



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 11/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Juni 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 64 572

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 27 des DPMA vom 18. Juli 2012 aufgehoben und das Patent beschränkt aufrecht erhalten mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 1. Juni 2016

Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 bis 26 wie Patentschrift.

Gründe

I.

Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung mehrerer eingelegter Einsprüche gegen dessen Erteilung das Patent 199 64 572 mit der Bezeichnung

„Tintenstrahldrucker und zugehöriger Tintentank“,

durch den am 18. Juli 2012 nach Anhörung verkündeten Beschluss widerrufen.

Das Patent, dessen Erteilung am 24. Dezember 2008 veröffentlicht wurde und zu dem die Patentschrift DE 199 64 572 B4 herausgegeben wurde, nimmt Prioritäten von sechs japanischen Voranmeldungen mit dem 18. Mai 1998 als ältestem Prioritätsdatum in Anspruch.

Die dem angegriffenen Patent zugrunde liegende Patentanmeldung ist gemäß Erklärung vom 7. Dezember 2007 aus einer Trennung von der Stammanmeldung mit dem Aktenzeichen 199 64 329.6 hervorgegangen.

Diese Stammanmeldung war wiederum mit Erklärung vom 7. August 2002 aus der ursprünglichen Anmeldung mit dem Aktenzeichen 199 81 083.4 abgetrennt worden.

Die ursprüngliche Anmeldung basiert auf der internationalen Anmeldung mit dem PCT-Aktenzeichen PCT/JP99/02579. Zu dieser internationalen Anmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 99/59823 – das zugehörige Dokument trägt die Bezeichnung WO99/59 823 A1 – liegt eine mit dem Dokument DE 199 81 083 T1 veröffentlichte deutsche Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG) vor.

Gegen den Bestand des Patents hat die Einsprechende **E1** geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patents gemäß dem erteilten Anspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und dass jedenfalls der Gegenstand des Patents gemäß dem erteilten Anspruch 1 nicht – auch nicht im Umfang der übrigen

Ansprüche – auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe; hierfür hat sich die Einsprechende E1 auf druckschriftlich belegten Stand der Technik berufen. Auch hat die Einsprechende E1 geltend gemacht, dass dem angegriffenen Patent wegen eines aus den älteren Voranmeldungen nicht hervorgehenden, in Kombination beanspruchten Merkmals erst der Zeitrang 24. März 1999 zukomme.

Die Einsprechende **E2** hat den Widerruf des Patents aus denselben Gründen wie E1 beantragt; beim Einspruchsvorbringen ist ergänzend auf ein Gutachten bzw. auf ein paralleles Gebrauchsmusterverfahren Bezug genommen.

Unter Berufung auf dieselben Widerrufsgründe hatte auch die Einsprechende **E3** Einspruch erhoben. Nach deren Auffassung fehle dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 18 wegen der Nichtberücksichtigungsfähigkeit von Merkmalen zudem bereits die Neuheit.

Eine weitere Einsprechende hat sich auf die Widerrufsgründe unzulässiger Erweiterung und mangelnder erfinderischer Tätigkeit berufen; nach Erklärung der Rücknahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 20. Mai 2015 ist sie nicht mehr am Verfahren beteiligt.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen aller Einsprechenden vollumfänglich entgegengetreten; mit ihrer Einlassung hat sie u. a. im Hinblick auf den Einwand unzulässiger Erweiterung auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts in der Sache 35 W (pat) 466/09 betreffend ein inhaltlich ähnliches Gebrauchsmuster hingewiesen.

Der Entscheidung der Patentabteilung 27 lag entsprechend dem einzigen (Haupt-) Antrag der Patentinhaberin zur Verteidigung des Patents im beschränkten Umfang im Einspruchsverfahren dort ein Satz neuer Patentansprüche 1 bis 18 – eingereicht mit Schriftsatz vom 10. Februar 2012 – zugrunde.

Gemäß der Begründung, die das Erstelldatum 20. Dezember 2012 entsprechend dem am Ende der Anhörung der Anhörung verkündeten Beschlusstenor trägt, geht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der antragsgemäß zugrundeliegenden Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil ein gegenüber der erteilten Fassung ergänztes Merkmal der

ursprünglichen Anmeldung nicht entnehmbar sei. Durch den hinzugefügten, nicht offenbaren technischen Aspekt stelle der Gegenstand des Patentanspruchs zudem ein Aliud dar. Die Frage der ausreichenden Offenbarung für eine Ausführbarkeit sowie der Patentfähigkeit blieb dahingestellt.

Gegen diesen in einzelnen Ausfertigungen erst im Zeitraum ab dem 11. Januar bis zum 24. Januar 2013 elektronisch signierten und folgend an die Beteiligten versandten Beschluss der Patentabteilung – eine unterschriebene oder signierte Urfassung der Beschlussbegründung liegt in der elektronischen Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht vor – richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 26. Februar 2013, eingegangen per Fax am selben Tag; ihr ist das Beschlussdokument am 27. Januar 2013 zugestellt worden.

Nach Auffassung der Patentinhaberin, die sich im Rahmen ihres ergänzten Vortrags u. a. auf eine Leitsatzentscheidung des BGH (X ZB 2/12, Beschluss vom 6. August 2013) in einer zugelassenen Rechtsbeschwerdesache zu der Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdesache 35 W (pat) 466/09 beruft, die einen im Schutzanspruch 1 dort identisch – mit der im Einspruchsverfahren hier zuletzt verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 – definierten Gegenstand betrifft, habe die Patentabteilung rechtsfehlerhaft auf eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands nach Anspruch 1 in der im Einspruchsverfahren zuletzt verteidigten Fassung erkannt. All dessen Merkmale seien bei verständiger Würdigung ursprünglich offenbart, und das Schutzbegehren konnte in zulässiger Weise auch auf die beanspruchte Kombination gerichtet werden. Zudem sei die Lehre des der Beschlussfassung zugrundeliegenden Anspruchs 1 für eine Ausführung durch den Fachmann ausreichend offenbart, und die Patentfähigkeit sei gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch bei jedweder Zusammenschau gegeben.

Mit Schriftsatz vom 12. April 2016 hat der Senat die Beteiligten auf die Möglichkeit einer Zurückverweisung der Sache nach § 79 Abs. 3 S. 2 PatG wegen verfahrensrechtlicher Bedenken hingewiesen.

So seien seit Verkündung des Beschlusses bis zum Geschäftsstelleneingang mehr als 5 Monate vergangen.

Zudem liege keine unterschriebene bzw. signierte Urfassung der am 20. Dezember 2012 erstellten Beschlussfassung in der seit dem 1. Juni 2011 beim DPMA nur noch elektronisch geführten Akte vor.

Hierzu haben die Beteiligten innerhalb der gesetzten Frist keine entgegenstehenden Stellungnahmen zur Gerichtsakte gereicht bzw. auch auf Nachfrage zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 1. Juni 2016 jeweils ihr eigenes Bestreben hinsichtlich der Herbeiführung einer Entscheidung in der Sache in der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts herausgestellt.

In der mündlichen Verhandlung am 1. Juni 2016 hat der Vertreter der Beschwerde führenden Patentinhaberin nach Erörterung der Widerrufsründe und des Inhalts der im Verfahren im Hinblick auf die Patentfähigkeit der Gegenstände nach unterschiedlichen Anspruchsfassungen zu berücksichtigenden Entgegenhaltungen auch unter Berücksichtigung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts betreffend Patente oder Gebrauchsmuster zu ähnlichen Gegenständen bzw. des BGH zur Rechtsanwendung im Fall der Verteidigung eines Patents im Umfang eines ein unzulässig erweiterndes Merkmal aufweisenden Patentanspruchs den Antrag gestellt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 27 des DPMA vom 18. Juli 2012 aufzuheben und das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 18 gemäß Hauptantrag vom 10. Februar 2012 im Einspruchsverfahren,

hilfsweise Patentansprüche 1 bis 17, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 1. Juni 2016,

Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 bis 26 jeweils wie Patentschrift.

Die Einsprechenden und Beschwerdegegnerinnen stellten den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beschwerdegegnerinnen ihre Einwände gegen den Bestand des Patents aus dem Einspruchsverfahren auch gegenüber der Fassung des Anspruchs 1^{Hi} gemäß Hilfsantrag aufrecht erhalten und zudem die Klarheit des Anspruchs im Hinblick auf die ergänzten Merkmale bemängelt.

Mit ihrem Hauptantrag begehrt die Patentinhaberin demnach die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Anspruchssatzes aus dem Einspruchsverfahren, dessen Widerruf auf Grundlage des Einspruchsgrundes unzulässiger Erweiterung gemäß § 21 (1) 4 begründet wurde, hilfsweise im Umfang eines demgegenüber geänderten Anspruchssatzes.

Ansprüche 1 und 18 gemäß **Hauptantrag** haben folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung hervorgehoben):

1^{Ha}. „Tintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin- und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation, wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine (31) auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38) auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) gebildet sind; und auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden kann, wobei kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontakten (60) der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen, in mehrere Gruppen unterteilt sind, und die kontakt bildenden Elemente (29, 29') jeder Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind ist, wodurch eine obere Grup-

pe (29') und eine untere Gruppe (29) gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens länger als die obere Gruppe (29') der Kontakt bildenden Elemente.“

18. „Tintentank (40, 50) für einen Tintenstrahldrucker gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.“

Wegen des Wortlauts der sich an den Anspruch 1 anschließenden, gegenüber der erteilten Fassung unveränderten Unteransprüche 2 bis 17 wird auf die (elektronische) Akte verwiesen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der Fassung gemäß Hauptantrag durch Unterstreichung hervorgehoben):

1^{Hi}. „Tintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin- und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation, wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine (31) auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38) auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) gebildet sind; wobei auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden kann, wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Leitfähigkeit und Elastizität versehen sind und die jeweils mit Kontakten (60) der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen, in Schlitzen eines Körpers (28) mit unterschiedlicher Tiefe

und etwa mit fester Teilung angeordnet sind und in mehrere Gruppen unterteilt sind, so dass sie auf der Vorderseite des Körpers freiliegen und elastisch die Kontakte der Platine (31) berühren, und dass sie auf der Rückseite des Körpers freiliegen und elastisch Kontakte einer druckerseitigen Platine (30) berühren, und die Kontakt bildenden Elemente (29, 29') jeder Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind, wodurch eine obere Gruppe (29') und eine untere Gruppe (29) gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens länger als die obere Gruppe (29') der Kontakt bildenden Elemente¹.“

¹ Das Merkmal, dass die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens länger ist als die obere Gruppe (29') der Kontakt bildenden Elemente, ist bei der Beurteilung des Schutzzähigkeit nicht zu berücksichtigen.

Wegen des Wortlauts der sich an den Anspruch 1^{Hi} anschließenden, gegenüber der erteilten Fassung unveränderten Unteransprüche 2 bis 17 wird auf die (elektronische) Akte verwiesen.

