



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 31/09

Verkündet am

16. Juli 2013

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 041 486.9-34**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F24D des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. April 2009 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Beschwerdeführerinnen sind Anmelderinnen der unter Inanspruchnahme der inneren Priorität einer Voranmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 045 587.2 vom 17. September 2004 am 1. September 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2005 041 486.9-34 mit der Bezeichnung:

„Anlage zur Erwärmung oder Vorwärmung von Wasser“.

Mit Beschluss vom 30. April 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse F24D des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 16. Juli 2009 eingelegte Beschwerde der Anmelderinnen.

Die Beschwerdeführerinnen stellten den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F24D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2009 aufzuheben und das Patent 10 2005 041 486 mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 5

und Beschreibung Seiten 2/7 bis 4/7 und Seite 1a

jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 16. Juli 2013

und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5) gemäß den ursprünglichen Unterlagen,

hilfsweise

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F24D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2009 aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Anlage zur Erwärmung oder Vorwärmung von Wasser mit einer Heizanlage (10) und einem primären Heizmediumleitungssystem, einem Wärmetauscher (16) sowie einem sekundärem Brauchwasserleitungssystem, wobei an einen Primäreingang des Wärmetauschers (16) eine Heizmediumvorlaufleitung (12) und an einen Primärausgang des Wärmetauschers (16) eine Heizmediumrücklaufleitung (14) des Heizmediumleitungssystems angeschlossen sind sowie an einen Sekundäreingang des Wärmetauschers (16) eine Kaltwasserleitung (20) und an einen Sekundärausgang des Wärmetauschers (16) eine Warmwasser-

leitung (18) des Brauchwasserleitungssystems angeschlossen sind,

wobei im Heizmediumleitungssystem eine Durchflussstelleinrichtung (30) und ein primärer Temperaturfühler (28) und im Brauchwasserleitungssystem ein sekundärer Temperaturfühler (26) und ein sekundärer Durchflussmesser (24) angeschlossen sind, wobei Signalausgänge der Temperaturfühler und des Durchflussmessers (24) mit Signaleingängen eines Reglers (22) verbunden sind und ein Steuerausgang des Reglers (22) mit einem Steuereingang der Durchflussstelleinrichtung (30) verbunden ist

dadurch gekennzeichnet, dass

die Durchflussstelleinrichtung (30) durch den Regler (22) in Abhängigkeit der Signale der Temperaturfühler und des Durchflussmessers (24) anhand von Auslegungsparametern gesteuert wird, wobei die Auslegungsparameter durch die Kennlinie der Durchflussstelleinrichtung (30) und die Kennlinie des Wärmetauschers (16) gebildet sind,

wobei die Regelung bedarfsabhängig arbeitet, nämlich die Durchflussstelleinrichtung (30) nur dann den Wärmetauscher (16) mit Heizmedium bei variablem Heizmediumvolumenstrom durchströmen lässt, wenn eine Brauchwasserzapfung über den sekundären Durchflussmesser (24) erkannt wird,

wobei die Regelung in Abhängigkeit der Eingangsgrößen „Kaltwassertemperatur“, „Heizmediumtemperatur“ und „Kaltwasser-

durchfluss“ erfolgt, und zwar ohne Erfassung der Ausgangsgröße „Warmwassertemperatur“.

Auf diesen Anspruch sind die Ansprüche 2 bis 5 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogen.

Im Verfahren sind die folgenden Druckschriften:

D1) DE 42 06 074 C2

D2) DE 199 04 937 A1

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

## II

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

2) Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Der Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1. Der erste Absatz des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 und dem ursprünglichen Anspruch 2; die neue Formulierung „gesteuert wird“ stellt gegenüber der ursprünglichen Formulierung „steuerbar ist“ eine Beschränkung dar. Der zweite und dritte Absatz des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ergibt sich aus der ursprünglichen Beschreibung, Seite 7, Zeilen 6 bis 13. Die geltenden Ansprüche 2 bis 5 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 6.

3) 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 für die Entscheidung wesentliche Änderung des Patentbegehrens, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das neue Patentbegehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 79, Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn der geltende Anspruch 1 ist gegenüber dem Anspruch 1 in der Fassung, in der er dem angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle zugrunde gelegen hatte, durch die Aufnahme von Merkmalen unter anderem aus der Beschreibung weiter konkretisiert worden, die somit bisher noch nicht Teil des Gegenstands der Prüfung waren, und von denen zumindest das letzte Merkmal des geltenden Anspruchs 1 den bisher zum Stand der Technik recherchierten Druckschriften nicht zu entnehmen ist. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Schneider

Bayer

Schlenk

Krüger

Me