



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 6/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 019 231.7

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Kätker, Dr. Wismeth und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 3. Mai 2010 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verbindung für einen temperierbaren Wechselblock“

eingereicht worden. Sie ist am 6. März 2014 in Form der DE 10 2010 019 231 A1 offengelegt worden.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2011 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Patentfähigkeit auf Grund des § 48 PatG zurückgewiesen.

Der Zurückweisung liegt der Patentanspruch 1 vom 11. November 2010 mit dem folgenden Wortlaut zugrunde:

1. Vorrichtung zum Mischen und Temperieren von Laborgefäß-Inhalten mit
 - einer Aufnahmevorrichtung (2) in lösbarer Verbindung mit einem Wechselblock (4) zum Aufnehmen und Temperieren von Laborgefäßen und mit
 - einem Antrieb, durch den sich die Aufnahmevorrichtung (2) in eine Mischbewegung versetzen lässt, und mit
 - einer Temperiervorrichtung mit einer Wärmequelle oder -senke, die mindestens durch jeweils mindestens eine aneinander liegende Kontaktfläche (6,8) an der Aufnahmevor-

richtung (2) einerseits und am Wechselblock (4) andererseits in Wärmeleitungsverbindung mit dem Wechselblock steht,

dadurch gekennzeichnet, dass die lösbare Verbindung durch ein Federelement (10) gehalten ist, das durch seine Federkraft einen ersten Hinterschnitt (16) zwischen der Aufnahmevorrichtung und dem Wechselblock (4) in mindestens einer ersten Richtung horizontal ineinander spannt.

Zur Begründung der Zurückweisung hat die Prüfungsstelle Bezug auf ihren Bescheid vom 25. Juni 2010 genommen, wonach eine Vorrichtung mit allen Merkmalen des zur diesem Zeitpunkt geltenden Patentanspruchs 1 für den Fachmann aus der Druckschrift **D1** unter Berücksichtigung seines Fachwissens, wie es beispielsweise in der Druckschrift **D2** des mit den Druckschriften

- D1** DE 10 2005 035 335 A1
- D2** WO 98/43740 A2
- D3** DE 10 2006 062 714 A1
- D4** DE 20 2009 015 600 U1
- D5** US 2006/0228268 A1
- D6** DE 10 2004 021 664 A1
- D7** US 2003/0008383 A1
- D8** US 6 514 465 B2
- D9** US 6 416 719 B1

ausgewiesenen Standes der Technik beschrieben ist, ohne weiteres entnehmbar gewesen sei. Der mit Schriftsatz vom 11. November 2010 von der Patentanmelderin vorgelegte neue Patentanspruch 1 sei lediglich mit Bezugszeichen versehen worden und damit unverändert geblieben. Auch das schriftliche Vorbringen der Patentanmelderin habe nicht zu überzeugen vermocht.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentanmelderin Beschwerde eingelegt. Sie verteidigt ihr Patentbegehren mit einem neuen Patentanspruch 1.

Der geltende Patentanspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:

1. *Vorrichtung zum Mischen und Temperieren von Laborgefäß-Inhalten mit*
- *einer Aufnahmevorrichtung (2) in lösbarer Verbindung mit einem Wechselblock Halter (4) zum Aufnehmen und Temperieren von Laborgefäßen und mit*
 - *einem Antrieb, durch den sich die Aufnahmevorrichtung (2) in eine Mischbewegung versetzen lässt, und mit*
 - *einer Temperiervorrichtung mit einer Wärmequelle oder -senke, die mindestens durch jeweils mindestens eine aneinander liegende Kontaktfläche (6,8) an der Aufnahmevorrichtung (2) einerseits und am Wechselblock (4) andererseits in Wärmeleitungsverbindung mit dem Wechselblock (4) steht,*
- dadurch gekennzeichnet, dass*
- *der Halter ein Wechselblock (4) mit einer Kontaktfläche (8) ist,*
 - *die Temperiervorrichtung eine Kontaktfläche (6) an der Aufnahmevorrichtung (2) aufweist,*
 - *die Temperiervorrichtung und der Gefäßhalter dadurch in Wärmeleitungsverbindung stehen, dass die Kontaktflächen (6,8) aneinander liegen,*
 - *die lösbare Verbindung durch ein Federelement (10) gehalten ist, das durch seine Federkraft einen ersten Hinterschnitt (16) zwischen der Aufnahmevorrichtung und dem Wechselblock (4) in mindestens einer ersten Richtung horizontal ineinander spannt, und*
 - *mindestens eines der beiden einander hinterschneidenden Formelemente (18, 20) des Hinterschnitts eine Formschluss-Wirkfläche aufweist, die zu den horizontal aneinander liegenden Kontaktflächen schief so orientiert ist, dass das horizontale ineinander Spannen eine vertikale Anpresskraft der horizontal aneinander liegenden Kontaktflächen gegeneinander bewirkt.*

Nach ihrer Auffassung ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit Zwischenverfügung vom 23. Oktober 2014 ist der Patentanmelderin mitgeteilt worden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach vorläufiger Auffassung des Senats gegenüber der Druckschrift **D6** nicht neu sein dürfte.

