

BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 24/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 100 07 093.0-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60M des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Dezember 2000 aufgehoben. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse B60M – hat die am 16. Februar 2000 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 21. Dezember 2000 zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Erfindung in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen nicht so offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 26. Januar 2001. Sie reicht mit Eingabe vom 16. Februar 2001 Patentansprüche 1 bis 10 ein und beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle vom 21. Dezember 2000 aufzuheben und das Prüfungsverfahren auf Grundlage der eingereichten Patentansprüche fortzuführen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Fahrleitungsinstandsetzungseinrichtung zum kontinuierlichen Verlegen und/oder Abnehmen des Fahrdrahts und/oder des Tragseils einer Oberleitung eines Gleises mit einer auf einem schienengebundenen Fahrgestell (2) montierbaren Installationsplattform, mit wenigstens zwei Trommelböcken

zur Aufnahme von Speichertrommeln (7) für Tragseile (9) und/oder Fahrdraht (8) mit wenigstens einem Hubmast (10) zum Anheben des von den Speichertrommeln (7) ablaufenden Drahts auf die Montagehöhe oberhalb der Fahrstrecke, wobei die Installationsplattform (3) als auf einem Containerwagen montierbare, transportable Einheit ausgebildet ist, die Trommelböcke mit darin angeordneten Speichertrommeln (7) jeweils eine angetriebene Winde bilden, der Antrieb als hydraulischer Antrieb (6) ausgebildet ist und wobei der Antrieb (6) der Winden derart bremsbar ist, dass nahezu die gesamte Verlegezugspannung über den Vorschub der Einrichtung auf dem Gleis aufbringbar ist."

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Fahrleitungsinstandsetzungseinrichtung zu schaffen, die einfach konstruiert sowie möglichst universell einsetzbar ist, mit der insbesondere Fahrdraht und Tragseil gleichzeitig verlegbar oder abnehmbar sind oder mit welcher beispielsweise Fahrdraht austauschbar ist, dass sowohl der alte Fahrdraht abnehmbar ist als auch gleichzeitig der neue Fahrdraht unter Spannung verlegbar ist (Seite 3 Z 38 bis S 4 Z 7 der ursprünglichen Beschreibung).

Die Prüfungsstelle begründet den Zurückweisungsbeschluss vom 21. Dezember 2000 damit, dass ein Abziehen des Tragseils von der Trommel unter Aufrechterhaltung der notwendigen Abzugskräfte ohne vorgeschaltetes Spill zum Einschneiden in die unterliegenden Windungen führen könne und dass die Anmeldung nicht offenbare, wie solches vermieden werden könne.

Die Anmelderin hält es gemäß ihrer Eingabe vom 16. Februar 2001 dagegen für ein technisches Vorurteil, dass ein Abwickeln des Tragseils ohne Spill zum Einschneiden führe und verweist dazu auf zu Rollenware konfektionierte Tragseile, die die geforderte Abzugspannung ermöglichen (S 2 Abs 2 und S 3 Abs 4).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat mit dem geänderten Patentbegehren insoweit Erfolg, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60M des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) vom 21. Dezember 2000 aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen war.

1. Zulässigkeit des geltenden Patentanspruchs 1

Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem ursprünglichen dadurch, dass im letzten Anspruchsmerkmal nunmehr angegeben ist, "dass der Antrieb der Winden derart bremsbar ist, dass nahezu die gesamte Verlegezugspannung über den Vorschub der Einrichtung auf dem Gleis aufbringbar ist", wogegen es im letzten Anspruchsmerkmal des ursprünglich geltenden Patentanspruchs 1 hieß, "dass der Antrieb der Winden so ausgelegt ist, dass nahezu die gesamte Verlegezugspannung über den Vorschub der Einrichtung auf dem Gleis aufbringbar ist". Diese Änderung ist zulässig, weil sie den ursprünglichen Unterlagen Seite 5 Zeilen 15 bis 19 zu entnehmen ist.

2. Offenbarung der Erfindung

Die Erfindung ist in den ursprünglichen und geltenden Unterlagen ausreichend offenbart, so dass ein Fachmann sie ausführen kann. Als Fachmann ist ein Maschinenbauer mit Fachhochschulabschluss anzusehen, der Erfahrungen in der Konstruktion von Fahrleitungsinstandsetzungseinrichtungen hat.

