



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 28/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 113 253.5

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Dezember 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.- Ing. Univ. Hubert sowie der Richterin Kriener und der Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. August 2022 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 12, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Juni 2020,
- Beschreibungsseiten 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Juni 2020,
- Zeichnung Figuren 1 bis 6 vom Anmeldetag.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 19. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen und dort unter dem Aktenzeichen 10 2016 113 253.5 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Fahrzeug mit einer im Bedarfsfall ausbildbaren Strömungsabrisskante“.

Im Rahmen des Prüfungsverfahrens nahm die Prüfungsstelle für Klasse B62D des Deutschen Patent- und Markenamts innerhalb eines am 21. Juni 2017 erstellten Prüfungsbescheids zu den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 15 Stellung. Sie führte aus, dass das in Patentanspruch 1 beanspruchte Fahrzeug aus der Druckschrift D1 vorbekannt sei, so dass der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 1 nicht gewährbar sei. Die im Prüfungsbescheid vom 21. Juni 2017 benannten Druckschriften tragen die Bezeichnung:

- D1 DE 101 02 756 A1,
- D2 DE 25 54 488 C3,
- D3 DE 11 2004 002 393 T5 und
- D4 EP 2 383 161 B1.

Hieraufhin reichte der Anmelder mit Schriftsatz vom 30. Januar 2018 neue Patentansprüche 1 bis 12 ein, zu denen die Prüfungsstelle für Klasse B62D des Deutschen Patent- und Markenamts mit Bescheid vom 5. Februar 2020 unter Benennung der Druckschrift

D5 WO 02/051 688 A2

Stellung nahm.

Das nun mit Patentanspruch 1 beanspruchte Fahrzeug sei aus der Druckschrift D5 vorbekannt, so dass der Patentanspruch mangels Neuheit seines Gegenstandes nach wie vor nicht gewährbar sei.

Mit Schriftsatz vom 9. Juni 2020 reichte der Anmelder darauf erneut neue Patentansprüche 1 bis 12 ein. Hilfsweise beantragte er die Durchführung einer Anhörung.

In dem laut Empfangsbekanntnis am 10. August 2022 zugestellten Zusatz zur Ladung vom 4. August 2022 führte die Prüfungsstelle aus, dass auch ein solches Fahrzeug „Aus (1), Fig. 9 und zgh. Beschreibung“ bereits vorbekannt sei.

Mit Schriftsatz vom 19. August 2022 nahm der Anmelder daraufhin seinen Antrag auf Anhörung zurück und beantragte stattdessen „den Termin vom 01.09.2022 für die Anhörung aufzuheben und über unsere weiteren Anträge vom 09.06.2022, einschließlich des Antrags, eine Patenterteilung für den Gegenstand des Patentanspruchs 11 in Aussicht zu stellen, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden und gegebenenfalls kurzfristig einen beschwerdefähigen Zurückweisungsbeschluss zu erlassen. Für den Fall, dass dem Antrag, den Termin vom 01.09.2022 für die Anhörung aufzuheben, nicht entsprochen werden sollte, kündigen wir an, an der Anhörung nicht teilzunehmen.“

Mit Schreiben vom 24. August 2022 wurde von der Prüfungsstelle der Termin der Anhörung aufgehoben und eine Entscheidung nach Aktenlage angekündigt.

Mit Beschluss vom 25. August 2022 hat die Prüfungsstelle für Klasse B62D des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung anschließend zurückgewiesen. Zur Begründung führte sie aus, dass alle Merkmale des Gegenstandes nach Anspruch 1 „aus Druckschrift 1“ bekannt seien, wobei zur Erläuterung eine Figur 9 in den Beschluss eingefügt ist. Auch eine Erteilung des Anspruchs 11 sei nicht möglich, da es sich um einen abhängigen Anspruch handele.

Gegen diesen laut Empfangsbekanntnis am 30. August 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 5. September 2022, die am 6. September 2022 elektronisch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Er ist der Ansicht, dass sein rechtliches Gehör verletzt sei, denn die Prüfungsstelle hätte die Zurückweisung nicht ohne vorherige Ankündigung auf mangelnde Neuheit stützen dürfen. Überdies sei der angefochtene Beschluss nicht mit Gründen versehen. Ferner unterscheide sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 auch inhaltlich von der Offenbarung der Druckschrift D5.