Mit Schriftsatz vom 5. November 2014 hat sie durch ihren Vertreter mitgeteilt, dass sie eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung nicht wünscht und um Entscheidung nach Aktenlage bittet.

Die Patentanmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B01L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Februar 2011 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, eingegangen am 21. März 2011 (S. 2 der Beschwerdeschrift vom 21. März 2011), Patentansprüche 2, 3 und 5-14 gemäß der Offenlegungsschrift, in angepasster Nummerierung, Beschreibung, Absätze 0001-0036 gemäß der Offenlegungsschrift, Fig. 1-7 gemäß der Offenlegungsschrift.

Weiter regt sie an, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten im Übrigen wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg.

1. Der anmeldungsgemäße Gegenstand betrifft eine Vorrichtung zum Mischen und Temperieren von Laborgefäß-Inhalten mit einer Aufnahmevorrichtung, lösbar verbunden mit einem Wechselblock zum Aufnehmen und Temperieren von Laborgefäßen, und mit einem Antrieb, durch den sich die Aufnahmevorrichtung in eine

Mischbewegung versetzen lässt, und mit einer Temperiervorrichtung zum Temperieren des Wechselblocks (Offenlegungsschrift: Absatz [0001], erster Satz).

Zum Stand der Technik ist in der Offenlegungsschrift ausgeführt, dass die üblicherweise aus gut wärmeleitenden Werkstoffen wie Metallen bestehenden Wechselblöcke bekanntlich auf der Aufnahmevorrichtung festgeschraubt seien, wobei sich die Schrauben relativ einfach mit Hilfe eines Werkzeugs wie eines Schraubenziehers lösen ließen, so dass der Wechselblock ausgetauscht werden könne (Offenlegungsschrift: Absatz [0004], letzte zwei Sätze).

2. Vor diesem Hintergrund wird als Aufgabe beschrieben, eine Mischvorrichtung zum Mischen und Erwärmen von Inhalten von Gefäßen, die in einem Wechselblock angeordnet sind, zu schaffen, deren Handhabung verbessert ist. Insbesondere solle es dem Nutzer möglich sein, die Wechselblöcke auf der Mischvorrichtung mit der bloßen Hand zu befestigen und auch wieder zu lösen (Offenlegungsschrift: Absatz [0005]).

3. Zur Lösung der Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nunmehr eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

- M1** Vorrichtung zum Mischen und Temperieren von Laborgefäß-Inhalten mit
- M2** einer Aufnahmevorrichtung (2) in lösbarer Verbindung mit einem Halter (4) zum Aufnehmen und Temperieren von Laborgefäßen und mit
- M3** einem Antrieb, durch den sich die Aufnahmevorrichtung (2) in eine Mischbewegung versetzen lässt, und mit
- M4** einer Temperiervorrichtung mit einer Wärmequelle oder –senke, wobei
- M5** der Halter ein Wechselblock (4) mit einer Kontaktfläche (8) ist,
- M6** die Temperiervorrichtung eine Kontaktfläche (6) an der Aufnahmevorrichtung (2) aufweist,
- M7** die Temperiervorrichtung und der Gefäßhalter dadurch in Wärmeleitungsverbindung stehen, dass die Kontaktflächen (6, 8) aneinander liegen,

- M8** die lösbare Verbindung durch ein Federelement (10) gehalten ist, das durch seine Federkraft einen ersten Hinterschnitt (16) zwischen der Aufnahmevorrichtung und dem Wechselblock (4) in mindestens einer ersten Richtung horizontal ineinander spannt, und
- M9** mindestens eines der beiden einander hinterschneidenden Formelemente (18, 20) des Hinterschnitts eine Formschluss-Wirkfläche aufweist, die zu den horizontal aneinander liegenden Kontaktflächen schief so orientiert ist, dass das horizontale ineinander Spannen eine vertikale Anpresskraft der horizontal aneinander liegenden Kontaktflächen gegeneinander bewirkt.

4. Die Merkmale der geltenden Anspruchsfassung gehen in zulässiger Weise aus den Unterlagen vom Anmeldetag hervor, da sich die Merkmale **M1** bis **M8** im Patentanspruch 1 vom Anmeldetag, das Merkmal **M9** im Patentanspruch 4 vom Anmeldetag finden und die synonyme Bedeutung von „Halte“ und „Wechselblock“ auf Seite 1, Zeilen 10 bis 14 der ursprünglichen Beschreibung offenbart ist. In den Patentanspruch 1 eingebrachte Bezugszeichen lassen sich auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Figur 1 auf Seite 6, Zeilen 6 bis 26 der ursprünglichen Beschreibung zurückführen. Die Unteransprüche 2 und 3 sowie 5 bis 14 sind gegenüber den ursprünglichen Unteransprüchen unverändert.

