



# BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 1/19

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 022 902.9**

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 2. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie des Richters Dr.-Ing. Baumgart und der Richterinnen Kriener und Dipl.-Ing. Univ. Peters beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C des Deutschen Patent- und Markenamts vom

10. August 2009 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 10 vom 22. Januar 2022, eingegangen mit Schriftsatz vom 28. Januar 2022,
- ursprüngliche Beschreibungsseiten 1 bis 3, 6 und 8 bis 10 vom 15. Mai 2006,
- Beschreibungsseiten 4, 4a, 4b, 5 und 7 vom 22. Januar 2022, eingegangen mit Schriftsatz vom 28. Januar 2022,
- ursprüngliche Figuren 1 bis 3, 4a, 4b und 4c vom 15. Mai 2006.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 15. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen, dort mit dem Aktenzeichen 10 2006 022 902.9 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

**„Fahrbares Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen,  
insbesondere zur Asphalt- und/oder Fugenreparatur“.**

Sie ist eine Zusatzanmeldung gemäß § 16 a.F. PatG (gültig bis 31. März 2014) zum Hauptpatent 10 2006 015 179, das am 7. April 2021 rechtskräftig erteilt worden ist und noch besteht.

Mit dem angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C vom 10. August 2009, der gemäß Empfangsbekanntnis am 25. August 2009 zugestellt

worden ist, wurde die Zusatzanmeldung aus Gründen des Erstbescheides vom 11. Januar 2007 zurückgewiesen. Gegen den Zurückweisungsbeschluss wendet sich der Anmelder mit seiner am 20. September 2009 beim DPMA eingegangenen Beschwerde.

In ihrem Erstbescheid vom 11. Januar 2007 hat die Prüfungsstelle sinngemäß ausgeführt, dass der Gegenstand des eingereichten Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber der Lehre der Druckschrift

**E1** DE 39 04 908 A1

sei und er zudem durch die Druckschriften

**E2** US 6 935 331 B2 und

**E3** US 6 439 806 B1

nahegelegt sei. Auch die Maßnahmen nach den Unteransprüchen 2 bis 10 seien entweder aus dem aufgedeckten Stand der Technik bekannt oder durch ihn und aufgrund des Fachwissens des Fachmanns und seiner handwerklichen Fähigkeiten nahegelegt, wozu noch auf die Druckschrift

**E4** US 4 159 877 A

verwiesen worden ist. Die Erteilung eines Patents mit den vorliegenden Unterlagen sei daher nicht möglich.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat der Anmelder mit seinem Schriftsatz vom 31. Januar 2014 zum einen beantragt, das Beschwerdeverfahren der Zusatzanmeldung bis zur endgültigen Entscheidung über die Hauptanmeldung auszusetzen. Zum anderen hat er dort angekündigt, nach Wiederaufnahme dieses Beschwerdeverfahrens u.a. folgenden Antrag zu stellen:

- Erteilung eines Patents auf Grundlage des Hauptantrags mit neuem Patentanspruch 1 vom 31. Januar 2014 und den ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 10.

Der damals zuständige 10. Technische Beschwerdesenat hat in seinem Beschluss vom 17. November 2015 die Aussetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bis zur bestandskräftigen Erledigung der Hauptanmeldung 10 2006 015 179.8 beschlossen. Nach rechtskräftiger Erteilung des Patents auf die Hauptanmeldung, die am 7. April 2021 wirksam geworden ist, hat der jetzt zuständige 9. Technische Beschwerdesenat mit Beschluss vom 29. November 2021 das Beschwerdeverfahren wiederaufgenommen.

In seinem Zwischenbescheid vom 16. Dezember 2021 hat der Senat ausgeführt, dass er in Betracht ziehe, der Beschwerde vom 20. September 2009 stattzugeben, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C des DPMA vom 10. August 2009 aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des mit der Eingabe vom 31. Januar 2014 angekündigten Hauptantrags zu erteilen. Er hat darüber hinaus im Einzelnen angegeben, welche Änderungen in den Unterlagen, die gemäß dem in Rede stehenden Hauptantrag einer Erteilung zugrunde liegen könnten, erforderlich seien, damit diese Unterlagen für eine Patenterteilung geeignet seien.

Mit seinem Schriftsatz vom 22. Januar 2022 hat der Anmelder per Fax neue Unterlagen mit den geforderten Änderungen eingereicht, die mit der Eingabe vom 28. Januar 2022 auch im Original nachgereicht worden sind, und zudem darum gebeten, „die Prüfung nunmehr fortzusetzen“. Sinngemäß ist damit zuletzt beantragt worden,

- den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C des DPMA vom 10. August 2009 aufzuheben und
- ein Patent auf Grundlage der folgenden Unterlagen
  - o Patentansprüche 1 bis 10 vom 22. Januar 2022, eingegangen mit Schriftsatz vom 28. Januar 2022,

- ursprüngliche Beschreibungsseiten 1 bis 3, 6 und 8 bis 10 vom 15. Mai 2006,
- Beschreibungsseiten 4, 4a, 4b, 5 und 7 vom 22. Januar 2022, eingegangen mit Schriftsatz vom 28. Januar 2022,
- ursprüngliche Figuren 1 bis 3, 4a, 4b und 4c vom 15. Mai 2006 zu erteilen.

