Unterlagen vorgelegt.

Der geltend gemachte Anspruch 1 hat – diesseits nach Merkmalen gegliedert – folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Wortlaut des Anspruchs vom Anmeldetag durch Unterstreichung gekennzeichnet):

- M1 „Anschlusskupplung (1) für einen Schlauch (3),
- M2 mit einem Schlauchnippel (6),
- M3 an welchem eine Rippenstruktur (7) mit wenigstens einer Rippe (8) ausgebildet ist,
- M4 ~~dadurch gekennzeichnet, dass wobei~~ die Rippe (8) in ihrem Verlauf wenigstens eine Richtungsänderung aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
- M5 - dass die Rippe (8) um den Schlauchnippel (6) umlaufend ausgebildet ist,
- M6 - dass die Rippenstruktur (7) eine um den Schlauchnippel (6) umlaufende weitere Rippe (13) hat, die in ihrem Verlauf wenigstens eine Richtungsänderung aufweist,
- M7 - dass die beiden Rippen (7[sic!], 8) zueinander beabstandet angeordnet sind und
- M8 - dass ein umlaufender Bereich zwischen den Rippen (8, 13) an dem Schlauchnippel (6) rippenfrei ausgestaltet ist.“

Daran schließen sich die auf diesen Anspruch 1 zumindest mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 an.

Im Verfahren befinden sich folgende Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren:

- D1: DE 10 2013 102 413 A1
- D2: DE 603 17 377 T2
- D3: WO 00/44639 A1.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die Teilungserklärung ist wirksam. Mit dem am 15. September 2020 eingegangenen Schriftsatz hat die Anmelderin die Teilung aus der Stammanmeldung 10 2018 121 795.1 erklärt sowie den erforderlichen Antrag auf Erteilung eines Patents mit den notwendigen Unterlagen eingereicht und damit die Formerfordernisse der §§ 39, 34 PatG für eine wirksame Teilungserklärung erfüllt.

2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Das vorliegende Patentbegehren enthält im Hauptantrag zusätzlich zu den Merkmalen M1 bis M4 des ursprünglichen Anspruchs weitere Merkmale aus den Unteransprüchen 3 (Merkmal M5) und 6 (Merkmal M6, M7, M8), wobei das letzte, nun notwendige Merkmal M8 („*dass ein umlaufender Bereich zwischen den Rippen (8, 13) an dem Schlauchnippel (6) rippenfrei ist*“) u. a. (s. a. Figuren) auf einem fakultativen Merkmal des Unteranspruchs 6 beruht („*[weitere Rippe (13),] die vorzugsweise in einem gleichbleibenden Abstand zu der Rippe (8) verläuft*“).

Die weiteren Unteransprüche 2 bis 11 sind inhaltlich identisch zu den ursprünglichen Ansprüchen gleicher Zählung. Die Gegenstände der geltend gemachten Ansprüche sind damit ursprünglich offenbart und somit zulässig.

Hinsichtlich der Patentfähigkeit des geltend gemachten Anspruchs 1 konnte die Prüfungsstelle bisher mangels entsprechenden Anspruchsbegehrens noch nicht sachlich Stellung nehmen, da das nun notwendige Merkmal M8 im Prüfungsverfahren lediglich fakultatives Merkmal (des Anspruchs 6) war.

Der derzeit im Verfahren befindliche Stand der Technik steht dem Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs 1 nicht entgegen, da dieser zwar zwei Rippen jeweils mit Richtungsänderung zeigt (vgl. D1 Fig. 22, „Längsrippen“ 18), zwischen diesen

aber kein umlaufender Bereich rippenfrei entsprechend Merkmal M8 ist. Auch ist kein Anlass aus dem Stand der Technik ersichtlich, die in D1 aufgezeigten Rippen entsprechend dem Anspruch 1 mit einschließlich dem Merkmal M8 auszuführen. Die beiden weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D2 und die D3 liegen im Vergleich zur D1 weiter ab.

Weil, wie oben angegeben, die Prüfungsstelle zum Gegenstand des Anspruchs 1 noch nicht recherchieren konnte und die Sache auch nicht entscheidungsreif ist, hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstands nach dem Hauptanspruch im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache wird daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückverwiesen, damit auch die Teilanmeldung gegebenenfalls in zwei Instanzen geprüft werden kann (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, § 39 Rdn. 63 d).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

- 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
- 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
- 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
- 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*

5. *der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
6. *der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Rothe

Bayer

Ausfelder

Schenk