Die Verfahrensbeteiligten haben im Rahmen ihres schriftsätzlichen Vorbringens im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren folgende Dokumente auch aus dem Erteilungsverfahren benannt bzw. hierauf auch im Einzelnen inhaltlich Bezug genommen:

- PS - DE 199 64 572 B4 (Streitpatentschrift)
- A2 - Gutachterliche Stellungnahme, vorgelegt von der Einsprechenden 2 zum Patent EP 1 698 472 im Einspruchsverfahren
- Aldec - Anlage I zur Einlassung E1 - EPA Entscheidung
- D0 - WO 90 / 00 974 A1
- D0a - DE 26 10 518 A1
- D0b - DE 86 31 850 U1

D1 -	JP 3-227 629 A
D1a -	Übersetzung JP10-078843 A
D2 -	EP 0 812 693 A1 ~ L6
D3 -	US 5 506 611 A
D4 -	WO 98 / 55 318 A1
D5 -	EP 0 622 235 A2
DXa -	Übersetzung JP 11-078843 A
E1 -	DE 91 16 990 U1 (~ D3)
E2 -	EP 0 789 322 A2
E3 -	EP 0 710 568 A2 (~ L7)
E4 -	WO 97 / 23 352 A1 (~ D2)
E5 -	JP 62-184 856 A
K2 -	WO 99 / 59 823 A1 (ursprüngliche Anmeldung)
K2a -	DE 199 81 083 T1 (Übersetzung K2)
L3 -	DE 297 11 115 U1
L4 -	WO 98 / 04 414 A1
L5 -	EP 0 571 093 A2
L6 -	EP 0 812 693 A1
L7 -	EP 0 710 568 A2
L8 -	EP 0 854 043 A2
L9 -	DE 197 48 857 A1
L10 -	DE 196 30 612 A1
PV1 -	JP 02-594 912 B2
R1 -	EP 0 812 693 A1
R2 -	JP 02-594 912 R2 = E5
HE1	Beschluss BPatG in Sache 35 W (pat) 466/09
HE9	Beschluss DPMA Lö I 65/07
HE10	Beschluss BGH X ZB 2/12
HL11	EP 0 839 660 A1
HL12	Bedienungsanleitung Canon Farb-Bubble Jet Drucker BJC 2000
X1	Beschluss BPatG in Sache 9 W (pat) 37/09

Hiervon wurden in der mündlichen Verhandlung die Dokumente D0, D3, D4, E2, E3, L4, L5, L6, L8, und L9 im Einzelnen betrachtet bzw. die Beschlüsse HE1, HE10 und X1 in Bezug genommen.

Das Streitpatent wurde in Gestalt der Patentschrift DE 199 64 572 B4 (PS) veröffentlicht; wegen des Inhalts der dem Patent zugrundeliegenden Anmeldungsunterlagen wird auf die DE 199 81 083 T1 (K2a) verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten einschließlich des schriftlichen Vorbringens der Verfahrensbeteiligten im Beschwerde- und Einspruchsverfahren wird auf die Akten einschließlich der elektronisch geführten Teile verwiesen.

II.

1. Die statthafte Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). In der Sache hat die Beschwerde insoweit teilweise Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang gemäß Hilfsantrag führt. Hinsichtlich der im Umfang des Hauptantrags verteidigten Fassung des Patents erweist sich der im Einspruchsverfahren geltend gemachte Widerrufsgrund fehlender Patentfähigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1^{HA} im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 1 als durchgreifend.

2. Von einer Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG wegen der mit Hinweis vom Senat dargelegten verfahrensrechtlichen Bedenken hinsichtlich des Fehlens einer Urschrift der Beschlussbegründung wurde abgesehen, denn letztlich liegt ein beschwerdefähiger Beschluss bereits deshalb vor, weil der Beschluss über den Widerruf des angegriffenen Patents mit seiner Verkündung am Ende der mündlichen Anhörung vor der Patentabteilung (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG) – laut dem die an der Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Patentabteilung ausweisenden, vom Vorsitzenden und Schriftführer unterschriebenen Protokoll – existent und infolgedessen anfechtbar geworden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014, 19 W (pat) 16/12; BGHZ 137, 49 – Elektrischer Winkelstecker II). Auch können die etwa bestehenden Verfahrensmängel nur noch als die Folge der anfänglichen, rechtlich bedenklichen und inzwischen zeitlich begrenzten Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes eingeordnet werden, die mit der neuen

Praxis des Amtes überwunden wurde (vgl. BPatG Beschluss vom 12. Mai 2014, 20 W (pat) 28/12).

Mag auch die verspätete Erstellung und Zustellung einen Begründungsmangel darstellen, wird jedoch von einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt abgesehen. Eine Zurückverweisung steht nach § 79 Abs. 3 PatG im Ermessen des Gerichts. Das Gericht kann, muss aber nicht zurückverweisen. Bei der Ermessensentscheidung sind Instanzenverlust, Verfahrensverzögerung und ausreichende Prüfung in der Sache gegeneinander abzuwägen. Bei Entscheidungsreife kommt eine Zurückverweisung nicht in Betracht. Da die Beteiligten übereinstimmend beantragt – und sich zudem konkludent rügelos in der Sache eingelassen – haben, das Verfahren vor dem Senat fortzuführen, erscheint es auch geboten, dem Interesse der Beteiligten an einer alsbaldigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens nachzukommen.

3. Wie im angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festgestellt wurde, sind die auf die Widerrufsgründe unzulässiger Erweiterung i. S. d. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG, unzureichend deutlicher und unvollständiger Offenbarung für eine Ausführbarkeit i. S. d. § 21 Abs. 1 Nr. 2 (1) 2. PatG und fehlender Patentfähigkeit i. S. d. §§ 3 und 4 PatG entsprechend § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Einsprüche zulässig.

4. Mit dem angegriffenen Patent ist – gemäß dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung – einerseits ein Tintenstrahldrucker mit einem in einen Tankhalter einsetzbaren Tintentank als Einheit unter Schutz gestellt; eine am Tintentank angeordnete Platine, die eine Halbleiterspeichereinrichtung trägt, weist auf der frei liegenden Oberfläche mehrere Kontakte auf, um unter Vermittlung Kontakt bildender Elemente eine elektrische Verbindung mit einer Regeleinrichtung des Tintenstrahldruckers bei eingesetzter Tintenpatrone zu ermöglichen.

Im Umfang des erteilten Anspruchs 18 ist zudem isoliert Schutz für einen „Tintentank für einen Tintenstrahldrucker gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche“ beansprucht.

5. Nach übereinstimmender Auffassung der Beteiligten und des Senats ist als Durchschnittsfachmann ein Mechatroniker angesprochen. Von einem studierten Maschinenbauingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik mit mehrjähriger Berufstätigkeit als Fachmann sind praktische Kenntnisse bei der Konstruktion und Entwicklung von Tintenstrahldruckern mit auswechselbaren Tintentanks einschließlich der informationstechnischen Ausstattung zu erwarten, für die dieser einen Elektrotechnik-Ingenieur mit Schwerpunkt Elektronik zu Rate zieht; diese deckt der Mechatroniker ab.

6. Im Hinblick auf die Erörterung der Streitpunkte und der unterschiedlichen, u. a. auf „Gutachten“ (A2) gestützte Auffassungen der Beteiligten zur Bedeutung der Merkmalsangaben in den in Teilen gleichlautenden Anspruchsfassungen nach Haupt- und Hilfsantrag bzw. Streitpatentschrift – und der hieraus resultierenden Konsequenzen bei der Beurteilung des Vorliegens der Widerrufsgründe – sowie wegen der vorliegend gebotenen Berücksichtigung gerichtlicher Entscheidungen bzw. eines Beschlusses in einem europäischen Verfahren (Aldec) zu gleichen Fragestellungen (analog BGH, Xa ZB 10/09, Beschluss vom 15.04.2010 – Walzenformgebungsmaschine) sind folgende Ausführungen zum Verständnis der hier zu betrachtenden Patentansprüche bzw. der Offenbarung einzelner Merkmale veranlasst. Denn die Auslegung des Anspruchs hat sich am technischen Sinngehalt der Merkmale im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zu orientieren (st. Rspr., BGH GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2002, 515 Schneidmesser I, m. w. N.), wobei der Sinngehalt eines einzelnen Merkmals (durchaus) im Kontext der Patentschrift und der Funktion zu sehen ist, die es für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Insofern ist das Verständnis eines Merkmals also im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I; GRUR 2015, 868 – Polymerschaum II).

6.1 Hierfür sind folgend die von den Ansprüchen 1^{Ha} und 1^{Hi} umfassten Merkmale in einer Gliederung wie folgt zusammengefasst:

M1 Tintenstrahldrucker, umfassend:

M2 einen sich hin- und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tin-

- tenzuzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind; und
- M3 einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation, wobei
- M4 die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; wobei
- M5 eine Platine (31) auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist;
- M6 mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38) auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) gebildet sind; und
- M7 auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden kann, wobei
- M8 Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontakten (60) der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen,
- M9 in mehrere Gruppen unterteilt sind, und die Kontakt bildenden Elemente (29, 29') jeder Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind ist, wodurch eine obere Gruppe (29') und eine untere Gruppe (29) gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und
- M10 die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens länger als die obere Gruppe (29') der Kontakt bildenden Elemente.
- M8.1^{Hi} wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29') mit Leitfähigkeit und Elastizität versehen sind und in Schlitzen eines Körpers (28) mit unterschiedlicher Tiefe und etwa mit fester Teilung angeordnet sind (und in mehrere Gruppen

unterteilt sind), so dass sie auf der Vorderseite des Körpers freiliegen und elastisch die Kontakte der Platine (31) berühren, und dass sie auf der Rückseite des Körpers freiliegen und elastisch Kontakte einer druckerseitigen Platine (30) berühren.

M10^{Hi} Das Merkmal, dass die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens länger ist als die obere Gruppe (29') der Kontakt bildenden Elemente, ist bei der Beurteilung des Schutzzfähigkeit nicht zu berücksichtigen.

Unterstreichungen kennzeichnen Ergänzungen gegenüber der erteilten Fassung, so umfasst der Anspruch 1^{Ha} gemäß Hauptantrag die Merkmale M1 bis M10, der Anspruch 1^{Hi} gemäß Hilfsantrag darüber hinaus das Merkmal M8.1^{Hi} und den Zusatz M10^{Hi}.

Nachdem die Überprüfung durch den Senat ergeben hat, dass jedenfalls die Beschreibungsteile der Streitpatentschrift (PS), auf die folgend Bezug genommen wird, gleichlautend bereits in der ursprünglichen Anmeldung – vorliegend anhand der K2a festgestellt – enthalten sind, wird folgend lediglich die jeweilige Fundstelle in der Patentschrift (PS) angegeben.

