



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 308/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. November 2005

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 198 05 901**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Tauchert sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Meinel, Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk und Schramm

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

**Gründe**

I

Das angegriffene Patent 198 05 901 (Streitpatent) wurde unter der Bezeichnung "Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdüse" am 13. Februar 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Unter Berücksichtigung des im Prüfungsverfahren ermittelten Standes der Technik gemäß den Druckschriften

- DE-PS 622 376 und
- DE 28 46 847 A1

wurde das Patent mit Beschluss vom 24. Januar 2002 erteilt und dessen Erteilung am 27. Juni 2002 veröffentlicht.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 25. September 2002, beim Patentamt samt Anlagen eingegangen am 27. September 2002, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen, weil der Gegenstand des angegriffenen Patents wegen fehlender Neuheit oder wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei.

Sie stützt ihren Einspruch zusätzlich zu den im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften auf die Druckschrift

- D1 EP 0 125 994 A1.

Außerdem macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung einer Saugdüse "PT 160" der Firma Wessel geltend und legt hierzu folgende Dokumente vor:

- Fotos der Wessel-Saugdüse "PT 160" - Anlage 3
- Urkunde "Industrie Forum Design Hannover", März 1991 - Anlage 4
- Firmenprospekt Polster-Turbodüse "PT 160", Wessel-Werk, Druckvermerk '95 - Anlage 5, - im folgenden Druckschrift D2
- Rechnungskopien über den Verkauf der Wessel-Saugdüse "PT 160" - Anlage 6
- Aufstellung der 1995 in Verkehr gebrachten Stückzahlen der Wessel-Saugdüse "PT 160" und Empfänger - Anlage 7
- Rechnung vom 23. Februar 1995 über Druck des Firmenprospekts - Anlage 8
- Fotos der Wessel-Saugdüse "PT 160" aus dem Jahre 1996 - Anlage 9

Außerdem wird hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung und der Vorveröffentlichung des Firmenprospekts Zeugenbeweis angeboten.

In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin zur beschränkten Verteidigung des Streitpatents neue Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt und die Auffassung vertreten, dass die Gegenstände der neugefassten Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sowohl gegenüber den entgegengesetzten Druckschriften als auch gegenüber dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2005,

Patentansprüche 2 bis 15, Beschreibung, Zeichnung, Figuren 1 bis 6, jeweils in der erteilten Fassung.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 13, Beschreibung, Spalte 2, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2005, Beschreibung Spalten 1, 3 bis 5, Zeichnung, Figuren 1 bis 6, jeweils in der erteilten Fassung.

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdüse, bestehend aus einem von einem Düsengehäuse (2) begrenzten Saugraum (4), der über einen Sauganschlussstutzen (3) mit einem Saugreinigungsgerät verbunden ist und eine sich im wesentlichen über die Ausdehnung des Saugraums (4) erstreckende Saugöffnung (5) aufweist, mit einer über der Saugöffnung (5) verschwenkbar gelagerten Gleitsohle (6) zur Auflage

auf einer zu reinigenden Bodenfläche (7) und einem in der Gleitsohle (6) vorgesehenen Saugschlitz (8) zum Eintritt der schmutzbeladenen Saugluft (13) über die Saugöffnung (5) in den Saugraum (4), wobei die Verschwenkachse (19) der Gleitsohle (6) etwa parallel zu dem Saugschlitz (8) liegt, und wobei im Saugraum (4) des Düsengehäuses (2) eine Bürstenwalze (25) angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Gleitsohle (6) den Gehäuserand (22) der Saugöffnung (5) übergreift, wobei der Gehäuserand (22) der Saugöffnung (5) in der rahmenartigen Gleitsohle (6) liegt und in weitgehend allen verschwenkten Betriebslagen der Gleitsohle (6) der Gehäuserand (22) der Saugöffnung (5) und der Rand (20,21) der Gleitsohle (6) einander etwa überlappen, wobei zwischen den überlappenden Bauteilen ein Bewegungsspalt (24) zum Einströmen schmutzärmer Saugluft ausgebildet ist."

