



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 25/15

Verkündet am  
31. Juli 2017

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 10 2015 203 689.8

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Ing. Matter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2015 aufgehoben und gemäß Hilfsantrag das Patent mit der **Nummer** 10 2015 203 689 erteilt.

**Bezeichnung:** Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug, mit Bremswiderstand

**Anmeldetag:** 2. März 2015

Der Patenterteilung liegen folgende **Unterlagen** zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,

Beschreibung zu dem Hilfsantrag, Seiten 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,

4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, vom Anmeldetag 2. März 2015.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse B 60 L – hat die am 2. März 2015 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 17. August 2015 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht neu (§ 1 Abs. 1 PatG i. V. m. § 3 PatG).

Die Erfindung trägt die Bezeichnung „Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug mit Bremswiderstand“.

Die Beschwerde der Anmelderin vom 17. September 2015 richtet sich gegen den Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung. Sie beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2015 aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen,

hilfsweise das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen,

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,

Beschreibung zu dem Hilfsantrag, Seiten 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,

4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, vom Anmeldetag 2. März 2015.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Juli 2017 lautet:

Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug (10), mit einem während eines Bremsvorgangs in einen Generatorbetrieb schaltbaren Antrieb, dessen bei Generatorbetrieb erzeugter Generatorstrom in einen mit dem Antrieb in Verbindung stehenden elektrischen Bremswiderstand (20) geleitet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Bremswiderstand (20) im Bereich der Fahrzeugaußenhaut (11) schwenkbar gelagert ist und von einer eingeschwenkten Stellung in eine ausgeschwenkte Stellung – und umgekehrt – durch Schwenken bringbar ist,

- der Bremswiderstand (20) um ein – in Fahrzeuginnenrichtung gesehen – im Bereich der Mitte des Bremswiderstands (20) angeordnetes Schwenklager (200), insbesondere Wippenlager, schwenkbar ist, wodurch wahlweise der – in Fahrzeuginnenrichtung gesehen – vordere Abschnitt des Bremswiderstands (20) oder der hintere Abschnitt des Bremswiderstands (20) ausgeschwenkt und der jeweils andere Abschnitt eingeschwenkt wird, und
- das Fahrzeug eine Steuereinrichtung (40) aufweist, die bei einem Bremsbetrieb und bei Vorwärtsfahrt ein Ausschwenken des vorderen Abschnitts des Bremswiderstands (20) sowie bei einem Bremsbetrieb und bei Rückwärtsfahrt ein Ausschwenken des hinteren Abschnitts des Bremswiderstands (20) hervorruft.

Gemäß Beschreibungseinleitung liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug, anzugeben, das eine konstruktiv be-

sonders einfache und platzsparende Entwärmungsmöglichkeit für den Bremswiderstand aufweist (Seite 1, Zeilen 17 bis 20).

Wegen weiterer Einzelheiten, auch zum jeweiligen Wortlaut der verbliebenen abhängigen Patentansprüche, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Patents gemäß Hilfsantrag führt. Im Hauptantrag, mit dem die Anmelderin unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrt, konnte die Beschwerde hingegen keinen Erfolg haben.

1. Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung nur in den Fällen, die in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG abschließend aufgezählt sind, aufheben und an das Patentamt zurückverweisen, ohne in der Sache selbst zu entscheiden.

Die Anmelderin macht diesbezüglich geltend, das Verfahren vor dem Patentamt leide an einem wesentlichen Mangel (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Die Prüfungsstelle habe die Grundsätze der Verfahrensökonomie verletzt, indem sie nach der Erwidern der Anmelderin vom 29. Juli 2015 auf den einzigen Prüfungsbescheid vom 4. Mai 2015 die Patentanmeldung mit Beschluss vom 17. August 2015 zurückgewiesen habe, ohne der Anmelderin beispielsweise in einem weiteren Prüfungsbescheid Gelegenheit zu geben, auf den Vorschlag der Prüfungsstelle für eine gewährbare Fassung der Patentansprüche zurückzukommen. Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Ein wesentlicher Verfahrensmangel ist nicht festzustellen.