Mit dem Beschwerdeschriftsatz vom 20. September 2009 hat der Beschwerdeführer darüber hinaus die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs beantragt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Fahrbares Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen, insbesondere zur Asphalt- und/oder Fugenreparatur, welches aufweist:

- einen auf einem einachsigen Fahrgestell (F) angeordneten mit Deckel (D) verschließbaren Behälter (B) mit einem Auslass (A), welcher ein erstes Material enthält,
- ein im Deckel (D) des Behälters (B) einbringbares Gefäß (T), welches ein zweites Material enthält,
- eine am Fahrgestell (F) gelagerte Führungsstange (S),
- einen auf dem Fahrgestell (F) angeordneten Brennstoff-Vorratsbehälter (BV), an welchem mittels Gaszuleitung ein Brenner (BR) zum Warmhalten des ersten Materials im Behälter (B) oder zum Erhitzen des zweiten Materials im Gefäß (T) angeschlossen ist und
- einen auf dem Fahrgestell (F) angeordneten Motor (M) zum Antrieb eines im Behälter (B) angeordneten Rührwerks (RW), so dass durch den Benutzer bei geöffnetem Auslass (A) ein Materialausfluss aus dem Behälter (B) auf die Oberfläche bewirkt und durch den Benutzer das zweite Material aufgebracht wird.

Zum Wortlaut der auf den Hauptanspruch zumindest mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10 sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde gegen die sich auf § 48 PatG stützende Zurückweisung der Anmeldung ist form- und fristgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 PatG, § 6 PatKostG). In der Sache hat sie auch Erfolg.

2. Die Erfindung betrifft ein fahrbares Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen, insbesondere zur Asphalt- und/oder Fugenreparatur, vgl. Abs. [0001] der mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen identischen Offenlegungsschrift DE 10 2006 022 902 A1 zur Streitmeldung – im Weiteren mit OS kurzbezeichnet.

In der Beschreibungseinleitung wird dort weiter ausgeführt, dass Vergussmaschinen zum Ausbessern von Fahrbahnrisen, Schadstellen, Fugen und Mittelnähten seit langem bekannt seien. So gäbe es kombinierte Verguss-/Abstreumaschinen, wie sie beispielsweise aus dem Gebrauchsmuster DE 84 11 756 U1 bekannt sei. Es könne auch eine von der Vergussmaschine separate Abstreumaschine vorgesehen werden. Die getrennte Arbeitsweise mit einer separaten Vergussmaschine und Abstreuvorrichtung hätte den großen Vorteil, dass die Bedienperson beim Ausfüllen der Risse und Fugen den Vergussmassestreifen stets beobachten könne und dadurch in der Lage sei, einwandfreie Arbeit zu liefern, vgl. Abs. [0002] und [0003] der OS.

Auch aus den Druckschriften des Anmelders DE 36 19 328 A1, DE 89 00 929 U1 und

**E5** DE 89 11 259 U1

seien verschiedene Vorrichtungen zum Vergießen von Fugen und Rissen in Straßendecken bekannt. Erstgenannte zeige eine Vorrichtung, die sich durch die Beweglichkeit eines hängend angebrachten Ziehschuhs jeder Unebenheit in der Straßendecke anpasse. In Weiterbildung dazu sei aus der zweiten Druckschrift ein beheizbares Vergussgerät bekannt, bei dem auf einem einachsigen Wagen mit Führungsstange ein Vergusstrichter und eine Gasflasche zu dessen Beheizung angeordnet seien und der Auslauf über eine Betätigung an der Führungsstange regelbar sei. In erneuter Weiterbildung hierzu sei aus der Druckschrift **E5** ein einachsiger fahrbarer Schmelzkoher für thermoelastische Vergussmasse zum direkten Vergießen von Fugen oder Rissen in Straßendecken bekannt, mit einem Vergussmassebehälter und einer Gasflasche und mit einem im Vergussmassebehälter befindlichen Kessel, der von wenigstens einem Gasbrenner von unten beheizt werde und dessen Auslass von der Bedienungsseite des Wagens her zu öffnen bzw. zu verschließen sei, vgl. Abs. [0004] bis [0006] der OS.

Jedoch fehle in der Praxis ein kostengünstiges Gerät, welches für eine schnelle und dauerhafte Asphalt- und Fugenreparatur von Oberflächen geeignet sei. Der Erfindung liegt gegenüber den bekannten verfahrbaren Vorrichtungen die Aufgabe zugrunde, diese derart weiterzuentwickeln, dass dem Benutzer ein einfach zu handhabendes Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen, insbesondere zur Asphalt- und/oder Fugenreparatur, zur Verfügung gestellt werde, vgl. Abs. [0007] und [0008] der OS.

**3.** Als Durchschnittsfachmann ist zum Verständnis des Streitgegenstands und zur Bewertung des Standes der Technik ein Maschinenbauingenieur anzusehen, der seit mehreren Jahren in der Entwicklung und Konstruktion von Straßenbaumaschinen tätig ist und auf diesem Gebiet auch das spezielle technische Gebiet der Geräte zur Asphalt- und Fugenreparatur bearbeitet.

**4.** Zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1

**4.1** Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind, vgl. BGH, GRUR 2012 1124 – Polymerschaum.

Zur leichteren Bezugnahme ist der geltende Patentanspruch 1 nachfolgend in einer strukturierten Merkmalsgliederung wiedergegeben. Die Änderungen gegenüber dem ursprünglich angemeldeten Patentanspruch 1 sind mit Durch- und Unterstreichungen deutlich gemacht.

