



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 701/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Juni 2016

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2009 052 748

...

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Ing. Richter

beschlossen:

Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Gegen das am 11. November 2009 angemeldete Patent 10 2009 052 748, dessen Erteilung am 4. Juli 2013 veröffentlicht worden ist, ist am 2. Oktober 2013 Einspruch erhoben worden.

Der Einspruch wird auf die Widerrufsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gestützt. Neben der bereits in der Patentschrift gewürdigten

D1: DE 101 04 311 C1

wird zudem noch die

D2 : US 4 564 348 A

entgegengehalten.

Mit Eingabe vom 31. März 2015 hat die Patentinhaberin entsprechend § 61 Abs. 2 Nr. 2 PatG beantragt, den Einspruch dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorzulegen, und die entsprechende Gebühr bezahlt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesem Antrag stattgegeben und die beiden Beteiligten mit Schreiben vom 21. April 2015 hierüber in Kenntnis gesetzt.

Die Einsprechende trägt in der mündlichen Verhandlung ihre Auffassung vor, nach der der Streitgegenstand ausgehend von der D1 nahegelegt sei; bezüglich der unzulässigen Erweiterung verweist sie auf ihren schriftlichen Vortrag.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Sie ist der Überzeugung, dass der Gegenstand bereits in seiner erteilten Fassung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und im Übrigen auch nicht unzulässig erweitert sei.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

- „Container-Compoundieranlage,
- mit einem mindestens einen Prozessraum (7) umschließenden rahmenartigen Traggestell (2),
 - das fest miteinander verbundene obere Längsträger (4), obere Querträger (5) und vertikale Stützen (6) aufweist, und

- das die vertikalen Stützen (6) in ihrem unteren Bereich miteinander verbindende untere Längsträger (9) und untere Querträger (10) aufweist,
- mit einem für einen Transport mit dem Traggestell (2) fest verbindbaren, im Prozessraum (7) angeordneten Untergestell (24) und
- mit einer einen Antriebsmotor (16), ein Getriebe (18) und einen Extruder (19) aufweisenden, im Prozessraum (7) angeordneten Compoundiereinheit (15), wobei der Antriebsmotor (16) und das Getriebe (18) auf dem Untergestell (24) befestigt sind,

dadurch gekennzeichnet,

- dass das die gesamte Compoundiereinheit (15) tragende Untergestell (24) mittels quer zu den unteren Längsträgern (9) angeordneten Transportträgern (26) auf den unteren Längsträgern (9) abgestützt ist,
- dass die Transportträger (26) an den Längsseiten (27) des Untergestells (24) mittels Schrauben (28) lösbar befestigt und lösbar mit den unteren Längsträgern (9) verbunden sind, und
- dass die die Transportträger (26) abstützenden unteren Längsträger (9) lösbar mit den vertikalen Stützen (6) verschraubt sind.“

Hieran schließen sich die Ansprüche 2 bis 6 gemäß der Patentschrift an.
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf die Widerrufsgründe der fehlenden Patentfähigkeit sowie der unzulässigen Erweiterung gemäß § 21 Abs. 1 Nrn. 1, 4 PatG gegründet und auch im Übrigen zulässig.

Für die Bearbeitung des Einspruchs ist das Bundespatentgericht nach § 61 Abs. 2 PatG zuständig, nachdem die Patentinhaberin dies mit Eingabe vom 31. März 2015 fristgerecht beantragt hat und auch die weiteren Voraussetzungen gegeben waren.

In der Sache ist er allerdings nicht erfolgreich, da der Gegenstand in seiner erteilten Fassung patentfähig ist.

1. Der erteilte Anspruch 1 weist keine unzulässige Erweiterung auf.

Im Erteilungsverfahren sind in den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 noch die Merkmale aufgenommen worden, dass das Untergestell „die gesamte Compoundiereinheit trägt“ und die Befestigung der Transportträger am Untergestell „an den Längsseiten“ erfolgt (aufgenommene Merkmale in Anführungszeichen). Beide Merkmale sind in der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart (siehe 1. Teilsatz des Absatzes 14 bzw. 2. Satz des Absatzes 14 der Offenlegungsschrift). Die Einsprechende beanstandet hierbei jedoch, dass die Compoundiereinheit neben den beanspruchten Komponenten gemäß dem vorhergehenden Beschreibungsabsatz 13 auch noch eine Kupplung aufweist, die jedoch nicht in den Anspruch aufgenommen worden sei; somit seien auch Compoundiereinheiten ohne Kupplung vom Anspruchswortlaut umfasst.

Dies stellt im vorliegenden Fall allerdings keine unzulässige Erweiterung dar, da die Patentinhaberin nicht genötigt ist, alle Merkmale eines Ausführungsbeispiels aufzunehmen. Vielmehr liegt es im Belieben der Patentinhaberin, einzelne Merkmale aus einem Ausführungsbeispiel zur Beschränkung in den Anspruch aufzunehmen, solange der hiermit beanspruchte Gegenstand als zur Erfindung gehörig

offenbart ist und kein Aliud darstellt (siehe auch GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II). Da letzteres hier gegeben ist, bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit. Im Übrigen wird der Fachmann im konkreten Fall eine wie auch immer ausgestaltete Kupplung, deren Vorsehen zur Drehmomentübertragung zwischen Motor und Getriebe eine Selbstverständlichkeit darstellt, mitlesen, ohne dass es einer ausdrücklichen Aufnahme dieses Merkmals bedarf; zudem käme diesem Merkmal im vorliegenden Kontext keine besondere Bedeutung zu.

2. Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu und erfinderisch (§§ 1 bis 5 PatG).