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut (Ergänzungen gegenüber Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unterstrichen):

"Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdüse, bestehend aus einem von einem Düsengehäuse (2) begrenzten Saugraum (4), der über einen Sauganschlusstutzen (3) mit einem Saugreinigungsgerät verbunden ist und eine sich im wesentlichen über die Ausdehnung des Saugraums (4) erstreckende Saugöffnung (5) aufweist, mit einer über der Saugöffnung (5) verschwenkbar gelagerten Gleitsohle (6) zur Auflage auf einer zu reinigenden Bodenfläche (7) und einem in der Gleitsohle (6) vorgesehenen, sich über die gesamte Breite (B) des Düsengehäuses (2) erstreckenden Saugschlitz (8) zum Eintritt der schmutzbeladenen Saugluft (13) über die Saugöffnung (5) in den Saugraum (4), wobei die Verschwenkachse (19) der Gleitsohle (6) etwa parallel zu dem

Saugschlitz (8) liegt, und wobei im Saugraum (4) des Düsengehäuses (2) eine Bürstenwalze (25) angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet,**

dass die Gleitsole (6) den Häuserand (22) der Saugöffnung (5) übergreift, wobei der Häuserand (22) der Saugöffnung (5) in der rahmenartigen Gleitsole (6) liegt und in weitgehend allen verschwenkten Betriebslagen der Gleitsole (6) der Häuserand (22) der Saugöffnung (5) und der Rand (20,21) der Gleitsole (6) einander etwa überlappen, wobei zwischen den überlappenden Bauteilen ein Bewegungsspalt (24) zum Einströmen schmutz- armer Saugluft gebildet ist und das Düsengehäuse (2) sowie der Rand (20,21) der Gleitsole (6) im Bereich der Überlappung teilzylindrisch ausgebildet sind sowie die Gleitsole (6) an ihren Schmalseiten (14) Seitenwangen (15) aufweist, welche über Lagerzapfen (17) verschwenkbar an den innenliegenden Gehäusewänden gehalten sind."

Hinsichtlich der geltenden - erteilten - Unteransprüche 2 bis 15 nach Hauptantrag wird auf die Streitpatentschrift und hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 13 nach Hilfsantrag sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Zuständigkeit des (technischen) Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG. Danach ist das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.

### III

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Er ist auch begründet, denn die Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag erweisen sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig.

1.) Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken. Die Einsprechende hat den Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht und diesen innerhalb der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert. So setzt sich der Einspruch im Rahmen der Ausführungen zur Neuheit mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß der Druckschrift D1 im einzelnen auseinander, vergleiche Abschnitt II Seite 3 vorletzter Absatz bis Seite 5 Absatz 1 des Einspruchsschriftsatzes.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin im Übrigen auch nicht in Frage gestellt worden.

2.) Die verteidigten Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig. So findet der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag inhaltlich seine Stütze in den erteilten Ansprüchen 1 und 6 in Verbindung mit der Beschreibung Spalte 1 Zeilen 57 bis 62 (hinsichtlich des Bewegungsspalts zum Einströmen schmutz- armer Saugluft) und Spalte 1 Zeile 49 (hinsichtlich des Düsengehäuses). Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag stützt sich inhaltlich auf die erteilten Ansprüche 1, 2, 4 und 6 in Verbindung mit der Beschreibung Spalte 1 Zeilen 57 bis 62 (hinsichtlich des Bewegungsspalts zum Einströmen schmutz- armer Saugluft), Spalte 1 Zeile 49 (hinsichtlich des Düsengehäuses) und Spalte 3 Zeilen 12 bis 16 (hinsichtlich der Erstreckung des Saugschlitzes über die gesamte Breite B des Düsengehäuses).

Hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung der Merkmale der verteidigten Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag bestehen ebenfalls keine Bedenken.

3.) Nach den Ausführungen der Patentinhaberin in der Beschreibungseinleitung (Abschnitte [0001] bis [0003]) der Streitpatentschrift bzw im Schriftsatz vom 6. Juni 2005 (S 2 1e Abs bis S 3 Abs 1) geht die Erfindung von einem aus der DE-PS 622 376 bekannten Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdüse aus, bei dem relativ zum Düsengehäuse (Saugkopf 1) eine verschwenkbare Gleitsohle (Saugmundstück 2) in der Saugöffnung des Düsengehäuses ausgebildet ist, vergleiche dort insbesondere Figur 2 mit zugehöriger Beschreibung. Als nachteilig bei dieser bekannten Bodensaugdüse wird insbesondere angesehen, dass sich in dem Bewegungsspalt (Gelenkspalt) zwischen den überlappenden Bauteilen im Betrieb Schmutz absetzt, der zu einem Festsetzen der Gleitsohle führen kann.

Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde (Abschnitt [0005]), ein gattungsgemäßes Saugreinigungswerkzeug derart weiterzubilden, dass die Relativbeweglichkeit bewegter Teile wie die Gleitsohle zum Düsengehäuse über eine lange Betriebszeit gewährleistet ist.

Gelöst wird diese Aufgabe durch die in den verteidigten Patentansprüchen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag genannten Merkmale.