**M1** Fahrbares Gerät

**M1.1** zum Aufbringen von Material auf Oberflächen,

**M1.2** insbesondere zur Asphalt- und/oder Fugenreparatur,

welches aufweist:

**M2** einen auf einem einachsigen Fahrgestell (F) angeordneten Behälter (B),

**M2.1** welcher ein erstes Material enthält,

**M2.2** ~~offen oder~~ mit Deckel (D) verschließbar,

**M2.3** mit einem Auslass (A),

**M3** ein Gefäß (T),

**M3.1** welches ein zweites Material enthält und

**M3.2** im Deckel des Behälters (B) einbringbar ~~oder am Behälter-  
angeordnet oder im Behälter einbringbar~~ ist, und

**M4** eine am Fahrgestell (F) gelagerte Führungsstange (S),

**M5** einen auf dem Fahrgestell (F) angeordneten Brennstoff-Vorratsbehälter (BV),

- M5.1** an welchem mittels Gaszuleitung ein Brenner (BR) angeschlossen ist
- M5.2a** zum Warmhalten des ersten Materials im Behälter (B)  
oder
- M5.2b** zum Erhitzen des zweiten Materials im Gefäß (T) und
- M6** einen auf dem Fahrgestell (F) angeordneten Motor (M),
- M6.1** zum Antrieb eines im Behälter (B) angeordneten Rührwerks (RW),
- so dass durch den Benutzer
- M7.1v** bei geöffnetem Auslass (A) ein Materialausfluss aus dem Behälter (B) auf die Oberfläche bewirkt und
- M7.2v** durch den Benutzer das zweite Material aufgebracht wird.

Die Aufgabe, nämlich das Bereitstellen eines einfach handhabbaren Geräts zum Aufbringen von Material auf Oberflächen, wird nach der OS gelöst durch ein fahrbares Gerät entsprechend Merkmal M1, das nach Merkmal M1.1 dazu geeignet ist, Material auf Oberflächen aufzubringen, und weiter ausgebildet ist, wie mit den Merkmalsgruppen M2 bis M6 angegeben. Die mit Merkmal M1.2 angegebene Verwendung bei der Asphalt- und/oder Fugenreparatur ist lediglich fakultativ und beschränkt die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 daher nicht weiter. Vielmehr sind der Offenlegungsschrift

**E6** DE 10 2006 015 179 A1

zur Hauptanmeldung, zu der die vorliegende Anmeldung Zusatz nach § 16 a.F. PatG ist, weitere Einsatzgebiete für Geräte zum Aufbringen von Material auf Oberflächen zu entnehmen. Dies ist insofern zu berücksichtigen, als zum Gegenstand der Zusatzanmeldung neben den in ihr offenbarten Merkmalen auch

die Merkmale der in Bezug genommenen Hauptanmeldung gehören, vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 11. Auflage, § 16, Rdn. 13.

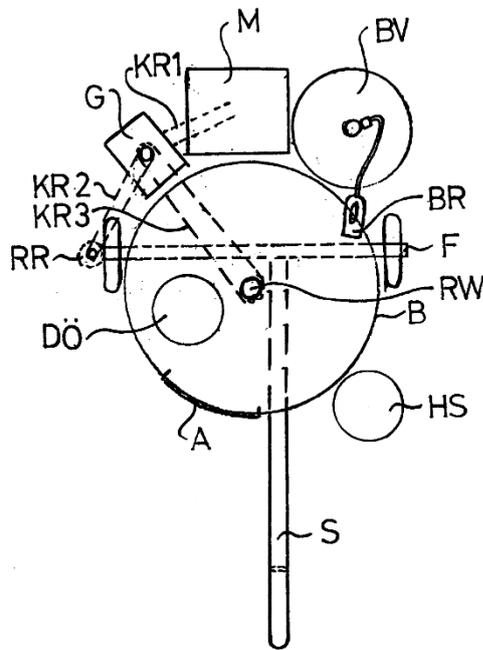


Abb. 1: Figur 1 der OS

Das fahrbare Gerät weist ein einachsiges Fahrgestell auf, auf dem gemäß den Merkmalen M2, M5 und M6 ein Behälter, ein Brennstoff-Vorratsbehälter und ein Motor angeordnet sind, und an dem gemäß Merkmal M4 eine Führungsstange gelagert ist, vgl. vorstehend eingeblendete Abb. 1 und Fig. 2 der OS. Durch die Angaben „fahrbares Gerät“ und „einachsiges Fahrgestell“ liest der Fachmann das Vorhandensein von Rädern mit, wie sie auch dem Ausführungsbeispiel zu entnehmen sind, vgl. Abs. [0021] und Abb. 1 und Fig. 2 der OS. Den genannten Figuren und den zu diesem Ausführungsbeispiel gehörenden Abs. [0021] bis [0027] der OS sind zwar beispielhaft die Anordnung der genannten Bauteile und deren jeweilige körperliche Ausgestaltung zu entnehmen, darauf ist der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch nicht beschränkt, vielmehr wird der detaillierte Aufbau des Geräts ins Belieben des Fachmanns gestellt. Denn allein aus Ausführungsbeispielen darf nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs

geschlossen werden, als dessen Wortlaut für sich genommen nahelegt, vgl. BGH, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe.

Der Behälter des Merkmals M2 hat nach den Merkmalen M2.2 und M2.3 einen Auslass und ist mit einem Deckel verschließbar, darüber hinaus wird durch Merkmal M6.1 angegeben, dass im Behälter ein Rührwerk angeordnet ist. Für den Auslass ist in Abs. [0023] der OS beispielhaft eine Ausbildung als Einsteckblech mit einem Handgriff oder als verriegelbare Türe angegeben, die jeweils über ein Betätigungsgestänge von der Bedienseite des Fahrgestells her geöffnet und verschlossen werden können. Merkmal M2.2 schreibt zwar lediglich die Eignung des Behälters vor, mit Deckel verschließbar zu sein, durch die Festlegung im Merkmal M3.2, dass das mit Merkmal M3 eingeführte Gefäß in dem Deckel des Behälters einbringbar ist, muss dieser jedoch zwangsläufig einen Deckel aufweisen, damit Merkmal M3.2 erfüllt werden kann.