Mit dem Gegenstand des Patents sollen die Schwierigkeiten überwunden sein, die das Patent einem aus der Druckschrift PV1 hervorgehenden Drucker zuschreibt, bei dem bereits eine Halbleiterspeichereinrichtung und eine mit der Speichereinrichtung verbundene Elektrode auf einem Tintentank angeordnet sind, die mit einer Gruppe von Elektroden des Druckers zusammenwirken (vgl. PS, Abs. 0005, dto. K2a). Aufgrund eines rauen Umgangs beim Anbringen des Tintentanks oder Spiels könne dort die Kontaktierung versagen bzw. die Stromübertragung verhindert sein, was zu Datenverlusten führen oder eine Datenaufzeichnung unmöglich machen könne (PS Abs. 0006, dto. K2a).

Eine zu lösende Aufgabe wird darin gesehen, „einen Tintenstrahldrucker bereitzustellen, bei dem in einer Halbleiterspeichereinrichtung gespeicherte Daten unabhängig von einer ungeeigneten Betätigung beim Anbringen oder Abnehmen eines Tintentanks nicht verloren gehen können“ (PS Abs. 0008, ähnlich K2a).

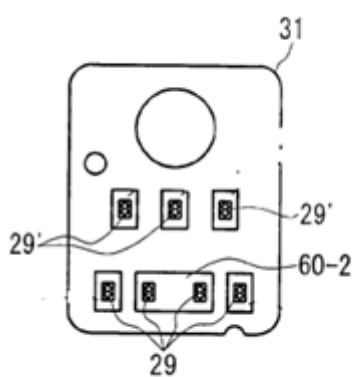
Hierfür beschreibt das Patent mehrere so auch ursprünglich offenbarte Ausführungsformen – von denen allerdings nur die in den Absätzen 0022 bis 0052 der PS mit Bezug auf die Figuren 1 bis 15 beschriebene Ausführungsform die mit dem Patent beanspruchte Erfindung betreffen soll, vgl. Absätze 0053 und 0061 in der PS –, und zwar Ausführungsformen mit einem vertikal einsetzbaren Tintentank, weil dieser für ein Zusammenwirken mit einer senkrecht zur hin- und hergehenden Richtung des Schlittens angeordneten Tintenzufuhrnadel (**M2 bis M4**) hergerichtet sein soll, mithin die Tintenaustrittsöffnung an der Unterseite des Tintentanks liegen muss. Weil die Tintenzufuhrnadel druckerseitig mit einem Druckkopf „in Verbindung steht“ (**M2**), ist der Druckkopf kein Bestandteil des Tintentanks. Weil die Platine auf einer Wand des Tintentanks „nahe der Seite“, auf der die Tintenaustrittsöffnung gebildet ist, angebracht sein soll (**M5**) – was deren Anbringung auf der unteren, d. h. gleichen Seite mit der Tintenaustrittsöffnung ausschließt (vgl. PS, Abs. 0053 und 0061 i. V. m. Figuren 16 bzw. 21, die Tintentanks mit Platinen an der Unterseite betreffen und nicht Gegenstand der Ansprüche sein sollen) –, ist die Platine an einer Seitenwand angebracht; dies folgt auch aus Merkmal **M9**, demnach die mit den „Kontakt bildenden Elementen“ im eingesetzten Zustand der Patrone in Kontakt stehenden „Kontakte der Platine“ zwangsläufig ebenfalls in Richtung des Anbringens des Tintentanks – Höhenrichtung verteilt – vorliegen müssen. Weil jede Seitenwand eines unterstellt quaderförmigen Tintentanks – nur solch einer weist mehrere Seitenwände als Implikation der Formulierung des Merkmals **M5** auf – an die untere Wand angrenzt, unterstellt das Merkmal **M5** dem Tintentank eine asymmetrische Anordnung der Tintenaustrittsöffnung auf der Unterseite, weshalb die Wand mit der daran angebrachten Platine diejenige der Seitenwände ist, die gegenüber anderen Seitenwänden einen geringeren senkrechten Abstand – d. h. in Querrichtung – zu der durch die Tintenzufuhrnadel gebildeten Achse aufweist.

Weil die außen frei liegenden Kontakte mit der auf der Rückseite der Platine angeordneten Halbleiterspeichereinrichtung elektrisch verbunden sind (PS Abs. 0036), kann von einer externen Regeleinrichtung – zwanglos unterstellt: des Tintenstrahldruckers (**M1**) – mittels der Kontakte dann auf die Halbleiterspeichereinrichtung zugegriffen werden, wenn die „Kontakt bildenden Elemente“, die hierfür „mit Leitfähigkeit und Elastizität versehen sind“ (PS Abs. 0029), mit ihren hierfür vorge-

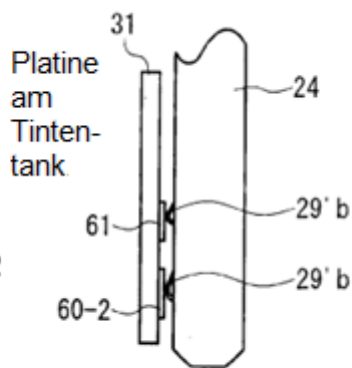
sehenen Bereichen die korrespondierenden Kontaktflächen der Platine im eingesetzten Zustand des Tintentanks berühren.

Weil die „Kontakt bildenden Elemente“ insoweit mehrere Kontaktstellen ausbilden (**M8**), folgt für die Tintenpatrone bzw. die Anordnung der Kontakte auf der frei liegenden Oberfläche der Platine eine korrespondierende Lagezuordnung im eingesetzten Zustand zumindest im Berührungsbereich, damit ein Zugriff auf den – allerdings nicht näher spezifizierten – Halbleiterspeicher möglich ist (**M3**), ohne dass durch den Anspruch indes die jeweilige relative Größe, d. h. Erstreckung der „Kontakt bildenden Elemente“ und der „Kontakte“ in Höhen- oder Querrichtung über die Angaben im Merkmal M8 hinaus näher definiert ist.

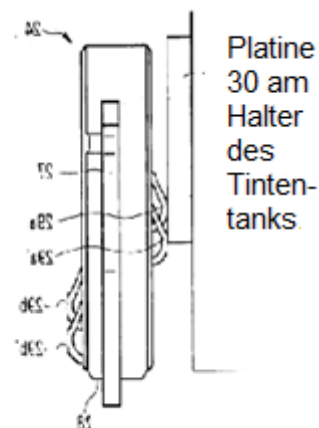
Die Unterteilung der „Kontakt bildenden Elemente“ in Gruppen weist den Kontakten der Platine – also tintentankseitig – über das Merkmal **M9** implizit lediglich eine Unterteilung in Gruppen von Kontakten zu, die insoweit allein durch eine unterschiedliche Höhenlage charakterisiert sind; lt. Absatz 0029 in der PS können die Kontakte jeder Gruppe auch „ungleichmäßig“ angeordnet sein (vgl. hierzu Figur 7d, die auch einen breiten, von zwei Kontakt bildenden Elementen 29 gemeinsam beaufschlagten platinenseitigen Kontakt 60-2 zeigen).



Figur 7d



Figur 7e
(Legende ergänzt)



Figur 5b
(Legende ergänzt)

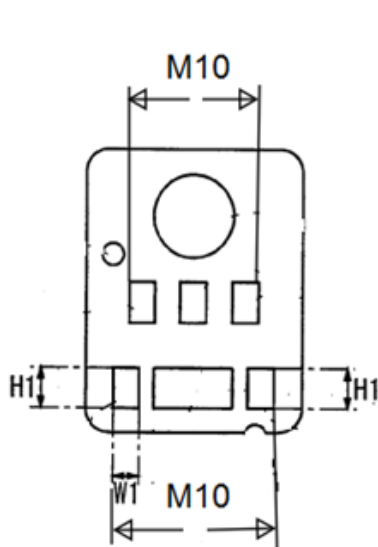
Für das Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 5 und 7 ist im Speziellen die Kontaktierung mittels sieben seitlich untereinander gleich beabstandeten „Kontakt bildenden Elementen“ 29b (Figur 7e) gezeigt, wobei die obere Gruppe – im Anspruch

offensichtlich fälschlich mit dem Bezugszeichen 29' versehen, weil in den Figuren 5 und 7 mit diesem Bezugszeichen auf die untere Gruppe hingewiesen wird – drei Kontakt bildende Elemente aufweist (die jeweils mit einem gesonderten Kontakt der Platine zusammenwirken), während die untere Gruppe vier Kontakt bildende Elemente umfasst (die mit nur 3 voneinander getrennten Kontakten der Platine zusammenwirken – an dem entsprechend breit ausgeführten mittleren Kontakt liegen die beiden mittleren Kontakt bildenden Elemente gemeinsam an, vgl. Abs. 0047). Die größere Länge einer Gruppe gegenüber der anderen Gruppe entsprechend diesem Teilaussagegehalt des Merkmals **M10** ist bei Betrachtung der Darstellung in Figur 7d oder bei Beachtung des für den Anspruch 1^{Hi} ergänzten Merkmals **M8.1^{Hi}** – eine Konsequenz aus der Aufteilung einer ungeraden Anzahl von in Querrichtung äquidistant verteilten „Kontakt bildenden Elementen“ auf zwei in Höhenrichtung versetzte Gruppen.

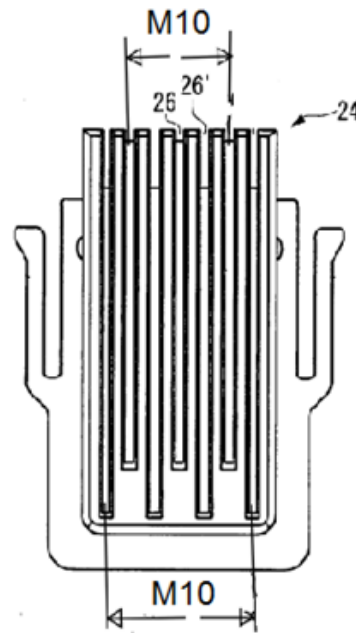
Der für die Ausführung beispielhaft beschriebene Kontaktmechanismus weist spezielle „Kontakt bildende Elemente“ auf, die von der der Platine 31 am Tintentank zugewandten Seite auf die Rückseite des Kontaktmechanismus geführt und somit zur rückseitigen Kontaktierung einer am Halter für den Tintentank vorgesehenen Platine 30 vorgesehen sind, auch im Übrigen in einer Anordnung gemäß Merkmal **M8^{Hi}**. Diesem Merkmal ist von daher die Bedeutung beizumessen, dass die Gestaltung hinsichtlich Maßnahmen betreffend die Leitfähigkeit, Elastizität und Anordnung in Schlitzen im Übrigen so getroffen sein soll, dass die beidseitig freiliegenden Kontakt bildenden Elemente bei eingesetztem Tintentank elektrische Verbindungen zwischen zwei korrespondierende Kontakte aufweisenden Platinen ausbilden und sicher stellen sollen, deren relative Ausrichtung zueinander im Betrieb in Grenzen variieren kann.

