



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 20/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 105 475.5

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der -Sitzung vom 10. Februar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie den Richter Dipl.-Ing. Rippel, die Richterin Uhlmann und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A47L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Oktober 2018 wird aufgehoben. Das Patent 10 2016 105 475 wird auf der Grundlage der ursprünglich am 23. März 2016 eingereichten Ansprüche 1 bis 12, Beschreibungsseiten 1 bis 10 und Figuren 1 bis 4 erteilt.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 105 475.5 wurde am 23. März 2016 mit der Bezeichnung "Staubsauger" beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet.

Im Prüfungsverfahren wurden die Druckschriften

- D1 US 2006 / 0 070 208 A1
- D2 FR 1 221 757 A
- D3 CA 2 087 056 A1
- D4 DE 93 18 460 U1

in Betracht gezogen.

Die Prüfungsstelle für die Klasse A47L hat die Anmeldung durch Beschluss in der Anhörung vom 30. Oktober 2018 zurückgewiesen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag vom 27. September 2018 gegenüber dem Stand der Technik der D1 (US 2006 / 0 070 208 A1) nicht neu sei und der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 vom 27. September 2018 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der Fachmann sei ausgehend vom Stand der Technik nach der D2 (FR 1 221 757 A) unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gelangt.

Gegen den Beschluss hat die Anmelderin am 15. November 2018 Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeführerin stellt die Anträge,

- den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2018 aufzuheben und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Unterlagen gemäß Hauptantrag vom 23. März 2016 zu beschließen,
- hilfsweise auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 und 2 vom 14. Juni 2018 die Erteilung eines Patents zu beschließen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet in gegliederter Fassung:

- M1 Staubsauger (100),
- M2 der einen Handgriff (110) zum Führen des Staubsaugers (100),
- M3 ein Saugrohr (120) zum Führen eines Saugluftstroms,
- M4 zumindest einen Saugaufsatz (130; 330) für einen Kontakt mit einer zu reinigenden Oberfläche (200) und
- M5 eine Saugereinheit (140) zum Aufnehmen eines Gebläses und eines Staubabscheiders aufweist,
- M6 wobei die Saugereinheit (140) eine Ansaugöffnung (142) und einen Kopplungsabschnitt (144) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- M7 die Ansaugöffnung (142) und der Kopplungsabschnitt (144) an voneinander abgewandten Seiten der Saugereinheit (140) angeordnet sind,
- M8 wobei die Ansaugöffnung (142) ausgeformt ist, um optional mit dem Saugrohr (120) oder dem zumindest einen Saugaufsatz (130; 330) koppelbar zu sein,
- M9 wobei der Kopplungsabschnitt (144) ausgeformt ist, um optional mit dem Saugrohr (120) oder

M10 dem Handgriff (110) koppelbar zu sein.

Wegen der geltenden Hilfsanträge, der Unteransprüche sowie der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und in der Sache auch begründet, da der Anmeldegegenstand in der Fassung gemäß Hauptantrag eine patentfähige Erfindung i.S.d. §§ 1 bis 5 PatG darstellt.

Der Gegenstand der Anmeldung betrifft einen Staubsauger, insbesondere einen Staubsauger für einen Akkubetrieb.

Mit dem Anmeldegegenstand soll ein verbesserter Staubsauger bereitgestellt werden, der durch seine modulare Bauform durch einfaches Umstecken der Module ein ermüdungsfreies oder ermüdungsarmes Bodensaugen ermöglicht, in Saugpausen selbststehend ist und auch als Tischsauger oder dergleichen verwendbar ist. (Absatz [0004] und [0005] der Streitanmeldung).

Als Fachmann ist in Übereinstimmung mit der Prüfungsstelle ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung, der Konstruktion und der Herstellung von Staubsaugern zu sehen.