Merkmal M2.1 legt für den Behälter darüber hinaus fest, dass er ein erstes Material enthält. Dieses Material ist gemäß den Merkmalen M7.1<sub>v</sub> i.V.m. der Eignung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Merkmal M1.1 dasjenige, das auf der Oberfläche aufgebracht werden soll. Es kann sich dabei um eine Heißvergussmasse in Form einer Mischung aus Splitt und Bitumen handeln, vgl. Abs. [0010] und [0028] der OS; aber auch Materialien wie Schlämme oder Unkrautvernichtungsmittel entsprechend den Abs. [0046] oder [0047] der Druckschrift **E6** sind nicht ausgeschlossen.

Gemäß Merkmal M3 weist das Gerät auch ein Gefäß auf, das ein zweites Material enthält (Merkmal M3.1) und das im Deckel des Behälters einbringbar ist (Merkmal M3.2). Die detaillierte Ausbildung des Gefäßes und wie es genau im Deckel einbringbar ist, obliegt erneut dem Fachmann, allerdings bedingt die Eignung, in den Behälterdeckel einbringbar zu sein, dass es auch aus dem Deckel herausnehmbar gestaltet sein muss. Bei dem zweiten Material kann es sich ebenfalls um Heißvergussmasse handeln, beispielsweise in Form einer Mischung

von Asphaltaufbruchmaterial, Fräsgut und Heißbitumen, das darüber hinaus gemäß Merkmal M7.2<sub>v</sub> durch den Benutzer des fahrbaren Geräts aufgebracht werden soll, vgl. Abs. [0010] und [0028] der OS.

In Ermangelung eines anderslautenden Bezugs – wie beispielsweise ein „oder“ – ist dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 in der geltenden Anspruchsfassung zu entnehmen, dass beim beanspruchten Gerät der Behälter ein erstes Material enthält und gleichzeitig das Gefäß ein zweites Material enthält, Merkmal M2.1 und Merkmal M3.1 also gemeinsam vorliegen. Demnach sind zwei Behältnisse in ihrer jeweiligen Ausgestaltung zur gemeinsamen Bevorratung von Material vorgesehen.

Gemäß Merkmal M4 weist das fahrbare Gerät auch eine am Fahrgestell gelagerte Führungsstange auf, die entsprechend ihrer Funktionsangabe zum Führen des Geräts durch die Bedienperson hergerichtet ist, vgl. Abb. 1 und Abs. [0005] der OS.

Mit Merkmalsgruppe M5 ist in den Merkmalen M5 und M5.1 angegeben, dass das Gerät auch einen vom Behälter B und dem Gefäß T zu unterscheidenden Brennstoff-Vorratsbehälter und einen Brenner aufweist, der mittels einer Gaszuleitung an den Brennstoff-Vorratsbehälter angeschlossen ist. Dem Brenner sind zwei alternative Funktionen zugewiesen: zum einen nach Merkmal M5.2a das Warmhalten des ersten Materials im Behälter B und zum anderen nach Merkmal M5.2b das Erhitzen des zweiten Materials im Gefäß T. Wie Brennstoffbehälter und Brenner ausgebildet und im Verhältnis zum Behälter B und dem Gefäß T angeordnet sind, um die genannten Funktionen erfüllen zu können, bleibt erneut dem Fachmann überlassen.

Schließlich weist das Gerät nach Merkmal M6 einen Motor auf, der zum Antrieb eines im Behälter angeordneten Rührwerks hergerichtet ist, wie Merkmal M6.1 vorschreibt. Weitere Einheiten, die mit der vom Motor erzeugten Energie angetrieben werden können wie Räder und dafür erforderliche Bauteile wie Getriebe,

sind für das Gerät nach Patentanspruch 1 noch nicht vorgeschrieben, vgl. Abs. [0011], [0012] und [0021] der OS.

Schließlich sind durch die Verfahrensmerkmale M7.1<sub>v</sub> und M7.2<sub>v</sub> die Verfahrensschritte angegeben, die ein Benutzer des Geräts mit demselben durchführt. Sie wirken für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in dessen Kategorie als Erzeugnisanspruch jedoch nur insoweit einschränkend, als der durch die das Erzeugnis kennzeichnenden Merkmalsgruppen M1 bis M6 beschriebene Gegenstand für die Durchführung dieser Verfahrensschritte geeignet sein muss. Im Einzelnen soll durch den Benutzer mit dem Gerät nach dem Patentanspruch 1 gemäß den Verfahrensschritten M7.1<sub>v</sub> und M7.2<sub>v</sub> bei geöffnetem Auslass ein Materialausfluss aus dem Behälter auf die Oberfläche bewirkt und durch den Benutzer das zweite Material aufgebracht werden. Daraus folgt für das das zweite Material enthaltende Gefäß T auch, dass es für die händische Handhabung, die sich aus den das Gefäß betreffenden Merkmalen erschließt, geeignet sein muss.

**4.2** Die Änderungen, die zum geltenden Patentanspruch 1 geführt haben, sind zulässig, da dessen Gegenstand bereits den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen zu entnehmen war (§ 38 PatG).

In den Merkmalen M2.2 und M3.2 wurden jeweils im ursprünglichen Anspruch 1 alternativ angeführte Ausbildungen des Behälters bzw. der Anordnung des Gefäßes des fahrbaren Geräts gestrichen, so dass jeweils nur eine mögliche Ausgestaltung im Patentanspruch 1 verbleibt. Derartige Streichungen sind zweifellos zulässig.

