

BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 85/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Juli 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 02 086.4-13

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Heyne, Dipl.-Ing. Sperling und Dipl.-Ing. Schneider

beschlossen:

Die Sache wird unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Prüfungsstelle für Klasse F16 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung P 44 02 086.4-13 mit Beschluss vom 4. Mai 2001 aus den Gründen des Bescheides bzw der Anhörungsniederschrift vom 4. Juli 2000 zurückgewiesen. In diesem Bescheid war ausgeführt worden, dass der Gegenstand nach Patentanspruch 1 vom 30. März 2000 unklar abgefasst sei, Aufgabenstellungen beinhalte und im übrigen gegenüber dem Stand der Technik nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat in der Verhandlung neue Patentansprüche 1 bis 11 vorgelegt.

Der Patentanspruch 1 lautet:

"Befestigungsvorrichtung für ein Antriebsaggregat zum Befestigen des Antriebsaggregats an einem Fahrzeugkörper und zum Unterdrücken von Schwingungen, die vom Antriebsaggregat ausgeübt werden, mit folgenden Merkmalen:

- mit einer Schwingungsvorrichtung (11), die von der Befestigungsvorrichtung über einen elastischen Ring (10) getragen wird, zum Erzeugen von Schwingungen in der Befestigungsvorrichtung (1),

- mit einer Erregungsvorrichtung (20), welche die Schwingungsvorrichtung (11) veranlasst, die Schwingungen in dem Antriebsaggregat entsprechend der Motordrehzahl, der Fahrzeuggeschwindigkeit oder abhängig davon, ob eine Fahrbahnbedingung schlecht ist, zu erzeugen, um so Schwingungen zu dämpfen, die vom Antriebsaggregat auf die Befestigungsvorrichtung (11) übertragen werden; und
- mit einer Frequenzregelungsvorrichtung (30) zum Einstellen einer Resonanzfrequenz der Schwingungsvorrichtung (1) nahe an der Erregungsfrequenz, indem die Halterungssteifigkeit oder die Masse der Schwingungsvorrichtung (11) änderbar ist, und
- mit einer Regelungsvorrichtung (39) zum Erfassen der Motordrehzahl, der Fahrzeuggeschwindigkeit oder abhängig davon, ob eine Fahrbahnbedingung schlecht ist, und zum wahlweisen Betätigen der Erregungsvorrichtung (20) oder der Resonanzfrequenzregelungsvorrichtung (30)“.

Zur Fassung der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentanmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Patentanmelderin hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 11 sind zulässig.

Das nunmehr geltende Patentbegehren ist den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart zu entnehmen.

Der geltende Patentanspruch 1 ergibt sich aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 4 und 5 i.V.m. Seite 6, Absatz 2 unten (für die erste Strichaufzählung), Seite 10, Absatz 2, Seite 20, Zeilen 1 bis 3 und Seite 3, Absatz 3 (für die zweite Strichaufzählung), Seite 16, Absatz 2 und Seite 3, Absatz 3 (für die dritte Strichaufzählung) und dem ursprünglichen Patentanspruch 9 (für die vierte Strichaufzählung).

Der Anspruch 1 vermittelt nach Überzeugung des Senats auch eine vollständige und hinreichend klare Lehre zum technischen Handeln.

Die Patentansprüche 2 bis 10 entsprechen den ursprünglichen Patentansprüchen 2, 3, 6 bis 8 und 10 bis 13 und der Patentanspruch 11 ergibt sich aus Seite 10, Absatz 3.

2. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs 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 Tatsachen im Sinne von Nr 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesent-

lich geänderter und damit noch nicht geprüfter Patentanspruch 1 eingereicht wird (vgl. Schulte, Patentgesetz, 5. Auflage, § 79 Rdn 13).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Der geltende Patentanspruch 1 ist durch die Aufnahme von Merkmalen aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 4, 5 und 9 sowie aus der Beschreibung eingeschränkt und konkretisiert worden. Zu einem solchen Patentanspruch hat die Prüfungsstelle bisher nicht sachlich Stellung genommen. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden, wie es die Prüfungsstelle auch bereits im Bescheid vom 4. Juli 2000 (vgl. letzte Zeile) angekündigt hat.

Im weiteren ist auch zu überprüfen, inwieweit die Ansprüche 2 bis 11 zweckmäßige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 beinhalten..

Lischke

Heyne

Sperling

Schneider

CI