Einen ursprünglich mit dem Schriftsatz vom 5. September 2022 gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 8. November 2024 zurückgenommen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62D vom 25. August 2022 aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche: 1 bis 12, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Juni 2020,
- Beschreibung: Seiten 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Juni 2020,
- Zeichnung: Figuren 1 bis 6 vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Fahrzeug (2) mit einer bei fahrendem Fahrzeug (2) überströmten Außenhaut (3),

- wobei eine Kontur der Außenhaut (3) veränderbar ist, um im Bedarfsfall eine Strömungsabrisskante (10) auszubilden,
- wobei ein verformbares Segment (5) der Außenhaut (3) zwei stabile Verformungszustände aufweist und von einem ersten in einen zweiten dieser beiden Verformungszustände überführbar ist, um mit einer Abschlusskante (7) die Strömungsabrisskante (10) auszubilden, und
- wobei das verformbare Segment (5) der Außenhaut (3) in dem zweiten Verformungszustand mit seiner Abschlusskante (7) von einer Anschlusskante (8) eines angrenzenden Segments (11) der Außenhaut (3) absteht,

dadurch gekennzeichnet,

- dass ein Übergang zwischen der Abschlusskante (7) und der Anschlusskante (8) mit einer elastischen Abdeckung (15) abgedeckt ist und
- dass die elastische Abdeckung (15) von der Abschlusskante (7) aus betrachtet mit Abstand hinter der Abschlusskante (7) an dem angrenzenden Segment (11) der Außenhaut (3) befestigt ist.

Diesem Patentanspruch schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12 an.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche, der geltenden Beschreibung sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte Beschwerde des Anmelders ist wirksam sowie frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2. In der Sache hat die Beschwerde auch Erfolg, da sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zu einer Erteilung eines Patents mit den im Beschlusstenor angegebenen Unterlagen führt.

3. Gegenstand der Anmeldung ist gemäß Absatz [0001] der Offenlegungsschrift DE 10 2016 113 253 A1, deren Inhalt mit den Anmeldeunterlagen übereinstimmt, ein Fahrzeug mit einer bei fahrendem Fahrzeug überströmten Außenhaut, wobei eine Kontur der Außenhaut veränderbar ist, um im Bedarfsfall eine Strömungsabrisskante auszubilden.

Moderne Schienenfahrzeuge mit einem hohen Profil, wie beispielsweise Doppelstockzüge, und/oder mit hohen Fahrgeschwindigkeiten, würden zwecks Radlastverringerung vermehrt in Leichtbauweise gefertigt. Aus der Kombination der Faktoren hoch, leicht und schnell resultiere eine erhöhte Seitenwindempfindlichkeit. Eine seitliche Komponente der Anströmung infolge von Seitenwind führe zu einer ungünstigen Druckverteilung im oberen Teil des Fahrzeugs sowie an der Fahrzeugnase. Die hieraus resultierende einseitige Auftriebskraft und das damit verbundene Rollmoment könnten zu einer unerwünschten Entlastung auf einer Seite des Fahrzeugs führen. Die maximale Radentlastung sei jedoch durch internationale Normen und Betriebsvorschriften begrenzt und zähle zu den Zulassungsbedingungen von Schienenfahrzeugen (vgl. Absatz [0003] der Offenlegungsschrift).

Zur Verringerung der Seitenempfindlichkeit sei es nach Absatz [0004] der Offenlegungsschrift daher bekannt, insbesondere am Triebwagenkopf

Strömungsabrisskanten und/oder -rillen anzubringen, die einen Strömungsabriss der seitlichen Komponente der Anströmung provozierten. Solche Vorrichtungen würden jedoch die Überströmung des Fahrzeugs auch bei günstigen Anströmverhältnissen ohne Seitenwind beeinflussen und hätten dann negative Auswirkungen, wie eine Erhöhung des Luftwiderstands und des Lärmpegels. Es sei daher von Interesse, zwischen dem Zustand des Schienenfahrzeugs mit einer Strömungsabrisskante zur Reduzierung der Seitenwindempfindlichkeit bei Inkaufnahme erhöhter Lärmemissionen sowie erhöhtem Strömungswiderstand und dem Zustand des Schienenfahrzeugs mit höherer Seitenwindempfindlichkeit aber geringerer Lärmemission und geringerem Strömungswiderstand je nach Anströmverhältnissen wechseln zu können (vgl. Absatz [0005] der Offenlegungsschrift).

