



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 45/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 44 35 452.5-27

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen, des Richters Dipl.-Ing. Bülskämper, der Richterin Friehe sowie des Richters Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung ist unter Inanspruchnahme der Prioritäten der japanischen Voranmeldungen 5-294107, 5-294108 und 5-294109 vom 29. Oktober 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Oktober 1994 mit der Bezeichnung

"Drucker"

eingegangen. Mit Beschluss vom 26. November 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 41 J des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung nach Haupt- und Hilfsantrag I zurückgewiesen und ein Patent nach Hilfsantrag II erteilt. Sie ist der Auffassung, dass die Unterlagen nach Haupt- und Hilfsantrag I nicht die Forderung des § 34 Abs. 5 PatG erfüllten, weil sie mehr als eine einzige Erfindung enthielten. Zudem vertritt sie die Auffassung, dass die beanspruchten Gegenstände nach Hauptantrag aus dem Stand der Technik bekannt seien. Des Weiteren enthalte die Beschreibung nach Hilfsantrag I Teile, die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht erforderlich seien, weshalb die Unterlagen nach Hilfsantrag I gegen die Bestimmungen des § 10 Abs. 3 der Patentverordnung bzw. des § 5 Absatz 3 Satz 1 der am Anmeldetag geltenden Patentanmeldeverordnung verstießen. Diese Mängel, die im Prüfungsverfahren gerügt worden waren, seien nicht beseitigt worden.

Die Unterlagen nach Hilfsantrag II hätten diese Mängel nicht und der damit beanspruchte Gegenstand sei patentfähig, so dass mit diesen Unterlagen ein Patent erteilt werde.

Gegen diesen Beschluss über mehrere Anträge wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Insbesondere meint sie, die Beschreibung könne keine Uneinheitlichkeit nach § 34 Abs. 5 PatG begründen. Darüber hinaus umfasse die geltende Beschreibung keine Angaben, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig seien. Nach der Patentanmeldeverordnung seien von der Aufnahme bzw. dem Verbleib in der Beschreibung nur solche Angaben ausgeschlossen, deren mangelnde Notwendigkeit zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich sei. Es könne zwar sein, dass die von der Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss bezeichneten Teile der Beschreibung nicht unbedingt notwendig zum Erläutern der Erfindung seien. Eine solche mangelnde Notwendigkeit sei jedoch keinesfalls offensichtlich. Insofern liege ein Verstoß gegen die Vorschrift der Patentanmeldeverordnung nicht vor. Die Zurückweisung der Anmeldung aufgrund der Patentanmeldeverordnung sei deshalb nicht begründet.

Die Patentanmelderin stellt den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden, dem Hilfsantrag I des angefochtenen Beschlusses entsprechenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 5, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 26. November 2003;
- Beschreibung Seiten 5 bis 8 und 10 bis 24, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Oktober 1994;
- Beschreibung Seiten 9, 9a, 9b, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 18. Oktober 2001;
- Zeichnung Figuren 1 bis 5, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Oktober 1994.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Drucker, umfassend:

- *ein Gehäuse (10, 13), das mit einer Ausgabeöffnung (18) ausgebildet ist;*
- *eine Druckwalze (15), um dort ein Blatt (P) herumzuschlagen;*
- *einen Druckkopf (17), der derart angeordnet ist, dass er der Druckwalze (15) gegenüberliegt;*
- *ein Paar (30) von Ausgaberollen (31, 32) zur Ausgabe des Blattes (P), das von dem Druckkopf (17) bedruckt ist, durch die Ausgabeöffnung (18), wobei die Ausgaberollen (31, 32) umfassen:*
 - *eine erste Ausgaberolle (31), die aus einem Material gebildet ist, das einen vergleichsweise hohen Reibungskoeffizienten bezüglich des Blattes (P) aufweist;*
 - *eine zweite Ausgaberolle (32);*
 - *eine Blattführung (40) zum Führen des Blattes (P), das von Druckkopf (17) bedruckt ist, zur Ausgabeöffnung (18) durch die Ausgaberollen (31, 32), wobei ein vorderes Ende des Blattes (P) zuerst gegen die erste Ausgaberolle (31) anschlägt, bevor es dann auf die zweite Ausgaberolle (32) trifft*

