



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 22/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. März 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 10 803

...

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dipl-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juli 2016 aufgehoben und das Patent 103 10 803 widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 12. März 2003 eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 103 10 803 mit der Bezeichnung „Wolfram-Formteile“ erteilt und die Erteilung am 3. Juli 2014 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit am gleichen Tag eingegangenen Schriftsatz vom 1. April 2015 Einspruch erhoben. Zur Begründung hat die Einsprechende ausgeführt, dass der Gegenstand des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert worden sei. Ferner sei der Gegenstand des angegriffenen Patents nach Auffassung der Einsprechenden nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Hierzu hat die Einsprechende die folgenden Druckschriften genannt:

- E1: Katalog: Rudi Heger, „Exklusives Fliegenfischgerät“, 2000/2001, S. 200, 201
- E2: US 5 537 775 A
- E3: US 5 386 658 A
- E4: US 2001/0015029 A1
- E5: DE 272 347 A
- E6: „FliegenFischen“, 5/95, S. 56
- E7: GB 445 219 A
- E8: „The Fly Tier`s Benchside Reference to Techniques and Dressing Styles“,
Ted Leeson, Jim Schollmayer, 1998, Seiten 24 und 429;
Frank Armato Publications; ISBN: 1-57188-126-3
- E8a: „The Fly Tier`s Benchside Reference to Techniques and Dressing Styles“,
Ted Leeson, Jim Schollmayer, 1998, Seite 53;
Frank Armato Publications; ISBN: 1-57188-126-3
- E8b: The Fly Tier`s Benchside Reference to Techniques and Dressing Styles“,
Ted Leeson, Jim Schollmayer, 1998, Seite 54;
Frank Armato Publications; ISBN: 1-57188-126-3

Die Einsprechende hat den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht unzulässig geändert sei und sowohl der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie hat die Zurückweisung des Einspruchs und die Aufrechterhaltung des Patents beantragt bzw. hilfsweise beantragt, das Patent im Umfang des Hilfsantrages 1 mit den Patentansprüchen 1 bis 14 vom 1. Juli 2016 beschränkt aufrecht zu erhalten.

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent-und Markenamts hat in der Anhörung vom 19. Juli 2016 die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen 1 bis 14 gemäß Hilfsantrag 1 sowie im Übrigen mit Beschreibung und Zeichnungen Fig. 1 bis 6 gemäß Patentschrift beschlossen.

In den Beschlussgründen vom 10. August 2016 hat die Patentabteilung ausgeführt, dass der Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag unzulässig geändert sei und daher keinen Bestand habe, denn die technische Lehre des Anspruchs 1 nach Hauptantrag könne der Fachmann nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung den ursprünglichen Unterlagen entnehmen, weil in den Merkmalen dieses Anspruchs das Formteil nicht als Wolframformteil bezeichnet worden sei, welches einen im Wesentlichen rotationssymmetrischen Grundkörper aufweise, der eine axiale Durchgangsöffnung aufweise, deren Querschnitt sich unsymmetrisch in einem schmalen Bereich zum Fliegenkörper hin erweitere. Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 indes werde dem Fachmann durch den im Verfahren genannten Stand der Technik nicht nahe gelegt, auch nicht durch eine der Druckschriften E1 bis E3 in Kombination mit dem Fachwissen und -können des maßgeblichen Fachmanns.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

In ihrer Beschwerdebegründung führt die Einsprechende aus, dass die Patentabteilung lediglich die Druckschrift E3 als Ausgangspunkt zur Prüfung der erfindnerischen Tätigkeit gesehen habe, weil der im patentgemäßen Ausführungsbeispiel verwendete gerade Haken der beanspruchten Kunstfliege dem Haken gemäß E3 ähnlich sei. Der in Anspruch 1 des Streitpatents formulierte Gegenstand schränke indes die Art des verwendeten Hakens nicht ein, so dass auch ein Stand der Technik wie der nach E1, der eine auf einem Jig-Haken gebundene Fliege offenbare, als Ausgangspunkt dienen könne. Selbst wenn man aber – wie die Patentabteilung – vom Stand der Technik nach E3 als nächstliegenden Stand der Tech-

nik ausgehe, stelle sich hierbei die objektive Aufgabe bei der in der Druckschrift E3 beschriebenen Fliege eine alternative Beschwerungskugel zu verwenden, die ebenfalls ein Aufführen des Hakens im Wege einer Erweiterung der Durchgangsöffnung erlaube. Eine derartige Offenbarung finde der Fachmann ohne weiteres in der Druckschrift E2 vor, welche eine Beschwerungskugel empfehle, die ein erleichtertes Aufführen des Hakens in die Beschwerungskugel ermögliche und zwar ohne dass die Erweiterung des Querschnitts der Durchgangsöffnung sich notwendigerweise über den ganzen Umfang der Durchgangsöffnung erstrecken müsse.