Einige Merkmale bedürfen einer Auslegung:

Die Merkmale M1 bis M5 beschreiben einen herkömmlichen Staubsauger mit den üblichen Bestandteilen Handgriff, Saugrohr, Saugaufsatz (Bürste, Düse u.ä.) Saugeinheit (Gehäuse für Motor, Gebläse und Abscheider bzw. Beutel). Ob der Handgriff ein separates Modul darstellt oder integral mit dem Saugrohr oder der Saugeinheit verbunden ist, lassen die Merkmale M1 bis M5 offen. Nach Merkmal M6 weist die Saugeinheit eine Ansaugöffnung und einen Kopplungsabschnitt auf, die nach Merkmal M7 an voneinander abgewandten Seiten der Saugeinheit angeordnet sind.

Nach Merkmal M8 ist die Ansaugöffnung 142 so ausgeformt, um optional mit dem Saugrohr 120 oder dem zumindest einen Saugaufsatz 130, 330 koppelbar zu sein. Entsprechend den in der Streit Anmeldung beschriebenen verschiedenen Konfigurationen des Staubsaugers und der Gleichsetzung des Begriffs „optional“ mit dem Begriff „wahlweise“ (vgl. z.B. Absatz [0026] der Offenlegungsschrift) ist darunter zu verstehen, dass die Ansaugöffnung sowie auch die komplementären Schnittstellen des Saugrohrs und des Saugaufsatzes derart gestaltet sind, dass wahlweise je nach gewählter Konfiguration entweder das Saugrohr oder ein Saugaufsatz mit der Ansaugöffnung koppelbar sind. Dabei ist es entsprechend der Gesamtoffenbarung der Streit Anmeldung als zwingend anzusehen, dass beide Module, das Saugrohr und der Saugaufsatz, wahlweise bzw. optional mit der Ansaugöffnung koppelbar sind.

Entsprechendes gilt für die Merkmale M9 und 10, nach denen der Kopplungsabschnitt 144 so ausgeformt ist, um optional mit dem Saugrohr 120 oder dem Handgriff 110 koppelbar zu sein. Entsprechend der Gesamtoffenbarung der Streit Anmeldung (Absatz [0035] und Figuren) ist hierunter zu verstehen, dass wahlweise je nach Konfiguration des Staubsaugers entweder das Saugrohr oder der Handgriff mit dem Kopplungsabschnitt koppelbar sind und es auch hier als zwingend anzusehen ist, dass beide Module, das Saugrohr und der Handgriff, wahlweise bzw. optional mit dem Kopplungsabschnitt koppelbar sind.

Durch die Merkmale M9 und M10 wird der Patentanspruch 1 dahingehend beschränkt, dass der Handgriff ein separates Modul des Staubsaugers darstellt, das unmittelbar mit dem Kopplungsabschnitt der Saugereinheit koppelbar ist. Ein Handgriff, der integral mit dem Saugrohr oder der Saugereinheit verbunden ist, ist daher durch die Formulierung des Patentanspruchs 1 ausgeschlossen und im Übrigen auch in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart. Ob entsprechend Merkmal M9 ein Handgriff gegebenenfalls mittelbar über das Saugrohr mit dem Kopplungsabschnitt koppelbar sein könnte, spielt angesichts des Merkmals M10 bei der Auslegung keine Rolle.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber den im Verfahren befindlichen Druckschriften neu.

2.1 Die D1 zeigt einen Staubsauger 10, der einen Handgriff 12 zum Führen des Staubsaugers, ein Saugrohr 21 zum Führen eines Saugluftstroms, zumindest einen Saugaufsatz 32 für einen Kontakt mit einer zu reinigenden Oberfläche und eine Saugereinheit 11 zum Aufnehmen eines Gebläses und eines Staubabscheiders aufweist (Fig. 1 - M1 bis M5). Die gezeigte Saugereinheit 11 weist auch eine Ansaugöffnung 13 und einen Kopplungsabschnitt 27 auf, die an voneinander abgewandten Seiten der Saugereinheit 11 angeordnet sind (Absatz [0033], Fig. 3 - M6 und M7). Die Ansaugöffnung 13 ist so ausgeformt, dass sie je nach gewählter Konfiguration mit dem Saugrohr 21 (Figuren 2a,2b) oder direkt mit dem Saugaufsatz 32 (Fig. 1) koppelbar sind (M8). Die Kopplung des Saugrohrs mit der Ansaugöffnung erfolgt zwar über ein mit dem Saugrohr 21 verbundenes Kupplungselement 22, im Sinne der erfinderischen Lösung der Streitanmeldung ist das Kupplungselement hier aber dem Saugrohr zuzuordnen, da in der Konfiguration nach Figur 1 das Saugrohr ebenfalls über das Kupplungselement 22 mit dem Kopplungsabschnitt 27 koppelbar ist.