Die Anmeldung beschäftigt sich gemäß Patentanspruch 1, ausweislich der Formulierung "Verlegen und/oder Abnehmen des Fahrdrahts und/oder der des Tragseils"

mit mehreren Lösungsmöglichkeiten. Der Zurückweisungsbeschluss befasst sich dagegen nur mit der das Verlegen des Tragseils betreffenden Lösungsmöglichkeit. Die dabei geäußerten Bedenken (vgl Seite 3 Abs 2), dass das Tragseil beim Abtrommeln ohne ein vorgeschaltetes Spill in die unterliegenden Windungen einschneiden könne, mögen zwar berechtigt sein, denn es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass unter bestimmten Umständen dieser Zustand tatsächlich auftritt. Dies führt aber nicht dazu, dass die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nicht einsetzbar wäre. Denn für den Fall, dass es zu einem Einschneiden des Tragseils kommt, wären die Verlegearbeiten einzustellen und das Tragseil frei zu machen. Abgesehen davon, dass dem Fachmann Mittel bekannt sind, mit denen er unter Aufrechterhaltung der erforderlichen Zugspannung die Verlegearbeiten unterbrechen kann, ist auch auf Seite 6 Abs 3 der Beschreibung und im Patentanspruch 6 offenbart, dass eine Drahtfeststelleinrichtung vorgesehen ist (Curry-Klemme), die eine Unterbrechung der Verlegearbeiten ermöglicht, ohne dass die einmal aufgebrachte Verlegezugspannung verloren geht. Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 ist sonach nur unter ungünstigen Umständen, die dem Fachmann geläufig sind - etwa wenn nur Rollenware zu Verfügung steht, die für ein Abspulen unter Aufrechterhaltung der erforderlichen Verlegezugspannung ungeeignet ist - eingeschränkt einsetzbar. Solches begründet die fehlende Patentfähigkeit aber nicht (BGH GRUR 1957, 488 - Schleudergardine).

3. Neuheit

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, da keine der von der Anmelderin in der Beschreibungseinleitung genannten Druckschriften eine Fahrleitungsinstandsetzungseinrichtung mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 zeigt.

Aus der **DE 43 34 063 C1** ist eine Vorrichtung zum Verlegen von Eisenbahnoberleitungen bekannt, bei der das Tragseil 3 über ein Spill 11, der Fahrdraht 2 dagegen direkt von der Speichertrommel 7 abgewickelt wird (vgl. Fig 1). Für die Speichertrommeln für Fahrdraht und Tragseil sind Winden 4, 5 vorgesehen, die von

Hydraulikmotoren angetrieben werden; auch das Spill 11 weist einen Hydraulikmotor auf (Sp 4 Z 55-58). Abweichend von der Einrichtung nach Patentanspruch 1 wird dort ferner die Verlegezugspannung für Fahrdraht und Tragseil nicht durch das Abbremsen der Winden und den Vorschub der Einrichtung auf dem Gleis, sondern durch die als Mooringantriebe ausgebildeten Hydraulikmotoren aufgebracht (Sp 4 Z 55-60). Außerdem sind die Bestandteile der Einrichtung nach der **DE 43 34 063 C1** fest auf einem Eisenbahnwagen 1 angebracht und nicht auf einer, auf einem Containerwagen montierbaren, transportablen Installationsplattform, wie dies der Patentanspruch 1 vorsieht.

Die **EP 0 459 538 A2** und die **EP 0 416 136 A1** beschreiben jeweils eine gleisverfahrbare Maschine zum Verlegen des Fahrdrahtes und/oder des Tragseiles einer Gleis-Oberleitung. Bei diesen Maschinen ist jeweils sowohl Fahrdraht 2 als auch Tragseil 3 über ein jeweils zwei Rollen 41, 64 aufweisendes Spill (Seilwinde) 35, 36 mit jeweils eigenem Antrieb 40, 45 geführt (EP 0 459 538 A2 Sp 7 Z 33-44 bzw EP 0 416 136 A1 Sp 16 Z 25-36). Eine auf einen Containerwagen montierbare Installationsplattform ist ebenfalls nicht vorgesehen.

In der **EP 0 897 826 A2** ist eine Maschine zum Verlegen von Fahrdraht 2 und/oder Tragseil 3 beschrieben. Abgesehen davon, dass auch hier keine auf einen Containerwagen montierbare Installationsplattform angesprochen ist, werden Fahrdraht oder Tragseil über zwei Umlenkrollen 21 geführt, die von einem Motor 25 angetrieben werden (Sp 3 Z 31-47).

Die **EP 0 713 799 A1** zeigt eine Maschine zur Unterhaltung einer Fahrleitung eines Gleises. Hier ist weder das Verlegen noch das Abnehmen von Leitungen angesprochen. Auch eine Installationsplattform im Sinne des Patentanspruchs 1 ist nicht erwähnt.