Die Prüfungsstelle hat in dem Prüfungsbescheid die jeweiligen Gegenstände des Vorrichtungsanspruchs 1 und des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 13 als nicht neu gegenüber der Druckschrift DE 10 2010 026 337 A1 (D1) beanstandet, ebenso die Gegenstände der untergeordneten Patentansprüche 2 bis 4. Demgegenüber hat sie die Merkmale der Patentansprüche 5 und 6 als nicht durch den ermittelten Stand der Technik nahegelegt angesehen und der Anmelderin anheimgegeben, entsprechend konkretisierte Patentansprüche einzureichen und die Beschreibung anzupassen.

In ihrer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid hat die Anmelderin dann zwar zu der gerügten mangelnden Patentfähigkeit der unabhängigen Patentansprüche Stellung genommen, jedoch keine geänderten Patentansprüche eingereicht, und darauf auch keinen Hilfsantrag gerichtet, sondern nur mitgeteilt, sie werde gegebenenfalls auf die von der Prüfungsstelle vorgeschlagene gewährbare Anspruchsfassung zurückkommen.

Die Zurückweisung der Anmeldung ohne einen weiteren Prüfungsbescheid bei unveränderter Anspruchslage verletzt die Anmelderin aber weder in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG), noch ist darin eine unökonomische Verfahrensweise der Prüfungsstelle zu sehen. Vielmehr hätte der Anmelderin bewusst sein müssen, dass ohne eine zumindest hilfweise Umstellung der beantragten Patentansprüche eine sofortige Zurückweisung ihrer Anmeldung erfolgen kann. Sie hätte sich daher im Rahmen der ihr obliegenden allgemeinen Pflicht zur Verfahrensförderung (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, Einleitung Rdn. 35) nicht darauf beschränken dürfen, nur ihre gegenteilige Rechtsauffassung in Bezug auf die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Hauptanspruch zu äußern, sondern sie hätte auch – ggf. hilfweise – eine Weiterverfolgung der Anmeldung mit geänderten Patentansprüchen beantragen müssen, um eine sofortige Zurückweisung der Anmeldung auszuschließen. Darauf, dass die Prüfungsstelle vor dem die Anmeldung zurückweisenden Beschluss – nochmals – ihre gegenteilige Rechtsauffassung in Bezug auf den Gegenstand des Hauptanspruchs mitteilen würde, konnte die An-

melderin nicht vertrauen. Hierzu bestand seitens der Prüfungsstelle auch keine Verpflichtung, da der Anmelderin die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte, auf die die Entscheidung gestützt worden ist, bereits in dem Prüfungsbescheid dargelegt worden waren und sie daher auch damit rechnen musste, dass die Prüfungsstelle bei ihrer Rechtsauffassung bleiben würde (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 299 m. N.).

Die Anmelderin bemängelt weiterhin, die Prüfungsstelle habe nach dem Inhalt der Anmeldung nicht umfassend recherchiert. So sei in dem Prüfungsbescheid nur eine einzige Entgeghaltung genannt und zu den untergeordneten, auf den Hauptanspruch rückbezogenen Patentansprüchen 7 bis 12 nicht Stellung genommen und kein Stand der Technik genannt worden.

Aus diesem Vorbringen ergibt sich ebenfalls kein wesentlicher Verfahrensmangel. Der Anmelderin ist zwar insoweit zuzustimmen, dass sich die Recherche nach den Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2004, Abschnitt 3.3.3.2.6, auf die Gegenstände sämtlicher Patentansprüche zu erstrecken hat, was aber lediglich impliziert, dass in dem ersten Prüfungsbescheid zu allen Unteransprüchen Stellung zu nehmen ist, wenn keine Patenterteilung in Aussicht steht.

Nachdem die Prüfungsstelle jedoch für ein Patentbegehren, bei dem die Merkmale der Unteransprüche 5 oder 6 in den Hauptanspruch aufgenommen werden, eine Patenterteilung in Aussicht gestellt hatte, hat sie konsequenterweise die Frage, ob in den weiteren Unteransprüchen 7 bis 12 etwas eigenständig Erfindarisches genannt sein könnte, als nicht relevant dahinstehen lassen.

