



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 23/07

Verkündet am
30. Juli 2012

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 66 411.3 - 43

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie des Richters Dr. Kortbein, der Richterin Dipl.-Chem. Zettler und des Richters Dr. Lange

beschlossen:

Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung DE 100 66 411.3-43 hat den 10. Februar 2000 als Anmeldetag und nimmt die Unionsprioritäten JP 11/34233 vom 12. Februar 1999 und JP 11/79636 vom 24. März 1999 in Anspruch. Die Patentanmeldung DE 100 66 411.3-43 ist aus der Anmeldung DE 100 80 471.3-43 abgetrennt worden, die aus einer internationalen Anmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 00/47700, veröffentlicht als A1-Schrift, resultiert. Die Prüfungsstelle für Klasse C 10 M hat die Stammanmeldung DE 100 80 471.3-43 mit Beschluss vom 27. April 2007 zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Mit dem Antrag auf Erteilung eines Patents vom 16. August 2007 hat sie die Anmeldung in der Beschwerdeinstanz gem. PatG § 39 geteilt. Der abgetrennte Teil trägt die Bezeichnung

“Rollenvorrichtung“.

Dem Zurückweisungsbeschluss bezüglich der Stammanmeldung lagen die mit Schriftsatz vom 23. September 2005 eingereichten Patentansprüche 1 bis 8 zugrunde. Davon lautet Patentanspruch 1:

Rollenvorrichtung, die folgendes aufweist:

- ein bewegliches Teil, das eine Drehbewegung oder eine Linearbewegung ausführen kann;
- ein Trägerteil, das das bewegliche Element abstützt;
- einen Rollkörper, der zwischen dem beweglichen Teil und dem Trägerteil angeordnet ist und entsprechend der Bewegung des beweglichen Teils abrollt; und

- eine Schicht eines Schmiermittels, die zwischen dem beweglichen Teil und dem Trägerteil angeordnet ist, an dem der Rollkörper abrollt,

wobei das Schmiermittel als ein Grundöl eines von den folgenden enthält:

- (1) ein flüssiges fluoriertes Polymeröl, das eine kinetische Viskosität bei -20 °C hat, die in einen Bereich zwischen $100\text{ mm}^2/\text{s}$ und $3000\text{ mm}^2/\text{s}$ fällt, und einen Dampfdruck bei 50 °C von 2×10^{-4} Torr oder weniger hat; und
- (2) ein flüssiges fluoriertes Polymeröl, das eine kinetische Viskosität bei 40 °C von $10\text{ mm}^2/\text{s}$ bis $400\text{ mm}^2/\text{s}$ und eine kinetische Viskosität bei 100 °C von $3\text{ mm}^2/\text{s}$ bis $80\text{ mm}^2/\text{s}$ hat,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h e t, daß

das Schmiermittel als Verdickungsmittel wenigstens ein Material enthält, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus einem geschichteten Mineralpulver mit einem mittleren Teilchendurchmesser von $0,1\text{ }\mu\text{m}$ bis $10\text{ }\mu\text{m}$ und organischen ultrafeinen Teilchen besteht,

wobei die organischen ultrafeinen Teilchen aus einer intramolekularen vernetzten Verbindung mit hohem Molekulargewicht bestehen, die ein dreidimensionales inneres Netzwerk hat, und wobei die organischen

ultrafeinen Teilchen einen mittleren Teilchendurchmesser von 20 nm bis $1,0\text{ }\mu\text{m}$ aufweisen.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist damit begründet worden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik, insbesondere der Druckschrift D3, nicht neu sei. Als relevanter Stand der Technik ist auf die Druckschriften

D1 EP 479 200 A1,

D2 EP 648 832 A1,

D3 EP 866 114 A2,

D4 Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, Vol. A 15, Elvers et al, VCH Verlagsgesellschaft mbH Weinheim, 5. Aufl., 1990, ISBN 3-527-20115-7, S 494/495,

Bezug genommen worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin und Anmelderin vom 22. Juni 2007.

In der mündlichen Verhandlung vom 30. Juli 2012 legt die Beschwerdeführerin neue Patentansprüche 1 bis 3 vor, mit denen die bisherigen Ansprüche ersetzt werden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse C10M vom 27.04.2007 aufzuheben

und

das Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 bis 3, der Beschreibungsseiten 1 bis 80 gemäß Schriftsatz vom 16.08.2007 und der Zeichnungen (Figuren 1 bis 12) gemäß Schriftsatz vom 16.08.2007 zu erteilen.