Der Erfindung liege daher nach Absatz [0009] der Offenlegungsschrift die Aufgabe zugrunde, ein Fahrzeug mit einer im Bedarfsfall ausbildbaren Strömungsabrisskante auszubilden, das eine besonders geringe Komplexität der Maßnahmen zur bedarfsweisen Ausbildung der Strömungsabrisskante aufweist, um die Herstellungs- und Wartungskosten des Fahrzeugs zu minimieren.

4. Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Ingenieur der Fahrzeugtechnik (Dipl.-Ing. oder M. Eng.) angesehen. Dieser weist eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Aerodynamikelementen für Fahrzeuge auf.

5. In der geltend beanspruchten Fassung erweist sich das gewerblich anwendbare Fahrzeug nach Patentanspruch 1 als patentfähig. Denn dieses ist für den Fachmann ausführbar, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zur Erfindung gehörig offenbart, sowie weder vorbekannt noch durch den Stand der Technik nahegelegt. Dies trifft auch auf die Gegenstände der Patentansprüche 2 bis 12 zu,

die zweckmäßige Weiterbildungen des Fahrzeugs nach dem Patentanspruch 1 betreffen.

5.1 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 (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellten technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung; BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen. Insofern erlaubt ein Ausführungsbeispiel zwar regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelnungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

F0 Fahrzeug (2) mit

F1 einer bei fahrendem Fahrzeug (2) überströmten Außenhaut (3),

- F1.1 wobei eine Kontur der Außenhaut (3) veränderbar ist, um im Bedarfsfall eine Strömungsabrisskante (10) auszubilden,
- F1.2 wobei ein verformbares Segment (5) der Außenhaut (3)
 - F1.2.1 zwei stabile Verformungszustände aufweist und von einem ersten in einen zweiten dieser beiden Verformungszustände überführbar ist, um mit einer Abschlusskante (7) die Strömungsabrisskante (10) auszubilden, und
 - F1.2.2 wobei das verformbare Segment (5) der Außenhaut (3) in dem zweiten Verformungszustand mit seiner Abschlusskante (7) von einer Anschlusskante (8) eines angrenzenden Segments (11) der Außenhaut (3) absteht,
dadurch gekennzeichnet,
- F1.3 dass ein Übergang zwischen der Abschlusskante (7) und der Anschlusskante (8) mit einer elastischen Abdeckung (15) abgedeckt ist und
 - F1.3.1 dass die elastische Abdeckung (15) von der Abschlusskante (7) aus betrachtet mit Abstand hinter der Abschlusskante (7) an dem angrenzenden Segment (11) der Außenhaut (3) befestigt ist.

Der vorstehende Patentanspruch ist nach Merkmal F0 auf ein Fahrzeug gerichtet, welches nach Merkmal F1 eine Außenhaut aufweist, die bei fahrendem Fahrzeug von Luft überströmt wird.

Eine Kontur dieser Außenhaut ist nach dem Merkmal F1.1 dabei so veränderbar, dass im Bedarfsfall eine Strömungsabrisskante ausgebildet werden kann. Hierzu umfasst die Außenhaut nach dem Merkmal F1.2 ein verformbares Segment, welches nach dem Merkmal F1.2.1 zwei stabile Verformungszustände aufweist und von einem ersten in einen zweiten dieser beiden Verformungszustände überführbar

ist. Dabei bildet das verformbare Segment in dem zweiten der beiden Verformungszustände mit einer Abschlusskante des verformbaren Segments die Strömungsabrisskante aus, wobei dazu nach Merkmal F1.2.2 die Abschlusskante des verformbaren Segments in dessen zweitem Verformungszustand von einer Anschlusskante eines an das verformbare Segment angrenzenden Segments der Außenhaut absteht. Die Abschlusskante und die Strömungsabrisskante werden somit von derselben Kante ausgebildet.

