



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 7/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
3. November 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 013 731.0-23**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 3. November 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 24. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Kunststoffverschluss für ein Glasgefäß“, für die die Priorität aus dem europäischen Geschmacksmuster 000448337 vom 15. Dezember 2005 beansprucht ist.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Januar 2007 wurde die Anmeldung auf Grund § 48 PatG wegen unzulässiger Erweiterung der Anmeldung zurückgewiesen - nachdem dieser zuvor mit Bescheid vom 29. September 2006 nach § 45 Abs. 1 gerügte Mangel nicht beseitigt wurde -, weil sinngemäß der geltende, mit Schriftsatz der Anmelderin vom 20. September 2006 eingereichte und in unveränderter Fassung weiterverfolgte Anspruch 1 den Anforderungen des § 38 PatG nicht genüge.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 9. Februar 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Nachdem die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung die Teilung der Anmeldung erklärt hat, stellt sie den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B65D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2007 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 10 vom 20. September 2006, eingegangen am 21. September 2006,  
Beschreibung (gegebenenfalls angepasst) und Zeichnung gemäß den ursprünglichen Unterlagen.

Der geltende Anspruch 1 hat - unverändert gegenüber der dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Fassung - folgenden Wortlaut:

1. Kunststoffverschluss für ein Glasgefäß (1), umfassend:  
einen ringförmigen Aufsatz (2) mit einer Außenseite und einer Innenseite und einen Deckel (3), wobei der ringförmige Aufsatz (2) an seiner unteren Außenseite einen umlaufenden Vorsprung (4) aufweist, und wobei der Deckel (3) eine innere Flächeneinlage aufweist, die bei Verschluss des Deckels (3) mit dem ringförmigen Aufsatz (2) bündig abschließt, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Vorsprung (4), angelehnt an die obere Außenseite, eine umlaufende, konische Zentrierleiste (5) angeordnet ist.

Nach Auffassung der Anmelderin sei den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung eine konische Zentrierleiste entnehmbar, mithin gehe der u. a. dahingehend geänderte Gegenstand des Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Zur Fassung der übrigen Ansprüche 2 bis 10 und wegen des schriftsätzlichen Vorbringens der Anmelderin im Einzelnen wird auf die Akte verwiesen.

## II

a) Die Beschwerde wurde frist- und formgelegt eingelegt und ist auch im Übrigen zulässig; sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

b) Die Anmeldung betrifft einen Kunststoffverschluss für ein Glasgefäß, umfassend einen ringförmigen, die Verbindung mit dem Glasgefäß ermöglichenden Aufsatz, durch den der Inhalt des Gefäßes abgegeben werden kann, und einen Deckel zum Verschließen des ringförmigen Aufsatzes.

Anmeldungsgemäß soll ein Kunststoffverschluss bereitgestellt werden, der einen sicheren Verschluss zwischen Deckel und ringförmigem Aufsatz ermöglicht, vgl. Absatz 0004, Satz 2. Durch eine am ringförmigen Aufsatz an der Außenseite vorgesehene Zentrierleiste soll der Deckel so auf dem ringförmigen Aufsatz anzuordnen sein, dass ein sicherer, fester und im Wesentlichen luftdichter Verschluss der Gefäßöffnung erreicht werden kann, vgl. Absatz 0013, Sätze 2 und 3.

Weil es sich beim Anmeldungsgegenstand offensichtlich um ein spritzgusstechnisch herstellbares Kunststoff-Massenbauteil handelt, ist als Fachmann vorliegend ein Maschinenbau-Ingenieur (FH) mit Erfahrung in der Konstruktion von Kunststoff-Formartikeln angesprochen.

d) Der geltende Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

- M0 Kunststoffverschluss
- M1 für ein Glasgefäß (1), umfassend
- M2 einen ringförmigen Aufsatz (2) mit einer Außenseite und einer Innenseite
- M3 und einen Deckel (3),
- M4 wobei der ringförmige Aufsatz (2) an seiner unteren Außenseite einen umlaufenden Vorsprung (4) aufweist, und
- M5 wobei der Deckel (3) eine innere Flächeneinlage aufweist, die bei Verschluss des Deckels (3) mit dem ringförmigen Aufsatz (2) bündig abschließt,
- M6 auf dem Vorsprung (4), angelehnt an die obere Außenseite, ist eine umlaufende Zentrierleiste (5) angeordnet,
- M7 die umlaufende Zentrierleiste ist konisch.

d) Der Patentanspruch 1 ist unzulässig, weil er in der geltenden Fassung erstmals einen Gegenstand offenbart, der nicht Inhalt der ursprünglichen Anmeldung war.