Die Einsprechende führt in der mündlichen Verhandlung noch aus, dass auch vom Stand der Technik nach E1 ausgegangen werden könne. Zum Stand der Technik nach E2 verweist die Einsprechende auf Spalte 1, Zeile 28 bis 31 dieser Druckschrift, wonach die dort beschriebene Beschwerungskugel auch in Verbindung mit Kunstködern („artificial lure“) Verwendung finden könne, wobei auch künstliche Fliegen zu den Kunstködern zu rechnen seien. Zu der Materialwahl Wolfram trägt die Einsprechende noch vor, dass der beanspruchte Köder hierdurch keinen weiteren synergistischen Effekt erfahre, denn die Beschwerungskugel müsse lediglich eine Gewichtswirkung erbringen, die mit dem Material, aus dem sie gefertigt ist, nichts zu tun habe. Somit lägen hier getrennte Aufgabenbereiche vor. Ferner betreffe der Patentanspruch 1 einen Gegenstand, bei dem es nicht darauf ankomme, wie die Beschwerungskugel auf den Haken aufgeführt werde, denn es handele sich nicht um ein Verfahren.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juli 2016 aufzuheben und das Patent 103 10 803 vollständig zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen;

hilfsweise das Patent 103 10 803 gemäß Hilfsantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 22. März 2018 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Der Patentanspruch nach Hauptantrag lautet:

„Köder für den Fischereibedarf, insbesondere Fliege (1a) zum Fliegenfischen,

mit einem Haken (3), auf den ein Formteil (10, 30, 40), insbesondere eine Beschwerungskugel (10) aufgeführt ist, wobei das Formteil (10, 30, 40) aus wenigstens Wolfram, insbesondere Wolframpulver und wenigstens einem Vernetzungsmittel besteht und wobei das Formteil einen im Wesentlichen rotationssymmetrischen Grundkörper aufweist,

mit einem Fliegenkörper (15) und

mit einem fadenförmigen Befestigungselement (4), das zur Fixierung von Fliegenkörper (15) und Formteil auf dem Haken (3) dient,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Formteil (10, 30, 40) eine axiale Durchgangsöffnung (12, 32, 41) aufweist, deren Querschnitt sich so zum Fliegenkörper (15) hin in einem schmalen Bereich unsymmetrisch erweitert, dass der

Haken (3) beim Aufführen auf das Formteil (10, 30, 40) geführt wird und

dass das Formteil (10, 30, 40) eine Anlagefläche aufweist, an welcher das fadenförmige Befestigungselement (4) zur Fixierung von Fliegenkörper (15) und Formteil (10, 30, 40) auf dem Haken (3) anliegt.“

Wegen der auf diesen Hauptanspruch rückbezogenen nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die Akten verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist durch Streichen des Ausdrucks „Wolfram, insbesondere“ auf Wolframpulver als metallischem Materialanteil beschränkt und im Übrigen mit Anspruch 1 nach Hauptantrag wortgleich, wobei bei diesem Anspruch ebenfalls die zu Anspruch 1 nach Hauptantrag geltenden Ansprüche 2 bis 14 nachgeordnet werden.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

„Köder für den Fischereibedarf, insbesondere Fliege (1a) zum Fliegenfischen,

mit einem Haken (3), auf den ein Formteil (10, 30, 40), insbesondere eine Beschwerungskugel (10), aufgeführt ist, wobei das Formteil (10, 30, 40) aus wenigstens Wolframpulver und wenigstens einem Vernetzungsmittel, besteht und wobei das Formteil einen im Wesentlichen rotationssymmetrischen Grundkörper aufweist,

mit einem Fliegenkörper (15) und

mit einem fadenförmigen Befestigungselement (4), das zur Fixierung von Fliegenkörper (15) und Formteil auf dem Haken (3) dient,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Formteil (10, 30, 40) eine axiale Durchgangsöffnung (12, 32, 41) aufweist, deren Querschnitt sich so zum Fliegenkörper (15) hin in einem schmalen Bereich unsymmetrisch erweitert, dass der Haken (3) beim Aufführen auf das Formteil (10, 30, 40) geführt wird und

dass das Formteil (10, 30, 40) eine Anlagefläche aufweist, an welcher das fadenförmige Befestigungselement (4) zur Fixierung von Fliegenkörper (15) und Formteil (10, 30, 40) auf dem Haken (3) anliegt.“