Damit zeigt die D1 einen Staubsauger mit den Merkmalen M1 bis M8, wobei die in der D1 offenbarten Konfigurationen mit denen der Streitanmeldung funktionell gleichgesetzt werden können. Figur 1 der D1 entspricht Figur 4 der Streitanmeldung; Figur 2 der D1 Figur 2 der Streitanmeldung sowie Figur 3 der D1 Figur 3 der Streitanmeldung.

Die D1 zeigt jedoch nicht die Merkmale M9 und M10. Der Kopplungsabschnitt 27 ist zwar so ausgeformt, dass er wie schon ausgeführt über das Kupplungselement 22 mit dem Saugrohr 21 koppelbar ist. Es ist der D1 jedoch nicht zu entnehmen, dass der Kopplungsabschnitt auch mit einem Handgriff koppelbar wäre. Bei den Konfigurationen 2 und 3 entsprechend den Figuren 2 und 3 wird der Staubsauger mit dem Handgriff 12 geführt, der an der Saugereinheit 11 ausgeformt bzw. integraler Bestandteil der Saugereinheit 11 ist. Nur bei der Konfiguration nach Figur 1 dient das Anschlusssegment 21a, das sonst für den Anschluss des Saugaufsatzes 32 an das Saugrohr dient, als Handgriff zum Führen des Staubsaugers ([Absatz 0032]). Entsprechend den Ausführungen zur Auslegung erfüllt jedoch ein Handgriff, der Bestandteil des Saugrohrs und nur mittelbar über das Saugrohr mit dem Kopplungsabschnitt koppelbar ist, nicht das Merkmal M10, da keine direkte bzw. unmittelbare Verbindung des Handgriffs mit dem Kopplungsabschnitt vorliegt und daher der Kopplungsabschnitt nicht dafür ausgeformt sein muss, mit dem Handgriff koppelbar zu sein.

2.2 Die D2 zeigt einen Staubsauger 10, der zwei alternative Handgriffe 7 und 11 zum Führen des Staubsaugers, ein Saugrohr 8,11 zum Führen eines Saugluftstroms und zumindest einen Saugaufsatz 4 für einen Kontakt mit einer zu reinigenden Oberfläche (Fig. 1, 2 - M1 bis M4) aufweist. Die Saugereinheit 1 dient zum Aufnehmen eines Gebläses, aber nicht entsprechend Merkmal M5 zum Aufnehmen eines Staubabscheiders, der hier außerhalb der Saugereinheit angeordnet ist. (Fig. 1). Die Saugereinheit 1 weist auch Ansaugöffnung 2 und einen Kopplungsabschnitt 7 auf, die an voneinander abgewandten Seiten der Saugereinheit 11 angeordnet sind (Fig. 1, 2 - M6 und M7). Die Ansaugöffnung 2 ist so ausgeformt,

dass sie je nach gewählter Konfiguration mit dem Saugrohr 8,11 (Figuren 2) oder direkt mit dem Saugaufsatz 4 (Fig. 1) koppelbar ist (M8). In einer der gewählten Konfigurationen dient der Kopplungsabschnitt 7 als Handgriff (Fig. 2), in einer anderen Konfiguration der zylindrische, hohle Teil 11 des Saugrohrs 8 (S.1, Sp. 2, vorletzter Absatz bis Seite 2, Sp. 1, Absatz 1). Die in der D2 offenbarten Konfigurationen können mit denen der Streitanmeldung funktionell gleichgesetzt werden: Figur 1 der D2 entspricht Figur 4 der Streitanmeldung und Figur 2 der D2 Figur 2 der Streitanmeldung.