Auch wenn im Patentanspruch 1 dazu nicht wörtlich ausgeführt ist, so impliziert dies jedoch darüber hinaus auch, dass im ersten Verformungszustand des verformbaren Segments dessen Abschlusskante zumindest benachbart zu der Anschlusskante des angrenzenden Segments angeordnet ist. Denn ansonsten kann weder das angrenzende Segment seinem Wortlaut folgend als „angrenzend“ zu dem verformbaren Segment bezeichnet werden, noch die Anschlusskante ebenfalls ihrem Wortlaut folgend einen „Anschluss“ bilden.

Da sowohl das verformbare Segment wie auch das angrenzende Segment Teil der Außenhaut sind, werden sie im Fahrbetrieb des Fahrzeugs auch überwiegend von der Außenluft überströmt. Ein etwa zur Verstellung des verformbaren Segments vorgesehener und unterhalb der Außenhaut angeordneter Aktuator ist daher nicht dem verformbaren Segment, sondern allemal dem Fahrzeug zuzuordnen (vgl. auch geltender Patentanspruch 8). Eine darüberhinausgehende Spezifizierung der Verformbarkeit des Segments gibt der Anspruch ebenso wenig vor, wie er hinsichtlich der Methodik der Überführung des Segments in seine beiden stabilen Verformungszustände Vorgaben enthält.

Nach dem Merkmal F1.3 ist ferner ein Übergang zwischen der Abschlusskante des verformbaren Segments und der Anschlusskante des benachbarten Segments mit einer elastischen Abdeckung abgedeckt, wobei unter dem Begriff „Übergang“ der durch die Beabstandung der Abschlusskante des verformbaren Segments zu der Anschlusskante des angrenzenden Segments entstehende Raum zu verstehen ist.

Eine solche Abdeckung verhindere etwa nach Absatz [0012] der Offenlegungsschrift bei Ausbildung der Abrisskante in dem zweiten Verformungszustand des verformbaren Segments das Eindringen von Verunreinigungen hinter das verformbare Segment.

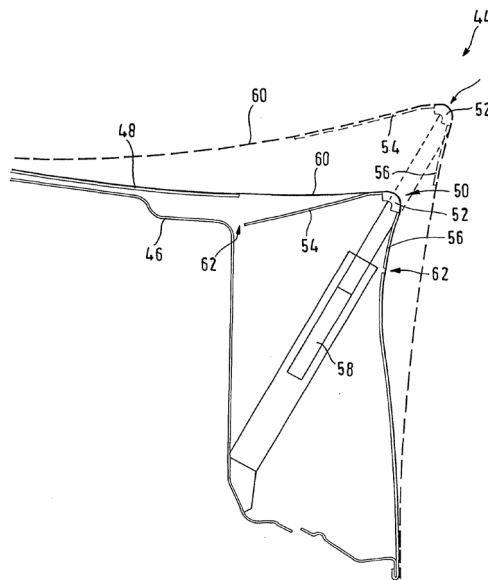
Bei der elastischen Abdeckung handelt es sich somit um ein zu den beiden Segmenten getrenntes Bauteil, wobei nach Merkmal F1.3.1 die elastische Abdeckung von der Abschlusskante des verformbaren Segments aus betrachtet mit Abstand hinter der Anschlusskante an dem angrenzenden Segment der Außenhaut befestigt ist. Im Bereich dieses Abstandes zwischen Anschlusskante und Befestigungsort überdeckt die elastische Abdeckung daher das angrenzende Segment, so dass dieses im Fahrbetrieb dort zumindest nicht unmittelbar überströmt werden kann.

5.2 Die in dem geltenden Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmale sind den Anmeldeunterlagen, insbesondere den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 bis 4 in Verbindung mit den Ausführungen in Absatz [0011] der Offenlegungsschrift, bereits allesamt gemeinsam als zum erfindungsgemäßen Gegenstand gehörig zu entnehmen.