dadurch gekennzeichnet, dass

- *die Ausgaberollen (31, 32) innerhalb des Gehäuses (10, 13) angeordnet sind;*
- *die zweite Ausgaberolle (32) die aus einem Material gebildet ist, an dem Tinte kaum anhaftet; und*
- *dass die Blattführung (40) einen sich stromaufwärts der Ausgaberollen (31, 32) erstreckenden ersten Teil (41) und einen sich stromabwärts der Ausgaberollen (31, 32) erstreckenden zweiten Teil (41c) aufweist, wobei der erste Teil (41) so ausgebildet ist, dass ein vorderes Ende des Blattes (P) zuerst gegen die erste Ausgaberolle (31) anschlägt, bevor es dann auf die zweite Ausga-*

berolle (32) trifft, und wobei der zweite Teil (41c) so angeordnet und ausgebildet ist, dass das Blatt (P) in einen Gleitkontakt mit einem Randabschnitt (18a) der Öffnung (18) gebracht wird.

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 5 und der Beschreibung wird auf die Akte verwiesen.

Mit Schriftsatz vom 4. Juni 2008 hat die Anmelderin Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, soweit sie sich gegen die Zurückweisung von Haupt- und Hilfsantrag I mit dem angefochtenen Beschluss richtet. Sie ist unzulässig bzgl. des Hilfsantrags II, da nach diesem Hilfsantrag ein Patent antragsgemäß erteilt wurde und somit diesbezüglich kein Rechtsschutzinteresse der Anmelderin besteht. In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg.

2. Die Patentanmeldung betrifft nach dem geltenden Antrag einen Drucker mit einem Gehäuse, einer Druckwalze, einem Druckkopf, einem Paar von Ausgaberoilen und einer Blattführung.

In der Beschreibung der geltenden Anmeldungsunterlagen ist zum Stand der Technik ausgeführt, dass das durch den Druckkopf erzeugte Druckgeräusch die Hauptlärmquelle bei einem solchen Drucker darstelle und dass auch der durch die Vibrationen des bedruckten Blattes erzeugte Lärm beachtet werden müsse. Der Lärm trete an der Blattausgabeöffnung aus. Das Anbringen von Geräuschabsorptionselementen an der Blattausgabeöffnung erhöhe die Anzahl der Teile und gestalte die Struktur kompliziert. Es sei auch versucht worden, das ausgegebene Blatt an den Rand der Blattausgabeöffnung zu drücken, um den Lärmaustritt zu

verhindern. Ohne entsprechende Führungen sei ein Gleitkontakt des Blattes mit dem Randbereich und damit die Geräuschreduzierung jedoch nicht sicherzustellen.

Ein weiteres Problem bestehe darin, einen zufriedenstellenden Blattausgabevorgang durch das Paar von Blattausgaberollen zu gewährleisten. Zur Verringerung dieses Problems werde für die Herstellung der Blattausgaberollen üblicherweise ein Material mit bezüglich Papier relativ großem Reibungskoeffizient verwendet. Allerdings müsse auch darauf geachtet werden, dass an dem Material für die angetriebene Rolle Tinte schlecht haftet. Solches Material weise allerdings einen geringeren Reibungskoeffizienten auf. Auf das vordere Ende des bedruckten Blattes werde eine Vorschubkraft daher erst beim Einklemmen zwischen die Ausgaberollen ausgeübt. Zufriedenstellende Druckbedingungen könnten daher nicht immer gewährleistet werden.

Ein weiteres Problem stelle die Positioniergenauigkeit der Blattausgaberollen zueinander dar, um den Blattausgabevorgang stabil zu gestalten.