Auch die D2 zeigt jedoch nicht die Merkmale M9 und M10. Der Kopplungsabschnitt 7 ist zwar so ausgeformt, dass er gemäß M9 mit dem Saugrohr 8 koppelbar ist (vgl. Fig.1 und 3). Es ist der D2 jedoch nicht zu entnehmen, dass der Kopplungsabschnitt 7 darüber hinaus mit einem Handgriff koppelbar wäre. Bei der Konfiguration entsprechend der Figur 2 wird der Staubsauger mit dem Zapfen bzw. Handgriff 7 geführt, der an der Saugereinheit 1 ausgeformt bzw. integraler Bestandteil der Saugereinheit 1 ist. Bei der Konfiguration nach den Figuren 1 und 3 dient der Handgriff 7 als Zapfen selbst als Kopplungsabschnitt für den Anschluss des Saugrohrs 8, wobei der Staubsauger durch das am Saugrohr 8 integrierte, hohle Griffelement 11 geführt wird. Entsprechend den Ausführungen zur Auslegung des Patentgegenstandes erfüllt jedoch ein Handgriff, der Bestandteil des Saugrohrs ist und nur mittelbar über das Saugrohr mit dem Kopplungsabschnitt koppelbar ist, nicht das Merkmal M10, da keine direkte bzw. unmittelbare Verbindung des Handgriffs mit dem Kopplungsabschnitt vorliegt und daher der Kopplungsabschnitt nicht dafür ausgeformt sein muss, mit dem Handgriff koppelbar zu sein.

Damit zeigt die D2 nicht die Merkmale M5, M9 und M10.

2.3 Die D3 zeigt eine Besenvorrichtung mit einem integrierbaren tragbaren Handstaubsauger, bei der die Ansaugöffnung des Handstaubsaugers mit einem in den Besenstiel integrierten Saugrohr und der Handgriff des Handstaubsaugers mit

dem Handgriff des Besens koppelbar sind. Die optionalen Kopplungsmöglichkeiten entsprechend den Merkmalen M8 bis M10 sind jedoch nicht vorgesehen.

2.4 Die D4 zeigt einen Staubsauger mit einem modularen Handgriff, der je nach gewählter Konfiguration direkt an der Saugeinheit (Fig. 3 bis 5) oder an einem teleskopierbaren Gerätestiel (Fig. 1 und 2) anbringbar ist. Die optionalen Kopplungsmöglichkeiten entsprechend den Merkmale M8 bis M10 sind jedoch auch hier nicht vorgesehen.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.1 Der in der D1 gezeigte Staubsauger ist als Ausgangspunkt für die Überlegungen zu erfinderischen Tätigkeit geeignet, weil mit ihm schon alle Konfigurationen des Staubsaugers realisiert werden, die entsprechend den Figuren 2 und 4 der Streitmeldung dafür erforderlich sind, durch einfaches Umstecken von Modulen eine Vielzahl von Anwendungsbereichen (ermüdungsarmes oder ermüdungsfreies Bodensaugen, einfache Verwendbarkeit als Handsauger, Tischsauger oder dergleichen, schnelle punktuelle Reinigung, aufrechtes Abstellen in Saugpausen) zu ermöglichen.

Es ist zwar davon auszugehen, dass sich der Fachmann stets um die Weiterentwicklung des Staubsaugers bemüht. Auch sind ihm separate Handgriffe aus dem Stand der Technik prinzipiell bekannt, wie z.B. aus der D4. Es besteht jedoch für den Fachmann ausgehend von dem in der D1 offenbarten Staubsauger aufgrund dessen Funktionalität keinerlei Veranlassung, die Ausgestaltung des Staubsaugers zu verändern und einen separaten, modularen Handgriff vorzusehen, der je nach Konfiguration mit der Saugeinheit oder dem Saugrohr koppelbar wäre. Vielmehr wird der Fachmann von dieser Lösung sogar abgehalten, da diese zu einem zusätzlichen Bauteil bzw. Zubehörteil für den Staubsauger führt, was

gegebenenfalls den Preis und den für den Staubsauger erforderlichen Stauraum erhöhen würde.