Da Bescheide im Prüfungsverfahren gemäß den Prüfungsrichtlinien, a. a. O., Abschnitt 3.4, primär der Vorbereitung der Erteilung des Patents nach § 49 PatG oder der Zurückweisung der Anmeldung nach § 48 PatG dienen, hat die Prüfungsstelle somit hinsichtlich des Inhalts des ersten Prüfungsbescheids das von ihr zu erwartenden Mindestmaß erfüllt, indem sie nicht nur die ihrer Einschätzung

nach einer Patenterteilung entgegenstehenden Gesichtspunkte dargelegt sondern auch positive Anregungen zur Überarbeitung der Patentansprüche gegeben hat.

Im Übrigen war es der Anmelderin unbenommen, von den Anregungen der Prüfungsstelle abweichend, die Unteransprüche 7 bis 12 einbeziehende Hilfsanträge zu formulieren oder anderweitig den Anmeldegegenstand vollständig auszuschöpfen. Dies hätte ohne weiteres einen weiteren Prüfungsbescheid nach sich gezogen, der sich dann zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zu den Gegenständen dieser Hilfsanträge hätte äußern müssen.

Die Verfahrensweise der Prüfungsstelle ist allenfalls hinsichtlich des Umfangs der Recherche zu beanstanden, nicht aber bei der Erstellung des ersten Prüfungsbescheids. Es liegt daher kein wesentlicher Mangel vor, der zu einer Aufhebung des angefochtenen Beschlusses aus diesem Grund und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt Anlass gäbe.

2. Weiterhin besteht kein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 3 PatG. Diese kann angeordnet werden, wenn das Verfahren vor der Prüfungsstelle an einem erheblichen Verfahrensfehler leidet und dieser ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl. § 80 Rdn. 22 m. N.). Wie oben dargelegt, ist bereits ein wesentlicher Verfahrensmangel zu verneinen. Soweit die Prüfungsstelle womöglich nach den Gegenständen der Unteransprüche 7 bis 12 nicht recherchiert hat, ist dieser Mangel jedenfalls nicht ursächlich für die Einlegung der Beschwerde. Da die Anmelderin trotz der in dem Prüfungsbescheid erfolgten Beanstandung der fehlenden Neuheit des Patentanspruchs 1 und des Hinweises auf patentfähige Merkmale in den Unteransprüchen 5 und 6 an den ursprünglichen Patentansprüchen festgehalten hat, ist nicht anzunehmen, dass sie ihr Patentbegehren umgestellt hätte, wenn in dem Prüfungsbescheid auch zu den Unteransprüchen 7 bis 12 explizit Stellung genommen worden wäre. Es wäre also auch in diesem Fall der Zurückweisungs-

beschluss wie geschehen ergangen und die Einlegung der Beschwerde hätte sich nicht erübrigt.

**3.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag gilt gegenüber dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend und daher als patentfähig (§ 1 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 3 und 4 PatG):

**3.1** Der Senat legt seiner Entscheidung als Fachmann einen Diplomingenieur (FH) bzw. Master der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der Komponenten elektrisch angetriebener Schienenfahrzeuge entwickelt.

**3.2** Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Juli 2017 lässt sich wie folgt gliedern:

- a Fahrzeug,
- a<sub>1</sub> insbesondere Schienenfahrzeug (10),
- b mit einem während eines Bremsvorgangs in einen Generatorbetrieb schaltbaren Antrieb,
- c dessen bei Generatorbetrieb erzeugter Generatorstrom in einen mit dem Antrieb in Verbindung stehenden elektrischen Bremswiderstand (20) geleitet wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass
- d der Bremswiderstand (20) im Bereich der Fahrzeugaußenhaut (11) schwenkbar gelagert ist
- e und von einer eingeschwenkten Stellung in eine ausgeschwenkte Stellung – und umgekehrt – durch Schwenken bringbar ist,
- f - der Bremswiderstand (20) um ein – in Fahrzeuglängsrichtung gesehen – im Bereich der Mitte des Bremswiderstands (20)