Als Folge der gezeigten Anordnung einer ungeraden Anzahl von gleichartig – insbesondere hinsichtlich der für die Kontaktgabe relevanten kleinen Anlagefläche – aufgebauten „Kontakt bildenden Elementen“, die zwar eng nebeneinander am „Kontaktstück“ 24 platziert sind, können diese mit relativ größeren, weil in zwei Höhenlagen gruppierten Kontaktflächen der Platine in ausreichender Beabstandung untereinander zusammenwirken, wodurch die komplementäre Kontaktierung auch bei Fehlstellungen des Tintentanks und somit der Platine gegenüber der Einheit der Kontakt bildenden Elemente jedenfalls bei der gezeigten Ausführungsform sichergestellt sein mag; dies wird auch der Fachmann unmittelbar zwangsläufig

unterstellen. Die hierfür zur sicheren Kontaktierung relevante Fläche, d. h. die Erstreckung der Kontakte in Höhen- und Breitenrichtung und deren Beabstandung untereinander absolut oder relativ gegenüber den relevanten Anlageflächen der „Kontakt bildenden Elemente“ ist dagegen im Anspruch 1 in beiden verteidigten Fassungen gemäß Haupt- und Hilfsantrag nicht näher definiert, s. o.



Figur 7c



Figur 5a

(jeweils ergänzt mit der Bemaßung betreffend Merkmal M10!)

In diesem Zusammenhang ist zwar im Beschreibungsteil hinsichtlich der Figur 7c zur Ausbildung der Kontakte der Platine – dort „Elektroden“ genannt – insoweit näher erläutert, dass diese rechteckig ausgeführt sein können mit der größeren Erstreckung in Höhenrichtung – hierdurch ist ein Toleranzausgleich in Einführrichtung möglich, vgl. Abs. 0037 i. V. m. Figur 11. Diese Ausbildung ist indes ebenfalls nicht – auch nicht als Implikation in Kombination mit den übrigen Merkmalen – Gegenstand der Ansprüche 1^{Ha} oder 1^{Hi}.

Eine auf das Ausführungsbeispiel einengendes Verständnis der Merkmale **M8** bis **M10** über die gebotene Auslegung – wie vorstehend ausgeführt – hinaus verbietet sich indes (vgl. dazu BGH, Urteil vom 7. September 2004, X ZR 255/01 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

Bereits aus vorstehender Betrachtung folgt, dass die aus dem offenbaren gesamten kombinatorischen Wirkzusammenhang beim Ausführungsbeispiel herausgegriffenen und im Anspruch 1^{Ha} gemäß Hauptantrag bzw. im Anspruch 1^{Hi} zusammengefassten Merkmale deren Gegenstände jeweils nicht allein zur vollständigen Lösung der in der Patentschrift genannten Aufgabe qualifizieren können und insbesondere das Merkmal **M10** hierzu keinen Beitrag leistet.

Denn die zu überwindenden Probleme stellen sich offensichtlich nur dann, wenn mehrere vereinzelte Kontaktflächen in einer vorausgesetzt komplementären Anordnung zu den Kontakt bildenden Elementen aufgrund ihrer Lage, Anzahl und Größe nicht von vornherein ausreichend abgestimmt zum Ausgleich eines möglichen Versatzes dimensioniert vorliegen. Über entsprechende Maßnahmen schweigen sich die Hauptansprüche in ihren verteidigten Fassungen indes aus.

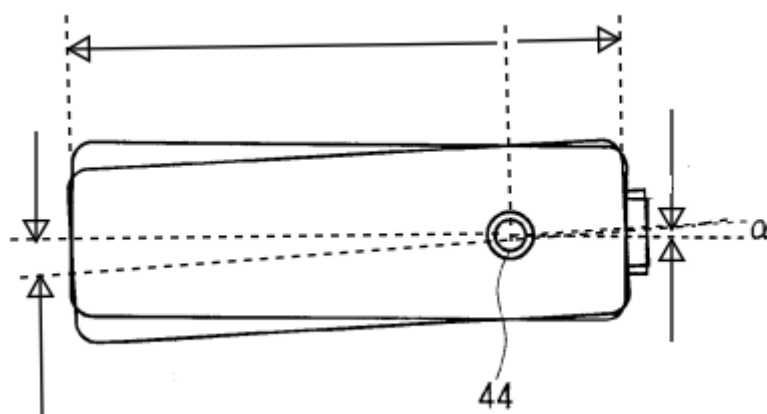
Allenfalls den Merkmalen **M1** bis **M9** sowie **M8.1^{Hi}** kann für sich oder in Kombination eine Wirkung unterstellt werden, die zumindest *hinreicht*, um den in der Anmeldung genannten Problemen zu begegnen, wenn auch nicht *ausreicht*, um die subjektive, in der Anmeldung bzw. dem Patent genannte Aufgabe zu lösen.

So ist die Ausbildung entsprechend Merkmal **M8.1^{Hi}** in Bezug auf die Merkmale **M1** bis **M3** nicht nur im Hinblick auf die Sicherstellung der Kontaktierung der Halbleiterspeichereinrichtung des Tintentanks konzipiert, sondern auch der Kontaktierung einer weiteren, druckerseitigen Platine trotz der etwaigen Verlagerung auch des Tankhalters oder des Druckkopfes demgegenüber.

Dem Merkmal **M5** kann im Hinblick auf die Vermeidung einer Fehlkontaktierung allenfalls die Bedeutung beigemessen werden, dass der mögliche relative Querversatz der Kontaktflächen in der Ebene der Platine relativ gegenüber den Kontakt bildenden Elementen bei einer Anordnung der Platine an einer der Tintenaustrittsöffnung nahen Wand geringer als an einer weiter entfernten Wand ist – unter der vorliegend für die Ansprüche mitzulesenden Voraussetzung, dass die Tintenzufuhrnadel den Tintentank zentriert und nur noch eine Schwenkbewegung des Tintentanks um die Achse der Tintenzufuhrnadel innerhalb der vorgegebenen Grenzen durch den Halter im Übrigen zulässt.

Der Senat folgt insoweit der gleichen Betrachtungsweise wie bei seiner Entscheidung in der Beschwerdesache 9 W (pat) 37/09 (X1) – auf die sich die Vertreter der Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung hier insoweit berufen haben – betreffend ein anderes Patent der Familie mit ähnlicher Zielrichtung.

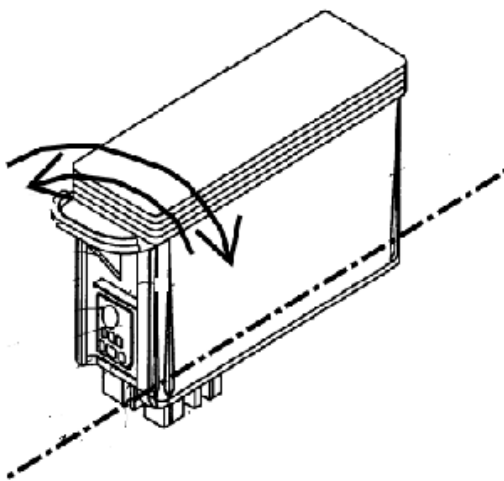
Mag die Anmeldung bzw. das Patent jedenfalls für ein Ausführungsbeispiel die Maßnahme einer ausreichenden Erstreckung in Höhenrichtung – also der Richtung des Anbringens – vorschlagen (s. o. zur Figur 7c), um einer Fehlkontaktierung aufgrund einer Fehlstellung des Tintentanks in senkrechter Richtung zu begegnen, haben entsprechende Maßnahmen – im Übrigen ohne Bezug zum Merkmal **M10** – keinen Niederschlag in den geltenden Fassungen des Anspruchs 1 gefunden.



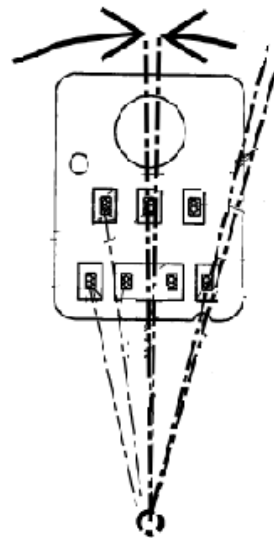
Figur 10 (ergänzt)

So ist für jede Kontaktstelle einer Gruppe der mögliche – vom parallelen Abstand der Platine von der Tintennadel abhängige – seitliche Versatz in der maximal verschwenkten Stellung des Tintentanks gleich groß. Dieser hängt nicht von seitlicher Erstreckung, also der Breite der Gruppe als Implikation des Merkmals **M10** ab, und auch die relative Höhenlage der Gruppe mit größerer Erstreckung entsprechend diesem Teil des Merkmals **M10** hat keine Auswirkung auf den Versatz, der zu einer Fehlkontaktierung führen könnte.

Werden zusätzlich mögliche Fehlstellungen des Tintentanks und somit der Platine aufgrund einer möglichen seitlichen Verkippung des Tintentanks um eine Achse parallel zur Normalen der Platine betrachtet, erfahren die in der Ebene der Platine am weitesten von der Verkippungsachse entfernten Kontakte die relativ größten Verlagerungen; der mögliche Versatz hängt von daher nicht nur von der Lage eines jeden Kontakts der Platine in Richtung des Anbringens – also der mit dem Merkmal **M9** implizierten Höhenlage – ab, sondern auch von Erstreckung der jeweiligen Gruppe in der Ebene der für einen Versatz ursächlichen Verschwenkung. Je nach – in beiden Anspruchsfassungen hier nicht näher definierter – „Länge“ der unteren Gruppe können deren außen liegenden Kontakte bei einer Aufteilung entsprechend Merkmal **M10** bei eingesetzter Tintenpatrone sogar eine absolut größere Lageabweichung gegenüber den Kontakt bildenden Elementen aufweisen als die außen liegenden Kontakte der in Höhenrichtung darüber liegenden Gruppe.