Des Weiteren wurde das fahrbare Gerät nach geltendem Patentanspruch 1 dahingehend konkretisiert, dass im Behälter ein erstes Material und im Gefäß ein zweites Material enthalten sind, wobei der Brenner des fahrbaren Geräts zum Warmhalten des ersten Materials im Behälter oder zum Erhitzen des zweiten Materials im Gefäß geeignet ist. Und schließlich wurde das Verfahrensmerkmal ergänzt, dass durch den Benutzer das zweite Material aufgebracht wird. In Abs.

[0013] der OS – auf die hier verwiesen werden kann, weil sie mit den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen identisch ist – ist angegeben, dass durch den Brenner Heißvergussmasse im Gefäß erhitzt und im Behälter warmgehalten wird. Die Heißvergussmasse qualifiziert sich dabei durch ihr Vorhandensein im Behälter bzw. im Gefäß als erstes bzw. zweites Material. In Abs. [0028] der OS wird das Verfahren erläutert, das der Benutzer mit dem fahrbaren Gerät nach Patentanspruch 1 durchführt. Dem Fachmann erschließt sich insbesondere aus den letzten drei Sätzen des genannten Absatzes, dass das erste und das zweite Material gleichzeitig am Gerät in ihren jeweiligen Behältnissen bevorratet sein müssen. Dort ist nämlich angegeben, dass (erst) durch Öffnen des Auslasses, der nach Merkmal M2.3 am Behälter vorhanden ist, die Mischung (das erste Material) auf die Oberfläche aufgebracht wird, wie es auch Merkmal M7.1<sub>v</sub> vorschreibt. Anschließend kann der Randbereich nach Herausnehmen des Gefäßes aus der Öffnung ÖD des Deckels D und Ausgießen der Mischung (das zweite Material) in den Verguss-Schlitten SC durch Ziehen des am Gefäß T gelagerten Verguss-Schlittens SC am Stiel ST abgezogen werden. Ein derartiger Ablauf wäre nicht möglich, wenn nicht sowohl im Behälter als auch im Gefäß das entsprechende Material vorhanden wäre. Der in Rede stehenden Textstelle entnimmt der Fachmann auch, dass durch den Benutzer das zweite Material aufgebracht wird. Demnach ist in den ursprünglichen Unterlagen bereits ein fahrbares Gerät offenbart, mit einem ersten Material im Behälter (Merkmal M2.1) und einem zweiten Material im Gefäß (Merkmal M3.1) und den anderen damit in Zusammenhang stehenden Merkmalen M5.2a, M5.2b sowie M7.2<sub>v</sub>.

**4.3** Der offensichtlich gewerblich anwendbare und für eine Ausführung durch den Fachmann auch ausreichend offenbarte Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist neu (§ 3 PatG). Er beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG) und erfüllt damit die gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen.

**4.3.1** Kein im Verfahren befindlicher Stand der Technik zeigt ein fahrbares Gerät mit allen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1.

Die Offenlegungsschrift der Hauptanmeldung, die Druckschrift **E6**, ist nachveröffentlicht und zählt daher gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG zum Stand der Technik, vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 11. Auflage, § 16, Rdn. 11. Aus ihr sind verschiedene fahrbare Geräte zum Aufbringen von Material auf Oberflächen bekannt. Allen Ausgestaltungen gemein ist, dass sie jeweils ein Fahrgestell F, das auch einachsrig sein kann, zumindest einen ein Material enthaltenden Behälter B mit einem Auslass A und eine am Fahrgestell F gelagerte Führungsstange S aufweisen, vgl. Ansprüche 1 bis 4. Bei allen kann jeweils auch ein Brennstoff-Vorratsbehälter BV gemäß den Merkmalen M5 und M5.1 vorgesehen sein, vgl. Anspruch 18, Fig. 5a sowie Abs. [0054]. Darüber hinaus kann bei dem Gerät in der Ausführungsform nach Patentanspruch 3 noch ein zweiter Behälter am Fahrgestell F angeordnet sein, vgl. Anspruch 15 sowie Fig. 3b. Bei der Ausgestaltungsform nach Patentanspruch 4 ist im Behälter B ein Rührwerk RW angeordnet, das von einem auf dem Fahrgestell F angeordneten Motor M angetrieben wird, vgl. auch Fig. 6a bis 6c.

Keines der fahrbaren Geräte nach der Lehre der Druckschrift **E6** weist jedoch ein Gefäß auf, das entsprechend der Merkmalsgruppe M3 nach geltendem Patentanspruch 1 ausgebildet ist.

Aus der Druckschrift **E1** ist ein Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen gemäß Merkmalsgruppe M1 bekannt, sogar auch zur Asphalt- und/oder Fugenreparatur, vgl. Bezeichnung und Anspruch 1. Dieses weist einen auf einem Fahrgestell, das allerdings nicht einachsrig ist, angeordneten Behälter 6 mit einem Auslass 44 auf, welcher ein erstes Material enthält und mit einem Deckel verschließbar ist, vgl. Ansprüche 1 und 2 sowie nachstehend eingeblendete Abb. 2. Damit ist das Gerät abgesehen von der Einachsrigkeit des Fahrgestells auch nach Merkmalsgruppe M2 ausgebildet.

Darüber hinaus weist es eine am Fahrgestell angeordnete Führungsstange, einen auf dem Fahrgestell in der Halterung 40 angeordneten Brennstoff-Vorratsbehälter und auch einen dort angeordneten Motor zum Antrieb eines im Behälter angeordneten Rührwerks 14 auf, wie es die Merkmale M4, M5, M6 und M6.1 vorschreiben, vgl. Anspruch 1, Abb. 2, Fig. 2 sowie Spalte 3, Zeilen 36-39.