5. Als Fachmann ist ein diplomierter Ingenieur zu sehen, welcher mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Misch- und Temperiervorrichtungen für Laborgefäße aufweist.

6. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist nicht neu.

Die Druckschrift **D6** beschreibt eine Mikrotiterplattenschüttelvorrichtung mit Temperiervorrichtung (**D6**: Titel und Absatz [0014], rechte Spalte, letzter Satz; Merkmale **M1** und **M4**). Sie besitzt eine Aufnahmevorrichtung, die in lösbarer Verbindung mit einer Mikrotiterplatte steht (**D6**: Absatz [0006], letzter Satz, Absatz [0014], Absätze [0027] bis [0028]; Merkmal **M2**) und auf einer Schwingplatte 12 angebracht ist (**D6**: Figur 1 und Absatz [0034], erste zwei Sätze; Merkmal **M3**). In die Schüttelvorrichtung können standardisierte Mikrotiterplatten mit im unteren Bereich ihrer Außenkanten umlaufend ausgebildeten Vorsprung eingesetzt wer-

den (**D6**: Absatz [0014], erster Satz), der in Kontakt mit dem Schwingplattenboden gebracht wird (**D6**: Absatz [0014], 2. Satz). Bei beheizbar ausgebildeten Mikrotiterplatten wird bei flächigem Kontakt mit der beheizbar ausgebildeten Schwingplatte der Wirkungsgrad des Heizsystems erhöht (**D6**: Absatz [0014], letzter Satz; Merkmale **M5**, **M6** und **M7**). Mit Hilfe von in Figur 2 der Druckschrift **D6** dargestellten Positionierstücken 13, die eine Zentrierschräge 6 und eine Klemmschräge 9 aufweisen, wird die Mikrotiterplatte durch Federspannkräfte mit vertikaler Komponente in Eingriff der Klemmschräge 9 mit dem Vorsprung der Mikrotiterplatte stabil gelagert (**D6**: Absatz [0013], letzte 2 Sätze; Absatz [0028], erster Satz; Absatz [0034], linke Spalte, letzter beginnender Satz bis Absatzende; Merkmale **M8** und **M9**).

Damit gehen alle Merkmale **M1** bis **M9** aus der Druckschrift **D6** hervor, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu ist.

Die Patentanmelderin hat sich sachlich ausführlich zur Beschwerde geäußert und beantragt, nach Aktenlage zu entscheiden. Somit hat die Patentanmelderin die Patenterteilung erkennbar nur im Umfang von Anspruchssätzen beantragt, die zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthalten. Deshalb war die Beschwerde zurückzuweisen, ohne dass noch auf die übrigen Patentansprüche gesondert eingegangen zu werden braucht (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

III.

Der Senat sieht davon ab, die von der Anmelderin in der Beschwerdeschrift vom 21. März 2011 (S. 4) angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit insbesondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfah-

rensökonomie. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 73, Rdn. 131, Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80, Rn. 90).

Die Anmelderin hat ihren Rückzahlungsantrag nicht begründet. Auch der Senat sieht keine Anhaltspunkte für besondere Umstände, die vorliegend eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen könnten. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Prüfungsstelle den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör durch einen verfrühten Erlass des Zurückweisungsbeschlusses verletzt hat. Nachdem die Anmelderin in ihrer Bescheidserwiderung vom 11. November 2010 ihren Erteilungsantrag mit inhaltlich unveränderten Patentansprüchen weiterverfolgt hat, musste sie damit rechnen, dass die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückweist, wenn sie durch die Bescheidserwiderung nicht überzeugt wird. Die Anmelderin hat auch keinen Antrag auf Anhörung gestellt, so sich Fragen einer etwaigen Sachdienlichkeit i. S. d. § 46 a. F. PatG hier nicht stellen.

Auch sind keine Anhaltspunkte für eine sachliche Fehlbeurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstands durch die Prüfungsstelle erkennbar, die – nur in Fällen krasser Fehlbeurteilung (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 137) – eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen können. Die Umstellung des Patentanspruchs 1 in der Beschwerdeschrift, mit dem sich die Anmelderin gegenüber der Druckschrift **D1** abgrenzen wollte, zeigt zudem, dass offenbar auch die Anmelderin nicht von einer krassen, schlechthin unvertretbaren Beurteilung der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 (in der zurückgewiesenen Fassung) durch die Prüfungsstelle ausgeht. Von einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr war daher abzusehen.

IV.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Feuerlein

Kätker

Wismeth

Freudenreich

prä