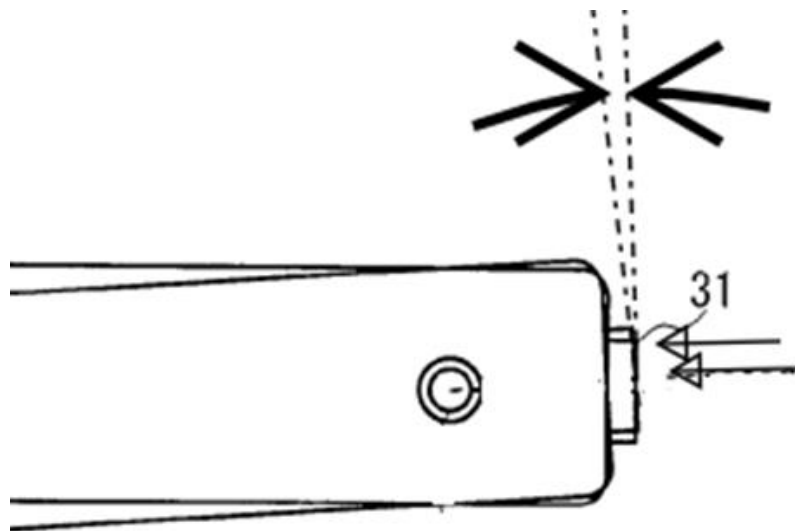
angenommene Verkippung
(Figur 6a ergänzt)



radiusabhängige Verlagerung
(Figur 7d ergänzt)

Eine verschwenkte Fehlstellung des Tintentanks um die Achse der Tintenzufuhrnadel bedingt auch noch eine Verlagerung der Kontakte der Platine in einer Richtung senkrecht zu den Kontakt bildenden Elementen, d. h. in Richtung normal zur

Platine, die am größten für die außen liegenden Kontakte einer Gruppe sind. Mag das Patent bzw. die Anmeldung zur Sicherstellung der Kontaktgabe in Normalenrichtung der Platine ausreichend elastisch verformbare „Kontakt bildende Elemente“ offenbaren und der Fachmann diese Eigenschaftsausbildung bereits dem Merkmal **M8** auch ohne die dahingehende Ergänzung des **M8^{Hi}** unterstellen, ist auch insoweit eine breitere Ausführung einer Gruppe gegenüber einer schmaler ausgeführten Gruppe – unabhängig von deren Zuordnung in der Höhe gemäß Merkmal **M10** – der Lösung der genannten Probleme u. U. sogar abträglich.



Verlagerung in Normalenrichtung (Fig. 10 mit Ergänzung)

Während dem Merkmal **M8.1^{Hi}** i. V. mit dem Merkmal **M9** darüber hinaus noch die Bedeutung beigemessen werden kann, dass hieraus die Möglichkeit einer Vergrößerung des durch die „etwa feste Teilung“ vorgegebenen Abstandes der Kontakt bildenden Elemente untereinander geschaffen wird, die eine Ausbildung relativ größerer und dennoch ausreichend voneinander beabstandeter Kontakte an der Platine des Tintentanks zulässt, kann dieser Beitrag zur Problemlösung dem Merkmal **M10** bei unveränderter Teilung nicht zugesprochen werden.

Da sich der Patentanspruch jedoch über die Anzahl bzw. relative Größe der Kontaktflächen ausschweigt, betrifft das Merkmal **M10** von daher eine willkürliche Festlegung, die in dieser Definition aus der Darstellung der in Figur 7c

gezeigten Anordnung nur insoweit ableitbar sein mag, als dort eine ungleiche Anzahl von – in ihrer flächigen Erstreckung gegenüber den „Kontakt bildenden Elementen“ – gleich großen Kontaktflächen auf einer Platine mit vorgegebener rechteckiger Größe unter Einhaltung eines ausreichenden Abstandes der Kontaktflächen in zwei Gruppen untereinander angeordnet sind. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin begünstigt dieses Merkmal dagegen nicht die Erreichung des aufgabengemäßen Erfolgs.

Mit dem Merkmal **M10** zugeordneten Zusatz **M10^{Hi}**, demnach beim Anspruch 1^{Hi} das Merkmal M10 bei der Beurteilung des Schutzfähigkeit unberücksichtigt bleiben soll, will die Beschwerdeführerin dem Einwand unzulässiger Erweiterung durch das Merkmal M10 insoweit vorsorglich mit einer sog. Disclaimer-Lösung bzw. sog. Fußnotenlösung begegnen, fußend auf der Rechtsprechung des BPatG (vgl. Schulte, 9. Auflage, § 21, Rn. 69).

6.2 Zur Ursprungsoffenbarung der einzelnen Merkmale

Die Ausgestaltung des Tintentanks mit den Merkmalen **M1** bis **M8** ist unstreitig von der Ursprungsoffenbarung gedeckt. Sie ergibt sich aus einer Kombination der im Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung angegebenen Merkmale mit der Weiterbildung nach dem Anspruch 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung und der korrespondierenden Angaben in der Beschreibung (vgl. in K2a Seite 9, zweiter und letzter Absatz).

Die für die Definition des Tintentanks als Bestandteil des beanspruchten Tintenstrahldruckers maßgebliche Unterteilung der Kontakte der Platine in Gruppen – als Implikation der Unterteilung der Kontakt bildenden Elemente entsprechend Merkmal **M9**, vgl. hierzu vorstehende Ausführungen im Abschnitt 6 – folgt bereits aus dem Unteranspruch 5 (nicht auch Unteranspruch 2 wie in HE1 unterstellt) in der ursprünglich eingereichten Fassung bei deren vorliegend gebotener Lesart entsprechend der Beschreibung Seite 8, letzter Absatz, Satz 2 i. V. m. Seite 14, letzter Absatz bis zu dessen Ende Seite 15, Zeile 10, sowie Seite 15, zweiter Absatz, erster Satz in der K2a (gleichlautend in Absätzen 29, 46 und 47 der PS). Danach korrespondiert die Lage der Kontakte der tankseitigen Platine mit der offenbarten Anordnung der Kontakt bildenden Elemente. Die hierzu lediglich als Beispiel beschriebene konkrete Ausgestaltung mit zwei Reihen von Kontakten und dazu

entgegengesetzt Kontakt bildenden Elementen interpretiert der Fachmann zwangsläufig auch als zwei Gruppen, die eine obere und untere Gruppe bilden. Die Anordnung der Kontakt bildenden Elemente nach Merkmal **M9** ist daher nach dem Verständnis des Fachmanns eindeutig und unmittelbar auch in ihrem Zusammenwirken mit der Platine des Tintentanks entsprechend Merkmal **M8** bzw. einer weiteren druckerseitigen Platine **M8.1^{Hi}** ursprünglich zur Erfindung gehörig offenbart, zumal diesen Maßnahmen in K2a auch ausdrücklich ein Anteil an der Erzielung des dort – wenn auch subjektiv, vgl. obige Ausführungen im Abschnitt 6 – unterstellten Erfolgs zugeschrieben ist.

Die gegenüber der oberen Gruppe größere Quererstreckung der unteren Gruppe der Kontakt bildenden Elemente entsprechend Merkmal **M10** – mit der Implikation der größeren Quererstreckung der unteren Gruppe der Kontakte auf der Platine bildenden Elemente, s. o. im Abschnitt 6 – sieht der Senat in dieser allgemeinen Form indes nicht als ursprünglich offenbart an.

Dahingehende ausdrückliche, die relative Erstreckung der Gruppen in einer Richtung senkrecht des Anbringens – die bei der vorliegenden Merkmalskombination auf die Querrichtung abzielt – sind weder im Wortlaut der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung noch in der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten.

Insoweit macht sich der Senat die Auffassung zu Eigen, die der Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts betreffend ein Gebrauchsmuster mit einem zum geltenden Anspruch 1^{Ha} hier identischen Wortlaut des Schutzanspruchs dort (vgl. Anlage HE1) begründet hat, und ergänzt diese unter Beachtung der ähnlichen Betrachtung in der europäischen Entscheidung Aldec wie folgt:

Lediglich in den Figuren 5 und 7 ist die untere Gruppe mit einer insoweit größeren Erstreckung in Querrichtung dargestellt, als diese aus der der Zeichnung entnehmbaren Anzahl, Gestalt und Lage der Kontakte bzw. der daran im eingesetzten Zustand des Tintentanks anliegenden Kontakt bildenden Elemente folgt. Dass eine grundsätzlich größere Erstreckung der unteren Gruppe für die erfindungsgemäße Lösung i. S. der ständigen Rechtsprechung (vgl. dazu BGH, Urteil vom 18. Februar 2010 – Xa ZR 52/08 – Formteil) relevant ist, folgt weder aus der

Zeichnung für sich noch der zugehörigen Beschreibung – auch nicht im Rahmen einer weitergehenden Erkenntnis, zu der der Fachmann (erst) aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lösung gelangen kann, was im Übrigen erst recht gegen eine ursprüngliche Offenbarung spräche (vgl. dazu BGH, Urteil vom 8. Juli 2010, Xa ZR 124/07 – Fälschungssicheres Dokument).

Vielmehr betrifft das Merkmal **M10** eine Vorschrift zur näheren Definition der Anordnung, die aus einer willkürlich im Rahmen des konstruktiven Ermessens zu treffenden Festlegung bei einer Anordnung einer ungleichen Anzahl von Kontakt bildenden Elementen folgen mag, insoweit jedoch in abstrakter Form noch zur Erfindung gehörend offenbart angesehen werden kann.

Weil nämlich die Aufteilung in zwei Gruppen die Möglichkeit eröffnet, eine Mehrzahl von Kontaktflächen mit ausreichender Größe und Beabstandung aufweisende Platine an einer Seitenwand eines Tintentanks nahe der diesen im Halter zentrierenden Tintenzufuhrnadel insoweit in einem Bereich kleiner (möglicher) Relativverlagerungen anzuordnen, stellt sich das hinzugefügte Merkmal **M10** nämlich noch als Konkretisierung des bereits ursprünglich zur Erfindung gehörig offenbarten Merkmals **M9** dar, insoweit besteht durchaus eine Übereinstimmung dieser zur Erzielung dieses Erfolgs eingesetzten Mittel. Durch die Hinzufügung des Merkmals **M10** wird von daher kein neuer technischer Aspekt eingeführt, als lediglich die Ausgestaltung der beiden Gruppen in einem Detail näher konkretisiert ist.

7. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag geht zwar wegen des Merkmals **M10** über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Ohne Berücksichtigung dieses – weil zu einer Beschränkung des Patents führenden – Merkmals beruht der beanspruchte, mit den Merkmalen **M1** bis **M9** definierte Tintenstrahldrucker indes nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, womit sich das Patent im Umfang dieses Anspruchs nicht als bestandsfähig erweist.

Eine Erörterung des Streitpunktes unzureichender Offenbarung erübrigt sich daher (vgl. dazu BGH, Urteil vom 18.09.1990, X ZR 29/89 – Elastische Bandage, Abschnitt II.1).

7.1 Der Senat konnte nicht feststellen, dass das Patent im Umfang des Anspruchs 1^{Ha} eine andere Erfindung als die ursprüngliche Anmeldung zum Gegenstand hat; insoweit wird das Patent nicht in unzulässiger Weise verteidigt.

Gemäß § 21 (1) 4 PatG ist das Patent zu widerrufen, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; aufrecht erhalten werden kann es nur, wenn die unzulässige Erweiterung beseitigt wird. Die Streichung eines unzulässig erweiternden Merkmals scheidet aus, soweit damit die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents einherginge. Andererseits kann das Patent nach § 21 (2) PatG mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden, wenn die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents betreffen.