Die Aufgabe der Erfindung sieht die Patentanmelderin in der Bereitstellung eines Druckers, der Blattausgabeeigenschaften aufweist, durch die die Qualität des Druckbildes eines frisch bedruckten Blattes weniger beeinträchtigt wird (vgl. S. 9a, Abs. 3 der geltenden Unterlagen).

Ein Drucker mit diese Aufgabe lösenden Eigenschaften ist im geltenden Patentanspruch 1 angegeben.

3. Der Antrag der Beschwerdeführerin kann keinen Erfolg haben, da von der Prüfungsstelle zu Recht gerügte Mängel der Patentanmeldung in den geltenden Unterlagen nicht beseitigt sind. Die Patentanmeldung umfasst mehrere Gegenstände, denen nach Aufgabe und Lösung zueinander uneinheitliche Erfindungen zu-

grunde liegen. Sie erfüllt somit nicht das Erfordernis des § 34 Abs. 5 PatG, nach dem eine Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten darf.

3.1 Mit Bescheid vom 6. Juli 1998 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 41 J gerügt, dass die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 verschiedene, voneinander unabhängige Gegenstände betreffen. Daher beziehe sich der erste Gegenstand (Ansprüche 1 und 2) auf ein Ausgabetablett mit Ausgabeöffnung und Randbereich mit dem Ziel, den Lärmaustritt aus dem Drucker durch Schließen von Gehäuseöffnungen zu verringern. Als weiterer Gegenstand (Ansprüche 3 bis 5) seien die Blattausgaberollen und deren Eigenschaften beansprucht sowie die Einführung des Blattes in die Blattausgaberollen, um ein einwandfreies Druckbild zu erhalten. Der dritte Gegenstand (Ansprüche 6 bis 10) betreffe die Befestigung einer Abdeckung, die eine Ausgaberolle trage, und die exakte Positionierung der Abdeckung und damit der Ausgaberolle.

Diesen Gegenständen, die in zueinander nebengeordneten Ansprüchen beansprucht seien, fehle ein einheitlicher Zusammenhang.

Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. November 1998 erklärt, dass sie den Gegenstand der Patentansprüche 7 bis 10 (entsprechend dem Ausführungsbeispiel der Figuren 3 und 4) aus der Patentanmeldung ausscheide und in einer Ausscheidungsanmeldung weiterverfolge.

3.2 Zum Zeitpunkt des Eingangs der Ausscheidungserklärung der Anmelderin war die Anmeldung anhängig. Der ausgeschiedene Gegenstand war in der Stammanmeldung vorhanden. Damit ist die Ausscheidungserklärung wirksam geworden und durch sie ist festgelegt, dass der Gegenstand der damals geltenden Patentansprüche 7 bis 10 zusammen mit dem entsprechenden Ausführungsbeispiel in der Beschreibung aus der Anmeldung ausgeschieden sind. Demnach ist die Befestigung einer Abdeckung an einem Gehäusekörper eines Druckers mit dem Ziel ei-

ner genaueren Positionierung einer an der Abdeckung angebrachten Blattausgaberolle nicht mehr Bestandteil der Anmeldung.