- angeordnetes Schwenklager (200), insbesondere Wippenlager, schwenkbar ist,
- g wodurch wahlweise der – in Fahrzeuglängsrichtung gesehen –
  - g<sub>1</sub> vordere Abschnitt des Bremswiderstands (20)
  - g<sub>2</sub> oder der hintere Abschnitt des Bremswiderstands (20)
- ausgeschwenkt und der jeweils andere Abschnitt eingeschwenkt wird, und
- h - das Fahrzeug eine Steuereinrichtung (40) aufweist,
  - h<sub>1</sub> die bei einem Bremsbetrieb und bei Vorwärtsfahrt ein Ausschwenken des vorderen Abschnitts des Bremswiderstands (20)
  - h<sub>2</sub> sowie bei einem Bremsbetrieb und bei Rückwärtsfahrt ein Ausschwenken des hinteren Abschnitts des Bremswiderstands (20) hervorruft.

**3.3** Aus der Druckschrift DE 198 28 754 A1 (D2) ist hinsichtlich der Erfindung folgendes bekannt: Ein

- a Fahrzeug 1,
  - a<sub>1</sub> insbesondere Schienenfahrzeug (Lokomotive),
  - b mit einem während eines Bremsvorgangs in einen Generatorbetrieb schaltbaren Antrieb (Spalte 1, Zeile 8: Elektrisches Bremsen),
  - c dessen bei Generatorbetrieb erzeugter Generatorstrom in einen mit dem Antrieb in Verbindung stehenden elektrischen Bremswiderstand 2, 3 geleitet wird (Spalte 1, Zeile 6 bis 10; Spalte 3, Zeilen 3 bis 5),
- wobei
- d der Bremswiderstand 2, 3 im Bereich der Fahrzeugaußenhaut 1D (Spalte 2, Zeilen 28 bis 29; Patentanspruch 7) schwenkbar gelagert ist

- e und von einer eingeschwenkten Stellung in eine ausgeschwenkte Stellung – und umgekehrt – durch Schwenken bringbar ist (Figur 1; i. V. m. Spalte 2, Zeilen 49 bis 58).

Weiter mag es bei den am Anmeldetag gängigen Schienenfahrzeugen, bei denen de facto nicht zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt unterschieden wird, nahelegen haben, das Fahrzeug so auszugestalten, dass der Bremswiderstand sowohl im Sinne des Merkmals  $g_1$  an seinem vorderen Ende als auch im Sinne des Merkmals  $g_2$  an seinem hinteren Ende ausgeschwenkt wird.

Anders als in Merkmal f angegeben ist jedoch gemäß Druckschrift D2 kein in der Mitte des Bremswiderstandes angeordnetes Schwenklager vorgesehen, vielmehr ist der Bremswiderstand 2 einseitig, mittels einer Achse 5, am Dach 1D des Fahrzeugs 1 angelenkt (vgl. Figur 1).

Weiter mögen die temperaturgesteuerten Bauelemente 6 gemäß Druckschrift D2 eine Steuereinrichtung darstellen, durch die der Bremswiderstand 5 aus- und wieder eingeschwenkt wird, in der Druckschrift D2 ist aber nicht angegeben, dass dies entsprechend den Angaben in den Merkmalen  $h_1$  sowie  $h_2$  in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung erfolgen würde.

Auch der von der Prüfungsstelle entgegengehaltenen Druckschrift DE 10 2010 026 337 A1 (D1) ist nichts zu entnehmen, was eine Ausgestaltung gemäß den Merkmalen f, g oder h vorwegnehmen oder nahelegen würde.

Nachdem die Anmelderin auch die Beschreibung entsprechend den Änderungen an den Patentansprüchen überarbeitet hat, so dass sie den an sie zu stellenden Anforderungen genügt, war dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stattzugeben und antragsgemäß ein Patent zu erteilen.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde **nicht zugelassen** hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

J. Müller

Matter

Ko