



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 31/23

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2009 040 620.4**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe und der Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F03D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2023 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Beschreibungsseiten 1, 2a, 2b, 3 bis 6 vom 6. Oktober 2023,
- Patentansprüche 1 bis 12 vom 6. Oktober 2023 mit einer redaktionellen Änderung im Anspruch 1, nämlich „dass der Reibbelagträger (2) aus einem massegepressten, faserverstärkten Kunststoffmaterial hergestellt ist“,
- (einzige) Figur 1 vom Anmeldetag, dem 8. September 2009.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2009 040 620.4 wurde am 8. September 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Sie trägt die Bezeichnung

„Bremsbelag für Windkraftanlage“

und wurde von der Prüfungsstelle F03D des DPMA mit Beschluss vom 10. Februar 2023 zurückgewiesen.

Die Prüfungsstelle begründet die Zurückweisung gemäß § 48 Patentgesetz aus den Gründen des Bescheids vom 6. Februar 2023. Darin wurde mitgeteilt, dass in einer naheliegenden Zusammenschau der Entgegenhaltung DE 10 2006 060 182 A1 (D1) mit der Entgegenhaltung DE 10 2007 037 612 A1 (D5) alle Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 gezeigt würden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 6. März 2023 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses des DPMA vom 10. Februar 2023 und Erteilung eines Patents mit folgenden Unterlagen:

- Beschreibungsseiten 1, 2a, 2b, 3 bis 6 vom 6. Oktober 2023,
- Patentansprüche 1 bis 12 vom 6. Oktober 2023 mit der vorgeschlagenen redaktionellen Änderung im Anspruch 1, nämlich „dass der Reibbelagträger (2) aus einem massegepressten, faserverstärkten Kunststoffmaterial hergestellt ist“,
- Figur 1 vom Anmeldetag, dem 8. September 2009.

Der geltende Anspruch 1 lautet (mit diesseits hinzugefügten Gliederungspunkten):

- M1 Bremsbelag (1) für eine Windkraftanlage mit einem auf einem Reibbelagträger (2) aufgebrachtten Reibbelag (3),
- M2 wobei der Reibbelagträger (2) aus einem faserverstärkten Kunststoffmaterial hergestellt ist,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- M3 der Reibbelagträger (2) aus einem massegepressten, faserverstärkten Kunststoffmaterial hergestellt ist, wobei ein Ausgangsprodukt des Reibbelagträgers (2) in Form eines Schüttguts aus den folgenden gemischten Komponenten zu einem Vorpressling gepresst hergestellt ist:
- M4 - 35 bis 80 Gewichtsprozent Fasern (4),  
- 0 bis 20 Gewichtsprozent Füllstoffe (5),  
- Rest zu 100 % Gewichtsprozent Duroplast (6), und
- M5 dass der Anteil an 35 bis 80 Gewichtsprozent Fasern zumindest aus einer der folgenden Fasersorten gebildet ist:
- Baumwolle/Viskose mit einer Länge zwischen 0,4 mm und 8,0 mm,
  - biolösliche Mineralfasern mit einer Länge zwischen 0,3 mm und 3,0 mm,
  - Aramid mit einer Länge zwischen 0,7 mm und 6,0 mm,
  - Glas mit einer Länge zwischen 0,5 mm bis 6,0 mm,
  - Polyacrylnitril (PAN) mit einer Länge zwischen 0,5 mm und 6,0 mm.

Die darauffolgenden Unteransprüche 2 bis 12 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 rückbezogen.

Im Verfahren befinden sich folgende Entgegenhaltungen:

D1: DE 10 2005 038 243 A1

E1: DE 10 2006 060 182 A1

E2: DE 298 21 482 U1

E3: DE 85 30 124 U1

E4: DE 198 46 887 A1

E5: DE 10 2007 037 612 A1

Die D1 sowie E1 bis E3 wurden bereits in den Anmeldungsunterlagen genannt. Im Prüfungsverfahren wurden seitens der Prüfungsstelle die E1 bis E5 in Betracht gezogen.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 12 sowie weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

**1)** Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie hat in der Sache auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochteten Beschlusses und zur Erteilung eines – gegenüber dem im Prüfungsverfahren geltenden Hauptanspruch – beschränkten Gegenstands führt.

**2)** Als Fachmann für die Erfindung zuständig ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einem Abschluss als Dipl.-Ing. (FH)/Bachelor an einer FH/HAW, mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Bremsbelägen.

**3)** Die Beschreibung, die Ansprüche 1 bis 12 wie auch die zugehörige einzige Fig. 1 wie entsprechend geltendem Antrag sind ursprünglich offenbart.