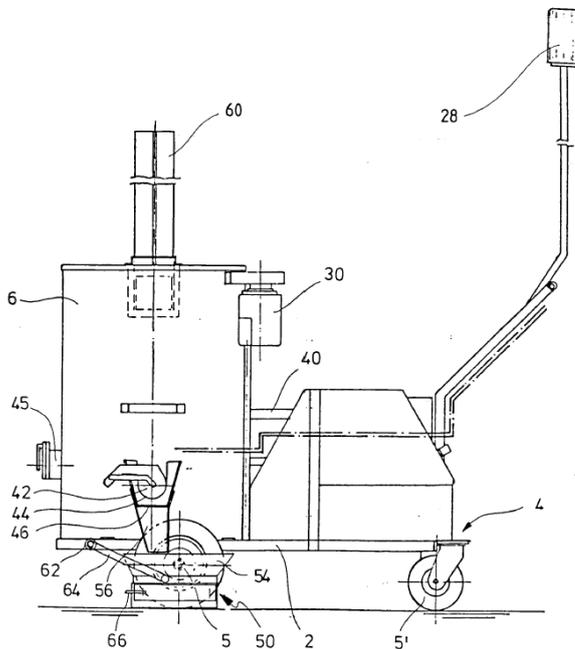


Abb. 2: Figur 1 der Druckschrift **E1**

Auch die weiteren Merkmale M5.1 und M5.2a der Merkmalsgruppe M5 werden dahingehend erfüllt, dass an dem Brennstoff-Vorratsbehälter mittel Gaszuleitung ein Brenner 10 zum Warmhalten des ersten Materials im Behälter 6 angeschlossen ist, vgl. Spalte 2, Zeile 68 bis Spalte 3, Zeile 4. Merkmal 7.1v entsprechend wird durch den Benutzer bei geöffnetem Auslass 44 ein Materialfluss aus dem Behälter 6 auf die Oberfläche bewirkt, vgl. Abb. 2 und Spalte 4, Zeilen 19-35.

Allerdings weist auch das Gerät nach der Druckschrift **E1** kein Gefäß gemäß Merkmalsgruppe M2 auf, welches ein zweites Material enthält.

Die Druckschriften **E3** und **E4** zeigen ebenfalls jeweils fahrbare Geräte zum Aufbringen von Material auf Oberflächen gemäß Merkmalsgruppe M1, vgl. nachfolgend eingblendete Abb. 3 sowie Spalte 1, Zeilen 6-10 in der **E3** und ebenfalls nachfolgend abgedruckte Abb. 4 sowie Abstract und Spalte 1, Zeilen 7-13 in der **E4**.

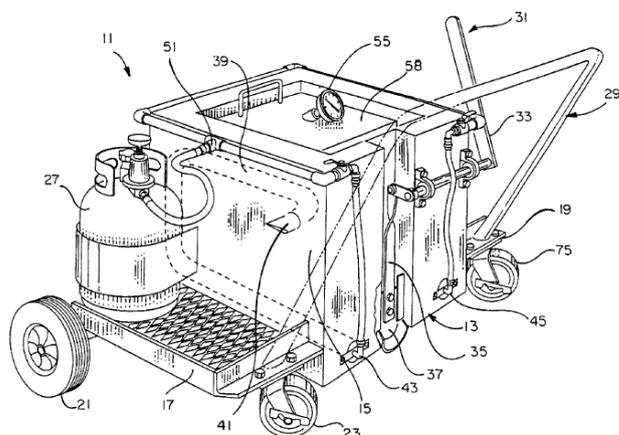


Abb. 3: Fig. 1 der Druckschrift **E3**

Das Gerät der Druckschrift **E3** weist weiterhin eine am Fahrgestell gelagerte Führungsstange 29 und einen auf diesem gelagerten Brennstoff-Vorratsbehälter 27 auf, an dem mittels Gaszuleitung ein Brenner 43 zum Warmhalten oder Erhitzen des Materials im Gefäß 59 angeschlossen ist, vgl. erneut Abb. 3.

Dieses Gerät weist auch einen auf dem Fahrgestell angeordneten Behälter 13 und ein Gefäß 59 auf, die jedoch nicht so ausgebildet sind, wie von den Merkmalsgruppen M2 und M3 vorgeschrieben ist. Denn zwar ist das Gefäß 59 in dem Behälter 13 aufgenommen, jedoch enthält nur das Gefäß 59 („containment chamber“) überhaupt ein Material 101, ein weiteres Material i.S.d. Patentanspruchs 1 gibt es nicht. Der Behälter 13 („insulated heating chamber“) bildet hingegen eine gedämmte Kammer, in der das mit Deckel 53 verschließbare Gefäß 59 untergebracht ist, vgl. neben Abb. 3 noch Fig. 2 und 6 sowie Spalte 5, Zeilen 50-63.

Gleiches gilt für das Gerät nach Druckschrift **E4**, das zwar die Merkmalsgruppen M5 und M6 mit Brennstoff-Vorratsbehälter 43, Brenner 18, Motor 61 und Rührwerk 21 aufweist, vgl. neben folgender Abb. 4 auch Spalte 6, Zeilen 5-1 und Spalte 10, Zeilen 10-14, jedoch keinen Behälter und kein Gefäß nach dem Sinngehalt der Merkmalsgruppen M2 und M3.