5.3 Das in dem Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung beanspruchte Fahrzeug ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik darüber hinaus sowohl neu als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

5.3.1 Die Druckschrift D5 offenbart ein Fahrzeug, welches eine Außenhaut aufweist, die aus einem flexiblen Material besteht, das über einen Teil eines Gerippes des Fahrzeugs gespannt ist. Dabei können ein oder mehrere mechanisch bewegbare Stellelemente vorgesehen sein, welche gezielt die flexible Außenhaut des Fahrzeugs an dafür vorgesehenen Stellen verformen können.

Ein in Figur 9 der Druckschrift D5 dargestelltes und ab Seite 23 beschriebenes Ausführungsbeispiel erläutert diese Erfindung an Hand einer Heckklappe 44. Diese ist in Schalenbauweise mit einem Innenblech 46 und einem Außenblech 48 gefertigt, wobei das Außenblech 48 im Bereich einer Hinterkante 50 ausgespart und durch einen Spoiler 52 als Stellelement ersetzt ist. Der Spoiler wiederum wird durch im Winkel zueinanderstehende und daher eine Kante zwischen ihnen ausbildende Stahlbleche 54 und 56 gebildet (vgl. Seite 23, Zeilen 2 bis 8; Figur 9).



Figur 9 der Druckschrift D5

Nach Seite 23, Zeilen 11 und 12 ist der gesamte Bereich der Heckklappe 44 inklusive des Spoilers 52 mit einem elastischen Gewebe überspannt, so dass die sichtbare Außenhaut der Heckklappe 44 durch das Gewebe 60 und daher nicht durch die darunter angeordneten Blechteile 46, 48, 54 oder 56 gebildet wird (vgl. Seite 23, Zeilen 22 bis 27). Der Spoiler 52 ist über zwei pneumatische Zylinder 58 aus einer Ruhestellung in eine in Figur 9 gestrichelt gezeigte Gebrauchsstellung linear verlagerbar (vgl. Seite 23, Zeilen 8 und 9), so dass die durch das elastische Gewebe 60 gebildete Außenhaut zwei stabile Verformungszustände einnehmen kann.

Der Druckschrift D5 ist daher ein Fahrzeug zu entnehmen, welches mit dem Gewebe 60 eine bei einem fahrenden Fahrzeug überströmte Außenhaut aufweist, so wie dies die Merkmale F0 und F1 fordern. Das elastische Gewebe 60 ist darüber hinaus aufgrund der Verstellmöglichkeit des Spoilers 52 ausweislich Figur 9 in seiner Kontur in zumindest zwei Verformungszustände veränderbar und kann dabei im Bedarfsfall in zumindest einem der beiden Verformungszustände eine Strömungsabrisskante 50 ausbilden, die der durch die beiden Stahlbleche 54 und 56 gebildeten und vom Gewebe 60 überspannten Kante entspricht. Auch die Merkmale F1.1 und F1.2 sind daher aus der Druckschrift D5 vorbekannt, denn das elastische Gewebe 60 stellt ein verformbares Segment der Außenhaut dar, wobei die Kontur der Außenhaut verstellbar ist, um im Bedarfsfall eine Strömungsabrisskante auszubilden. Auch das Teilmerkmal des Merkmals F1.2.1, wonach das verformbare Segment zwei stabile Verformungszustände aufweist und von einem ersten in einen zweiten dieser beiden Verformungszustände überführbar ist, ist durch den Inhalt der Druckschrift D5 noch vorweggenommen.

Die Druckschrift D5 offenbart aber weder das noch verbleibende Teilmerkmal des Merkmals F1.2.1 noch das Merkmal F1.2.2. Denn da das elastische Gewebe den gesamten Bereich der Heckklappe 44 inklusive des Spoilers 52 überspannt, bildet es weder eine Abschlusskante aus, noch ist ein Bauteil als angrenzendes Segment zu identifizieren, welches im Besonderen eine entsprechende Anschlusskante im Sinne der vorstehenden Auslegung ausbildet. Dies gilt selbst dann, wenn, wie im angefochtenen Beschluss ausgeführt, die Strömungskante 50 des Spoilers 52 noch vergleichend mit einer Abschlusskante gleichgesetzt würde, da die im Beschluss in der eingeblendeten Figur benannte Anschlusskante eben gerade nicht an die Abschlusskante angrenzt. Auch die beiden Kanten im Bereich des Spaltes 62 nehmen die beiden vorbenannten Merkmale nicht vorweg, denn keine dieser Kanten bildet gleichzeitig auch die Strömungsabrisskante aus.

