



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 140/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 042 364

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2016 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Hildebrandt als Vorsitzenden sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Ing. Richter

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Patent 10 2007 042 364 mit der Bezeichnung „Lager mit Flüssigkeitszuführungssystem, insbesondere mit Schmiermittelzuführungssystem“ ist am 6. September 2007 angemeldet worden. Gegen die Patenterteilung, die am 28. Januar 2010 veröffentlicht worden ist, ist Einspruch eingelegt worden und das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes am 27. November 2013, mit Gründen versehene Fassung vom 14. Januar 2014, widerrufen worden.

Im Beschluss sind folgende Schriften als entscheidungserheblich angesehen worden:

E13: DE 41 40 533 A1

E20: GB 2 382 385 B

E24: DE 199 38 239 A1

Im Ladungszusatz und in der Verhandlung sind zudem noch die

E1: EP 1 579 951 A1

E5: DE 10 2004 013 951 A1

E15: DE 25 41 984 A1

aufgegriffen worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 7. Februar 2014 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin, da ihrer Auffassung nach die Patentfähigkeit gegeben sei. So habe der Fachmann ausgehend von der DE 41 40 533 A1 (E13) keine Veranlassung gehabt, sich auf dem Gebiet von Tintenstrahldruckern nach Lösungen für die Dimensionierung einer kapillaren Zuleitung umzusehen, da sich deren Medium „Tinte“, hinsichtlich seiner Viskosität wesentlich von Schmiermitteln unterscheide; aber auch aus anderen Gründen mangle es dem Fachmann an Hinweisen in Richtung der beanspruchten kapillaren Bemessung der Zuleitung.

Die Einsprechende tritt dem entgegen und führt aus, dass ein Fachmann der E13 alle Merkmale des beanspruchten Flüssigkeitszuführungssystems entnehmen könne und damit bereits dessen Neuheit nicht gegeben sei. Zumindest werde der Patentgegenstand aber durch die Kombination der E13 mit der E24 nahegelegt und auch die Kombination der E13 mit E1, E5 oder E15 führe zum beanspruchten Streitgegenstand. Im Übrigen gehe das Patent über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

Die Beschwerdeführerin, die, wie schriftsätzlich angekündigt, nicht zu der mündlichen Verhandlung erschienen ist, hat in ihrer Beschwerdebegründung vom 21. Oktober 2014 beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2013 aufzuheben und das Patent 10 2007 042 364 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Der Vertreter der Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Das Patent betrifft nach dem erteilten Patentanspruch 1 ein

„Flüssigkeitszuführungssystem für ein Lager,
wobei das System eine Zuleitung (4) für eine Flüssigkeit und eine Pumpe umfasst,
wobei die Zuleitung (4) als kapillare Zuleitung ausgebildet ist, und
wobei die Flüssigkeit als einzelne Tropfen (6) in einen Innenraum des Lagers austreten,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe als Mikropumpe ausgebildet ist,
dass die Mikropumpe eine Förderrate zwischen einigen Picolitern bis einige Mikrolitern pro Stunde aufweist,
dass die Pumpe einen Aktor umfasst,
dass die Zuleitung (4) in Form einer Bohrung vorgesehen ist,
wobei die Zuleitung eine Auslassöffnung (7) und eine Einlassöffnung aufweist, und
dass der Aktor in der Zuleitung (4), nämlich zwischen der Auslassöffnung und der Einlassöffnung, oder an einem Ende der Zuleitung (4), nämlich angrenzend an die Einlassöffnung, angeordnet ist.“

Hieran schließen sich noch die Ansprüche 2 bis 19 an, die mittelbar oder unmittelbar auf den Anspruch 1 rückbezogen sind.

Des Weiteren ist dem Anspruch 1 noch der folgende Anspruch 20 nebengeordnet:

„Lager, umfassend ein erstes Lagerelement (2) und ein zweites Lagerelement (3), wobei die beiden Lagerelemente relativ zueinander beweglich sind, sowie ein Flüssigkeitszuführungssystem, das eine Flüssigkeit zwischen das erste Lagerelement (2) und das zweite Lagerelement (3) fördert, dadurch gekennzeichnet, dass das Flüssigkeitszuführungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 19 ausgebildet ist.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf die Patentschrift und den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig.

Sie führt aber nicht zum Erfolg, da der Gegenstand in der erteilten Fassung nicht patentfähig ist.

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Der erteilte Anspruch ist aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 5 und 6 sowie Merkmalen aus den Beschreibungsabsätzen [0028], 2. Satz, sowie [0038], 1. und 2. Satz, in zulässiger Weise gebildet worden (siehe auch Offenlegungsschrift). Die Einsprechende beanstandet hierbei schriftsätzlich, dass das Merkmal einer kapillaren Zuführung in Form einer Bohrung nur in Verbindung mit einem Außenring offenbart sei. Dies stellt im vorliegenden Fall allerdings keine unzulässige Erweiterung dar, da die Patentinhaberin nicht genötigt ist, alle Merkmale ei-

nes Ausführungsbeispiels aufzunehmen. Vielmehr liegt es in ihrem Belieben, einzelne Merkmale aus einem Ausführungsbeispiel zur Beschränkung in den Anspruch aufzunehmen, solange der hiermit beanspruchte Gegenstand als zur Erfindung gehörig offenbart ist und kein Aliud darstellt (siehe auch BGH GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II). Da letzteres hier gegeben ist, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit. So ist für den Fachmann im konkreten Fall erkennbar, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass die kapillare Zuleitung in Form einer Bohrung vorliegt, nicht aber, ob sich diese im Außenring oder z. B. im Innenring befindet. Dies ist vorliegend ohne Belang und steht in keinem untrennbaren Zusammenhang zueinander.