Erfindungswesentlich dabei ist, dass die Gleitsohle mit ihrem rahmenartigen Rand den Häuserand der Saugöffnung in weitgehend allen verschwenkten Betriebslagen überlappend übergreift, so dass durch die aufgrund des notwendigen Bewegungsspiels immer gegebene Spalte zwischen den überlappenden Bauteilen ausschließlich schmutzarme Saugluft einströmt, die aus dem oberen Umgebungsbereich des Düsengehäuses abgesaugt wird, vergleiche hierzu Abschnitt [0007] der Streitpatentschrift. In diesem letztgenannten Sinne ist auch das - auf diese Offenbarungsstelle gestützte - Anspruchsmerkmal im kennzeichnenden Teil der An-



sprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag zu verstehen, wonach zwischen den überlappenden Bauteilen "ein Bewegungsspalt zum Einströmen schmutzarmen Saugluft ausgebildet ist". Durch diese äußere Lagerung der Gleitsole und der vorgesehenen Bewegungsspalte durchströmt keine Schmutzfracht die Bewegungsspalte, so dass die Beweglichkeit der Gleitsole relativ zum Düsengehäuse über eine lange Betriebszeit gewährleistet ist (Abschnitt [0008] der Streitpatentschrift).

#### 4.a) Hauptantrag

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist zwar gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik unbestritten neu. Dessen Lehre beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ergibt sie sich für den zuständigen Durchschnittsfachmann, einen mit der Konstruktion und der Herstellung von Staubsaugerdüsen mit Bürstenwalzen vertrauten, berufserfahrenen Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, auf der Grundlage seines allgemeinen Wissens und seines Könnens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Firmenschrift D2.

Der vorliegende, dem Streitpatentgegenstand inhaltlich nächstliegende Firmenprospekt D2, der den Druckvermerk '95 trägt und zu dem die Einsprechende eine Rechnung der Druckerei vom 23. Februar 1995 vorgelegt hat (Anlage 8), wonach dieser Firmenprospekt in einer Stückzahl von 25x520 (= 13.000) gedruckt worden ist, ist - von der Patentinhaberin unbestritten - als vorveröffentlichte Druckschrift zu werten. Denn nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises (prima facie) ist vorliegend mangels substantiierter entgegenstehender Anhaltspunkte von einer vor dem Anmeldetag des Streitpatents (= 13. Februar 1998) erfolgten Verteilung des Firmenprospekts an einen erheblichen Teil der interessierten Fachkreise auszugehen (vgl BPatG GRUR 1991, 821 Ls - "Hochspannungstransformator").

Aus dieser Firmenschrift D2 ist - von der Patentinhaberin unbestritten - ein Saugreinigungswerkzeug, insbesondere eine Bodensaugdüse ("Polster-Turbodüse für textile Wand- und Bodenbeläge") mit sämtlichen Merkmalen des Oberbegriffs des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag bekannt, vergleiche dort das aufklappbare, aus Oberteil und Unterteil bestehende Düsengehäuse, dessen Saugraum über einen Sauganschlusssutzen mit einem Saugreinigungsgesät verbunden (verbindbar) ist (vgl die dortige Arretierhülse), ferner die über der Düsengehäuse-Saugöffnung verschwenkbar gelagerte Gleitsohle mit Saugschlitz ("schwenkbarer Saugmund" bzw "Saugkanal"), wobei die Verschwenkachse der Gleitsohle (vgl die durch die "Bürstenwalzenlager" festgelegte Achse) etwa parallel zu dem Saugschlitz liegt, sowie die hinter dem Saugschlitz im Saugraum des Düsengehäuses angeordnete Bürstenwalze, vergleiche die beiden Prospektseiten. Darüber hinaus ist bei dieser bekannten Bodensaugdüse, wie für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, - in Übereinstimmung mit weiteren Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag - in weitgehend allen verschwenkten Betriebslagen der Gleitsohle der Gehäuserand der Saugöffnung und der Rand der Gleitsohle einander etwa überlappend ausgebildet, wobei zwischen den überlappenden Bauteilen aufgrund des notwendigen Bewegungsspiels ein Bewegungsspalt gebildet ist. Hierzu sind - insoweit auch entsprechend der weitergehenden Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag - das Düsengehäuse sowie der Rand der Gleitsohle im Bereich der Überlappung ersichtlich teilzylindrisch ausgebildet, wobei die Gleitsohle an ihren Schmalseiten Seitenwangen aufweist, welche über Lagerzapfen ("Bürstenwalzenlager") verschwenkbar an den Gehäusewänden gehalten sind.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag von der bekannten Bodensaugdüse nur noch dadurch, dass die verschwenkbare rahmenartige Gleitsohle ("schwenkbarer Saugmund") den Gehäuserand der Saugöffnung übergreift, dh durch die äußere Lagerung der Gleitsohle im Unterschied zu der inneren Lagerung der Gleitsohle beim Stand der Technik.

Diese konstruktive Abwandlung kann aber die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht begründen.