Während nach älterer Rechtsprechung des BPatG das Problem einer auf einer unzulässigen Erweiterung beruhenden Anspruchsfassung so gelöst wurde, dass dem unveränderten Wortlaut des Patentanspruchs – also einschließlich des im Anspruch belassenen ursprünglich nicht offenbarten Merkmals – eine Erklärung beigegeben wurde, die den Tatbestand der unzulässigen Erweiterung und deren Umfang definiert (vgl. hierzu Schulte, 9. Auflage, § 21, Rn. 69), kann nach neuerer Rechtsprechung des BGH offenbar sogar auf eine ausdrückliche Beschränkungs-erklärung verzichtet werden: Ein nicht ursprünglich offenbartes *einschränkendes* Merkmal kann im Anspruch verbleiben, muss aber bei der Prüfung auf Patentfähigkeit jedenfalls insoweit außer Acht gelassen werden, als es nicht zu ihrer Stützung herangezogen werden kann (vgl. hierzu Schulte, 9. Auflage, § 21, Rn. 73 mit Bezug auf BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZR 14/09 – Winkelmesseinrichtung).

Diese die Aufrechterhaltung eines Patents ermöglichende Lösung für den Fall, dass dessen Bestand keine anderen Widerrufsgründe entgegen stehen, kommt insoweit nur dann in Betracht, wenn die Einfügung des ursprünglich nicht offenbarten Merkmals eine Einschränkung des angemeldeten Gegenstands bewirkt; sie scheidet aus, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass der

Patentanspruch eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, d. h. wenn das Patent etwas schützt, das gegenüber dem ursprünglich Offenbartem ein Aliud darstellt (vgl. Schulte, 9. Auflage, § 21, Rn. 74).

Entscheidend ist hierbei, ob mit der Hinzufügung des (nicht offenbarten) Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen ist, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörig entnehmen ist (vgl. auch BGH, Urteil vom 21.06.2011, X ZR 43/09 – Integrationselement).

Für den vorliegenden Fall ist im Hinblick auf das Merkmal **M10** insbesondere die Entscheidung HE10 (BGH, Beschluss vom 6. August 2013 – X ZB 2/12 – Tintenstrahldrucker) betreffend den Beschluss des BPatG in der Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdesache 35 W (pat) 466/09 (HE1) zu beachten, weil dieser Entscheidung ein mit dem geltenden Anspruch 1^{Ha} hier identischer Schutzanspruch zugrunde lag.

Gemäß dieser Entscheidung wurde dort mit der Anordnung der Kontakte in zwei übereinanderliegenden Reihen gemäß Merkmal **M9** ebenfalls (s. o. im Abschnitt 7) die Offenbarung eines Mittels gesehen, dass im Merkmal **M10** vorausgesetzt wird (vgl. S. 12 in HE10), und durch das kein neuer technischer Aspekt eingeführt wird – mithin gemäß der Begründung der Entscheidung HE1 zu Recht eine bloße Einschränkung gesehen wurde.

Soweit die Beschwerdegegner vorliegend weiterhin die Auffassung vertreten, ein das Merkmal **M10** aufweisender Tintenstrahldrucker umfasse auch nicht offenbarte Ausführungsformen, bei denen die Vorteile der Erfindung nicht verwirklicht werden, stellt dies weder einen eigenständigen Widerrufsgrund dar noch ginge hiermit zwingend eine Schutzbereichserweiterung einher; auch in diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung HE10 hingewiesen.

Soweit die Beschwerdegegner vorliegend in diesem Zusammenhang noch die Auffassung vertreten haben, das Merkmal **M10** habe nicht isoliert ohne nähere Definition der hinsichtlich dieses Aspekts wesentlichen Ausgestaltungen wie Grö-

ße und Anzahl der Kontaktflächen aufgenommen werden dürfen, entbehrt diese Auffassung der rechtlichen Grundlage. Denn dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, dann hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 23. Januar 1990, X ZB 9/89 – Spleißkammer). Nicht anderes gilt für das Verfahren vor der Patenterteilung: Mit der Gestaltungsfreiheit des Anmelders im Patenterteilungsverfahren ist es unvereinbar, nur eine Einschränkung als zulässig anzusehen, bei der alle der Erfindung förderlichen Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen werden (vgl. dazu BGH, Urteil vom 15. November 2005, X ZR 17/02 – Koksofentür).

Die Ausgestaltungen nach Merkmal **M9** ergeben sich zur Überzeugung des Senats aus den gleichen Gründen – entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin 3 – für den Fachmann unmittelbar und eindeutig und sind dort auch zur Erfindung gehörig offenbart, zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die ausführliche Darlegung in den Abschnitten 6 und 6.1 verwiesen. Zu Recht konnte die Beschwerdeführerin das Schutzbegehren auch auf einen dieses Merkmal in Kombination umfassenden Tintenstrahldrucker richten.

Nach alledem ist festzustellen, dass bei der im Übrigen zulässigen Fassung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag das zwar nicht ursprünglich offenbarte Merkmal **M10** in noch zulässiger Weise eine Einschränkung des angemeldeten Gegenstands bewirkt, und im geltenden Anspruch 1^{Ha} verbleiben konnte.

7.2 Ein durch die Merkmale **M1** bis **M9** gemäß Anspruch 1^{Ha} definierter Tintenstrahldrucker ist nicht patentfähig.

Das ursprünglich nicht offenbarte einschränkende Merkmal **M10** muss bei der Prüfung auf Patentfähigkeit jedenfalls insoweit außer Acht gelassen werden, als es nicht zu ihrer Stützung herangezogen werden kann, vgl. hierzu vorstehende Ausführungen im Abschnitt 7.1.

Ein Tintenstrahldrucker mit den Merkmalen **M1** bis **M9** ist zwar – unbestritten und nach Überprüfung durch den Senat zudem – neu im Sinne des § 3 PatG gegenüber dem Verfahren befindlichen, druckschriftlich nachgewiesenen Stand der Technik. Der so definierte Gegenstand des geltenden Anspruchs 1^{Ha} beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des § 4 PatG.

Abweichend von der der Beurteilung des Nichtnaheliegens unter Berücksichtigung des dem Gegenstand des gleichlautenden Anspruchs 1 in der Patentschrift unterstellten Erfolgs einer sichergestellten Kontaktierung in der Entscheidung des Bundespatentgerichts zu der Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdesache 35 W (pat) 466/09 betreffend einen durch einen vom Wortlaut her identischen Schutzanspruch definierten Tintenstrahldrucker (vgl. HE1) mangelt es dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 auch aufgrund eines anderen, vorliegend wie oben im Abschnitt 6 erläuterten Verständnisses des Merkmals **M9** deshalb zugrundeliegender erfinderischer Tätigkeit, weil der Fachmann bereits ausgehend von dem mit L6 vermittelten Vorschlägen zur Ausgestaltung eines Tintentanks im Rahmen einer Auswahlentscheidung und einfacher konstruktiver, Vorbildern im Stand der Technik folgenden Anpassungen an den praktischen Bedarfsfall in naheliegender Weise zu einem Gegenstand mit Merkmalen **M1** bis **M9** gelangt.

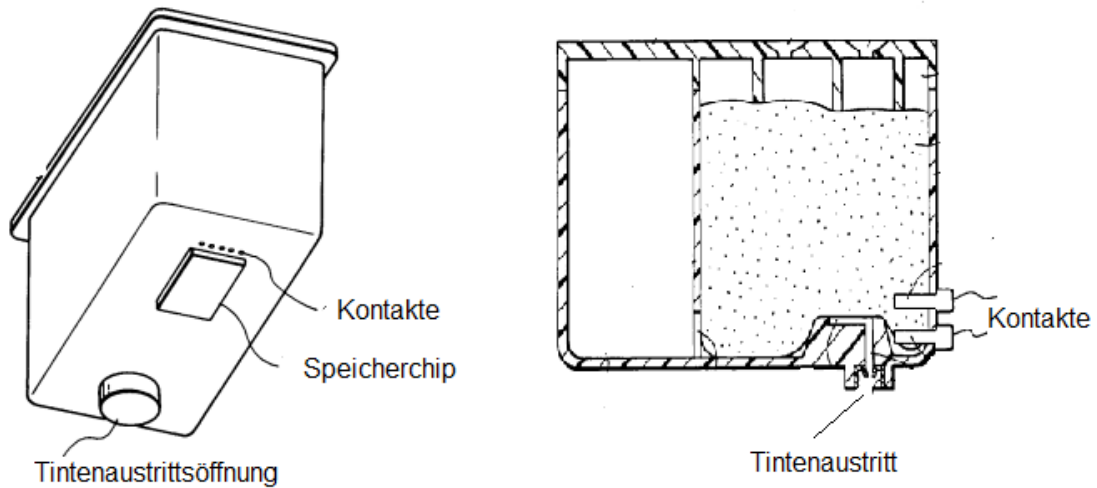
Denn die im Fokus des angegriffenen Patents stehende und genannte Problemstellung der Vermeidung von Fehlkontaktierungen wird bei dem durch die Merkmale nach Anspruch 1^{Ha} definierten Gegenstand tatsächlich nicht vollständig gelöst, s. o. im Abschnitt 6. Zudem hat sich die Formulierung der Aufgabe nach allgemeiner Auffassung in der Rechtsprechung nur an solchen Problemen zu orientieren, die durch die Erfindung tatsächlich gelöst werden (vgl. dazu BGH, Urteil vom 15. April 2010, Xa ZR 28/08 – Fettsäurezusammensetzung). Ausgangspunkt bei Betrachtung der Patentfähigkeit ist das gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich Geleistete, wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können (vgl. dazu BGH, Urteil vom 18.06.2009, Xa ZR 138/05 – Fischbissanzeiger; BGH, Urteil vom 16.12.2008, X ZR 89/07 – Olanzapin).

Mithin ist als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des angegriffenen Patents zu entnehmende „Aufgabe“ abzustellen. Vielmehr ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden anderen Problems dessen Lö-

sung nahegelegt hat (BGH, Urteil vom 1.03.2011, X-ZR 72/08 – kosmetisches Sonnenschutzmittel III). Vorliegend betrifft dies die Schaffung der Möglichkeit des Zusammenwirkens einer Vielzahl von Kontakt bildenden Elementen mit platinenseitigen Kontakten im Bereich kleiner Verlagerungen zwischen dem Tintentank und dem Drucker, wodurch Fehlkontaktierungen entgegen gewirkt werden kann, insoweit auch noch in Übereinstimmung mit dem in der ursprünglichen Anmeldung benannten Erfolg.

Ausgangspunkt für die Überlegungen des Fachmanns ist die einen Tintenstrahldrucker mit austauschbaren Tintentanks betreffende **L6** (vgl. Spalte 1, Zeilen 5 bis 9), der in den Halter – auf eine Tintenzufuhrnadel daran – an einem einen Druckkopf aufweisenden, hin- und her verfahrbaren Schlitten einsetzbar ist (vgl. im Hinblick auf Merkmale **M1** und **M2** Spalte 4, Zeilen 36 bis 38 und 48 bis 52; Figur 2). Bei dem in den Figuren 6 und 7a gezeigten Ausführungsbeispiel weist der Tintentank eine Halbleiterspeichereinrichtung auf (vgl. im Hinblick auf Merkmal **M3** Spalte 2, Zeilen 21 bis 23; Spalte 6, Zeilen 8, 9 i. V. m. Zeilen 17 bis 23).