Die Patentinhaberin führt zum Stand der Technik nach E2 aus, dass die Lehre dieser Entgegenhaltung dahin gehe, dass der Haken nach Einführung in die Kugel nicht mehr gedreht werden könne und die Richtung zum Einführen derart vorgegeben sei, dass der Haken im Uhrzeigersinn eingebracht werden müsse. Beim Streitpatent werde indes eine bessere Führung des Angelhakens angestrebt, wie aus Abs. [0046] der Streitpatentschrift ersichtlich sei. Bei einer Übertragung der Lehre der E2 beispielsweise auf den Stand der Technik nach E8 würde der Fachmann daher nach Auffassung der Patentinhaberin die untere Anpassung der Kugel übernehmen und nicht die obere, also zur Fliege hin gerichtete Formgebung der Beschwerungskugel. Damit könne man nicht zu einem Köder mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gelangen. Vielmehr sei eine derartige Kombination das Ergebnis einer rückschauenden Betrachtung, denn beim Stand der Technik nach E2 sei eine bestimmte Einführungsrichtung vorgegeben.

Zur Frage der Materialwahl bezügl. Wolfram trägt die Patentinhaberin vor, dass dies in synergistischer Weise in den Gesamtkomplex der Erfindung einfließe. Zudem sei der Bedarf von mehreren Quellen zum Nachweis der Materialwahl Wolfram ein zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit.

Zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag führt die Patentinhaberin noch aus, dass dieser durch Streichen des Ausdrucks „Wolfram, insbesondere“ im Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hauptantrag im Hinblick auf die Beschreibung der Materialwahl noch enger gefasst werde, weil damit als Ausgangsmaterial nur noch Wolframpulver in Frage komme. Durch Wolframpulver als Ausgangsmaterial erreiche die Beschwerungskugel ein besonders hohes Gewicht, was wiederum Vorteile beim Auswerfen des Köders mit sich bringe. Somit werde ein noch größerer Abstand zu dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik erreicht.

Wegen weiterer Einzelheiten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden ist begründet, denn weder der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 nach Hauptantrag noch der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag stellt eine patentfähige Erfindung i. S. d. §§ 1 bis 5 PatG dar.

Der jeweils geltende Patentanspruch 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag mag für sich genommen zulässig sein sowie einen die erforderliche Neuheit aufweisenden und gewerblich anwendbaren Köder für den Fischereibedarf beschreiben. Der Köder für den Fischeibedarf nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag beruht jedoch aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Gegenstand des Streitpatents mit der Bezeichnung „Wolfram Formteile“ ist nach dem geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag bzw. dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag ein Köder für den Fischereibedarf (vgl. auch Abs. [0001] der geltenden Beschreibung gemäß Streitpatentschrift).

In der Beschreibungseinleitung [Abs. 0002] wird ein aus dem Stand der Technik (US 5 386 658 A, E3) bekannter Fliegenkörper, bestehend aus einer Beschwerungskugel, einem Haken und einem künstlichen Fliegenkörper beschrieben, bei dem die Beschwerungskugel eine Bohrung aufweise, deren Durchmesser zum Hindurchführen eines Hakens zum Fliegenkörper hin erweitert sei, wodurch der Haken beim Aufführen auf das Formteil nicht geführt werde und es der Beschwerungskugel auf Grund des relativ großen Bohrungsdurchmessers zum Fliegenkörper hin an einer Anlagefläche zur Fixierung von Fliegenkörper und Beschwerungskugel durch ein Befestigungselement fehle.

Auch seien Lösungen aus dem Stand der Technik bekannt (DE 81 00 158 U1), bei denen der Durchmesser der Bohrung in der Beschwerungskugel im Wesentlichen dem Durchmesser des darin aufgenommenen Angelhakens entspreche, weshalb der Haken nicht durch die Kugel geführt werden könne (Abs. [0003]).

Im Stand der Technik seien für das Fischen Beschwerungskörper bekannt, die insbesondere aus Blei gefertigt werden, welche an Schnüren befestigt werden, um ein Wurfgewicht zu erhalten. Die Verwendung von Blei für die Herstellung von Beschwerungskörpern habe jedoch den Nachteil, dass bei Verlusten der Beschwerungskörper z. B. durch Abreißen der Schnur, eine Umweltbelastung durch das Bleigewicht entstehe (Abs. [0004]).

Die dem Patentgegenstand zu Grunde liegende Aufgabe wird gemäß Abs. [0006] der weiterhin geltenden Beschreibung der Streitpatentschrift darin gesehen, verbesserte Köder für den Fischereibedarf zur Verfügung zu stellen. Ferner wird vorgeschlagen, Wolfram-Formteile solcher Köder kostengünstig und umwelt-

freundlich herzustellen, wobei insbesondere der Einsatz von Wolfram niedrigerer Qualität, insbesondere in Bezug auf den Reinheitsgrad möglich ist.

