



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 16/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 033 768.3 - 41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Harrer und Dr. Gerster sowie der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: Verwendung eines Haftfilms zum Schutz eines Gegenstands vor Marderverbiss

Anmeldetag: 11. Juli 2004

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

Patentansprüche 1 bis 4,
Beschreibung 2 Seiten, Spalten 1 bis 4,
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. April 2008.

Gründe

I

Mit Beschluss vom 15. März 2006 hat die Prüfungsstelle für Klasse A01N des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 10 2004 033 768.3 - 41 mit der Bezeichnung

„Marderschutz“

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht ausführbar, weil die chemische Definition des Haftmittels fehle und auch die Nennung eines Handelsproduktes in der Beschreibung

die fehlende Definition nicht liefere, weil sich dessen Zusammensetzung im Lauf der Zeit ändern könne. Der verwendete Stoff oder das Gemisch müsse aber so explizit beschrieben sein, dass ein Fachmann -ohne erfinderisch tätig werden zu müssen- erkennen könne, welcher Stoff einzusetzen sei. Spezifische physikalische Parameter für die Eigenschaft der Zähelastizität seien auch nicht angegeben und mit der Formulierung „hohe Viskosität und zugleich elastisch“ allein lasse sich kein Stoff oder Gemisch präzise charakterisieren. Die Nacharbeitbarkeit sei wegen der aufgabenhaften Formulierung im Hauptanspruch daher nicht gegeben.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er hat geltend gemacht, Kern der vorliegenden Anmeldung sei es, durch Aufbringen eines zähelastischen und wasserunlöslichen Haftfilmes auf die Oberfläche des zu schützenden Gegenstandes dessen Marderverbiss zu verhindern. Die gewünschte Abwehrwirkung und der damit verbundene Erfolg der Erfindung werde durch eine Substanz erzielt, die genau die in Anspruch 1 beschriebenen Eigenschaften aufweise, weshalb der Fachmann sehr wohl erkennen könne, was zur Erfindung gehöre. Die Erfindung sei auch so deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, denn es seien konkrete Ausführungsbeispiele angegeben, so dass der Fachmann die Erfindung nachbilden könne. Auch das von der Prüfungsstelle aufgeführte Argument, wonach die Angabe von Handelsprodukten nicht geeignet sei, die Erfindung ausführbar zu offenbaren, da sich deren Zusammensetzung im Laufe der Zeit ändere, gehe ins Leere, da eines der angegebenen Handelsprodukte zum Anmeldezeitpunkt im einschlägigen Fachhandel (für Motorradzubehör) habe erworben werden können. Ein Mangel an Ausführbarkeit könne daher nicht festgestellt werden. Im Übrigen sei die beanspruchte Verwendung gegenüber den im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

(1) DE 38 3 640 C2 und

(2) DE 200 01 102 U1

neu und erfinderisch.

Der Anmelder verfolgt sein Patentbegehren mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 4 weiter. Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Verwendung eines Haftfilms, der zähelastisch und wasserunlöslich ist und beim Abziehen klebrige und elastische Fäden ausbildet, zum Schutz eines Gegenstandes vor Marderverbiss, wobei der Haftfilm durch Aufbringen eines Motorrad-Kettensprays auf die Oberfläche des zu schützenden Gegenstands gebildet wird.“

Die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 sind auf weitere Einzelheiten der Verwendung nach Anspruch 1 gerichtet.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 4, wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig (§ 73 PatG) und unter Berücksichtigung des nunmehr vorliegenden Patentbegehrens auch begründet.

2. Bezüglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes nach dem geltenden Anspruch 1 bestehen keine Bedenken; seine Merkmale lassen sich aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 in Verbindung mit dem Brückenabsatz der Seiten 4/5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung herleiten. Die Ansprüche 2 bis 4 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2, 4 und 5 und in Bezug auf das den Haftfilm erzeugenden Motorrad-Kettensprays auf Seite 4, letzter Absatz.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist auch ausführbar. Durch die vorgenommene Präzisierung des Hauptanspruchs kann der Fachmann unzweifelhaft erkennen, wie die offenbarte Lehre praktisch zu verwirklichen ist. Der geltende Anspruch 1 enthält nun Angaben dahingehend, wie durch Aufbringen eines (üblichen) Motorrad-Kettensprays ein wasserunlöslicher und zähelastischer Haftfilm erzeugt werden kann, der Schutz vor Marderverbiss bietet. Er gibt somit - erläutert durch die Beschreibung - dem Fachmann die entscheidende Richtung an, in die er vorgehen muss, um die anmeldungsgemäße Lehre nacharbeiten zu können. Weiterer Angaben im Anspruch 1, insbesondere die Nennung spezifischer physikalischer Parameter zur Charakterisierung der Viskosität und der zähelastischen Eigenschaften des Haftfilms oder die genaue Angabe der Zusammensetzung des verwendeten Motorrad-Kettensprays, bedurfte es daher nicht.

3. Die Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 ist anzuerkennen.

Die Druckschrift (1) beschreibt im Unterschied zur beanspruchten Verwendung die Verwendung von wasserlöslichen Bituminosulfonaten zum Schutz von Fahrzeugen gegen Benagen durch Tiere, insbesondere Marder (Anspruch 1 i. V. m. Sp. 1, Z. 57 bis 63). Entgegenhaltung (2) schützt pastöse Massen zum Vergrämen von Mardern, die eine klebrige, schmierige, fettartige, ölige, schleimige, geleeartige oder seifige Konsistenz haben (Anspruch 1). Die Wirkung der Massen auf Petrolatumbasis, d.h. auf Vaselinebasis, beruht darauf, dass die abzuwehrenden Tiere vor einer Körperberührung der Teile mit einer klebrigen, schmierigen, fettartigen,

ölichen, schleimigen, geleeartigen oder seifigen Oberfläche zurückschrecken. Die Bildung eines Haftfilms mit den im geltenden Anspruch 1 genannten Eigenschaften durch Verwendung eines Motorrad-Kettensprays wird dort nicht beschrieben.

4. Die beanspruchte Verwendung beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, einen Marderschutz anzugeben, der einfach anzubringen, kostengünstig und wirkungsvoll ist (S. 2, Abs. 3 der urspr. Beschreibung).

Als nächst liegender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung (2) anzusehen. Die dort beschriebenen Mittel können durch Aufbringen auf einen Träger, durch Tränken eines solchen, wobei diese in einer Einstiegsöffnung, welche die zu vergrämenden Tiere benutzen, plaziert werden oder durch direktes Aufbringen auf die zu schützenden Teile angebracht werden (S. 2, Abs. 1). Anregungen dahingehend, ein Motorrad-Kettenspray zur Lösung der Aufgabe zu verwenden, erhält der Fachmann indessen aus (2) nicht.

Zwar wird in der Druckschrift (2) bereits beschrieben, dass die pastösen Massen eine klebrige Oberfläche aufweisen können, es geht daraus aber nicht hervor, dass die Mittel aufgesprüht werden können und beim Abziehen elastische Fäden bilden; vielmehr handelt es sich im Hinblick auf die dort verwendeten Mittel auf Vaselinebasis um weich verformbare Massen mit dauerhaft weicher Oberfläche, die keinen Haftfilm bilden. Zudem erleichtert das erfindungsgemäße Aufsprühen die Anbringung des Marderschutzes direkt auf der Oberfläche auch schwer zugänglicher Teile. Auch einer Zusammenschau mit der Entgegenhaltung (1) konnte der Fachmann eine Anregung zur Verwendung eines eine haptisch Wirkung erzeugenden Motorrad-Kettensprays zur Verhinderung von Marderverbiss nicht entnehmen, denn dort wird auf die Abschreckung der zu vergrämenden Tiere durch Geruchsstoffe gesetzt (Sp. 1, Z. 45 bis 49).

Nach alledem ist das Verwendung nach dem geltenden Patentanspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass der Anspruch 1 gewährbar ist.

Das Gleiche gilt für die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4, die weitere über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Ausführungsformen der Verwendung betreffen.

Schröder

Harrer

Gerster

Schuster
Na