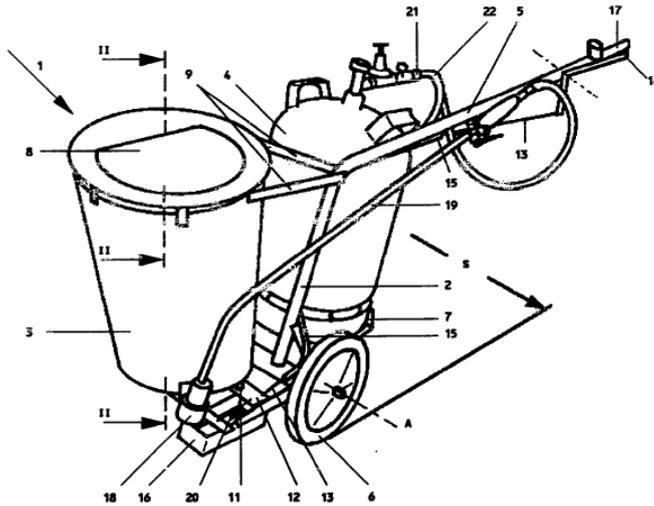


Abb. 6: Fig. 1 der Druckschrift **E5**

Jedoch ist auf dem Fahrgestell 2 weder ein Motor entsprechend Merkmalsgruppe M6 noch ein Behälter mit einem ersten Material gemäß Merkmalsgruppe M2 angeordnet oder überhaupt ein Gefäß gemäß Merkmalsgruppe M3, das gleichzeitig ein zweites Material enthält, ausgebildet. Denn auch hier gibt es zwar zwei ineinander liegende Behältnisse 3 und 8; wie schon beim zuvor betrachteten Stand der Technik handelt es sich dabei jedoch um einen äußeren Behälter 3, an dessen Boden innen der Gasbrenner vorgesehen ist, der dann von unten den das Vergussmaterial enthaltenden Kessel 8 beheizt, vgl. Fig. 2 und Seite 6, Zeilen 23-35.

Der weitere im Verfahren sowohl der Haupt- als auch der Zusatzanmeldung befindliche Stand der Technik liegt entweder weiter ab vom Gegenstand nach geltendem Patentanspruch 1 oder kommt ihm jedenfalls nicht näher als die zuvor betrachteten Druckschriften.

**4.3.2** Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich weder in naheliegender Weise aus einer einzigen noch aus einer Kombination von Druckschriften aus dem aufgedeckten Stand der Technik ergibt.

Besonders ein fahrbares Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen so auszubilden, dass es einen auf dem Fahrgestell angeordneten mit Deckel verschließbaren Behälter mit einem Auslass, welcher ein erstes Material enthält, und ein im Deckel des Behälters einbringbares Gefäß, welches ein zweites Material enthält, aufweist, ist für den Fachmann nicht naheliegend. Denn aus dem Stand der Technik sind nur in Rede stehende Geräte bekannt, bei denen ein Behälter vorgesehen ist, der ein einziges Material enthält. Auch wenn diese Behälter teilweise doppelwandig ausgebildet sind (vgl. Bezugszeichen 13 und 59 beim Gegenstand der **E3**, Bezugszeichen 30 und 31 beim Gegenstand der **E4** und schließlich Bezugszeichen 3 und 8 beim Gegenstand der **E5**), so wird ein Gefäß mit einem zweiten Material i.S.d. Merkmalsgruppe M3 bei keinem der Geräte vorgehalten.

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, vgl. BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

Einen solchen Anstoß oder Hinweis kann der Fachmann auch der Druckschrift **E2** nicht entnehmen. Denn auch das zwar tatsächlich aus dem Heizbehälter 12 herausnehmbare Gefäß 56 beim dortigen Schmelzkocher 10 gibt keine Anregung ein in Rede stehendes Gerät dahingehend weiterzuentwickeln, dass es neben einem ein (erstes) Material enthaltenden Behälter ein in dessen Deckel einbringbares Gefäß aufweist, in dem gemeinsam mit dem ersten Material im Behälter ein zweites Material bevorratet ist. Denn auch der Schmelzkocher 10 der Druckschrift **E2** zeigt nur einen einzigen Behälter mit einem einzigen Material, nämlich das „tar cooking vessel 56“, vgl. dort Spalte 3, Zeilen 47-53.

Und auch das fahrbare Gerät nach der Druckschrift **E1** vermag dem Fachmann keine derartige Anregung zu vermitteln. Zwar wird dort in Fig. 7 i.V.m. Spalte 4, Zeilen 36-40 und 50-55 ausgeführt, dass am (oberen) Rand des Vergussmassebehälters 6 – der im Übrigen ebenfalls doppelwandig ausgebildet sein kann, vgl. Spalte 2, Zeilen 67/68 – einhängbare Stützelemente 80 vorgesehen sein können, die dazu dienen, dass ein Lieferbehälter für Vergussmasse dort in umgestülpter Weise aufgesetzt werden kann, damit vom Lieferbehälter durch Erwärmung von außen die Vergussmasse direkt in den Kessel befördert wird. Bei dem Lieferbehälter mit Vergussmasse handelt es sich jedoch ebenfalls nicht um ein Gefäß mit einem gemeinsam mit dem ersten Material bevorrateten zweiten Material im Sinne des Merkmals M7.2v, da dieses nicht vorgehalten wird – bzw. der Lieferbehälter in der vorgegebenen Anordnung nicht dafür vorgesehen ist –, um durch den Benutzer direkt daraus aufgebracht zu werden. Ein solcher Lieferbehälter kommt dagegen nur zum Einsatz, wenn im Kessel 6 Material nachgefüllt werden muss. Es liegt also auch hier immer nur ein einziges, verflüssigtes Material in nur einem einzigen Behälter vor.

**5.** Die geltenden Patentansprüche 2 bis 10 entsprechen abgesehen von der Berichtigung eines fehlerhaften Rückbezugs den ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 10 und sind damit zweifellos zulässig. Mit dem patentfähigen Gegenstand des Patentanspruchs 1 sind auch die ursprüngliche offenbarten, konkreten und nicht platt selbstverständlichen Weiterbildungen nach den zumindest mittelbar auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 patentfähig.