1.A Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beschreibt demgemäß einen Köder für den Fischereibedarf (insbesondere Fliege (1a) zum Fliegenfischen) mit den folgenden Merkmalen, die hier in anderer Abfolge als im Anspruchstext zu Gruppen zusammengefasst sind:

1. Der Köder weist einen Haken (3) auf.
2. Der Köder weist einen Fliegenkörper (15) auf.
3. Der Köder weist ein Formteil (10, 30, 40) (insbesondere eine Beschwerungskugel (10)) auf, das auf den Haken (3) aufgeführt ist.
 - 3.1 Das Formteil (10, 30, 40) besteht aus wenigstens Wolfram (insbesondere Wolframpulver) und wenigstens einem Vernetzungsmittel.
 - 3.2 Das Formteil (10, 30, 40) weist einen im Wesentlichen rotationssymmetrischen Grundkörper auf.
 - 3.3 Das Formteil (10, 30, 40) weist eine axiale Durchgangsöffnung (12, 32, 41) auf.
 - 3.3.1 Der Querschnitt der axialen Durchgangsöffnung (12, 32, 41) erweitert sich in einem schmalen Bereich unsymmetrisch so zum Fliegenkörper (15) hin, dass der Haken (3) beim Aufführen auf das Formteil (10, 30, 40) geführt wird.
 - 3.3 Das Formteil (10, 30, 40) weist eine Anlagefläche auf.

3.4.1 An der Anlagefläche liegt das fadenförmige Befestigungselement (4) zur Fixierung von Fliegenkörper (15) und Formteil (10, 30, 40) auf dem Haken (3) an.

4. Der Köder weist ein fadenförmiges Befestigungselement (4) auf, das zur Fixierung von Fliegenkörper (15) und Formteil (10, 30, 40) auf dem Haken (3) dient.

Der patentgemäße Köder für den Fischereibedarf besteht im Wesentlichen aus den Elementen Haken (Merkmal 1.), Fliegenkörper (Merkmal 2.), Formteil (Merkmalsgruppe 3.) und fadenförmiges Befestigungselement, welches dem Zusammenhalt der genannten Elemente dient (Merkmal 4.)

Die patentgemäße Weiterentwicklung ist dabei auf das Element Formteil gerichtet, welches im Ausführungsbeispiel eine Beschwerungskugel darstellt, so dass von Merkmal 3. zumindest auch Beschwerungskugeln mitumfasst sind (vgl. auch Anspruchsformulierung „insbesondere eine Beschwerungskugel“). Der Köder wird nach Merkmal 3. dadurch gebildet, dass ein Formteil, z. B. eine Beschwerungskugel auf dem Haken aufgeführt, d. h. aufgefädelt ist. In Merkmal 3.1 wird eine Materialwahl für das Formteil dahingehend angegeben, dass zu dessen Bestandteilen wenigstens Wolfram und wenigstens ein Vernetzungsmittel gehören, wobei gemäß Abs. [0010] der Beschreibung des Streitpatents als Vernetzungsmittel bevorzugt u. a. Natriumsilikat angegeben wird.

Die folgenden Merkmale sind dann auf geometrische Ausgestaltungen des Formteils gerichtet. Das Formteil weist demnach gemäß Merkmal 3.2 einen rotations-symmetrischen Grundkörper auf, worunter gemäß Abs. [0024] bevorzugt Kugelformen, Kegel, Zylinder, Kegelstümpfe, Polygone u. ä. verstanden werden sollen. Das Formteil weist nach Merkmal 3.3 eine Durchgangsöffnung auf, die nach Abs. [0019] dem Aufführen des Hakens dient. Diese axiale Durchgangsöffnung des Formteils wird nach Merkmal 3.3.1 noch dahingehend weitergebildet, dass

sich deren Querschnitt in einem schmalen Bereich unsymmetrisch so zum Fliegenkörper hin erweitert, dass der – in seiner geometrischen Ausgestaltung und Bauform nicht gekennzeichnete und damit beliebig ausgestaltete – Haken beim Aufführen auf das Formteil geführt wird. Hierzu wird in Abs. [0021] ausgeführt, dass der Querschnitt der Durchgangsöffnung in einem ersten Bereich unsymmetrisch verläuft. Dieser zweite Abschnitt, in dem der Querschnitt der axialen Durchgangsöffnung eine unsymmetrische Form annimmt, soll nach Merkmal 3.3.1 dem Fliegenkörper zugewandt sein. Ferner ist diesem Merkmal zu entnehmen, dass die unsymmetrische Querschnittsgestaltung dadurch erreicht wird, dass sich der Querschnitt der Durchgangsöffnung in einem schmalen Bereich erweitert, d. h. einen Winkel von z. B. 60° gegenüber der Längsachse der Durchgangsöffnung einnimmt (vgl. Abs. [0049] und Fig. 3 und 4 der Streitpatentschrift). Keineswegs nimmt diese Erweiterung aber den gesamten Bereich der axialen Durchgangsöffnung ein, sondern ist lediglich auf einen kleinen, eben schmalen, Bereich desselben beschränkt.