Gemäß Spalte 6, Zeilen 8 bis 16 ist die Auswahl alternativer Anbringungsorte von Speichermitteln auch an Seitenwänden eines Tintentanks in das Belieben des Fachmanns gestellt: Die in Figur 7a gezeigte Anordnung einer Gruppe von tintentankseitigen, mit dem Speichermittel verbundenen Kontakten (Teil des Merkmals **M6**) muss daher nicht zwingend wie in Figur 7a gezeigt an der Unterseite des Tintentanks angeordnet sein. Vielmehr wird dem Fachmann mit Figur 3b bereits die Möglichkeit der Platzierung zweier – wenn auch für eine Tintenstands-sensorik vorgesehenen – Kontakte in unterschiedlicher Höhe in Richtung des Einsetzens an einer Seitenwand zudem nahe der Seite der Tintenaustrittsöffnung aufgezeigt.



Figuren 7a und
(Darstellung ergänzt und gedreht)

3b aus L6
(Darstellung ergänzt)

Dieser Anbringungsort, der sich entsprechend der angeprochenen Alternativen auch für die Anordnung eines Speichermittels und der zugehörigen Kontakte eignet, liegt daher zwar im Bereich kleinerer möglicher Verlagerungen des Tintentanks gegenüber dem Halter (Merkmale **M4** und **M5**) und dient somit den bei **L6** vom Fachmann unmittelbar als komplementär ausgeführt unterstellten Kontakt bildenden Elementen der Sicherstellung des druckerseitigen Zugriffs auf das Speichermittel am Tintentank (Merkmale **M7** und **M8**) – genauso wie für die Gruppe von Kontakten 75 entsprechend der Darstellung in Figur 7c, die bei einer dem Vorschlag der **L6** a. a. O. folgenden Anordnung an einer Seitenwand zwei Gruppen von Kontakten in unterschiedlicher Höhe ausbilden (Merkmal **M9**).

Mag der Fachmann der Darstellung der Kontakte in Figur 7a mangels näherer Erläuterungen auch deren Auslegung für deren gleichzeitiges Kontaktieren durch korrespondierende druckerseitige Kontakt bildende Elemente beim Einsetzen des Tintentanks unterstellen, kommt dem Merkmal **M9** indes keine andere Bedeutung zu, weil die bloße Anordnung in zwei Gruppen und bei Berücksichtigung der übrigen Merkmale nicht zwingend zu einer Kontaktgabe in zeitlich gestaffelter Reihenfolge führt, wie es das angegriffene Patent vorliegend zwar durchaus für andere Ausführungsformen vorschlägt (z. B. Figur 16), die allerdings nicht Teil der

vorliegend beanspruchten Erfindung sind (vgl. Abs. 0053), als diese erst Gegenstand einer Weiterbildung nach Anspruch 2 sind. Vielmehr werden auch beim Gegenstand mit den beim Ausführungsbeispiel nach Figur 7d in der PS verwirklichten Merkmalen des Anspruchs 1^{Ha} sämtliche Kontakte beider Gruppen gleichzeitig kontaktiert.

Somit sind in **L6** zwar sämtliche Merkmale für sich im Zusammenhang mit unterschiedlichen Ausführungsbeispielen angesprochen. Indes ist dieser Druckschrift nicht unmittelbar und eindeutig ein Tintendrucker mit einem Tintentank entnehmbar, bei dem diese relevanten Merkmale gemeinsam verwirklicht sind.

Je nach Art des im – im vorliegenden Patentanspruch nicht spezifizierten – Halbleiterspeichers benötigt dieser offensichtlich mehr oder weniger Kontakte zur Verbindung mit einer externen Regeleinrichtung.

Während die **L6** in Figur 7a fünf Kontakte in einer Reihe zeigt, entnimmt der Fachmann der ebenfalls einen auswechselbaren, einen Halbleiterspeicher tragenden Tintentank zur Anwendung in einem Tintendrucker betreffenden **E2** der deutlichen Darstellung in den Figuren 4 und 4a im Zusammenhang mit der Beschreibung Spalte 7, Zeilen 19 bis 30, dass dort ein Aufbau mit nur drei Kontakten nebeneinander vorgeschlagen ist. Im konkreten Anwendungsfall der notwendigen Anordnung einer großen Anzahl von Kontakten bei einer Anordnung in nur einer Reihe (vgl. L6 a. a. O.) kann dies eine entsprechend groß ausgeführte Platine bedingen – die **D3** zeigt für die Ausführung eines in einen Tintendrucker einsetzbaren Tintentanks die Anordnung mit einer Platine, deren Erstreckung in Querrichtung vor diesem Hintergrund das Ausmaß des auf der Platine angeordneten Halbleiterspeichers deutlich übersteigt, vgl. dort Spalte 15, Zeile 51 bis Spalte 16, Zeile 7 i. V. m. Figur 10.

Die **L4** zeigt demgegenüber den Aufbau mit einer rückseitig einen Halbleiterspeicher tragenden und vorderseitig sechs Kontaktflächen ausbildenden Platine zur Anbringung an einem auswechselbaren Tintentank eines Tintendruckers, vgl. hierzu Anspruch 1 i. V. m. Seite 5, Zeile 29 bis Seite 6, Zeile 10, wobei die Kontakte in zwei Reihen in einer Gruppierung in Längs- und Querrichtung entsprechend diesem Teil des Merkmals **M9** komplementär zu den druckerseitigen Kon-

takt bildenden Elementen 8 (vgl. Figur 5B) auf einer kleinen quadratischen Platine angeordnet sind.

Somit standen dem Fachmann nicht nur die vielfältigen, in **L6** angesprochenen Möglichkeiten zur Platzierung einer Kontakte tragenden Platine an einem Tintentank zur Verfügung, auch konnte der Fachmann bei Bedarf für die Unterbringung einer Vielzahl von Kontakten auf Platinen zurückgreifen, bei denen die Kontakte in zwei Reihen angeordnet sind.

War dem Fachmann die Alternative eines Aufbaus des Tintentanks mit an einer Seitenwand nahe der Tintenzufuhrnadel angeordneten Kontakten – wie aus **L6** mit Figur 3b bekannt – zur Anordnung einer einen Halbleiterspeicher tragenden Platine wie (auch) in **L4** a. a. O. angesprochen präsent, kamen für ihn bei deren Anordnung nur Lösungen in Betracht, die eine zuverlässige Kontaktierung sämtlicher für den konkreten Anwendungsfall in ihrer Anzahl vorbestimmten Kontakte ermöglicht. Verbieter die – für die sich hierfür aufdrängende Platzierung an der Seitenwand – zur Verfügung stehende (stirnseitige) Breite des Tintentanks eine Anordnung mehrerer ausreichend breit ausgeführter Kontakte in einer Reihe, war diese Schwierigkeit für den praktisch erfahrenen Fachmann aus dem ihm geläufigen Formenschatz lösbar durch die Anwendung einer Platine wie aus **L4** bekannt anstelle der in **L6** für Figur 7a gezeigten Anordnung, ohne insoweit von bisher beschrittenen Wegen abweichend einen konzeptionell anderen Lösungsweg zu gehen.

Bei einem senkrecht einsetzbaren Tintentank mit einer solchen Platine an der nahe der Tintenzufuhrnadel gelegenen Seitenwand entsprechend den Merkmalen **M1** bis **M8** ergibt sich das Merkmal **M9** somit zwangsläufig bereits aufgrund des (sonstigen) Anlasses, eine Vielzahl von Kontakten mit einer externen Regelungseinrichtung verbinden zu müssen.

Soweit sich die Verfahrensbeteiligten in diesem Zusammenhang noch auf den Beschluss des Senats zu einer Beschwerdesache betreffend ein Patent der Familie bezogen haben (vgl. X1), unterscheidet sich die gemeinsame Betrachtung des relevanten Offenbarungsgehalts der **L6** und **L4** hier nicht von den Feststellungen dort. Dass ein senkrecht Einsetzen eines Tintentanks mit einer daran angeordneten, hierzu parallelen Platine mit Kontakten darauf bei demgegenüber festste-

henden Kontakten zwangsläufig zu einer Kontaktierung in definierter Reihenfolge je nach relativer Stellung der Kontakte und Kontakt bildenden Elemente führen *kann*, gilt auch vorliegend. Nur ist mit dem geltenden Anspruch hier ein die zeitliche Reihenfolge bedingender Versatz (der erst Gegenstand des geltenden Anspruchs 2 ist) mangels näherer Definition nicht ohne weiteres zu unterstellen.

7.3 Entsprechend der Antragslage mit hilfsweiser Verteidigung des angegriffenen Patents im Umfang eines Satzes anderer Ansprüche war den übrigen Ansprüchen gemäß Hauptantrag nicht weiter nachzugehen (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 29. September 2011, X ZR 109/08 – Sensoranordnung).

8. Zum Hilfsantrag

8.1 Die geltenden Patentansprüche 1^{Hi} bis 17^{Hi} sind i. S. des § 21 (1) 4. PatG i. V. m. dem § 21 (2) PatG zulässig.

Der erfindungsgemäße Tintenstrahldrucker ist durch das ergänzte, ursprünglich zur Erfindung gehörig offenbarte Merkmal 8.1^{Hi} – zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Abschnitt 6.1 in seinem Bezug auf Abschnitt 6 verwiesen – oben in zulässiger Weise beschränkt.

Denn die beidseitig Platinen berührenden „Kontakt bildenden Elemente“ zur Herstellung einer Verbindung zwischen einer (externen) Regeleinrichtung des Tintenstrahldruckers und dem Halbleiterspeicher des Tintentanks gemäß Merkmal M8.1^{Hi} bilden den Tintenstrahldrucker weiter aus. Diese Maßnahme dient insoweit der Sicherstellung des notwendigen elektrischen Kontakts auch bei etwaigen Verlagerungen des Tankhalters oder Druckkopfes.

Soweit die Beschwerdegegner eine unzulässige Erweiterung durch die Änderungen des Merkmals **M9** bzw. das ergänzte Merkmal **M8.1^{Hi}** geltend machen, als dass weitere mit diesen Merkmalen in Verbindung stehende zusätzliche Angaben in der Beschreibung, die die Ausbildung der komplementären Kontakte oder den Aufbau oder die Anordnung des „Körpers 28“ betreffen, in den Anspruch nicht ebenfalls aufgenommen worden sind, war dieser Auffassung nicht beizutreten. Denn es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Patentanspruch nur in der Weise beschränkt werden könne, dass sämtliche Merkmale eines Ausführungs-

beispiels, die der Aufgabenlösung „förderlich“ sind, insgesamt in den Patentanspruch eingefügt werden müssten (BGH, Beschluss vom 23.01.1990, X ZB 9/89 – Spleißkammer).

