



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 7/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Mai 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2014 011 481.3

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Patentanmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A45B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2015 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 30. Juli 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung: „Schwimmfähige Halterung für einen Gegenstand“.

Mit Beschluss vom 14. September 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse A45B des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber der US 546,057 (D1).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 10. Oktober 2015 eingelegte Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A45B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2015 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2,
überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2018,
Beschreibung Seiten 1 bis 15 wie ursprünglich eingereicht,
und Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 4, Fig. 5-1, Fig. 5-2 und Fig. 6 bis
Fig. 8
wie ursprünglich eingereicht.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

1. Schwimmfähige Halterung (1) für einen Gegenstand (2) mindestens als vorrichtungsseitige Bauteile aufweisend einen Schwimmkörper (3), eine Einsteckhülse (7) zur Halterung des Gegenstandes (2) und eine Klemmvorrichtung (4) mit mindestens einem oberseitigen Klemmteil (5) und mindestens einem unterseitigen Klemmteil (6), wobei die Klemmteile (5, 6) jeweils mindestens eine Klemmfläche aufweisen, die flächig auf dem Schwimmkörper (3) aufliegt, wobei der Schwimmkörper (3) zwischen der Klemmfläche des mindestens einen oberseitig am Schwimmkörper angeordneten Klemmteils (5) und der Klemmfläche des mindestens einen unterseitig am Schwimmkörper angeordneten Klemmteils (6) verklemmt ist, wobei die Einsteckhülse (7) ausgehend von der Oberseite der Halterung (1) durch die Klemmvorrichtung (4) hindurch geführt ist und bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4) herausragt, und wobei an dem unterseitigen Klemmteil (6) und/oder am bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4) herausragenden Ende (8) der Einsteckhülse (7) mindestens ein Mittel (9) zum Befestigen eines Senkgewichtes (10) eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile lösbar miteinander verbindbar sind, so dass die Halterung (1) modular aus den Bauteilen zusammensetzbar und wieder in deren Bauteile zerlegbar ist, wobei die Klemmteile (5, 6) plattenförmig sind, und wobei die gegenüberliegenden Enden der Einsteckhülse (7) jeweils ein Außengewinde (11.1, 11.2) und die Klemmteile (5, 6) jeweils in deren zentralen Bohrung ein Innengewinde (12.1, 12.2) aufweisen, so dass die Klemmteile (5, 6) auf die Enden der Einsteckhülse (7) aufschraubbar sind, so dass die Klemmteile (5, 6) auf der Ober- bzw. Unterseite des Schwimmkörpers (3) aufliegen und dadurch der Schwimmkörper (3) zwischen den Klemmteilen (5, 6) eingeklemmt ist.

Auf diesen Anspruch sind die weiteren Ansprüche 2 bis 8 rückbezogen.

Die folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:

D1	US 546,057
D2	DE 10 2010 026 227 A1
D3	US 1,764,852
VAG1	FR 2 786 156 A1
VAG2	US 2011 / 0057077 A1
VAG3	US 5,505,645 A
VAG4	US 5,299,588 A
S1	DE 1 951 232 U

Wegen des Wortlauts der weiteren Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

2) Der nunmehr geltende Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

- M1 Schwimmfähige Halterung (1) für einen Gegenstand (2)
mindestens als vorrichtungsseitige Bauteile aufweisend
- M2 einen Schwimmkörper (3),
eine Einsteckhülse (7) zur Halterung des Gegenstandes (2)
und eine Klemmvorrichtung (4) mit mindestens einem ober-
seitigen Klemmteil (5) und mindestens einem unterseitigen
Klemmteil (6),