Gegenstand der Anmeldung ist das mögliche Patentbegehren, das ein Fachmann dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldung, also den Ansprüchen, der Beschreibung und Zeichnungen entnimmt. Unzulässige Erweiterung ist die Änderung des Gegenstands einer Anmeldung, so dass dieser über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Die Überprüfung des angefochtenen Beschlusses im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat ergeben, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Denn in der Patentanmeldung ist zwar ein Kunststoffverschluss mit den Merkmalen M0 bis M6 offenbart - diese Merkmale waren bereits Gegenstand des Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung und im Übrigen in dieser beanspruchten Kombination auch der Beschreibung Absatz 0021, Sätze 1 bis 4, sowie Absatz 0023, Satz 2, im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 3 entnehmbar -, nicht hingegen ein solcher, bei dem die umlaufende Zentrierleiste konisch ist. Der Senat macht sich daher die Begründung des Beschlusses der Prüfungsstelle, der unter Würdigung des Gesamtinhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zutreffend zur Verneinung der ausreichend deutlichen Offenbarung des Merkmals M7 in Bezug auf den vorliegend beanspruchten Gegenstand gelangt, in vollem Umfang zu eigen. An keiner Stelle der Beschreibung ist von einer „konischen“ Zentrierleiste die Rede, und der perspektivischen Darstellung in der als Bestandteil der Anmeldeunterlagen eingereichten Figur 3 ist die Form der Zentrierleiste - die als solche nur anhand der als Mehrfachlinien gezeichneten Umlaufkanten anhand der Positionseintragung „5“ identifizierbar ist - selbst vom in der gedanklichen Umsetzung derartiger Darstellungen geübten Fachmann nicht eindeutig entnehmbar. Insoweit kann dahinstehen, ob der Fachmann den von der Anmelderin im Prüfungsverfahren nachgereichten „neuen“ Figuren oder der in der mündlichen Ver-

handlung vorgelegten Vergrößerung einer dieser nachgereichten Zeichnungen eine „konische“ Zentrierleiste entnehmen kann.

Im Übrigen kann der Fachmann den um das Merkmal M7 ergänzten Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig den Anmeldungsunterlagen entnehmen. Zur Offenbarung zählt zwar auch, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist, oder was er bei aufmerksamer Lektüre der Anmeldung ohne Weiteres erkennt und in Gedanken gleich mitliest (BGHZ 128, 270, 276f. - elektrische Steckverbindung), nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann (erst) aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument). Die Prüfung hat mit der Maßgabe zu erfolgen, dass es darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik die in Rede stehende Ergänzung der Anmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann (GRUR 2005, 1023 Tz 26 - Einkaufswagen II).

Im vorliegenden Fall ist die konische Ausbildung der Zentrierleiste weder eine vom Fachmann zwangsläufig vorzusehende, weil unerlässliche Maßnahme, noch erkennt der Fachmann die Möglichkeit einer derartigen Maßnahme als selbstverständlich. Maßgeblich dafür sind folgende Erwägungen:

In der Anmeldung ist als Nachteil dort als bekannt vorausgesetzter Kunststoffverschlüsse herausgestellt (Unterstreichung hinzugefügt), dass „häufig kein stabiler Verschluss, insbesondere luftdicht, zwischen dem Deckel und dem ringförmigen Aufsatz möglich ist, da der Deckel nicht mittig, sondern leicht versetzt auf diesem Aufsatz angeordnet wird, wodurch sich leichte Undichtigkeiten ergeben können“, vgl. Absatz 0003, Satz 1.

Dieses Problem einer Fehlstellung des aufgesetzten Deckels gegenüber dem Aufsatz soll lt. der Anmeldung durch die am ringförmigen Aufsatz an der Außenseite, angelehnt an den Bereich des umlaufenden Vorsprungs und der oberen Außenseite vorgesehene Zentrierleiste gelöst sein, vgl. Absatz 0013, Sätze 2 und 3. Diese insoweit als zur Erfindung gehörend offenbarte Maßnahme hat mit den Merkmalen M4 und M6 auch Niederschlag im geltenden Anspruch 1 gefunden.