Sie wurden gegenüber der ursprünglichen Fassung vom Anmeldetag wie folgt geändert:

Zum Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, wurden in der Beschreibungseinleitung des geltenden Antrags – neben den bereits ursprünglich genannten Druckschriften D1, E1 bis E3 – noch die weiteren im Prüfungsverfahren mitgeteilten Entgegenhaltungen E4 und E5 aufgeführt.

Auch wurden Merkmale derjenigen Unteransprüche, in denen solche Weiterbildungen des Gegenstands nach dem (ursprünglichen) Anspruch 1 aufgeführt waren und die nun als weitere Merkmale Bestandteil des Anspruchs 1 nach geltendem Antrag sind, zur Beschreibung des nun mit Anspruch 1 beanspruchten Erfindungsgegenstands hin verschoben.

Die **Merkmale M1 bis M3** des Anspruchsgegenstands nach Anspruch 1 entsprechen dem Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 1, 6 und 7. Das **Merkmal M4** entspricht dem ursprünglichen Anspruch 2, **Merkmal M5** dem ursprünglichen Anspruch 4.

Die Gegenstände der **Unteransprüche 2 bis 12** des Hauptantrags gehen hervor aus den ursprünglichen Unteransprüchen 3, 5 bzw. 8 bis 16.

**4)** Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist patentfähig. Der dem Anspruch 1 nach geltendem Antrag entsprechende Bremsbelag geht aus keinem im Verfahren befindlichen Stand der Technik hervor und ist damit neu (§ 3 PatG). Er ist hierdurch auch nicht nahegelegt, weder in der Zusammenschau noch in Verbindung mit Fachwissen. Daher beruht er auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

**a)** Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart einen Bremsbelag entsprechend den Merkmalen des kennzeichnenden Teils (M3 bis M5) des Anspruchs 1.

Die Druckschrift **E1** gibt eine Trägerplatte einer Bremsbacke einer WEA-Bremsanlage aus einem Kunststoffmaterial an. Dabei handelt es sich um ein Kunststofflaminat, insbesondere ein glasfaserverstärktes Kunstharz (vgl. Abs. 0005 Satz 1 und Anspruch 3). Kunststofflaminat aus glasfaserverstärktem Kunstharz, ist

– nach üblichem Fachverständnis – aus Schichten von in Kunstharz getränkten Glasfasergeweben als Trägermaterial hergestellt und nicht – wie der vorliegende Anspruchsgegenstand – aus gepresstem Schüttgut (**fehlende Merkmale M3 bis M5**).

Auch die weiteren Entgegenhaltungen offenbaren dies nicht und geben dazu auch keine Anregung:

Die **E2** offenbart eine Trägerplatte aus einem reinen Duroplasten ohne Fasern, hergestellt im Spritzgussverfahren, s. S. 2 Abs. 3 Z. 1-5 (**kein** faserverstärktes Kunststoffmaterial wie **Merkmal M1**, weiter **fehlende Merkmale M2 bis M5**).

Die **E3** offenbart einen Formkörper 10 aus Schichtstoff mit Kohlefaser/-fäden als gewebtes oder gewirktes Flächengebilde bzw. als entsprechende Gewebematte, das/die in geeignete Kunststoffmassen eingebettet ist (E3, Ansprüche 4, 5). Damit **fehlt** es der E3 ebenfalls an entsprechendem Schüttgut und folglich den Merkmalen **M3 bis M5**.

Die **E4**, welche Bremsklötze/-beläge mit Staubkanälen in Form von Nuten offenbart, und die einen Reibkörper mit abrasiv wirkendem Material (Hartstoffkörner), insb. für Gurtkraftbegrenzungsvorrichtungen, betreffende **E5** geben weder einen Reibbelagträger (**fehlende Merkmale M1 ff.**) noch überhaupt Fasern als Werkstoff an (**fehlende Merkmale M2 bis M5**).

Die genauso wie die E1 bis E3 bereits in den Anmeldungsunterlagen – siehe dortige Beschreibungseinleitung zum Stand der Technik – aufgeführte **D1** betrifft eine Bremsanlage für eine Windkraftanlage. Sie offenbart jedoch weder einen Reibbelagträger noch gibt sie überhaupt Materialien wie etwa zum Bremsbelag an (**fehlende Merkmale M1 bis M5**).

**b)** Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Da keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften die Merkmale M3 bis M5 zeigt, kann auch eine beliebige Kombination der Druckschriften untereinander nicht zu einem anspruchsgemäßen Gegenstand wie nach Anspruch 1 führen.

**5)** Die auf Anspruch 1 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 betreffen Weiterbildungen des Gegenstands nach Anspruch 1 und werden von diesem getragen.



## **Rechtsmittelbelehrung**

*Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 beim 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.*

Rothe

Kruppa

Richter

Ausfelder

...