- M3 wobei die Klemmteile (5, 6) jeweils mindestens eine Klemmfläche aufweisen, die flächig auf dem Schwimmkörper (3) aufliegt,
- M4 wobei der Schwimmkörper (3) zwischen der Klemmfläche des mindestens einen oberseitig am Schwimmkörper angeordneten Klemmteils (5) und der Klemmfläche des mindestens einen unterseitig am Schwimmkörper angeordneten Klemmteils (6) verklemmt ist,
- M5 wobei die Einsteckhülse (7) ausgehend von der Oberseite der Halterung (1) durch die Klemmvorrichtung (4) hindurchgeführt ist und bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4) herausragt,
- M6 und wobei an dem unterseitigen Klemmteil (6) und/oder am bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4) herausragenden Ende (8) der Einsteckhülse (7) mindestens ein Mittel (9) zum Befestigen eines Senkgewichtes (10) eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet,
- M7 dass die Bauteile lösbar miteinander verbindbar sind, so dass die Halterung (1) modular aus den Bauteilen zusammensetzbar und wieder in deren Bauteile zerlegbar ist,
- M8 wobei die Klemmteile (5, 6) plattenförmig sind,
- M9 und wobei die gegenüberliegenden Enden der Einsteckhülse (7) jeweils ein Außengewinde (11.1, 11.2)
- M10 und die Klemmteile (5, 6) jeweils in deren zentralen Bohrung ein Innengewinde (12.1, 12.2) aufweisen,
- M11 so dass die Klemmteile (5, 6) auf die Enden der Einsteckhülse (7) aufschraubbar sind,
- M12 so dass die Klemmteile (5, 6) auf der Ober- bzw. Unterseite des Schwimmkörpers (3) aufliegen
- M13 und dadurch der Schwimmkörper (3) zwischen den Klemmteilen (5, 6) eingeklemmt ist.

3) Als Fachmann zuständig ist ein technischer Produktdesigner, der mit der Konstruktion von Garten- und Freizeitgerät befasst ist.

4) Nach dem Verständnis dieses maßgeblichen Fachmanns bezieht sich der Anspruch 1 auf eine schwimmfähige Halterung (1) für einen Gegenstand (2) wie beispielsweise einen Sonnenschirm, vergleiche den Anspruch 8.

Laut den Merkmalen **M1** und **M2** weist die schwimmfähige Halterung mindestens als Bauteile auf: einen Schwimmkörper (3), eine Einsteckhülse (7) und eine Klemmvorrichtung (4) mit mindestens einem oberseitigen und einem unterseitigen Klemmteil (5, 6).

Die Klemmteile (5, 6) sind nach den Merkmalen **M8** und **M10** plattenförmig mit jeweils einer zentralen Bohrung mit einem Innengewinde (12.1, 12.2). Die Einsteckhülse (7) weist nach Merkmal **M9** an ihren gegenüberliegenden Enden jeweils ein Außengewinde (11.1, 11.2) auf, so dass gemäß Merkmal **M11** die Klemmteile (5, 6) auf die Enden der Einsteckhülse (7) aufschraubbar sind. Somit ist die Einsteckhülse gemäß Merkmal **M5** ausgehend von der Oberseite der schwimmfähigen Halterung (1) durch die Klemmvorrichtung (4), nämlich durch das oberseitige und das unterseitige Klemmteil (5, 6), hindurch geführt und ragt bodenseitig aus der Klemmvorrichtung (4), d. h. aus dem unterseitigen Klemmteil (6), heraus.

Laut den Merkmalen **M12** und **M13** liegen das oberseitige und das unterseitige Klemmteil (5, 6) auf der Ober- bzw. Unterseite des Schwimmkörpers (3) auf, so dass dadurch der Schwimmkörper (3) zwischen den Klemmteilen (5, 6) eingeklemmt ist.

Die auf dem Schwimmkörper aufliegenden Seiten der Klemmteile werden dabei im Merkmal **M3** als Klemmflächen bezeichnet, so dass gemäß Merkmal **M4** der Schwimmkörper (3) zwischen der Klemmfläche des oberseitigen Klemmteils (5) und der Klemmfläche des unterseitigen Klemmteils (6) verklemmt ist.

Gemäß dem Merkmal **M6** ist an dem unterseitigen Klemmteil (6) und/oder am daraus herausragenden Ende (8) der Einsteckhülse (7) mindestens ein Mittel (9) zum Befestigen eines Senkgewichtes (10) eingerichtet.

Im Merkmal **M7** ist schließlich gefordert, dass die Bauteile lösbar miteinander verbindbar sind, so dass die Halterung (1) modular aus den Bauteilen zusammensetzbar und wieder in die Bauteile zerlegbar ist.

5) Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Die Merkmale **M1 bis M7** des Anspruchs 1 entsprechen dem ursprünglich eingereichten und auch dem angefochtenen Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Anspruch 1. Das Merkmal **M8** ergibt sich aus dem dritten Absatz auf Seite 6 der Anmeldung, vergl. die Offenlegungsschrift (OS) Abs. 0024. Merkmale **M9 bis M13** ergeben sich aus dem dritten und vierten Absatz auf Seite 6 und dem Absatz im Übergang von Seite 11 auf Seite 12 der Anmeldung, vergl. die OS Abs. 0024, 0025 und 0055.

