



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 49/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 019 655.2

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2011 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen am 9. November 2012;
- übrige Unterlagen gemäß Offenlegungsschrift DE 10 2009 019 655 A1.

Gründe

I.

Die Erfindung wurde am 30. April 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 10 2009 019 655.2 angemeldet.

Mit Prüfungsbescheid vom 6. November 2009 wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber einer Zusammenschau der Druckschriften DE 198 81 823 B4 und DE 199 03 792 C2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der nebengeordnete Patentanspruch 9 sei wegen Uneinheitlichkeit seines Gegenstandes mit der übrigen Anmeldung nicht gewährbar.

Auf die daraufhin erfolgte Eingabe des Anmelders vom 1. Februar 2010 hin, mit welcher neu formulierte Ansprüche eingereicht wurden, hat die Prüfungsstelle in einem weiteren Bescheid vom 16. September 2010 mitgeteilt, der Gegenstand des geänderten Patentanspruchs 1 sei unzulässig erweitert worden.

Der Anmelder hat in Erwiderung dieses Bescheids mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2010 wiederum einen neu gefassten Patentanspruch 1 eingereicht, welcher von der Prüfungsstelle mit Bescheid vom 24. Januar 2011 erneut als nicht gewährbar beurteilt wurde, da dessen Gegenstand nunmehr gegenüber einer Zusammenschau der Druckschriften DE 91 16 841 U1 und DE 199 03 792 C2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Auf eine weitere Eingabe des Anmelders vom 28. Februar 2011 hin hat die Prüfungsstelle mit Beschluss vom 28. Juni 2011 schließlich die Anmeldung unter Bezugnahme auf den letzten Prüfungsbescheid zurückgewiesen, da der geltende Patentanspruch 1 sich sachlich nicht von dem zuletzt beschiedenen unterscheide.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Im Zuge des Beschwerdeverfahrens reicht er auf eine Zwischenverfügung des Senats vom 15. Oktober 2012, auf den verwiesen wird, und dem dortigen Hinweis im Wesentlichen folgend neue Patentansprüche 1 bis 9 ein.

Auf dieser Basis beantragt der Anmelder,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben

und

ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen am 9. November 2012;
- übrige Unterlagen gemäß Offenlegungsschrift DE 10 2009 019 655 A1.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 ein

Schottergleis mit Y-Schwellen aus Stahl,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schwellen an ihrer Unterseite (2) jeweils eine an ihren horizontalen ebenen Auflageflächen (14) haftende Schicht aufweisen, welche eine Ausgleichsschicht (9) zwischen der Schwellenunterseite und der durch Schottersteine (6) gebildeten Auflagefläche des Schotteroberbaus (4) bildet, wobei die Ausgleichsschicht (9) in ihrer dem Schotteroberbau zugewandten Oberfläche dadurch strukturiert ist, dass sie sich während ihrer Aushärtung an das Profil der darunter liegenden Schotteroberfläche ganz oder teilweise flächig anpasst und nach dem endgültigen Aushärten die Belastung durch Schienenfahrzeuge unelastisch und hart überträgt.

Nach dem Wortlaut des geltenden (nebengeordneten) Patentanspruchs 9 betrifft die Anmeldung ferner ein

Verfahren zur Herstellung eines Schottergleises mit Y-Schwellen aus Stahl,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schwellenabschnitte (2a), (2b), (11a) und (11b) in einem ersten Arbeitsschritt an ihren horizontalen Auflagerflächen (14) mit einer an der Schwelle (2) haftenden Ausgleichsschicht (9) beschichtet werden, die Schwellen (2) vor Aushärtung der Ausgleichsschicht (9) anschließend in das Schotterbett lagegenau gedrückt oder gerüttelt werden und dass anschließend eine Aushärtung der Ausgleichsschicht (9) erfolgt.

Zu den auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 8 sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

2. Der Senat sieht die geltenden Patentansprüche 1 und 9 als zulässig an, wie eine Überprüfung deren Merkmalsumfangs hinsichtlich der Ursprungsoffenbarung ergeben hat.

Dies gilt insbesondere für das gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung geänderte Merkmal der unelastischen und harten Eigenschaft bei Belastung im Patentanspruch 1, welches sich zumindest sinngemäß in Abs. [0027] der Offenlegungsschrift findet.

3. Auch ist der Senat der Auffassung, dass die Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 und 9 gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sind und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Entgegen den Ausführungen der Prüfungsstelle in dem angefochtenen Beschluss hält der Senat die Druckschrift DE 91 16 841 U1 schon deswegen für nicht einschlägig, weil diese eine sog. „Feste Fahrbahn“ betrifft, während die Anmeldung auf ein Schottergleis mit herkömmlichem Aufbau aus auf einem Schotterbett aufliegenden Einzelschwellen gerichtet ist.

„Feste Fahrbahn“ ist auf dem einschlägigen Gebiet des Gleisbaus ein Terminus technicus für eine durchgehend aus festem Material, üblicherweise Beton bestehende, in Gleisverlaufsrichtung durchgehend verlegte Bahn, auf welcher dann das Gleis - ggf. unter Einfügung einer Zwischenlage - aufgelegt und befestigt wird. Der Fachmann, ein Bauingenieur (FH) mit einschlägiger Erfahrung im Gleisbau, wird daher die DE 91 16 841 U1 zur Lösung eines Problems bei einzeln auf einem Schotterbett verlegten Schwellen gar nicht heranziehen. Selbst in Kenntnis dieser Druckschrift erfährt er dort keinerlei Anregung zu dem entscheidenden Kerngedanken der vorliegenden Anmeldung, nämlich i. S. der Patentansprüche 1 und 9

zwischen jede Schwelle und dem Schotterbett eine Ausgleichsschicht aus noch nicht ausgehärtetem Material einzubringen, welches beim Auflegen der Schwelle auf das Schotterbett ein Eindrücken von dessen Oberflächenstruktur in die Ausgleichsschicht erlaubt und die so erhaltene Struktur nach dem Aushärten beibehält, wobei eine feste, im Bereich des technisch möglichen unelastische und harte Unterlage für die Schwelle entsteht.

Damit ist der Anmeldungsgegenstand, wie er in Patentanspruch 1 gegenständlich und in Patentanspruch 9 verfahrensmäßig definiert ist, gegenüber der DE 91 16 841 U1 nicht nur neu, sondern beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die in dem angefochtenen Beschluss weiter angeführte Entgeghaltung DE 198 81 823 B4 kann nach Überzeugung des Senats ebenfalls die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes nicht in Frage stellen, da sie lediglich als beispielhafter Beleg dafür anzusehen ist, Schwellen auch als Stahlschwellen auszubilden. Zu dem vorstehend ausgeführten Kerngedanken der Erfindung trägt sie ersichtlich nichts bei.

4. Mit den somit gewährbaren Patentansprüchen 1 und 9 sind auch die vom Hauptanspruch getragenen Unteransprüche 2 bis 8 gewährbar.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

CI