Die Druckschrift D2 geht hinsichtlich der Kopplungsmöglichkeiten nicht über die Druckschrift D1 hinaus.

Die weiter abliegende D3 betrifft die Integration eines tragbaren Handstaubsaugers in einen Besenstiel. Ein separater Handgriff ist nicht vorgesehen, so dass auch keine Hinweise auf verschiedene Möglichkeiten der Ankopplung eines separaten Handgriffs entnommen werden können.

Somit gelangt der Fachmann ausgehend von D1 auch unter Berücksichtigung der anderen Druckschriften und seines Fachwissens und Fachkönnens nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

3.2 Auch die Betrachtung der Druckschrift D2 als Ausgangspunkt führt zu dem gleichen Ergebnis.

Wie durch den Gegenstand der D1 können durch den in der D2 gezeigten Staubsauger schon alle Konfigurationen des Staubsaugers realisiert werden, die dafür erforderlich sind, durch einfaches Umstecken von Modulen eine Vielzahl von Anwendungsbereichen (ermüdungsarmes oder ermüdungsfreies Bodensaugen, einfache Verwendbarkeit als Handsauger, Tischauger oder dergleichen, schnelle punktuelle Reinigung, aufrechtes Abstellen in Saugpausen) zu ermöglichen.

Auch wenn dem Fachmann separate Handgriffe aus dem Stand der Technik wie zum Beispiel der D4 prinzipiell bekannt sind, besteht für den Fachmann ausgehend von dem in der D2 offenbarten Staubsauger aufgrund dessen breiter Funktionalität keinerlei Veranlassung, die Ausgestaltung des Staubsaugers zu verändern und

einen separaten, modularen Handgriff vorzusehen, der je nach Konfiguration mit der Saugereinheit oder dem Saugrohr koppelbar wäre. Vielmehr wird der Fachmann von dieser Lösung sogar abgehalten, da diese zu einem zusätzlichen Bauteil bzw. Zubehörteil für den Staubsauger führt, was gegebenenfalls den Preis und den Stauraum des Staubsaugers erhöhen würde.

Nach den Ausführungen der Prüfungsstelle ist es für den Fachmann allein schon wegen der Figuren 1 und 2 der D2 offensichtlich, dass es möglich wäre, ein Handgriff-Saugrohr-Modul an den Kopplungsabschnitt zu koppeln und ein weiteres Handgriff-Saugrohr-Modul mit der Ansaugöffnung zu koppeln. Zudem lege die Figur 2 der D2 es nahe, dass es auch sinnvoll sein kann, gleichzeitig ein Handgriff-Saugrohr-Modul mit dem Kopplungsabschnitt und ein weiteres Handgriff-Saugrohr-Modul mit der Ansaugöffnung zu koppeln.

Dieser Auffassung vermag der Senat sich nicht anzuschließen. In Spalte 1, Absatz 2 und 3 der D2 wird es explizit als nachteilig angesehen, ein zusätzliches starres Zubehörrohr zwischen den Saugkopf und den mit einem Griff versehenen Motorblock zu verwenden. Dieses vergrößere zwar die Verwendungsbreite des Staubsaugers, erhöhe aber auch dessen Preis und Stauraum, weswegen ein sehr einfacher Staubsauger gefunden werden sollte, der dank einer einfachen Umwandlung in der Lage ist, Staub an unzugänglichen Stellen zu sammeln. Daher zieht der Fachmann ausgehend von der D2 auch aus diesem Grund Lösungen, die zusätzliche Bauteile bzw. Module erfordern, nicht in Erwägung.

Somit gelangt der Fachmann auch ausgehend von D2 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist somit patentfähig.

Mit dem tragenden Patentanspruch 1 sind auch die auf diese Patentansprüche rückbezogenen Ansprüche 2 bis 14 patentfähig, da ihre Gegenstände über selbstverständliche Maßnahmen hinausgehen und eine weitere Ausgestaltung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 betreffen.

Bei dieser Sachlage war das Patent im Umfang des zuletzt gestellten Antrags zu erteilen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Rippel

Uhlmann

Brunn

Löb