Das Formteil weist nach einem weiteren Gestaltungsmerkmal (Merkmal 3.4) eine Anlagefläche auf. Hierunter ist zu verstehen, dass ein z. B. aus Fig. 2 erkennbares Formteil (10) welches dort als halbkugelförmiges Bauteil ausgestaltet ist, an seinem mit einem geraden Schnitt versehenen Ende einen flächigen Anlagebereich (Anlagefläche 11) (vgl. Fig. 2) aufweist, der sich, wie aus der Draufsicht gemäß Fig. 3 erkennbar, auf einen großen Bereich der Querschnittsfläche erstreckt. Im Gegensatz dazu würde bei der aus Fig. 1 der Streitpatentschrift ersichtlichen symmetrischen Erweiterung der axialen Durchgangsbohrung – diese zeigt nach Abs. [0037] einen Köder gemäß dem Stand der Technik – eine im Längsschnitt nach Fig. 1 erkennbare trichterförmige Öffnung entstehen, die an ihren Rändern nur noch wenig oder gar keine Anlagefläche bei gleicher – hier bei diesem Beispiel – halbkugelförmiger Grundform übrig lassen würde.

In Merkmal 3.4.1 schließlich wird der Zweck der Anlagefläche dahingehend beschrieben, dass dort das fadenförmige Befestigungselement zur Fixierung von Fliegenkörper und Formteil auf dem Haken anliegt. Eine größere Anlagefläche

ermöglicht dabei gemäß Abs. [0046] eine festere Verbindung durch das fadenförmige Befestigungselement, insbesondere für die Fixierung des Fliegenkörpers.

1.B Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beschreibt einen Köder für den Fischereibedarf mit den Merkmalen 1. bis 3. und 3.2 bis 3.4.1 sowie 4., wie sie auch Inhalt des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sind (vgl. II.1.A). Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag wird gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag mit dem folgenden, gegenüber dem Merkmal 3.1 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag eingeschränkten Merkmal 3.1' beschränkt:

3.1' Das Formteil (10, 30, 40) besteht aus wenigstens Wolframpulver und wenigstens einem Vernetzungsmittel.

Anders als in Anspruch 1 nach Hauptantrag, wo Wolfram in jeder beliebiger Form als metallisches Ausgangsmaterial umfasst war, wird dies durch Merkmal 3.1' des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag nunmehr auf wenigstens pulverförmiges Wolfram, welches mit wenigstens einem Vernetzungsmittel versehen ist, beschränkt.

2. Als maßgeblicher Fachmann ist ein Techniker mit mehrjähriger Erfahrung in der Herstellung von Zubehörartikeln für den Fischereibedarf wie z. B. von künstlichen Ködern anzusehen.

3. Die Köder für den Fischereibedarf nach dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sowie nach dem geltenden Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag sind nicht patentfähig.

3.A Der Köder für den Fischereibedarf nach dem geltenden Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Durch den Stand der Technik nach E8 („The Fly Tier’s Benchside Reference to Techniques and Dressing Styles“, Ted Leeson, Jim Schollmayer, Seite 429, Frank Armato Publications, 1998) ist ein Köder für den Fischereibedarf bekannt geworden, der einen Haken (vgl. z. B. Bild zu Step 2) (Merkmal 1. gemäß Merkmalsgliederung nach 3.) und einen Fliegenkörper (vgl. z. B. Bilder zu Step 6 und 7) (Merkmal 2.) aufweist. Der Köder weist ferner ein Formteil in Gestalt einer Beschwerungskugel auf, das – wie auch in Merkmal 3. beschrieben ist – auf dem Haken aufgeführt ist (vgl. z. B. Bilder zu Step 1 bis Step 3).