Die Neuheit gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik ist unbestritten gegeben, da der nächstliegende Stand der Technik nach der D1 weder (Transport-)Träger, die mittels Schrauben lösbar an den Längsseiten des Untergestells und lösbar mit den unteren Längsträgern verbunden sind, noch untere Längsträger, die lösbar mit den vertikalen Stützen verbunden sind, aufweist.

Der Gegenstand des Streitpatents beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Als Fachmann wird ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung im Anlagenbau, insbesondere Anlagen zur Kunststoffproduktion, angesehen.

Dem Streitpatent liegt gemäß Beschreibungsabsatz [0005] der Grundgedanke zugrunde, bei einer an sich bekannten Container-Compoundieranlage auf den Boden des Traggestells vollständig zu verzichten, was Vorteile beim Aufstellen der Anlage am Einsatzort bringt sowie im Betrieb eine bessere Zugänglichkeit der Compoundiereinheit ermöglicht. Hierzu wird als erfindungsgemäße Maßnahme vorgeschlagen, dass nach dem Aufstellen sämtliche für den Transport notwendigen Einrichtungen wie die Transportträger und die unteren Längsträger entfernt

werden können, wozu als konstruktive Maßnahme lösbare Verbindungen (zum Teil mittels Schrauben) bei diesen Teilen vorgesehen sind.

Somit handelt es sich bei den Transportträgern und den unteren Längsträgern um Bauteile, die nur für den Transport vorgesehen und dazu bestimmt sind, nach dem Aufstellen vom Traggestell entfernt zu werden, so dass diese keine dauerhaft vorgesehene Komponenten der Traggestell-Struktur darstellen.

Für eine derartige Ausgestaltung finden sich weder im Stand der Technik Anregungen oder Hinweise noch ergeben sich diese in naheliegender Weise aufgrund fachmännischer Erwägungen.

Die D1 zeigt in der einzigen Figur eine gattungsgemäße Container-Compoundieranlage, bei der eine aus Antriebsmotor 3, Getriebe 4 und Extruder 6 bestehende Compoundiereinheit auf einem Untergestell 13 in einem Traggestell 7 angeordnet ist. In Absatz [0009] sind dabei auch Ausführungsformen beschrieben, bei denen das Untergestell 13 die gesamte Compoundiereinheit trägt, d.h. keine zusätzlichen Stützen 16 erforderlich sind (siehe Spalte 2, Zeilen 58 bis 59). Der D1 liegt dabei die Problemstellung zugrunde, von der Compoundiereinheit erzeugte Vibrationen vom Traggestell fernzuhalten. Hierzu wird das die Compoundiereinheit tragende Untergestell beim Aufstellen am Einsatzort vom Traggestell vollständig entkoppelt, so dass zwischen diesen beiden Einheiten keine unmittelbare Schwingungsübertragung mehr stattfinden kann (vergleiche Absätze [0004], [0006] und [0008]). Konstruktiv wird dies durch eine lösbare Verbindung zwischen Untergestell und Traggestell umgesetzt. Dadurch wird während des Transports die auf dem Untergestell 13 angeordnete Compoundiereinheit fest mit dem Traggestell verbunden, während am Einsatzort das Untergestell nach Lösen der Verbindung vom Traggestell beabstandet (Abstand „x“ in der Figur) und damit schwingungsentkoppelt auf dem Fundament abgesetzt werden kann (siehe Absatz [0008]).

Damit lehrt die D1 zwar durchaus, eine lösbare Verbindung am Untergestell zu dessen schwingungstechnischer Entkopplung vorzusehen. Sie liefert jedoch keine Anregung dahingehend, Transportträger im Sinne des Streitpatents vorzusehen, die zusätzlich auch noch am Längsträger lösbar angebracht sind, so dass diese nach dem Aufstellen insgesamt entfernt werden können. Dies gilt noch mehr in Bezug auf die beim Streitpatent ebenfalls lösbar angebrachten unteren Längsträger. So ist ausgehend von der D1 überhaupt keine Veranlassung erkennbar, bei den unteren Längsträgern, die mit den vertikalen Stützen eine feste Struktur des Traggestells 7 bilden (siehe Figur), eine lösbare Verbindung zu den Stützen vorzusehen, insbesondere auch nicht im Hinblick auf eine (bereits erfolgte) Schwingungsentkopplung.

So ist das der D1 zugrundeliegende Problem bereits bei der D1 konstruktiv durch die dort offenbarte Maßnahme einer lösbaren Verbindung zwischen Untergestell und Traggestell vollständig gelöst. Bei deren Lösung werden allerdings, wie zuvor ausgeführt, keine Bauteile nach dem Transport bzw. Aufstellen entfernt, da dies bei der D1 nicht erforderlich ist und auch keine Vorteile, die sich hieraus ergeben könnten, offenbart sind. Damit kann die Argumentation der Einsprechenden, dass die D1 lehre, im Hinblick auf eine Schwingungsentkopplung lösbare Verbindungen vorzusehen, nicht überzeugen, da sich hieraus keine Hinweise auf die patentgemäße Entfernbarekeit der Transportträger und der unteren Längsträger ergeben.

Hier führt auch die D2 nicht weiter, die lediglich einen Beleg für eine mittels Schrauben lösbare Verbindung bei dem Maschinengestell einer Spritzgussmaschine darstellt (vergleiche Figur 4, Bez. 20e, 22g).

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahegelegt, der Anspruch 1 hat deshalb Bestand.

3. Mit dem gewährbaren Anspruch 1 haben auch die hierauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 Bestand.

III.

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. Lischke

Eisenrauch

Dr. Großmann

Richter

prä