Darüber hinaus mangelt es der Druckschrift D5 an der Offenbarung auch einer separaten elastischen Abdeckung, so dass die Druckschrift D5 auch die Merkmale F1.3 und F1.3.1 nicht vorwegnehmen kann.

Das mit dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Fahrzeug ist daher neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D5.

5.3.2 Die Druckschrift D1 offenbart ein faltverdeck 2 für ein Fahrzeug, wobei das faltverdeck 2 einen ausfahrbaren Dachspoiler 6 umfasst. Dabei besteht der spoiler 6 im Wesentlichen aus einer aus verdeckstoff hergestellten spoilerklappe 26, deren oberseite im ausgefahrenen zustand eine den fahrtwind zur abrisskante 10 leitende lufttafelkfläche bildet, sowie einer unterhalb der spoilerklappe 26 angeordneten gasdichten flexiblen hülle 28, die einen hohlraum 8 umschließt, der zum ausfahren des spoilers 6 mit druckluft beaufschlagbar ist (vgl. absatz [0021]; figuren 1 bis 3).

Aus der Druckschrift D1 ist daher noch ein fahrzeug vorbekannt, welches die merkmale F0, F1, F1.1, F1.2 und F1.2.1 des geltenden patentanspruchs 1 aufweist, eine anschlusskante in einem angrenzenden segment der außenhaut, wie es merkmals F1.2.2 beansprucht, lehrt die Druckschrift D1 hingegen jedoch nicht.

Darüber hinaus sind auch die merkmale F1.3 und F1.3.1 der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen, denn eine entsprechende abdeckung ist bei dem dortigen fahrzeug nicht vorgesehen.

5.3.3 Die Druckschriften D2, D3 und D4 stehen inhaltlich noch ferner ab. Im Besonderen offenbaren diese keine abdeckung, welche unmittelbar den merkmalen F1.3 und F1.3.1 entspricht oder diese nahelegen könnte.

Da wie vorstehend dargelegt diese merkmale auch durch die Druckschriften D1 und D5 nicht vorbekannt sind, ist nach Überzeugung des Senats auch nicht erkennbar,

wie der Fachmann aufgrund des Inhalts der im Verfahren befindlichen Druckschriften zu dem vorliegend beanspruchten Fahrzeug gelangen sollte. Auch handelt es sich zudem nicht um Merkmale, die im unmittelbaren Griffbereich des Fachmanns liegen oder ohne Vorbild dessen fachlichen Könnens zuzuordnen sind.

6. Die gegenüber den Anmeldeunterlagen vorgenommenen Änderungen der geltenden Beschreibung betreffen die Aufnahme des von der Prüfungsstelle ermittelten Standes der Technik, Anpassungen an die geltenden Patentansprüche – wie etwa Streichung des offensichtlich nicht mehr vom Anspruchswortlaut umfassten und in der Figur 7 dargestellten Ausführungsbeispiels – sowie redaktionelle Korrekturen im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Derartige Änderungen sind ohne weiteres zuzulassen.

7. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers weist der angefochtene Beschluss keinen Begründungsmangel auf. Ein Begründungsmangel liegt neben dem Fehlen jeglicher Gründe auch dann vor, wenn zwar Gründe vorhanden sind, diese aber gänzlich unverständlich und verworren sind oder nicht zu erkennen geben, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren oder die sachlich inhaltslos sind (so bereits in BGH GRUR 1963, 645 – Warmpressen). Die Begründung muss die tragenden Erwägungen in logischer Gedankenführung für die im Tenor getroffene Entscheidung enthalten. Eine bloße Bezugnahme auf die gesetzlichen Zurückweisungsgründe unter pauschaler Nennung einer Entgeghaltung reicht nicht aus. Erforderlich ist eine vollständige, eindeutige und aus sich heraus verständliche Darlegung der tragenden Erwägungen in logischer Gedankenführung aus der hervorgeht, aus welchen konkreten, sachlichen Gründen die angemeldete Lehre nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder warum sie nicht als neu gelten kann (so auch BPatG 20 W (pat) 28/10; 20 W pat) 109/05 - Transimpedanzverstärkeranordnung für hohe Schaltfrequenzen; BPatG 20 W (pat) 9/09). Es muss eine Nachprüfung durch die Beteiligten und durch das Bundespatentgericht möglich sein und die Entscheidung muss alle für die Entscheidung erheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen näher

darlegen, dabei sind alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs abzuhandeln (vgl. dazu auch Schulte, PatG, 11.Aufl., Einl Rn. 206).

Alle Merkmale des einzigen unabhängigen Anspruchs 1 sind von der Prüfungsstelle, wenn auch sehr knapp, abgehandelt worden. Zwar nennt die Prüfungsstelle in der Entscheidung allein die Druckschrift D1 und meint tatsächlich die Druckschrift D5. Diese Unrichtigkeit war für den Anmelder aber unschwer zu erkennen, nachdem die Druckschrift D1 bereits keine Figur 9, auf die Bezug genommen wird, enthält. Insgesamt sind der Entscheidung die relevanten tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen, die für die getroffene Entscheidung wesentlich waren, noch ausreichend zu entnehmen. Auch wird der gesetzliche Zurückweisungsgrund der fehlenden Neuheit genannt. Mag es sich auch insgesamt um eine sehr verkürzte und, was die Nennung der relevanten Druckschrift angeht, um eine fehlerbehaftete Begründung des Beschlusses handeln, die sich der Anmelder möglicherweise sehr viel ausführlicher gewünscht hätte, so kann dabei nicht von einem Begründungsmangel gesprochen werden.

Schließlich ist die Prüfungsstelle auch dem Antrag des Anmelders im Schriftsatz vom 19. August 2022 über den Gegenstand des Patentanspruchs 11 zu entscheiden, nachgekommen. Sie hat diesbezüglich ausgeführt, dass es sich um einen abhängigen Anspruch handle, der mit dem tragenden Hauptanspruch fällt, so dass eine Erteilung insoweit auch nicht möglich sei.

Nach alledem ist nicht davon auszugehen, dass jegliche sachliche Begründung der Entscheidung fehlt.

Der Anmelder und Beschwerdeführer hat den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgenommen, insoweit bestand kein Grund für den Senat darüber noch zu beschließen. Im Übrigen bestand aber auch keine Veranlassung aus Gründen der Billigkeit eine Rückzahlung nach § 80 Abs. 3 PatG vorzusehen, insbesondere liegen keine Anhaltspunkte für eine Verletzung des rechtlichen Gehörs

vor. Mit den Ausführungen im Zurückweisungsbeschluss hat die Prüfungsstelle keinen überraschenden Wechsel in der Begründung vollzogen, als sie diese auf fehlende Neuheit gestützt hat. Denn zum einen liegen die Argumentationslinien für die mangelnde Neuheit und die erfinderische Tätigkeit naturgemäß eng beieinander und zum anderen war durchgängig in den jeweiligen Hinweisen der Prüfungsstelle immer auch von der mangelnden Neuheit die Rede. Der Anmelder konnte von der Argumentation in der Zurückweisung insofern nicht überrascht sein. Er hatte zudem ausreichend Gelegenheit, auf die aus seiner Sicht fehlenden und fehlerbehafteten Ausführungen der Prüfungsstelle einzugehen und hat dies im Schriftsatz vom 19. August 2022 auch getan.

8. Bei dieser Sach- und Aktenlage war der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B62D des Deutschen Patent- und Markenamts daher aufzuheben und ein Patent mit den im Tenor genannten Unterlagen zu erteilen.

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 sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich, 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten elektronisch einzulegen.

Hubert

Kriener

Dr. Geier

Sexlinger