Auch zeigt das Formteil (Beschwerungskugel) einen im Wesentlichen rotations-symmetrischen Grundkörper (vgl. z. B. Bilder zu Step 1 bis 8), wie dies Merkmal 3.2 fordert. Zudem weist das Formteil (Beschwerungskugel) wie in Bild und Bildtext zu Step 1 erkennbar, eine axiale Durchgangsöffnung auf (Merkmal 3.3). Ferner weist das Formteil (Beschwerungskugel) eine Anlagefläche gemäß Merkmal 3.4 auf, denn das kugelige Formteil ist zumindest an einer Seite geschnitten, wie aus der Seitenansicht in den Bildern Step 2 bis Step 8 erkennbar ist, so dass hierdurch eine schmale ringförmige Anlagefläche entsteht, an der gemäß Merkmal 3.4.1 auch das fadenförmige Befestigungselement zur Fixierung von Fliegenkörper und Formteil auf dem Haken anliegt (vgl. Bilder und Bildtexte zu Step 5, Step 6 und Step 7). Demgemäß weist der Köder auch ein fadenförmiges Befestigungselement nach Merkmal 4. auf, das zur Fixierung von Fliegenkörper und Formteil auf dem Haken dient (vgl. Bildtexte zu Step 5 bis Step 7).

Anders als in Merkmal 3.3.1 beschrieben, erweitert sich der Querschnitt der axialen Durchgangsöffnung der Beschwerungskugel nach E8 allerdings nicht lediglich in einem schmalen Bereich unsymmetrisch zum Fliegenkörper hin, sondern die Durchgangsöffnung erweitert sich symmetrisch, d. h. rundum zum Fliegenkörper hin, wie der maßgebliche Fachmann der Bildunterschrift zu Step 1 bereits entnehmen kann, wo von einer Kugel mit zwei Löchern die Rede ist, wobei eines kleiner ist, also einen geringeren Durchmesser hat („...the smaller of the two holes, ...“). Außerdem deutet darauf auch der Einblick in die Durchgangsöffnung der Kugel, erkennbar im Bild zu Step 1 (mit einer Pinzette gehaltene Kugel), sowie das

„schräg nach unten Hängen“ der auf den Haken aufgeführten Kugel im Bild zu Step 2 hin.

Der Fachmann erachtet beim Stand der Technik nach E8 die mangelnde Führung einer Beschwerungskugel mit einer symmetrisch sich erweiternden axialen Durchgangsöffnung beim Aufführen auf einen Haken als problematisch, so dass er zwecks Abhilfe für dieses Problem im Stand der Technik nach Lösungen sucht. Anregungen zur Lösung dieses Problems erhält er aus dem Stand der Technik nach E2 (US 5 537 775 A).

Durch die E2 ist eine Beschwerungskugel (30) (Formteil) für einen künstlichen Köder (vgl. Spalte 1, Z. 28 bis 31: „artificial lure“) für den Fischereibedarf – auch sog. „Fliegen“ gehören zu dieser Gruppe – bekannt geworden, deren Durchgangsöffnung sich an beiden Enden in einem schmalen Bereich unsymmetrisch erweitert. Wie aus Fig. 1 bis 7 ohne weiteres erkennbar ist, dient dies der Führung und Ausrichtung des Hakens und gleichzeitig auch der Festlegung des Hakens durch dessen besondere Struktur mittels eines nach der Öse (24) des jeweiligen Hakens zurückgebogenen Schenkels, der an der Arretierung der Beschwerungskugel an dem jeweiligen Haken mitwirkt. Diese zusätzliche Funktion der Festlegung der Beschwerungskugeln an dem jeweiligen Haken gemäß den unterschiedlichen Ausführungsbeispielen vermag dem Fachmann jedoch den Blick nicht auf eine zu erzielende bessere Führungswirkung beim Aufführen des Hakens - auch die Patentinhaberin bezeichnet den so in der Kugel festgelegten Haken als „unverdrehbar“ – zu verstellen, so dass er durch den Stand der Technik nach E2 ausreichend Anregungen erhält, die symmetrische Erweiterung bei den Beschwerungskugeln nach E8 durch eine Erweiterung, die sich nur in einem schmalen Bereich unsymmetrisch zum Fliegenkörper hin erstreckt, zu ersetzen. Dabei ist für den Fachmann ohne weiteres zu erkennen, dass eine derartige einfache Übertragungsmaßnahme der unsymmetrischen Querschnittserweiterung der Durchgangsöffnung aus E2 auf die symmetrische Erweiterung der Durchgangsöffnungen der Beschwerungskugeln nach E8 einerseits die Führung der Kugel beim Aufführen auf

den Haken ermöglicht und verbessert und dem Gesamtsystem andererseits eine größere Stabilität verleiht, wobei zudem noch eine größere Anlagefläche an der Kugel entsteht.

