



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 36/13

Verkündet am
9. Februar 2017

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 050 332.3

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F24J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juni 2013 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für F24J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juni 2013 gegen die am 13. Mai 2011 unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität vom 11. Februar 2011 (Aktenzeichen 10 2011 000 667.2) angemeldete und am 16. August 2012 offengelegte Patentanmeldung 10 2011 050 332.3 mit der Bezeichnung

„Energiewandlerkonzentratorsystem“

hat der Beschwerdeführer am 6. August 2013 Beschwerde eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der Beschwerdeführer neue Ansprüche 1 bis 9 eingereicht, die, zusammen mit der Beschreibung S. 1 bis 15 vom 6. Mai 2014 und Zeichnungen (Fig. 1a bis c und Fig. 2) gemäß Offenlegungsschrift, die bisherigen Unterlagen ersetzen sollen.

Er führt im Wesentlichen dazu aus, dass nach seiner Auffassung durch die o. g. überarbeiteten Ansprüche sowie Beschreibungsunterlagen ein neuartiges Energiewandler-Konzentrator-System beansprucht werde, das aus dem Stand der Technik weder bekannt, noch für den Fachmann nahegelegt sei.

Der Beschwerdeführer hat beantragt,

- den Beschluss der Prüfungsstelle für F24J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juni 2013 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
- Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 9. Februar 2017
- Beschreibung Seiten 1 bis 15 vom 6. Mai 2014, eingegangen am 7. Mai 2014,
- Zeichnungen (Fig. 1a bis c und Fig. 2) gemäß Offenlegungsschrift.

Im Verfahren sind folgende Entgegenhaltungen:

- E1 US 2010/0122721 A1
- E2 WO 2011/010940 A1
- E3 US 4,473,065
- E4 DD 256 746 A1
- E5 US 2010/0108121 A1

II.

1) Die fristgerecht eingelegte und auch zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

2) Der Anspruch 1 wird für die weitere Erörterung wie folgt gegliedert:

- a) Energiewandler-Konzentrator-System für die Anordnung in einer Fassade und
- b) zur direkten Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische und thermische Energie,
- c) enthaltend mehrere konzentrierende Optiken in Form einer transparenten Kugel oder Hohlkugel aus Glas oder organischem Glas,
- d) wobei jeder konzentrierenden Optik eine Abdeckplatte, ein Halterahmen, eine Bodenplatte und ein Nachführsystem, zugeordnet ist,
- e) wobei das Nachführsystem das mit dem Sonnenlauf wandernde konzentrierte Sonnenlicht gerichtet empfängt,
- f) wobei an dem Nachführsystem ein Energiewandler angeordnet ist,
- g) wobei die Abdeckplatten vor, also an der der einfallenden Strahlung zugewandten Seite, der zugeordneten konzentrierenden Optik angeordnet ist
- h) und von dem Halterahmen gehalten wird,
- i) wobei die konzentrierenden Optiken jeweils in einem Innenraum angeordnet sind, der von dem zugeordneten Halterahmen, der Abdeckplatte und der Bodenplatte gebildet ist,
- j) und wobei die konzentrierende Optik an ihrer dem Energiewandler zugewandten Seite mindestens einen selektiven Filter aufweist, welcher derart ausgebildet [ist], dass er für Licht aus einem Blickwinkelbereich, aus welchem konzentriertes Sonnenlicht einfällt, transparent ist und Licht außerhalb dieses Blickwinkelbereichs reflektiert,
- k) damit eingetretenes Licht am Wiederaustritt gehindert wird und im weiteren
- l) das durch Rekombination in der Solarzelle erzeugte Licht reflektiert wird, damit es von dem Absorbermodul ausgenutzt werden kann.

Wegen der dem Anspruch 1 nachgeordneten Ansprüche 2 bis 9 sowie wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

3) Für den Erfindungsgegenstand zuständig ist ein Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von thermischen und photovoltaischen Solaranlagen und deren mechanischen Komponenten.

4) Der geltende **Anspruch 1** ist zulässig, da ursprünglich offenbart:

Die Merkmale a und b und f gehen aus dem ursprünglichen Anspruch 1, die Verwendung für die Fassade (Merkmal a) dabei aus S. 1, Abs. 3, Z. 4 sowie S. 4, Abs. 2, Z. 8 hervor.

Das Merkmal c ist im ursprünglichen Anspruch 3 offenbart, Merkmal d im Anspruch 8, Merkmal e im Anspruch 16.

Die Merkmale g) und h) gehen aus der ursprünglichen Beschreibung, dortige Seite 4, Z. 9 bis 11 hervor; Merkmal i) ist dem ursprünglichem Anspruch 11 entnehmbar die Merkmale j) bis l) sind auf der ursprünglichen Seite 3, dortige Z. 7 bis 15, offenbart.

Die jeweiligen Gegenstände der **Unteransprüche 2 bis 8** gehen hervor aus den ursprünglichen Ansprüchen 9, 12, 14, 17, 18, 20 bzw. 21.

Der Gegenstand des **Unteranspruchs 9** ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen in der Beschreibung auf Seite 7, Abs. 1, Z. 18 bis 23, offenbart.

5) Eine Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Absatz 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 wesentliche Änderung des Patentbegehrens (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79 Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn das geltende Patentbegehren beschränkt das im Prüfungsverfahren beanspruchte Energiewandler-Konzentrator-System u. a. durch die zusätzlichen Merkmale j) bis l), die der Beschreibung entnommen sind.

Zu diesen Merkmalen j) bis l) konnte die Prüfungsstelle daher bisher nicht sachlich Stellung nehmen.

Auch steht der bisher im Verfahren befindliche Stand der Technik einem Energiewandler-Konzentrator-System mit diesen zusätzlichen Merkmalen nicht entgegen. Denn soweit in den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen Energiewandler-Konzentrator-Systeme aufgezeigt werden, geht aus diesen zumindest keine Anregung für ein System mit den Merkmalen j) bis l) hervor.

Aus diesen beiden Gründen kann der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das geltende Patentbegehren angesehen werden, und es ist eine Nachrecherche erforderlich.

Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach dem geltenden Anspruch 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache war daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückzuverweisen.

III. 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.

Ganzenmüller

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me