Der Zweck, den Deckel gegenüber dem Aufsatz zu zentrieren - diese Funktionseigenschaft unterstellt der Fachmann dem Merkmal M6 bereits aufgrund der Begrifflichkeit der Wortschöpfung „Zentrierleiste -, folgt auch aus der Beschreibung einer Ausführungsvariante mit einem Deckel, der an seiner inneren Seitenwand ein Gewinde aufweist, so dass der Deckel auf den ringförmigen, hierfür an der Außenseite ein entsprechendes Gewinde aufweisenden Aufsatz aufgeschraubt werden kann: „Beim Aufschrauben des Deckels 3 auf den ringförmigen Aufsatz 2 richtet die Zentrierleiste 5 den Deckel 3 so aus, dass er zentriert aufgeschraubt werden kann [...]“, vgl. Absatz 0021, Sätze 5 und 6.

Zur Zentrierung im Sinne einer coaxialen Lageausrichtung bedarf es zwar eines Formschlusses zwischen dem Deckel und dem Aufsatz - mit der „Zentrierleiste“ ist insoweit das hieran beteiligte Formschlusselement am ringförmigen Aussatz bezeichnet. Zur eindeutigen Vorbestimmung der radialen Lagezuordnung zwischen Deckel und ringförmigem Aufsatz ist jedoch eine konische Ausbildung daran beteiligter Formschlusselemente für den Fachmann weder selbstverständlich noch als unerlässlich zu ergänzen, weil hierfür bereits zylindrische Passflächen ausreichen, wie sie der Fachmann der Figur 3 noch entnehmen kann. Erst recht kann der Fachmann den Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, eine solche ergänzende Maßnahme genau an der den Formschluss lediglich anteilig bereitstellenden, weil mit dem Deckel zusammenwirkenden Zentrierleiste vorzusehen.

Von daher vermögen auch die Ausführungen der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung, demnach erst die konische Ausbildung der Zentrierleiste ein vollständiges Aufsetzen und Anpassen des Deckel auf einen unrunder Aufsatzring ermögliche - weil der Fachmann Glasgefäßen eine Ovalität und in Gedanken insoweit dem Aufsatzring eine aufgeprägte radiale Verformung unterstelle -, nicht zu überzeugen: Dieses vom Nachteil „nicht mittig“ angeordneter Deckel (vgl. Absatz 0003 a. a. O.) zu unterscheidende Problem der Paarung von Teilen unterschiedlicher Gestalt ist in der Anmeldung an keiner Stelle angesprochen. Selbst wenn sich hierin dem Fachmann ein fachübliches Problem des Toleranzausgleichs zwischen unterschiedlich vorverformten Fügepartnern stellte, würde er bei aufmerksamer Lektüre der Anmeldung eine konische Ausbildung der Zentrierleiste entsprechend Merkmal M7 nicht ohne Weiteres erkennen, zumal ein derartiger, auf einer Zwangsverformung beruhender Problemlösungsansatz - im Gegensatz zu der offenbarten Zwangsausrichtung - offensichtlich auch von der übrigen Gestaltung der beteiligten Elemente wie der Wanddicken, Werkstoffe, Formgebung aller Funktionsflächen etc. abhängt; entsprechende Parameter sind indes in der Anmeldung nicht näher bezeichnet. Die konische Ausbildung der Zentrierleiste betrifft insoweit eine auf einer weitergehenden Erkenntnis beruhenden Abwandlung, die von daher nicht zum Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung gehört.

e) Mit dem Anspruch 1 fallen auch die rückbezogenen Ansprüche, da diese zusammen mit dem Anspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf Erteilung des Patents sind, und über einen Antrag auf Erteilung eines Patents nur als Ganzes entschieden werden kann.

f) Nachdem ein eigenständiger erfinderischer Gehalt des Anspruchs 1 ohne das unzulässig erweiternde Merkmal M7 nicht geltend gemacht wurde, war die Beschwerde bereits aus den im Abschnitt d genannten Gründen zurückzuweisen.

Schneider

Bayer

Sandkämper

Baumgart

Me