Da das Merkmal **M10** zwar nicht ursprünglich offenbart ist, jedoch eine Einschränkung des angemeldeten Gegenstands bewirkt, ist es bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen, zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen im Absatz 7.1 mit Bezug auch auf das BGH-Urteil HE10 verwiesen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit in diesem Fall genüge getan, wenn das Merkmal – im Falle der Erfüllung der übrigen Patentierungsvoraussetzungen bzw. das keine anderen Widerrufsgründe entgegen stehen – im Anspruch verbleibt und zugleich dafür Sorge getragen wird, dass im Übrigen keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden können (vgl. hierzu auch HE10). Mit dem Zusatz gemäß Merkmal M10^{Hi} ist zur Überzeugung des Senats der Tatbestand der unzulässigen Erweiterung und deren Umfang zumindest implizit über die tatsächlichen Erfordernisse in diesem Fall (vgl. Schulte, 9. Auflage. a. a. O.) hinaus ausreichend definiert.

Der zwar auslegungsbedürftige Anspruch 1^{Hi} genügt auch den Erfordernissen des § 34 (3) 3. PatG, als – entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner – auch die ergänzten Merkmale ausreichend „klar“ sind, weil deren Sinngehalt anhand der Angaben im Patent ohne weiteres aufklärbar ist (vgl. Schulte, 9. Auflage, § 34, Rn. 212).

8.2 Das Patent offenbart die zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1^{Hi} gehörige Lehre ausreichend deutlich und vollständig für eine Ausführung durch den Fachmann i. S. d. § 21 (1) 2. PatG.

Soweit die Beschwerdegegner die Offenbarung bezweifeln mit der so verstandenen Argumentation, dass der laut der im Patent genannten Aufgabenstellung gewollte Effekt nicht mit dem Merkmal **M10** i. V. m. den übrigen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 erzielbar sei, entbehrt diese Auffassung einer rechtlichen Grundlage. Bei der Frage, ob das Patent die Erfindung i. S. d. § 21 (1) 2. PatG ausreichend offenbart, kommt es allein darauf an, ob ein Gegenstand nach der Lehre des Hauptanspruchs vom Fachmann anhand der Angaben in der Beschrei-

bung bei Anwendung seines allgemeinen Fachwissens und -könnens nacharbeitbar ist. Dies ist zur Überzeugung des Senats vorliegend der Fall, vgl. auch vorstehende Ausführungen im Abschnitt 6.

8.3 Der unzweifelhaft gewerblich anwendbare Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1^{Hi} ist neu, denn keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt einen Tintenstrahldrucker mit sämtlichen berücksichtigungsfähigen, in Kombination beanspruchten Merkmalen; das nicht offenbarte, aber beschränkende Merkmal **M10** ist nicht zu berücksichtigen.

Während bereits der nur die berücksichtigungsfähigen Merkmale **M1** bis **M9** aufweisende Gegenstand nach Anspruch 1^{Ha} gemäß Hauptantrag neu ist – auf vorstehende Ausführungen zu dessen Patentfähigkeit im Abschnitt 7.2 wird verwiesen –, war der gleichsam die erforderliche Neuheit i. S. d. § 3 PatG aufweisende Gegenstand dieses Anspruchs aufgrund des demgegenüber ergänzten Merkmals **M8.1^{Hi}** aus Sicht des Senats nur durch erfinderische Tätigkeit zu erreichen.

Denn bereits die Anordnung eines „Körpers“ mit darin entsprechend dem Merkmal **M8.1^{Hi}** angeordneten Kontakt bildenden Elementen zur Vermittlung einer elektrischen Verbindung zwischen zwei Platinen – vgl. hierzu obige Ausführungen im Abschnitt 6 zum Sinngehalt dieses Merkmals – zeigt bereits keines der Verfahren zu berücksichtigenden Dokumente.

Soweit sich die Einsprechenden auf die Druckschrift **L9** – im Bereich der Positionseintragung 51 in Figur 2 sind dort offensichtlich nur einseitig vorstehende elektrische Kontaktelemente angeordnet, die **E2** mit ähnlichem Inhalt zeigt insoweit weniger – oder die Druckschrift **D4** – dort sind ebenfalls nur einseitig wirkende Kontaktelemente in Figur 9 dargestellt – berufen haben, kann der Offenbarungsinhalt dieser Druckschriften den Fachmann selbst dann, wenn diese Druckschriften trotz ihres einer Berücksichtigung entgegen stehenden Zeitrangs aufgrund § 4 Satz 2 PatG wegen einer Zeitrangverschiebung dennoch in Betracht zu ziehen wären, nicht zur übrigen Ausbildung entsprechend Merkmal **M8.1^{Hi}** anleiten; insoweit war dem Vorbringen der Beschwerdegegner zur Verschiebung des Prioritätstages nicht weiter nachzugehen.

In der Druckschrift **D3** ist zwar eine Anordnung von offensichtlich in Schlitzten geführten, federnden Kontaktelementen gezeigt, vgl. dort Figur 11 i. V. m. Spalte 16, Zeilen 39 bis 51, dort allerdings zur Kontaktierung eines am Tintentank auswechselbar angeordneten Halbleiterspeicherelements. Für die elektrische Anbindung an eine externe Regeleinrichtung des Druckers stehen diese Kontaktelemente wiederum mit Kontaktflächen (vgl. Pos. 34 in Figur 11) am Tintentank in Verbindung, die bei eingesetztem Tintentank von anderen, wiederum nur einseitig wirkenden Kontakt bildenden Elementen am Drucker beaufschlagt werden, wie dort beispielhaft in Figuren 10 oder Figur 19a dargestellt.

Soweit sich die Beschwerdegegner auf die Druckschrift **E3** mit Hinweis auf Figur 13 berufen haben, mag der Fachmann den dort so bezeichneten „cartridge detecting pieces 625“ (vgl. Spalte 18, Zeilen 12 bis 18) noch eine Ausbildung von Kontakt bildenden, mit Elastizität und Leitfähigkeit versehenen Elementen unterstellen, die dort jedoch als Schalter wirken, indem diese beim Einsetzen des Tintentanks selektiv in Anlage an Kontakte einer im Tintentankhalter angeordneten Platine gedrückt werden. Anregungen zur Ausbildung gemäß Merkmal **M8.1^{Hi}** können sich aus diesem für eine andere Funktionsweise ausgelegten Aufbau von daher auch im Übrigen nicht ergeben.

In der Abb. 3 der **D1** sind – ähnlich **D3**, vgl. dort a. a. O. – federnde „Elektroden-teile 25“ (vgl. hierzu auch **D1a**, Seite 16) gezeigt, die dort allerdings aus einem diese einbettenden „Anschlusselement 27“ nur einseitig herausragen und insoweit nicht in Schlitzten geführten, federnden Kontaktelementen angeordnet sind.

Der Fachmann mag auch den in **L3** dort Seite 20 ab Zeile 13 angesprochenen „Elektrodenplatten 3,4“ – wie dort in Figuren 1 und 3 gezeigt – noch die Funktion eines mit Leitfähigkeit und Elastizität versehenen „Kontakt bildenden Elements“ entsprechend diesem Teil des Merkmals **M8.1^{Hi}** unterstellen; Hinweise, die den Fachmann zu einem Aufbau entsprechend der durch dieses Merkmal darüber hinaus definierten Weiterbildung führen könnten, sind dieser Druckschrift hingegen nicht zu entnehmen.

Im Übrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik ist die Ausbildung von Kontakt bildenden Elementen zur Verbindung einer externen Regeleinrichtung mit Kontakten am Tintentank überhaupt nicht angesprochen und haben daher in der

zum Hilfsantrag 1 geführten Erörterung während der mündlichen Verhandlung keine Rolle mehr gespielt. Die Prüfung durch den Senat hat im Übrigen ergeben, dass die in der mündlichen Verhandlung nicht betrachteten, im Verfahren befindlichen Druckschriften auch des Einspruchs- und Prüfungsverfahrens dem Fachmann auch ansonsten keinen Hinweis zur der speziellen, das Zusammenwirken einer Vielzahl von Kontakt bildenden Elementen mit platinenseitigen Kontakten unter Vermeidung von Fehlkontaktierungen trotz möglicher Verlagerungen der beteiligten Elemente im montierten Zustand ermöglichenden, erfindungsgemäßen Lösung in einem Tintenstrahldrucker geben können.

Selbst wenn der Fachmann dort noch zwanglos das Vorhandensein von Kontakt bildenden Elementen wegen der für das Auswechseln des Tintentanks notwendigen Trennbarkeit der Kontaktstellen unterstellt, kann ihn der Bedarf hierfür bei der Anwendung eines Tintentanks mit einer kontaktierbaren Platine daran nicht ohne weiteres zu der Maßnahme gemäß Merkmal **M8^{Hi}** führen, das eine Verbindung unter Vermittlung einer weiteren Platine vorsieht, die ebenfalls – weil nicht stoffschlüssig fest, sondern mit lediglich federnd ausgeführten Kontakt bildenden Elementen kraftschlüssig ausgeführt – für die Sicherstellung der Kontaktgabe hergerichtet sein muss. Für den Anwendungsfall gemäß Merkmal **M2**, bei dem der Tintentank in einen Tankhalter eingesetzt ist, der wiederum am hin- und herbewegten Schlitten angeordnet ist (Merkmal **M4**), mag der Fachmann zwar bei Bedarf an trennbaren elektrischen Verbindungen auch noch zwischen weiteren Komponenten wie dem Druckkopf auf die gleichen Mittel zurückgreifen, wie von den Beschwerdegegnern behauptet. Dies führte indes zu einer Mehrfachanwendung der Kombination einseitig mit einer Platine zusammen wirkender Kontakt bildender Elemente an unterschiedlichen, vom Aufbau des Druckers abhängigen Schnittstellen – und konnte den Fachmann mangels Vorbild auch nicht dazu anleiten, die Kontakt bildenden Elemente in der im Merkmal **M8.1^{Hi}** angegebenen Weise für eine vorder- und rückseitige Kontaktierung zusammenzufassen.

Diese in Kombination beanspruchte spezielle Ausbildung des Tintenstrahldruckers stellt zur Überzeugung des Senats auch keine im Griffbereich des Fachmanns liegende, einfache konstruktive Maßnahme dar.

Der Tintenstrahldrucker gemäß dem hilfsweise zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents gestellten Patentanspruch 1^{Hi} ist demnach patentfähig.

Mit ihm sind es die zweckmäßigen Weiterbildungen dieses Druckers gemäß den rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 17.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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 sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hilber

Paetzold

Sandkämper

Dr. Baumgart

Fa