



BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 33/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 38 599.4-16

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 10. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der Richterin Pagenberg LL.M. Harv. und des Richters k.A. Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 29 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2005 aufgehoben und das Patent 101 38 599 mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentanspruch 1, eingereicht am 14. Dezember 2005,
11 Seiten Beschreibung, eingereicht am 14. Dezember 2005, mit der geänderten Bezeichnung „Verfahren zur Befestigung eines Heizdrahts in einem Verteiler einer Spritzgussmaschine“,
1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, eingegangen am 7. August 2001.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 101 38 599.4-16 mit der Bezeichnung „Verteiler einer Spritzgussmaschine“ ist am 7. August 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität der KR 2000-045561 vom 7. August 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 28. Februar 2002 offengelegt worden.

Die Prüfungsstelle 1.16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung mit Beschluss vom 30. Juni 2005 gemäß § 48 des Patentgesetzes (PatG) aus den Gründen des Bescheides vom 14. Mai 2004 zurückgewiesen, weil innerhalb der gesetzten Frist keine formal korrekten Unterlagen eingereicht worden sind. Der Beschluss ist am 7. Juli 2005 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am Montag, den 8. August 2005 eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und ein deutsches Patent auf Grundlage der geltenden Unterlagen zu erteilen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, falls dem Hauptantrag nicht gefolgt werden kann.

Die Prüfungsstelle für Klasse B 29 C hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern sie dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und insoweit begründet, als der angefochtene Beschluss durch sie aufgehoben wird, denn mit den geltenden Unterlagen liegt eine patentfähige Erfindung vor.

1. Die Prüfungsstelle B 29 C hat mit Bescheid vom 14. Mai 2004 bereits die Erteilung eines Patents in Aussicht gestellt. Sie hat jedoch angeregt, den einzig vorliegenden Sachanspruch als Verfahrensanspruch zu formulieren, da es sich um ein Verfahren zum Befestigen eines Heizdrahts in einem Verteiler einer Spritzgussmaschine handele. Zusätzlich seien noch die Beschreibung anzupassen und der Stand der Technik hierin einzufügen. Dieser Forderung kam die Anmelderin nach Einreichung von drei Fristgesuchen letztendlich nicht nach, so dass die Patentanmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 14. Mai 2004 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen wurde.

2. Nach Einlegung der Beschwerde hat die Anmelderin mit Eingang vom 14. Dezember 2005 neue Unterlagen in Form eines neuen Patentanspruchs und neuer Beschreibungsseiten 1 bis 11 eingereicht. Der neue Patentanspruch lautet:

„Verfahren zur Befestigung eines Heizdrahts (12) in einem Verteiler (10) einer Spritzgussmaschine,
wobei in eine obere Oberfläche des Verteilers (10) eine Nut oder sonstige Vertiefung (11) eingebracht wird,
wobei die Oberfläche an wenigstens einer Seite der Nut oder sonstigen Vertiefung (11) von ihr vorstehende Vorsprünge (13) aufweist, und
wobei diese Vorsprünge nach Einfügen des Heizdrahts (12) in die Nut oder sonstige Vertiefung (11) mittels eines Druck- oder Pressmittels in das Innere der Nut oder sonstigen Vertiefung (11) verformt werden.“

Dieser Patentanspruch entspricht im Wesentlichen der von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Fassung, mit der Ausnahme, dass richtigerweise der Begriff „Heizdraht“ gemäß der ursprünglichen Offenbarung gewählt wurde und nicht der seitens der Prüfungsstelle vorgeschlagene Begriff „rohrförmiges Heizelement“, der nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist und überdies „weiter“ als ein „Heizdraht“ aufzufassen ist.

Die Beschreibung ist dem neuen Verfahrensanspruch angepasst und der Stand der Technik in die Beschreibungseinleitung mit aufgenommen. Damit sind die seitens der Prüfungsstelle gestellten Anforderungen nachgeholt.

3. Der neu vorliegende Patentanspruch ist mit allen Merkmalen in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (s. Akte bzw. Offenlegungsschrift) offenbart. Ein „Verfahren“ an sich wird implizit durch die Aufgabenstellung ([0007]) offenbart, indem ein derartiger Verteiler „zur Verfügung gestellt“ wird. Eher verfahrenstechnisch ist

auch die Formulierung des ursprünglichen Patentanspruchs zu werten, da hier einige Merkmale Verfahrenscharakter aufweisen („eingefügt wird“, zweifach „gebracht werden“). Die Zielsetzung der „Befestigung eines Heizdrahts in einem Verteiler einer Spritzgussmaschine“ ist gleichfalls der Aufgabenstellung ([0007]) zu entnehmen. Alle weiteren Merkmale sind in dem ursprünglichen Patentanspruch offenbart, es ist lediglich in Anlehnung an den Verfahrensanspruch formuliert, dass die Nut oder sonstige Vertiefung in eine obere Oberfläche des Verteilers „eingebracht wird“. Demgegenüber ist im ursprünglichen Sachanspruch die Nut oder sonstige Vertiefung „ausgebildet“. Mit der Formulierung des neuen Verfahrensanspruchs ist ein „engerer“ Begriff gewählt, der durch die ursprüngliche Version mit umfasst ist. Dass die Vorsprünge durch ein Druck- oder Pressmittel „verformt werden“ ist implizit aus dem ursprünglichen Patentanspruch („... die Vorsprünge ... in das Innere der Nut oder sonstigen Vertiefung durch ein Druck- oder Pressmittel, wie beispielsweise eine Presse oder einen Hammer, gebracht werden ...“) und der Figur 2 (untere Teilbilder) offenbart.

4. Die Patentfähigkeit des vorliegenden Patentanspruchs ist in Übereinstimmung mit der Bewertung der Prüfungsstelle gegenüber dem ermittelten Stand der Technik gegeben, was der Senat geprüft hat. Im Stand der Technik findet sich weder ein Hinweis auf „an wenigstens einer Seite der Nut oder sonstigen Vertiefung von ihr vorstehende Vorsprünge“ noch, dass diese „in das Innere der Nut oder sonstigen Vertiefungen verformt werden“. Somit ist neben der Neuheit auch die erfinderrische Tätigkeit gegeben, die gewerbliche Anwendbarkeit steht zudem außer Frage.

Nachdem nun erteilungsfähige Unterlagen vorliegen, ergeht antragsgemäß der Beschluss zur Erteilung eines Patents.

Dehne

Richter Dr. Huber ist
wegen Abwesenheit
an der Unterschrift
verhindert

Pagenberg

Dr. Dorfschmidt

Dehne

CI