Die Unteransprüche 2 bis 8 entsprechen den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 2 und 4 bis 9.

6) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und in der Gesamtschau nicht nahegelegt (§§ 3, 4 PatG).

Die **D1**, siehe insbesondere die Figuren 1 und 2, offenbart eine Boje mit einer Halterung für eine Fahnenstange R, also eine schwimmfähige Halterung für einen Gegenstand entsprechend dem Merkmal M1.

Es kann dabei dahinstehen, ob bereits die Hülle A, A', A² (siehe Seite 1 Zeilen 41 bis 55) mit der Korkgranulatfüllung G (Seite 1 Zeile 77 f.) ein Schwimmkörper ent-

sprechend dem Merkmal M2 ist, oder ob – weil die Hülle A, A', A² oben und unten je ein Loch hat, durch das Wasser eindringen und die Korkgranulatfüllung G entweichen kann – ein Schwimmkörper entsprechend dem Merkmal M2 erst dadurch entsteht, dass das Rohr D durch das obere und untere Loch der Hülle A, A', A² hindurchgesteckt wird, und durch Einklemmen der Lochränder mittels der Mutterpaare C, B oben und C, B unten und Verlöten der Gewinde die Hülle mit dem Rohr D dicht verbunden ist (Seite 1 Zeilen 53-77).

Denn bei der ersten Sichtweise, die die Prüfungsstelle ihrem Zurückweisungsbeschluss zugrunde gelegt hat, sind zwar mit dem Rohr D als Einsteckhülse mit Außengewinden an den Enden und den Muttern C, B als Klemmteilen die Merkmale M2, M3 und M5 sowie die Merkmale M9 bis M12 gegeben.

Dabei kann dahinstehen, ob die Muttern C, B als plattenförmig entsprechend dem Merkmal M8 angesehen werden können. Denn jedenfalls ist entgegen den Merkmalen M4 und M13 der so definierte Schwimmkörper A, A', A², G nicht zwischen der oberseitigen Mutter C und der unterseitigen Mutter C als Klemmteilen verklemmt, vielmehr ist der Teil A' der Hülle A, A', A² oben zwischen den oberseitigen Muttern C und B und der Teil A² der Hülle A, A', A² unten zwischen den unterseitigen Muttern C und B verklemmt bzw. eingeklemmt.

Weiter ist entgegen dem Merkmal M6 das Mittel M zum Befestigen eines Senkgewichtes weder an der unteren Mutter C als unterseitigem Klemmteil noch am unteren Ende der Einsteckhülse D eingerichtet.

Schließlich sind auch entgegen dem Merkmal M7 die Bauteile nicht lösbar und die Halterung nicht wieder in ihre Bauteile zerlegbar, vielmehr sind die Muttern C, B ausdrücklich mit dem Rohr D verlötet, um ein Lösen der Muttern zu verhindern (Seite 1 Zeilen 76 f.).

Bei der zweiten Sichtweise kann dahinstehen, ob die Stange L deshalb als Einsteckhülse entsprechend dem Merkmal M2 bezeichnet werden kann, weil sie am oberen Ende eine Aufnahme L² zum Einstecken einer Fahnenstange R aufweist.

Denn dann ist zwar entsprechend dem Merkmal M6 an dem unteren Ende der Stange L das Mittel M zum Befestigen eines Senkgewichtes eingerichtet und die Halterung durch Lösen der Muttern N, N' zerlegbar entsprechend dem Merkmal M7.

Jedoch weist entgegen dem Merkmal M9 das obere Ende der Stange L kein Außengewinde auf und es gibt entgegen dem Merkmal M2 weder ein oberseitiges noch ein unterseitiges Klemmteil, vielmehr soll die Stange L ausdrücklich nur lose im Rohr D des Schwimmkörpers stecken (Seite 2 Zeilen 28 ff.). Mit dem Fehlen der Klemmteile fehlen auch die Merkmale M3 bis M5, M8 und M10 bis M13.

Die **VAG3**, siehe insbesondere die Figuren 1, 2 und 7, offenbart eine schwimmfähige Halterung für einen Sonnenschirm entsprechend dem Merkmal M1, mit einem Schwimmkörper 14 und einer Einsteckhülse 11 mit einem Bund 37 und einer Schale 31 als oberseitigen Klemmteilen und einem verschiebbaren Kragen 26 als unterseitigem Klemmteil, entsprechend dem Merkmal M2. Dabei kann dahinstehen, ob die Auflage der Klemmteile 31 und 26 auf dem Schwimmkörper 14 als flächig entsprechend dem Merkmal M3 bezeichnet werden kann, Klemmteile und Einsteckhülse entsprechen jedenfalls den Merkmalen M4 und M5.