Somit wird dem maßgeblichen Fachmann durch die Gesamtheit der Offenbarung der E2 bereits vor Augen geführt, dass es möglich und auch offenbar wirtschaftlich zweckmäßig ist, die Durchgangsöffnung einer Beschwerungskugel für künstliche Köder, wie sie auch Fliegen zum Fliegenfischen darstellen, einem bestimmten Zweck anzupassen und diese hierzu unsymmetrisch zu gestalten. Dem maßgeblichen Fachmann ist es auch zumutbar, bei der Lektüre der E2 zu erkennen, dass die beidseitigen Veränderungen an der Durchgangsöffnung der Kugel lediglich der besonderen konstruktiven Ausgestaltung des dort verwendeten Hakens mit einer schräg weg gebogenen Öse einerseits und einem federnden Schenkel andererseits geschuldet sind. Anders als die Patentinhaberin meint, ist die Kombination der Lehre aus E8 und E2 daher nicht das Ergebnis einer rückschauenden Betrachtung. Vielmehr erkennt der maßgebliche Fachmann in der Festlegung des Hakens bei der Beschwerungskugel nach E2 die prinzipielle Wirkung einer in einem schmalen Bereich asymmetrisch erweiterten Durchgangsöffnung im Hinblick auf eine verbesserte Führung und Festlegung des Hakens an der Beschwerungskugel, die ihm bei dem den Ausgangspunkt bildenden Stand der Technik nach E8 noch mangelhaft und verbesserungsbedürftig erscheint. Denn insbesondere aus dem Bild über dem Text zu „Step 2“ (E8, S. 429) ist deutlich zu erkennen, dass die Kugel auf den Haken keinen festen Sitz aufweist.

Nach alledem gelangt der Fachmann durch die Übernahme der bereichsweisen unsymmetrischen Erweiterung der Durchgangsöffnung einer Beschwerungskugel nach E2 auf einen Köder für den Fischereibedarf nach E8 zu einem Köder, insbesondere einer Fliege zum Fliegenfischen, mit den Merkmalen 1. bis 3. und 3.2 bis 4. des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Von einem Gegenstand nach E8, dessen Beschwerungskugel nach dem Vorbild der E2 mit einer unsymmetrisch in einem schmalen Bereich erweiterten Durchgangsöffnung versehen ist, unterscheidet sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag daher lediglich noch in der Materialangabe gemäß Merkmal 3.1, wonach das Formteil aus wenigstens Wolfram und wenigstens einem Vernetzungsmittel besteht. Diese Materialwahl nach Merkmal 3.1 geht jedoch über rein fachmännisches Handeln nicht hinaus, denn dem maßgeblichen Fachmann war es zum Zeitrang des Streitpatents bereits bekannt, Beschwerungskugeln für den Fischereibedarf aus Wolfram zu fertigen. Als Beleg für derartiges fachmännisches Wissen wird auf die E1 (Katalog: Rudi Heger, „Exklusives Fliegenfischgerät“, S. 2000, 2001), dort S. 200 unten, 2. Spalte von links unten mit der Überschrift „Tungsten-Perlen“ verwiesen, wo im darunter liegenden Text das spezifische Gewicht von Tungsten, also Wolfram, als ungefähr 1,5 mal so hoch wie das von Blei beschrieben wird. Die Verwendung eines Vernetzungsmittels zur Herstellung von Formteilen aus Wolframpulver, hier von drahtförmigen Teilen ist zudem aus der E5 (DE 272 347 A) seit etwa 100 Jahren bekannt, wobei dort bereits Natriumsilikat, welches auch im Streitpatent bevorzugt als Vernetzungsmittel genannt wird (vgl. Abs. [0010]), zur Vernetzung Verwendung findet.

Auch aus der von der Einsprechenden noch genannten E4 (US 2001/00 150 29 A1) ist es bereits bekannt geworden, Gewichte für den Fischereibedarf an sich (“fishing weights”) und auch für den Köder (“fishing lures”) auf der Grundlage von Wolframpulver (“tungsten powder”) als Hauptbestandteil und einem Vernetzungsmittel, hier auf Nickel-Basis (“nickel binder”) herzustellen (vgl. Abs. [0007] der E4). Dabei können mit Hilfe von Wolfram als Ausgangsmaterial nicht nur allgemein Beschwerungsgewichte in zylindrischer oder ähnlicher Form hergestellt werden, sondern auch kugelförmige Körper (“..., the body is spherical in geometry”..) (vgl. Abs. [0008]), welche der Fachmann ohne weiteres in Zusammenhang mit den Ködern gemäß Abs. [0007] bringen kann, so dass auch diese Entgegenhaltung bereits u. a. die Fertigung von Beschwerungskugeln, also

den patentgemäßen Formteilen auf Wolfram-Basis mit einem Vernetzungsmittel lehrt.