3.3 Die geltenden Patentansprüche befassen sich ausschließlich mit der Problematik eines verbesserten Druckbildes, einer Geräuschminderung und stabilen Blattführung durch Gestaltung der Blattausgaberollen und eines Blattführungselements eines Druckers. Die Problematik des Positionierens der Blattausgaberollen zueinander durch die Gestaltung der Befestigung für die die Blattausgaberolle tragende Druckerabdeckung spielt in den geltenden Patentansprüchen hingegen keine Rolle. Soweit eventuell übergeordnete Gesichtspunkte - z. B. die Bereitstellung eines Druckers mit Lösungen zu allen erwähnten verschiedenen Problemen - einen technischen Zusammenhang durch gleiche besondere Merkmale herstellen könnten, ist nicht vorgetragen worden. Soweit die Anmelderin geltend macht, dass die vorliegende Beschreibung insgesamt auf die Erfindung Bezug nimmt, ist zunächst anzumerken, dass die ursprüngliche Anmeldung uneinheitlich war, d. h. mehrere Erfindungen aufwies, und weiter, dass die Anmelderin den Gegenstand, bei dem die beschriebenen Maßnahmen additiv wirksam sein könnten (ursprünglicher Anspruch 7 und folgende mit Rückbezug), ausgeschieden hat. In vorliegender Anmeldung kann auf diesen Gegenstand daher (auch in einem möglicherweise nach einer Patenterteilung eröffnetem Verfahren) nicht mehr zurückgegriffen werden (vgl. auch Benkard, 10. Auflage, § 34 Rdn. 117). Bestandteile der geltenden Anmeldungsunterlagen, die voll und ganz dem ausgeschiedenen Gegenstand zuzurechnen sind, stellen die Figuren 4a bis 4d mit zugehörigen Beschreibungsteilen auf den Seiten 11 (ab Z. 12), 12 (bis Z. 8 und ab Z. 24), 13 (Z. 8 bis 10), sowie 17 (Z. 6, Z. 21 bis 33, Z. 36), 18 (Z. 1 ab dem 1. Komma) bis 19 (bis Z. 8) und 22 (Z. 12) bis 24 (Z. 14) dar. Insbesondere besteht kein Zusammenhang zwischen diesen die Befestigung der Abdeckung am Gehäuse beschreibenden Teilen der Anmeldung und den geltenden Patentansprüchen.

Dem Wortlaut der Vorschrift des § 34 Abs. 5 PatG ist keine Beschränkung auf die Patentansprüche einer Anmeldung zu entnehmen; vielmehr bezieht sich diese

Vorschrift auf die Anmeldung insgesamt. Andernfalls könnte die Prüfung mehrerer Erfindungen auf Patentfähigkeit und für eine Gebühr schon dadurch erreicht werden, dass aus dem Inhalt der Anmeldung ständig neue Patentansprüche mit Gegenständen formuliert werden, die in keinem einheitlichen technischen Zusammenhang stehen. Das Belassen von ausgeschiedenen Anmeldungsteilen in der Beschreibung der Stammanmeldung widerspricht auch dem weiteren Zweck dieser Bestimmung, übersichtliche Schutzrechte zu schaffen.

Die Einheitlichkeit einer Anmeldung wird sich daher in der Regel nicht schon dadurch erreichen lassen, dass Patentansprüche mit Gegenständen, die mit denen anderer Patentansprüche keine allgemeine (erfinderische) Idee verwirklichen, nicht mehr in der Stammanmeldung sondern ggf. in einer Trennanmeldung weiterverfolgt werden und die Beschreibungsteile mit Figuren, die sich ausschließlich mit den ausgeschiedenen Gegenständen befassen, voll und ganz in der Stammanmeldung verbleiben. Die Beschreibung ist vielmehr an die verbleibenden Patentansprüche anzupassen, wobei Teile, die keinen Bezug (mehr) zu den Patentansprüchen haben oder die Anmeldung uneinheitlich machen, nicht mehr enthalten sein dürfen (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 34 Rdn. 225). Zur Herstellung der Einheitlichkeit der Anmeldung sind daher auch die vorstehend genannten Teile der geltenden Anmeldungsunterlagen aus der Anmeldung zu entfernen.

Da der Anmelder diese Streichung in den vorliegenden Unterlagen nicht vorgenommen hat, besteht der im angefochtenen Beschluss gerügte Mangel der Uneinheitlichkeit für die geltenden Unterlagen unverändert fort, so dass eine Patenterteilung mit diesen Unterlagen nicht möglich ist. Bei dieser Sachlage kann es dahinstehen, ob die geltenden Anmeldungsunterlagen weitere patenthindernde Mängel aufweisen oder nicht.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Pontzen

Bülskämper

Friehe

Dr. Höchst

Ko