Die erteilten Ansprüche 2 bis 20 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 bis 4 und 7 bis 21, wobei die fakultativ im ursprünglichen Anspruch 1 enthaltenen Merkmale, dass die Flüssigkeit ein Schmiermittel ist, sich in dem Unteranspruch 16 wiederfinden.

Damit ist der Gegenstand in der erteilten Fassung nicht unzulässig erweitert.

2. Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG) .

Nachfolgend wird für den Anspruch 1 die Merkmalsgliederung aus dem Beschluss der Patentabteilung zugrunde gelegt:

Flüssigkeitszuführungssystem für ein Lager

M 1.1 wobei das System eine Zuleitung (4) für eine Flüssigkeit und eine Pumpe umfasst,

M 1.2 wobei die Zuleitung (4) als kapillare Zuleitung ausgebildet ist, und

M 1.3 wobei die Flüssigkeit als einzelne Tropfen (6) in einen Innenraum des Lagers austreten,

dadurch gekennzeichnet,

- M 1.4 dass die Pumpe als Mikropumpe ausgebildet ist,
- M 1.5 dass die Mikropumpe eine Förderrate zwischen einigen Picolitern bis einige Mikrolitern pro Stunde aufweist,
- M 1.6 dass die Pumpe einen Aktor umfasst,
- M 1.7 dass die Zuleitung (4) in Form einer Bohrung vorgesehen ist,
- M 1.8 wobei die Zuleitung eine Auslassöffnung (7) und eine Einlassöffnung aufweist, und
- M 1.9 dass der Aktor in der Zuleitung (4), nämlich zwischen der Auslass-öffnung und der Einlassöffnung, oder an einem Ende der Zuleitung (4), nämlich angrenzend an die Einlassöffnung, angeordnet ist.

Aus dem umfangreichen Stand der Technik geht keine Vorrichtung hervor, die alle vorgenannten Merkmale des Flüssigkeitszuführungssystems nach Anspruch 1 offensichtlich, unmittelbar und eindeutig offenbart. Im Einzelnen wird für die E13 darauf hingewiesen, dass der Fachmann das Merkmal 1.2 nicht ausdrücklich entnehmen kann. Damit ist die Neuheit des Streitgegenstandes gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik gegeben.

Als Fachmann wird hierbei in Anlehnung an den Beschluss der Patentabteilung ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Lagerschmierung, insbesondere der Zuführung von Flüssigkeiten in die Lager, angesehen.

Die Vorrichtung nach Figur 3 der E13 stellt unbestritten den nächstliegenden Stand der Technik dar. Sie betrifft eine Vorrichtung zum Mikrodosieren von Schmierstoff, bei der in einer rohrförmigen Zuleitung 2, die in Form einer Bohrung ausgebildet ist, ein piezoelektrischer Wandler W als Aktor einer Mikropumpe aufgenommen ist (vergleiche Figur 3 i. V. m. Spalte 5, Zeilen 16 bis 28). Damit unter-

scheidet sie sich vom Gegenstand nach Anspruch 1 dadurch, dass die Zuleitung nicht als kapillare Zuleitung offenbart ist, was auch von der Patentinhaberin so gesehen wird (siehe Beschwerdebeurteilung vom 21. Oktober 2014, Kapitel III., sowie ausführlichen Merkmalsvergleich im angefochtenen Beschluss, Kapitel 2.2). Die Ausbildung einer kapillaren Zuleitung erfolgt streitpatentgemäß u. a. im Hinblick darauf, durch Kapillarkräfte das Austreten von Flüssigkeit aus der Zuleitung zu verhindern (siehe Absatz [0017]). Diese Maßnahme stellt jedoch für den einschlägig tätigen Fachmann bei derartigen Vorrichtungen zur Minimalmengenförderung eine bekannte, fachübliche Maßnahme dar, wofür E5 (vgl. Absatz [0009]) oder E15 (vgl. Seite 4, 1. Absatz) als Beleg herangezogen werden. Um ein Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden, ist dem Fachmann die kapillare Ausbildung der Zuleitung bei der Vorrichtung der E13 durch sein Fachwissen zumindest nahegelegt (vergleiche BGH GRUR 2014, 647 – „Farbversorgungssystem“), sofern dieser eine solche Ausgestaltung bei derartigen Flüssigkeitszuführungssystemen nicht bereits als selbstverständlich (erforderlich) ansieht (siehe auch Schriftsatz der Einsprechenden vom 18. Dezember 2014, Seite 7, 1. Absatz).

So gelangt der Fachmann ausgehend von der Vorrichtung der E13 unter Einbeziehung seines Fachwissens, belegt durch die E5 oder E15, in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Damit kommt es nicht mehr auf die von der Patentabteilung in Betracht gezogene Kombination von E13 mit E24 an, wobei diese in nachvollziehbarer Weise ebenfalls zum gleichen Ergebnis geführt hätte.

Der Anspruch 1 ist deshalb nicht bestandsfähig.

3. Gleiches gilt für den nebengeordneten Anspruch 20, der auf ein Lager üblicher Bauweise mit einem Flüssigkeitszuführungssystem nach Anspruch 1 gerichtet ist und ebenfalls keine eigenständige erfinderische Tätigkeit erkennen lässt.

4. Mit dem nicht gewährbaren Anspruch 1 sind auch die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 19 nicht gewährbar. Sie sind zusammen mit dem Anspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf Aufrechterhaltung des Streitpatents und teilen daher das Rechtsschicksal des nicht patentfähigen Anspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2012, 149 ff. - „Sensoranordnung“; BGH GRUR 1997, 120 - „Elektrisches Speicherheizgerät“ in Verbindung mit BGH GRUR 1980, 716, 718 - „Schlackenbad“).

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hildebrandt

Eisenrauch

Dr. Großmann

Richter

prä