



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 31/11

Verkündet am  
24. Juni 2014

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 063 566.6 - 13**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Dr. Hoppe sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle F02F des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Oktober 2009 wird aufgehoben und es wird ein Patent erteilt mit der Bezeichnung „Brennkraftmaschine“

und dem Anmeldetag 27. Dezember 2007 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Ansprüche 1 bis 9, eingegangen am 24. Juni 2014,
- Beschreibung, Seiten 1 bis 6, eingegangen am 24. Juni 2014 und
- 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 10, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2007 063 566.6 - 13 mit der Bezeichnung: „Brennkraftmaschine“ ist von der Prüfungsstelle für Klasse F02F des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 2. Oktober 2009 zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist im Beschluss angegeben, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht erfinderisch sei gegenüber dem gattungsgemäßen Verbrennungsmotor nach der Schrift DE 31 33 223 C2 (D2) in Kombination mit der Schrift JP 53 - 086943 A (D7).

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 25. November 2009, eingegangen am 27. November 2009, fristgerecht Beschwerde eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Anmelder einen neuen, beschränkten Anspruch 1 sowie angepasste Unteransprüche 2 bis 9 und überarbeitete Beschreibungsunterlagen S. 1 bis 6 vorgelegt.

Der Anmelder beantragt:

1. Den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02F des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Oktober 2009 aufzuheben.

2. Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Brennkraftmaschine“ und dem Anmeldetag 27. Dezember 2007 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Ansprüche 1 bis 9, eingegangen am 24. Juni 2014,
- Beschreibung, Seiten 1 bis 6, eingegangen am 24. Juni 2014 und
- 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 10, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag.

Zum Stand der Technik sind im bisherigen Erteilungsverfahren folgende Druckschriften berücksichtigt worden:

DE 20 39 347 A (D1)

DE 31 33 223 C2 (D2)

DE 27 52 633 A1 (D3)

US 4 774 926 (D4)

DE 33 31 579 A1 (D5)

DE 20 07 891 A (D6)

JP 53-086943 A einschl. JP 53-086943 C2 mit deutscher Übersetzung (D7)

WEGST, C; WEGST, M.: Stahlschlüssel. 20. Auflage. Marbach: Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, 2004. ISBN 3-922599-20-6 (D8)

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgende Fassung:

1. Brennkraftmaschine mit ganzen Motorkomponenten aus geschäumtem Material im brennraumbegrenzenden Bereich, wobei ganze Motorkomponenten der Brennraumkonstruktion aus einer metallischen warmfesten oder hochwarmfesten Legierung ausgebildet sind.

Die Patentansprüche 2 bis 9 sind auf Merkmale gerichtet, mit denen die Brennkraftmaschine nach Patentanspruch 1 weiter ausgestaltet werden soll.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und hat auch Erfolg.
2. Als Fachmann ist hier ein Maschinenbauingenieur der Fachrichtung Verbrennungsmotorentechnik mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung von Motorkomponenten und tiefgehenden Kenntnissen der Werkstoffkunde bzw. ein Team, bestehend aus Maschinenbauingenieur und Werkstoffkundefachmann (vgl. BGH „Elektromagnetische Rührereinrichtung“, BIPMZ 60, 87, 91) anzusehen.
3. Der geltende Anspruch 1 ist zulässig, denn sein Gegenstand ist in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 3 bis 8 offenbart.

## 4. Patentfähigkeit

### 4.1 Neuheit

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu, da aus keiner der im Verfahren befindlichen Schriften alle Merkmale bekannt sind.

Insbesondere zeigt keine der genannten Druckschriften eine Brennkraftmaschine mit ganzen Motorkomponenten im brennraumbegrenzenden Bereich aus Metallschaum, die mit den beanspruchten Motorkomponenten vergleichbar wären:

So schlägt die Druckschrift D7 als isolierendes Element für den Brennraum einer Brennkraftmaschine (hier eines Kolbenbodens) ein lediglich daran befestigtes Metallschaumteil als Hitzeisolierschicht mit einer Abdeckung aus hitzefestem Werkstoff vor, jedoch nicht eine ganze Motorkomponente aus geschäumtem Material.

Die Druckschrift D2 beschreibt zwar eine Brennkraftmaschine mit isolierenden Elementen, welche aus aufgeschäumtem Material mit geschlossener Außenhaut bestehen, als Auflagen für brennraumnahe Metallteile, jedoch ebenfalls keine ganzen, nur aus Metallschaum bestehenden Motorkomponenten.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Patentdokumente liegen erkennbar weiter ab.

### 4.2 Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik nicht in naheliegender Weise ergibt.

Der Einsatz ganzer Motorkomponenten aus geschäumtem Material im brennraumbegrenzenden Bereich bei einer Brennkraftmaschine ist aus dem gesamten im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht bekannt und es gab daraus zum

Anmeldezeitpunkt des Streitpatents für den Fachmann weder Hinweise noch Anregungen zu einer derartigen Ausbildung. Deshalb führt auch eine beliebige Kombination des bekannten Standes der Technik nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Ohne Hinweis oder Anregung aus dem Stand der Technik bedurfte es deshalb auch nach mosaikartiger Betrachtung des Standes der Technik erfinderischer Überlegungen, bei einer Brennkraftmaschine ganze Motorkomponenten aus geschäumtem Material im brennraumbegrenzenden Bereich vorzusehen.

Der geltende Patentanspruch 1 ist danach rechtsbeständig.

5. Die Patentansprüche 2 bis 9 sind auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogen und haben daher auch mit dessen Rechtsbeständigkeit Bestand.

Bei dieser Sachlage war der Beschwerde stattzugeben und das Patent im beantragten Umfang zu erteilen.

### **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 durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schneider

Dr. Hoppe

Schlenk

Ausfelder

Fa