



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 31/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 044 219.1-14**

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner sowie die Richter Kätker, Dipl. Ing. Rippel und Dr. Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B23B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. März 2009 aufgehoben und das Patent 10 2007 044 219 erteilt.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Bezeichnung: Einstellbauteil mit mechanischer Rasterung.

Patentansprüche 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. März 2014, eingegangen am 12. März 2014,

Beschreibung, Seiten 1, 1a, 2 sowie Bezugszeichenliste, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. März 2014, eingegangen am 12. März 2014,

Zeichnung, einzige Figur , eingereicht mit Schriftsatz vom 11. März 2014, eingegangen am 12. März 2014.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Der Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

1. Die Patentanmeldung 10 2007 044 219.1-14 mit der ursprünglichen Bezeichnung "Einstellbauteil mit mechanischer Rastung" ist am 17. September 2007 beim Patentamt eingereicht worden.

Mit Bescheid vom 26. Juni 2008 hat die Prüfungsstelle den Anmelder aufgefordert, den Gegenstand der Anmeldung klarzustellen, insbesondere den Stand der Technik näher anzugeben und zu begründen, worin ein patentfähiger Überschuss ge-

sehen werden soll. Hierfür ist dem Anmelder (zunächst) eine Frist von vier Monaten gesetzt worden, die später mit Bescheid vom 9. Dezember 2008 um einen weiteren Monat ab Zugang dieses Bescheids verlängert worden ist.

Der fristverlängernde Bescheid vom 9. Dezember 2008, dessen Zustellung als Übergabeeinschreiben verfügt worden ist, ist am 11. Dezember 2008 „zum Dokumentenversand“ gegeben worden. Weitere Daten, insbesondere über den Tag der Abgabe zur Post oder den Empfang beim Anmelder sind aus der Akte nicht ersichtlich.

Nachdem eine Antwort oder sonstige Reaktion des Anmelders auf die o.g. Bescheide nicht zur Akte gelangt ist, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 26. März 2009 gemäß § 48 PatG aus den Gründen des Bescheides vom 26. Juni 2008 zurückgewiesen.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder am 12. Mai 2009 (eingegangen am 13. Mai 2009) Beschwerde eingelegt sowie einen Antrag auf Weiterbehandlung gestellt. Zur Begründung führt er aus, dass er innerhalb der ihm gesetzten (Nach-) Frist zum Bescheid Stellung genommen und eine überarbeitete Beschreibung eingereicht habe. Zum Beleg hierfür hat er eine auf den 18.12.2008 datierte „Paket-/Sendungsliste“ des Versenders GLS – General Logistics Systems vorgelegt, die eine an das „Patentamt“ adressierte Sendung mit einer bestimmten Paketnummer aufführt. Weiter hat er einen „Paketstatusbeleg“ des gleichen Versenders vorgelegt, in dem unter der identischen Paketnummer und dem Datum 23.12.2008 als Statustext vermerkt ist: „HSC: Abgabe Empfaenger“.

Der Anmelder meint, dass er damit innerhalb der ihm gesetzten Frist die geforderte Überarbeitung der Anmeldeunterlagen vorgenommen und diese beim Patentamt eingereicht habe, so dass der auf den Bescheid vom 26. Juni 2008 Bezug nehmende Zurückweisungsbeschluss nicht hätte erlassen werden dürfen. Somit sei eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt.

Um weiter „sicherzugehen, dass die Weiterbehandlung auf jeden Fall gewährleistet“ sei, hat der Anmelder außerdem sinngemäß - unter Zahlung der Gebühr – ei-

nen Weiterbehandlungsantrag gestellt und zugleich die Rückerstattung der Gebühr beantragt, da er sich keine Versäumnisse vorzuwerfen habe.

Die Prüfungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Mit Beschluss vom 8. Juli 2009 hat sie auch den Antrag auf Weiterbehandlung zurückgewiesen und dies damit begründet, dass die versäumte Handlung nicht vollständig nachgeholt worden sei.

Auf einen Zwischenbescheid des Senats hat der Anmelder neue Unterlagen, Beschreibungseiten 1, 1a, 2 sowie eine Bezugszeichenliste, Patentansprüche 1 bis 4 sowie 1 Blatt Zeichnungen eingereicht.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen.

- (1) DE 89 10 439 U1
- (2) US 4 057 884

2. Der Anmelder und Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B23B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. März 2009 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 4, eingegangen am 12. März 2014

Beschreibung, Seiten 1, 1a, 2 sowie Bezugszeichenliste, eingegangen am 12. März 2014,

Zeichnung, einzige Figur , eingegangen am 12. März 2014.

Weiter beantragt er,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen,

die Gebühr für den Antrag auf Weiterbehandlung zu erstatten.

3. Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Gliederung vom Senat hinzugefügt):

1. Einstellbauteil
2. zur definierten Lageveränderung einer Wendeschneidplatte in einem Trägerwerkzeug,
3. mit einer Kassette (3), in der die Wendeschneidplatte (1) eingebracht ist und
4. einer Stellschraube (2), die eine mechanische Rasterung (5) aufweist,
5. bei der eine Feder (4) in der Kassette (3) von innen auf eine Kugel (8) drückt,
6. wobei das Auslenken der Kassette (3) im Trägerwerkzeug (12) über eine an der Kassette (3) angebrachte, in ihrer Lage zur Schneidkante der Wendeschneidplatte (1) und zur eingebrachten Stellschraube (2) klar definierten Radiuskontur (5) erfolgt.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 4 wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.

Sie ist in der Sache auch begründet, denn die Anmeldegegenstände nach den geltenden Ansprüchen 1 bis 4 stellen eine patentfähige Erfindung im Sinne des PatG § 1 bis § 5 dar.

1. Der Anmeldegegenstand betrifft nach dem geltenden Anspruch 1 ein Einstellbauteil zur definierten Lageveränderung einer Wendeschneidplatte in einem Trägerwerkzeug.

Nach den Ausführungen in der Beschreibungseinleitung sind aus dem Stand der Technik Wendeschneidplatten bekannt, bei denen entweder keine Verstellung möglich ist (Seite 1, Absatz 1) oder eine Verstellung über externe Werkzeugvoreinstellgeräte erfolgt, wozu das Wendeschneidplattenträgerwerkzeug oder eine Kassette aus der Werkzeugmaschine ausgebaut werden muss (Seite 1, letzter Absatz).

Nach den Ausführungen auf Seite 1a, Absatz 3 der geltenden Beschreibung liegt der vorliegenden Patentanmeldung die Aufgabe zugrunde, eine Einstellmöglichkeit zu schaffen, welche eine definierte Einstellung ohne Ausbau des Wendeschneidplattenträgerwerkzeuges aus der Bearbeitungsmaschine ermöglicht.

2. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 4 sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 enthält die Merkmale des ursprünglichen Patentanspruchs 1 sowie ergänzende Merkmale aus der ursprünglichen Beschreibung, Seite 2, Absatz 2.

Die geltenden Ansprüche 2 und 3 enthalten die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 2.

Der geltende Anspruch 4 enthält die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4.

3. Der unbestritten gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber dem im Prüfungsverfahren vor dem DPMA bekannt gewordenen Stand der Technik neu, da keinem der dort beschriebenen Gegenstände alle Merkmale des Patentanspruchs 1 entnehmbar sind.

Die US 4057884 (D2) zeigt einen Werkzeughalter für eine (Wende-)Schneidplatte. Die Wendeschneidplatte ist in einem Schneidplattenhalter (1) angeordnet. Dieser ist drehbar in einem Schaft gelagert und weist eine Indexrasterung auf, mit der die Winkellage von Schneidplattenhalter (1) und Wendeschneidplatte gegenüber seinem Schaft verändert werden kann. Dazu sind mehrere Bohrungen (6) am Außenumfang des Schneidplattenhalters angeordnet, in die eine gefederte (Feder 27), Kugel (26) einrasten kann, so dass die am Schneidplattenhalter (1) befestigte Wendeschneidplatte (8) gegenüber dem Schaft in gewissen Winkelschritten verstellt werden kann. Zur Fixierung der Winkeleinstellung des Schneidplattenhalters (1) sind an einer der flachen Seiten des Schneidplattenhalters (1) weitere Bohrungen (5) vorgesehen, die mit den Bohrungen (6) am Außenumfang abgestimmt sind, in die eine Madenschraube (25) eingreifen kann.

Eine Stellschraube hat das bekannte Einstellbauteil nach der D2 nicht und daher auch keine Rasterung, die an einer Stellschraube angeordnet ist.

Die DE 8910439 U1 (D1) zeigt einen Schätkopf mit mehreren in axialer und radialer Richtung verstellbaren Hartmetall-Wendeplatten. Die Verstellung jeder einzelnen Wendeplatte erfolgt jeweils über eine Einstellschraube (16), deren Kegelspitze (18) gegen eine kegelförmige Aussparung (14) in der Wendeschneidplatte gespannt wird. In radialer Einstellrichtung ist als Widerlager ein unrunder, verdrehbarer Bolzen (24) vorgesehen, der einen federnden Spannkopf (26) aufweist.

Das bekannte Einstellbauteil nach der D1 weist somit allenfalls die Merkmale 1 und 2 auf. Es hat zwar auch eine Stellschraube, jedoch hat diese keine Rasterung nach Merkmal 4. Ebenso wenig ist eine Kassette, eine Feder, eine Kugel und eine

Radiuskontur als Umlenkkante vorhanden, so dass auch die Merkmale 3, 5 und 6 allesamt nicht verwirklicht sind.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der aus der D2 bekannte Werkzeughalter kommt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 am nächsten. Da er mit dem Schneidplattenhalter (1) eine Art Kassette für die Wendeschneidplatte aufweist, bildet dieser bekannte Werkzeughalter für den Anmeldegegenstand den geeigneten Ausgangspunkt.