Weiter ist auch entsprechend dem Merkmal M6 an dem unteren Ende der Einsteckhülse 11 ein Mittel 18 zum Befestigen eines Senkgewichts 13 eingerichtet und die Halterung ist entsprechend dem Merkmal M7 in ihre Bauteile zerlegbar.

Jedoch ist zumindest das unterseitige Klemmteil 26 nicht plattenförmig entsprechend dem Merkmal M8, und es fehlen Gewinde an der Einsteckhülse 11 und den Klemmteilen 37, 31 und 26, so dass auch die Merkmale M9 bis M13 nicht gegeben sind – Merkmale M12 und M13 auch deshalb nicht, weil das untere Klemmteil 26 nicht auf der Unterseite des Schwimmkörpers 14 aufliegt, sondern in die konische Öffnung 17 eingeführt wird (Fig. 2 und 7).

Die **VAG4**, siehe insbesondere die Figuren, offenbart eine weitere schwimmfähige Halterung 14 für einen Sonnenschirm 10 entsprechend dem Merkmal M1.

Hier fehlen jedoch bereits eine Einsteckhülse zur Halterung des Sonnenschirms und eine zugehörige Klemmvorrichtung mit Klemmteilen, so dass die Merkmale M2 bis M13 nicht offenbart sind.

Die **D3**, siehe insbesondere die Figuren, offenbart eine weitere schwimmfähige Halterung für einen Sitz 4 mit daran befestigtem Sonnenschirm 21, 22 entsprechend dem Merkmal M1. Der Sitz 4 ist mit Gurten 6 an dem Schwimmkörper 2 gehalten, auch hier fehlen eine Einsteckhülse und eine zugehörige Klemmvorrichtung mit Klemmteilen, so dass die Merkmale M2 bis M13 nicht gegeben sind.

Die **VAG1**, siehe insbesondere die Figur und die Zusammenfassung, offenbart eine schwimmfähige Platte 1 mit einer Aufnahmeöffnung 6 für einen Sonnenschirm entsprechend dem Merkmal M1, jedoch keine Einsteckhülse und keine zugehörige Klemmvorrichtung mit Klemmteilen, so dass auch hier die Merkmale M2 bis M13 fehlen.

Die **S1**, siehe insbesondere die Figuren 1 und 2, offenbart keine schwimmfähige Halterung entsprechend dem Merkmal M1, sondern eine standfähige Halterung in Form eines Sonnenschirmständers. Dieser weist zwar mit dem Führungsrohr 1 eine Einsteckhülse zur Halterung des Sonnenschirms und mit dem Wulst 3 und der Mutter 10 auch Klemmteile auf. Jedoch ist entgegen den Merkmalen M9 bis M11 der Wulst 3 nicht mit einem Innengewinde auf ein Außengewinde des Rohrs 1 aufschraubbar, sondern einstückig mit dem Rohr 1 ausgeführt.

Deshalb kann auch eine Zusammenschau der S1 mit den schwimmfähigen Halterungen nach D1, D3, VAG 1, VAG3 und VAG4 nicht in naheliegender Weise zu einer schwimmfähigen Halterung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 führen, die neben den Merkmalen M7, M8, M12 und M13 auch die Merkmale M9 bis M11 aufweist.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen weiter ab. Die **VAG2** betrifft einen außerhalb des Beckens fest installierten Skimmer für einen Swimmingpool mit integrierter Sonnenschirmhalterung, die **D2** einen Bodenanker für beispielsweise einen Sonnenschirm. Beide offenbaren keine schwimmfähige Halterung und auch weder eine Einsteckhülse noch Klemmteile und somit unter anderem auch nicht die Merkmale M8 bis M13.

7) Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und damit noch nicht geprüfter Patentanspruch 1 eingereicht wird (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 16 und 26).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Denn die Angaben zur Ausgestaltung der Klemmteile und der Einsteckhülse gemäß den Merkmalen M8 bis M11 des geltenden Anspruchs 1 wurden der Beschreibung entnommen und waren noch nicht Gegenstand der Prüfung vor dem deutschen Patent- und Markenamt. Deshalb hält der Senat es für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Recherche zu entscheiden.

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

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Pr