4. Erfinderische Tätigkeit

Ausgehend von einer Einrichtung, wie sie in der **DE 43 34 063 C1** beschrieben ist, mag der Fachmann, wenn er – was stets in seinem Bestreben liegt - diese zu vereinfachen hat, daran denken, das Spill auch für das Tragseil wegzulassen. Diese Überlegungen mag er etwa dann anstellen, wenn ihm Rollenware zur Verfügung steht, die für die erforderliche Verlegezugspannung geeignet ist. Dabei wäre er aber noch nicht beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 angelangt. Denn keine der sich mit der Verlegung von Oberleitungen befassenden Druckschriften gibt ihm die Anregung nahezu die gesamte Verlegezugspannung über den Vorschub der Einrichtung auf dem Gleis unter Abbremsen des Antriebs der Winde aufzubringen, da jede dieser daraus bekannten Einrichtungen zum Aufbringen der Verlegezugspannung einen eigenen Antrieb vorsieht:

Die aus der **DE 43 34 063 C1** bekannte Einrichtung weist zum Aufbringen der Verlegezugspannung Antriebe für die Winden 4, 5 auf (Sp 4 Z 55-60). Nach der **EP 0 459 538 A2** (Sp 7 Z 9-20 und Z 33-44) und der **EP 0 416 136 A1** (Sp 15 Z 56 – Sp 16 Z 12 und Sp 16 Z 25–36) sind jeweils Antriebe 45 für die Seilwinden 35, 36 zur Erzeugung einer konstanten bzw. wahlweisen Seil- bzw Drahtspannung vorgesehen und gemäß der **EP 0 897 826 A2** sind ebenfalls Antriebe 25 für die Umlenkrollen 21, mit denen eine konstante Zugspannung aufrechterhalten werden kann, vorhanden (Fig 1 iVm Sp 3 Z 31-47).

Zwar sind auch bei der Einrichtung nach Patentanspruch 1 hydraulisch angetriebene Winden vorgesehen, diese betreffen aber nur das Abnehmen, d.h. das Aufwickeln des Tragseils und/oder des Fahrdrachts. Das Verlegen geschieht gemäß dem letzten Anspruchsmerkmal jedoch über das Bremsen der Antriebe der Winden iVm dem Vorschub der Einrichtung. Für diese Anwendung der Antriebe der Winden erhält der Fachmann aus dem Stand der Technik somit keine Anregung.

Schließlich spricht keine der insgesamt bislang im Verfahren befindlichen Druckschriften, wozu auch die – keine Einrichtung zum Verlegen von Oberleitungen betreffende – **EP 0 713 799 A1** gehört, eine Installationsplattform, die als auf

einem Containerwagen montierbare, transportable Einheit ausgebildet ist, an. Somit kann der bislang im Verfahren befindliche Stand der Technik keine Anregung auf eine derartige Installationsplattform geben, mit der, wie aufgabengemäß gefordert, eine universelle Einsetzbarkeit erreicht wird.

Gegenüber dem bislang im Verfahren befindlichen Stand der Technik bedurfte es für den Fachmann somit erfinderischer Tätigkeit, um zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen.

III.

Da aus der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts nicht ersichtlich ist, dass in der Sache bereits ausreichend recherchiert worden ist, sieht der Senat davon ab, die Erteilung des Patents zu beschließen. Er hält es vielmehr für geboten, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (PatG 1981 § 79 Abs 3 S 1).

Bei einer dabei noch durchzuführenden Recherche werden die im Patentanspruch 1 aufgezeigten einzelnen Lösungsvarianten auf Patentfähigkeit zu überprüfen sein, wobei zu beachten ist, dass das letzte Anspruchsmerkmal (Bremsen der Winden-Antriebe iVm dem Vorschub der Einrichtung) lediglich in Zusammenhang mit dem Verlegen von Fahrdraht und Tragseil von Bedeutung ist. Auch die Erläuterung der **DE 43 34 063 C1** auf S 2 Abs 2 der Beschreibung wird ggf. zu korrigieren und zu ergänzen sein. Denn aus dieser Druckschrift (Fig 1) ist im Gegensatz zur anmeldungsgemäßen Erläuterung bekannt, dass das Tragseil 3 und nicht der Fahrdraht 2 über das Spill 11 geführt ist. Zusätzlich zeigt die **DE 43 34 063 C1**, dass der Fahrdraht 2 direkt von der Speichertrommel abläuft.

Da dem Antrag der Anmelderin vom 16. Februar 2002 stattgegeben wurde, bedurfte es keiner mündlichen Verhandlung.

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Mayer

Groß

Pr/Fa