Die neuen Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

1. Rollenvorrichtung, die folgendes aufweist:
 - ein bewegliches Teil, das eine Drehbewegung oder eine Linearbewegung ausführen kann;
 - ein Trägerteil, das das bewegliche Element abstützt;
 - einen Rollkörper, der zwischen dem beweglichen Teil und dem Trägerteil angeordnet ist und entsprechend der Bewegung des beweglichen Teils abrollt; und
 - ein Schmiermittel, die zwischen dem beweglichen Teil und dem Trägerteil angeordnet ist, an dem der Rollkörper abrollt, wobei das Schmiermittel als ein Grundöl eines von den folgenden enthält:
 - (1) ein flüssiges fluoriertes Polymeröl, das eine kinetische Viskosität bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ hat, die in einen Bereich zwischen $100\text{ mm}^2/\text{s}$ und $3000\text{ mm}^2/\text{s}$ fällt, und einen Dampfdruck bei $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ von 2×10^{-4} Torr oder weniger hat; und
 - (2) ein flüssiges fluoriertes Polymeröl, das eine kinetische Viskosität bei $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ von $10\text{ mm}^2/\text{s}$ bis $400\text{ mm}^2/\text{s}$ und eine kinetische Viskosität bei $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ von $3\text{ mm}^2/\text{s}$ bis $80\text{ mm}^2/\text{s}$ hat, und wobei das Schmiermittel 20 Gew.-% bis 35 Gew.-% eines Verdickungsmittels enthält, das aus wenigstens einem Material besteht, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus ~~einem festen fluorierten Polymer, einem geschichteten Mineralepulver, ultrafeinen Teilchen und einem Weißpulver, von dem im wesentlichen sämtliche Komponenten nichtmetallische Elemente sind~~ ^{Diamantfeinteilchen und Fulleren} besteht.
2. Rollenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Schmiermittel wenigstens 25 Gew.-% des Verdickungsmittels enthält.
3. Rollenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Schmiermittel eine ölige Verbindung enthält, die als Hauptkette ein Perfluorpolyethergerüst hat, mit einer polaren Gruppe an einem Ende oder beiden Enden der Hauptkette und mit einem Molekulargewicht von nicht mehr als 10.000.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des neu vorgelegten Anspruchs 1 neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. In keiner der im Prüfungsverfahren berücksichtigten Entgegenhaltungen werde die spezielle Rollenvorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Anspruches 1 vollständig beschrieben oder nahegelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie ist unter Berücksichtigung des nunmehr vorliegenden Patentbegehrens auch insoweit begründet, als sie zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt (PatG § 79 Abs. 3 Nr. 1).

Bezüglich der Offenbarung der geltenden Patentansprüche 1 bis 3 bestehen keine Bedenken. Anspruch 1 lässt sich aus der Druckschrift DE 100 80 471 T1, dort die Ansprüche 4 und 9 i. V. m. S. 23 Zn. 22 bis 27 herleiten. Die rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 finden ihre Grundlage in den Ansprüchen 10 und 11 der DE 100 80 471 T1.

Die Neuheit der beanspruchten Rollenvorrichtung gemäß Patentanspruch 1 ist gegenüber dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik anzuerkennen. Keine der Druckschriften D1 bis D4 beschreibt ein Schmiermittel mit einem Verdickungsmittel, das aus wenigstens einem Material besteht, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Diamantfeinteilchen und Fulleren besteht.

Die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruchsfassung kann daher als geeignete Grundlage für den weiteren Fort-

gang des Prüfungsverfahrens dienen, so dass der angefochtene Beschluss aufzuheben war.

Gleichwohl ist die Erteilung des nachgesuchten Patents zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Denn das Verdickungsmittel, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Diamantteilchen und Fulleren besteht, ist im bisherigen Prüfungsverfahren auch im Hinblick auf den zu ermittelnden Stand der Technik nicht berücksichtigt worden. Aufgrund des Verlaufs des bisherigen Prüfungsverfahrens ist somit davon auszugehen, dass zu wesentlichen Merkmalen des nunmehr geltenden Patentbegehrens noch keine Recherche erfolgt ist. Im vorliegenden Fall sieht der Senat die Sachaufklärung deshalb als nicht abgeschlossen an. Er hält es daher - auch zur Vermeidung eines Instanzverlustes - hier für angezeigt, die weitere Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstandes der nunmehr geltenden Patentansprüche der hierfür zuständigen Prüfungsstelle zu überlassen (vgl. Schulte, PatG 8. Aufl., § 79 Rdn. 27).

Die Sache war somit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens gemäß PatG § 79 Abs. 3 Nr. 1 an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Feuerlein

Kortbein

Zettler

Lange

prä