



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 20/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 60 375.8-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 04 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 08.11.2007 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 13 vom 10.01.2008, eingegangen am 11.01.2008;
- übrige Unterlagen vom Anmeldetag.

Gründe

I.

Die Erfindung wurde am 13.12.2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 102 60 375.8-25 angemeldet.

Mit Prüfungsbescheid vom 24.07.2003 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Inhalt der DE 513 963 C (E1) neuheits-schädlich entgegenstehe. Unter Bezug auf diese Druckschrift sowie die DE 299 21 834 U1 (E2) wurde ferner ausgeführt, dass auch in den Unteransprüchen nichts Patentfähiges gesehen werden könne.

Zu dem daraufhin mit Eingabe vom 05.11.2003 eingereichten neu gefassten Patentanspruch 1 hat die Prüfungsstelle in einem weiteren Bescheid vom 13.07.2006 festgestellt, dass der nunmehr geltende Patentanspruch 1 seinem expliziten Wortlaut nach gegenüber der Ursprungsoffenbarung der Anmeldung unzulässig erweitert sei. Bei der Auslegung als gewollte Ergänzung der ursprünglichen Anspruchsfassung ergebe sich ein Gegenstand, welcher gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Auf eine entsprechende Erwiderung des Anmelders hin hat die Prüfungsstelle zur Klärung des Sachverhalts die Durchführung einer Anhörung angeregt, welche der Anmelder trotz wiederholt angebotener Ersatztermine jedes Mal wegen Urlaubs, Krankheit oder anderweitiger Hinderungsgründe absagte. Schließlich erfolgte der Zurückweisungsbeschluss vom 08.11.2007, der auf die nicht ausgeräumten Patentierungshindernisse gemäß dem letzten Prüfungsbescheid gegründet ist.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Mit der Beschwerdebegründung vom 10.01.2008 reicht er neue Patentansprüche 1 bis 13 ein, deren Gegenstände gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik patentfähig seien und sich auch im Rahmen der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hielten.

Der Anmelder beantragt,

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

- Patentansprüche 1 bis 13 vom 10.01.2008,
eingegangen am 11.01.2008;
- übrige Unterlagen vom Anmeldetag.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig, nachdem für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe gewährt worden ist.

Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 eine

Haltevorrichtung (A) aufweisend ein Halteelement (1) für ein mit einer Schelle (B) befestigbares Fallrohr (C),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement (1) mit dem Fallrohr (C) verbindbar ist, fest mit einem Basiselement (2, 3, 4) verbunden ist, das formschlüssig an der Schelle (B) festlegbar ist und das Halteelement (1) ein Haltestift zum Durchstoßen des Fallrohrs ist.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 13 an, zu deren Wortlaut auf den Akteninhalt verwiesen wird.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 beruht auf einer Zusammenfassung der ursprünglichen 1 und 11 unter Aufnahme einzelner Teilmerkmale aus der ursprünglichen Beschreibung (u. a. Seite 4, Zeilen 30 bis 35).

Die Unteransprüche entsprechen, unter Anpassung von Nummerierung und Rückbeziehung nach Wegfall des Anspruchs 11, den ursprünglichen Unteransprüchen.

2. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist patentfähig.

Der Senat sieht den wesentlichen Kern der erfindungsgemäßen Lehre in der Ausbildung des Haltelements als Haltestift, welcher das Fallrohr bei der Montage durchstößt und so sicher gegen Verrutschen hält.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik jedenfalls neu, da keine der angeführten Druckschriften eine Haltevorrichtung mit einem das Fallrohr durchstoßenden Haltestift zeigt.

Er beruht nach Auffassung des Senats aber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Nicht nur findet der Fachmann, für den hier von der Prüfungsstelle zutreffend ein Spenglermeister mit mehrjähriger Berufserfahrung angesetzt worden ist, in

keiner der ermittelten Entgegenhaltungen einen Hinweis auf eine derartig ausgebildete Haltevorrichtung, sondern er wird durch diesen Stand der Technik geradezu von dem Gedanken weggeführt, das Fallrohr, welches aufgrund seiner Funktion möglichst wasserdicht ausgeführt sein soll, zu durchstoßen und so eine Undichtigkeit bewusst herbeizuführen. Diese eigentlich zu vermeidende Undichtigkeit in Kauf zu nehmen, um mit einem durchzustoßenden Haltestift eine besonders einfache und unauffällige Befestigung herzustellen, lag daher für den Fachmann nicht nahe.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher gewährbar.

3. Mit dem gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die auf nicht triviale Ausgestaltungen dessen Gegenstandes gerichteten Unteransprüche 2 bis 13 gewährbar.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

Cl