Der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Werkzeughaltern für Schneidplatten, sieht bei dem aus der D2 bekannten Werkzeughalter als nachteilig an, dass die Verstellung der Wendeschneidplatte nur in festgelegten (Winkel-) Stufen erfolgen kann. Diese Problematik veranlasst den Fachmann, nach einer verbesserten Gestaltung des Werkzeughalters zu suchen, um die Einstellmöglichkeit des Wendeschneidplattenträgerwerkzeuges weiter zu verbessern.

Bei dem aus der (D1) bekannte Schälkopf ist eine stufenlose Verstellung jeder einzelnen Wendepatte möglich. Dies erfolgt jeweils über eine Einstellschraube, deren Kegelspitze direkt an der Wendeschneidplatte angreift. Dies kann den Fachmann jedoch allenfalls dazu anregen, bei dem aus dem D2 bekannten Werkzeughalter eine weitere (Fein-)Verstellung für die Wendeschneidplatte direkt am Schneidkopf an der Wendeschneidplatte – entsprechend dem Vorbild der D1 – vorzusehen.

Damit gelangt der Fachmann jedoch nicht zum Anmeldegegenstand, sondern zu einer vollkommen anderen Lösung mit zwei unabhängigen Verstellmöglichkeiten.

Keinesfalls würde der Fachmann bei dem aus dem D2 bekannten Werkzeughalter die aus der D1 bekannte Feinverstellung am Schneidplattenhalter (Kassette) vor-

sehen, weil er hierfür auf die Rasterung verzichten müsste, die für die Einstellbarkeit des Werkzeughalters von zentraler Bedeutung ist und sich daher konstruktiv auf die anderen Bauteile des Werkzeughalters auswirkt. Ein Ersatz der Rasterung durch eine Stellschraube würde daher eine umfangreiche Umkonstruktion des Werkzeughalters erforderlich machen, die das Können des Fachmanns übersteigt.

Eine Anregung für den Fachmann, gemäß dem im Patentanspruch 1 genannten Merkmal das Auslenken der Kasette im Trägerwerkzeug über eine an der Kasette angebrachte, in ihrer Lage zur Schneidkante der Wendeschneidplatte und zur eingebrachten Stellschraube klar definierten Radiuskontur erfolgt, ist dem in Betracht gezogenen Stand der Technik daher nicht entnehmbar.

Nach alledem ist Gegenstand des Anspruchs 1 patentfähig und dieser Anspruch somit gewährbar.

Mit diesen zusammen sind die auf vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des anmeldungsgemäßen Einstellbauteils gerichteten Ansprüche 2 bis 4 gewährbar.

**5.** Die Beschwerdegebühr ist nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen. Die Anordnung der Rückzahlung entspricht der Billigkeit. Solche Billigkeitsgründe ergeben sich hier aus der fehlerhaften Sachbehandlung durch das Patentamt, die auch für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Der nur auf den Bescheid vom 26. Juni 2008 Bezug nehmende Zurückweisungsbeschluss vom 26. März 2009 ist erlassen worden, obwohl der Anmelder noch innerhalb der ihm mindestens bis zum 11. Januar 2009 gewährten Frist eine Eingabe beim Patentamt eingereicht hat, die nach seinem nicht zu widerlegenden Vortrag die von der Prüfungsstelle geforderte Überarbeitung der Anmeldungsunterlagen enthielt.

Nachdem der Anmelder hierzu Belege vorgelegt hat, aus denen die Versendung und Übergabe einer Postsendung an das Patentamt in der fraglichen Zeit im

Dezember 2008 hervorgeht, geht der Senat von der Richtigkeit des Anmeldervortrags aus.

Damit hätte ein Zurückweisungsbeschluss wegen Nichtbehebung formeller Mängel nicht ergehen dürfen, jedenfalls nicht unter bloßer Bezugnahme auf den Bescheid vom 26. Juni 2008. Vielmehr stellt der in Unkenntnis und damit unter Nichtberücksichtigung der Anmeldeeingabe erlassene Beschluss eine Verletzung des Anspruchs des Anmelders auf rechtliches Gehör und somit einen erheblichen Verfahrensfehler dar.

Dieser Verfahrensfehler ist auch kausal für die Einlegung der Beschwerde und damit für die Notwendigkeit der Zahlung der Beschwerdegebühr. Denn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers (vgl. Schulte, a.a.O., § 73, Rn. 139) ist nicht auszuschließen, dass die neu eingereichten Unterlagen, zumindest nach einer weiteren Überarbeitung, zu einer Patenterteilung geführt hätten, was sich nunmehr auch im Beschwerdeverfahren gezeigt hat. Damit wäre der Erlass des Zurückweisungsbeschlusses zu vermeiden gewesen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war somit aus Gründen der Billigkeit nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

**6.** Für die weiter beantragte Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr gibt es hingegen keine Rechtsgrundlage, wie sie etwa § 80 Abs. 3 PatG für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr darstellt. Dem Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr konnte daher schon aus diesem Grund nicht entsprochen werden.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

Dr. Zehendner

Kätker

Rippel

Dr. Dorfschmidt

Hu