Für den Fachmann ist ohne weiteres ersichtlich, dass für die Lagerung zweier verschwenkbarer, überlappender Bauteile, wie hier der Gleitsohle mit dem Düsengehäuse, prinzipiell zwei Möglichkeiten bestehen, nämlich die innere Lagerung der Gleitsohle, indem das Düsengehäuse die Gleitsohle übergreift - insoweit entsprechend der bekannten Bodensaugdüse - oder die äußere Lagerung der Gleitsohle, bei der der Rand der Gleitsohle das Düsengehäuse überlappend übergreift, wie dies im Übrigen bei der aus der Druckschrift D1 bekannten Bodensaugdüse (suceur d'aspirateur à galet ou à patin) ohne Bürstenwalze zwischen der verschwenkbaren Gleitsohle (semelle 12, cage 2,3 - Fig 1) und dem Düsengehäuse (buse basculante 5) realisiert ist (vgl Fig 1 mit zugehöriger Beschreibung S 4 Abs 1 und 2). Welche von diesen beiden Möglichkeiten der Fachmann im konkreten Anwendungsfall wählt, wird er im Rahmen fachmännischer Überlegungen unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile entscheiden (vgl hierzu BGH GRUR 1996, 857 Ls 1, 860 - "Rauchgasklappe"). So wird der Fachmann, der den Vorteil der inneren Lagerung der Gleitsohle bei der bekannten gattungsgemäßen Bodensaugdüse mit einem die verschwenkbare Gleitsohle übergreifenden Düsengehäuse, aber auch den zwangsläufigen Nachteil des innerhalb der Saugöffnung liegenden und damit schmutzgefährdeten Bewegungsspalt erkennt, demgegenüber auch den Vorteil der alternativen äußeren Lagerung der Gleitsohle erkennen, bei der durch den dort außerhalb der Saugöffnung liegenden Bewegungsspalt ersichtlich nur schmutzarme Saugluft einströmen kann. Soweit die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung in diesem Zusammenhang geltend gemacht hat, der Fachmann brauche zur Vermeidung des im Bewegungsspalt sich festsetzenden Schmutzes bei der bekannten Bodensaugdüse nur den Bewegungsspalt zu vergrößern, so kann dem nicht gefolgt werden. Denn der Fachmann wird eine solche Lösung ausschließen, da in diesem Fall durch den am Bewegungsspalt sich ergebenden Falschlufweg die Saugkraft an dem vor der Bürstenwalze liegenden Saugschlitz wesentlich reduziert wäre.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von der bekannten Bodensaugdüse nach Firmenschrift D2 ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Das Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdüse nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

#### b.) Hilfsantrag

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lediglich dadurch, dass sich zum einen der Saugschlitz über die gesamte Breite (B) des Düsengehäuses erstreckt (vgl den Oberbegriff) und zum anderen das Düsengehäuse (2) sowie der Rand (20,21) der Gleitsole (6) im Bereich der Überlappung teilzylindrisch ausgebildet sind sowie die Gleitsole (6) an ihren Schmalseiten (14) Seitenwangen (15) aufweist, welche über Lagerzapfen (17) verschwenkbar an den innenliegenden Gehäusewänden gehalten sind (vgl den kennzeichnenden Teil).

Ein erfinderischer Gehalt kann jedoch weder in diesen zusätzlichen Merkmalen für sich noch in einer Kombination mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gesehen werden. Denn auch bei der aus der Firmenschrift D2 bekannten Bodensaugdüse sind - wie dargelegt - das Düsengehäuse sowie der Rand der Gleitsole im Bereich der Überlappung teilzylindrisch ausgebildet und die Gleitsole weist - wie ohne weiteres ersichtlich - an ihren Schmalseiten Seitenwangen auf, welche über Lagerzapfen verschwenkbar an den Gehäusewänden gehalten sind; zum anderen erstreckt sich auch dort der Saugschlitz - soweit dies jedenfalls durch die innere Lagerung der Gleitsole möglich ist - über die gesamte Breite des Düsengehäuses. Der verbleibende Unterschied, dass die Seitenwangen über die Lagerzapfen an den innenliegenden Gehäusewänden gehalten sind und dass sich der Saugschlitz über die gesamte Breite des Düsengehäuses er-

streckt, ist lediglich eine zwangsläufige Folge der außenliegenden Lagerung der Gleitsole im Sinne des Streitpatents.

Das Saugreinigungswerkzeug, insbesondere Bodensaugdüse nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

5.) Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag fallen - aufgrund der Antragsbindung (BGH GRUR 1997, 120 Ls, 122 - "Elektrisches Speicherheizgerät" mwNachw) - notwendigerweise auch die jeweils darauf zurückbezogenen geltenden Unteransprüche.

Dr. Tauchert

Dr. Meinel

Dr. Gottschalk

Schramm

Be