Der Wahl eines bestimmten Materials, hier Wolfram, zur Herstellung bestimmter Gegenstände wie Formteile als Beschwerungskugeln für Köder zum Fischereibedarf ist nach Auffassung des Senats jedenfalls dem allgemeinen Fachwissen des maßgeblichen Durchschnittsfachmanns zuzurechnen, weil die Fertigung eben dieser Gegenstände (Beschwerungskugeln als Formteile) aus dem beanspruchten Material (Wolfram) mit Hilfe des Zusatzes von im Anspruch noch geforderten Vernetzungsmitteln aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik bereits mehrfach bekannt geworden ist.

Nach alledem ist der Inhalt von Merkmal 3.1 bereits vollumfänglich dem allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns zuzurechnen, so dass dieses Merkmal patentbegründende Wirkung nicht zu entfalten vermag.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat daher keinen Bestand.

Nach Wegfall des tragenden Hauptanspruchs sind auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 14 nach Hauptantrag nicht bestandsfähig.

3.B Der Köder für den Fischereibedarf nach dem geltenden Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Insoweit die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag mit denen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wortgleich übereinstimmen – dies sind die Merkmale 1. bis 3. und 3.2 bis 4. (vgl. Merkmalsgliederung in II.1.A) – wird hierzu ausdrücklich auf die Begründung zu Anspruch 1 nach Hauptantrag (II.3.A) verwiesen.

Nach dem gegenüber dem Hauptantrag in zulässiger Weise beschränkten Merkmal 3.1' des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag besteht das Formteil nunmehr wenigstens aus Wolframpulver und wenigstens einem Vernetzungsmittel.

Wie schon aus der Begründung zu Anspruch 1 nach Hauptantrag ersichtlich, ist auch der Inhalt dieses Merkmals dem allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns zuzurechnen.

Wie aus der Druckschrift E4 bereits bekannt geworden ist, werden Gewichte für den Fischereibedarf, u. a. auch für Köder („fishing lures“) (Abs. [0007], 2. Zeile) aus Wolframpulver und einem Vernetzungsmittel gefertigt. So lauten die letzten Zeilen des Abs. [0007] der E4 ab Zeile 7 wie folgt: „Further, the body is constructed from a composition comprising a tungsten powder in major amount and a nickel binder in minor amount. When the composition is fired, a tungsten carbide body is formed.“ Mit dieser Methodik werden nicht nur allgemeine Gewichtsformen für den Fischereibedarf erzeugt, sondern auch speziell runde, kugelförmige Körper, wie aus Abs. [0008], Zeilen 7 und 8 ersichtlich ist, wo ausgeführt wird: „In another alternative, the body is spherical in geometry.“ Diese Formulierung bringt der Fachmann ohne weiteres in Verbindung mit den in Abs. [0007] bereits explizit genannten „fishing lures“ (Ködern), so dass der Inhalt von Merkmal 3.1' bereits vollumfänglich aus der Offenbarung der E4 bekannt geworden ist und daher dem allgemeinen Fachwissen (vgl. hierzu auch Begründung zu Anspruch 1 nach Hauptantrag, II.3.A) zuzurechnen ist.

Die Herstellung von drahtförmigen Formteilen auf der Basis von Wolframpulver und Natriumsilikat als Bindemittel – dieses wird gemäß Abs. [0010] der weiterhin geltenden Beschreibung der Streitpatentschrift bevorzugt als Vernetzungsmittel genannt – ist darüber hinaus bereits aus dem im Jahre 1914 veröffentlichten Patentdokument E5 bekannt (vgl. Seite 1, Zeilen 14 bis 16 und Zeilen 48 bis 50 der E5).

Die Verwendung von Beschwerungskugeln aus Wolfram-Material für Köder zum Fischereibedarf ist auch aus der E1, Seite 200, 2. Spalte unten, unter „Tungsten-Perlen“ ersichtlich.

Nach alledem vermag auch das neu formulierte und eingeschränkte Merkmal 3.1' patentbegründende Wirkung nicht zu entfalten, denn auch dessen Inhalt ist dem allgemeinen Fachwissen des hier angesprochenen Durchschnittsfachmanns zuzurechnen. Dieser wird auch davon Gebrauch machen, wenn er beispielsweise nach einem Ersatzmaterial zu dem bislang häufig verwendeten, aber ggf. aus Umweltschutzgründen bedenklich eingestuften Blei oder einem leicht zu verarbeitenden pulverförmigen Ausgangsmaterial mit hohem spezifischen Gewicht sucht.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat daher keinen Bestand.

Nach Wegfall ihres tragenden Hauptanspruchs haben auch die auf Anspruch 1 nach Hilfsantrag rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 24 keinen Bestand.

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 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.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Uhlmann

Brunn

Pr