**6.** Die vorgenommenen Änderungen der geltenden Beschreibungsunterlagen betreffen neben der Nennung von im Prüfungsverfahren aufgedeckten relevantem Stand der Technik noch die Anpassung an den geltenden Patentanspruch 1, sodass keine Widersprüche zwischen der Anspruchsfassung und der Beschreibung bestehen bleiben. Derartige Änderungen sind ebenfalls ohne weiteres zuzulassen.

7. Das auf Grundlage der geltenden Unterlagen zu erteilende Patent auf die Zusatzanmeldung 10 2006 022 902.9 gilt gemäß § 16 a.F. PatG als Zusatzpatent zum rechtskräftig erteilten und bestehenden Hauptpatent 10 2006 015 179, denn es handelt sich dabei um eine dem Hauptpatent nebengeordnete Weiterbildung, die auch das Einheitlichkeitserfordernis erfüllt, vgl. BGH GRUR 1979, 619 – Tabelliermappe.

Der Patentanspruch 1 des Hauptpatents lautet gemäß Patentschrift DE 10 2006 015 179 B4:

Fahrbares Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen, welches aufweist:

- einen auf einem einachsigen Fahrgestell (F) angeordneten Behälter (B),
- eine am Fahrgestell (F) im Bereich der Achse (A3) gelagerte Schubstange,
- einen seitlich am Behälter (B) angeordneten, schwenkbaren Tragarm (TG) für mindestens eine Bürste oder Rundbesen (BÜ) und
- einen Motor (M) zum Antrieb eines im Behälter (B) angeordneten Rührwerks (RW) und/oder der Bürste oder Rundbesen (BÜ), so dass beim Vorwärtsschieben und Rückwärtsziehen des Geräts durch den Benutzer, die Oberfläche (O) mittels Bürste oder Rundbesen (BÜ) gekehrt und durch Absenken der Schubstange (S) bei geöffnetem Auslass (A) ein Materialausfluss aus dem Behälter (B) bewirkt wird.

Daraus ersichtlich bilden sowohl das Haupt- als auch das Zusatzpatent ein fahrbares Gerät zum Aufbringen von Material auf Oberflächen aus, die vom Benutzer beide einfach zu handhaben sein sollen, vgl. jeweilige Patentansprüche 1 sowie Abs. [0008] in der OS und Abs. [0010] in der o.g. Patentschrift zum Hauptpatent, womit beide auch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, vgl. § 34 Abs. 5 PatG und Schulte/Moufang, Patentgesetz, 11. Auflage, § 34, Rdn. 230. Während beim Hauptpatent bei dem fahrbaren Gerät mit einachsigem Fahrgestell, darauf angeordnetem Behälter mit Rührwerk, Motor zum Antrieb desselben und einer am Fahrgestell angeordneten Schubstange (Führungsstange) die Ausbildung eines Tragarms mit Bürste oder Besen im Fokus steht, wird beim fahrbaren Gerät

der Zusatzanmeldung neben dem Fahrgestell, dem Behälter mit Rührwerk, dem Motor und der Schubstange darauf abgestellt, dass neben dem Behälter mit einem erstem Material ein Gefäß ausgebildet wird, in dem ein zweites Material vorgehalten ist. Eine derartige Ausbildung eines fahrbaren Geräts ist zweifellos einheitlich, aber nebengeordnet zum Gerät des Hauptpatents, denn es hätte auch zusammen mit dem Hauptpatent angemeldet werden können, vgl. erneut BGH GRUR 1979, 619 – Tabelliermappe, insbesondere Rdn. 23 m.w.N..

**8.** Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen, sind nicht gegeben.

Zur Begründung des Rückzahlungsantrags führt der Beschwerdeführer aus, die Prüfungsstelle hätte nach dem Todesfall des ursprünglichen Anmelders und Erfinders am 20. Dezember 2006 den Prüfungsbescheid vom 11. Januar 2007 zur Wahrung des rechtlichen Gehörs auch dem jetzigen Anmelder und Beschwerdeführer als dessen Rechtsnachfolger zustellen müssen.

Davon ist schon deswegen nicht auszugehen, weil der Anmelder als Rechtsnachfolger das Verfahren in dem Stand übernimmt, wie es ist. Vorliegend waren die jeweiligen Anmelder zudem durchgehend anwaltlich vertreten. Ausweislich des Antrags auf Fristverlängerung vom 27. Juni 2007 ist auch ersichtlich, dass der Bescheid der Prüfungsstelle vom 11. Januar 2007 bekannt war. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist insoweit nicht gegeben.

Ebensowenig ergibt sich ein Rückzahlungsanspruch aus dem Umstand der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle.

Denn diese Entscheidung ist auf der Grundlage eines veränderten Patentanspruchs 1 erfolgt und beruht jedenfalls nicht auf einem etwaigen Verfahrensfehler der Prüfungsstelle, so dass die erforderliche Kausalität schon nicht gegeben ist.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war daher zurückzuweisen.

**9.** Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden.

Mit seinem Schriftsatz vom 31. Januar 2014 hat der Anmelder zwar für den Fall der Wiederaufnahme des Verfahrens hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt, jedoch in seiner zuletzt getätigten Eingabe vom 22. Januar 2022 keinen entsprechenden Antrag gestellt. Außerdem bedarf es einer hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung auch dann nicht, wenn, wie vorliegend, dem Begehren des Antragstellers in der Hauptsache entsprochen und nur die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt wird, vgl. BPatG BPatGE 13, 69, 71.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten elektronisch einzulegen.

Hubert

Dr. Baumgart

Kriener

Peters