



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 28/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 03 584.9-25

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse E 04 B - hat die am 30. Januar 2002 eingereichte Anmeldung mit Beschluss vom 23. Juni 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 vom Anmeldetag sei gegenüber dem Stand der Technik nicht neu.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 5. August 2005, eingegangen am 9. August 2005.

Er verfolgt sein Patentbegehren mit unveränderten Unterlagen weiter. In seiner Beschwerdebegründung rügt der Anmelder u. a. verfahrensfehlerhaftes Vorgehen der Prüfungsstelle sowie Begründungsmängel des angefochtenen Beschlusses.

Der ursprüngliche und weiterhin geltende Anspruch 1 lautet:

Die Sandwichkonstruktion für Geschosdecke dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Deckschichten 1, 3 von Konstruktions- oder Schaumleichtbeton mit Bewehrung 4 und einer Kernschicht 2 aus verschiedenen obengenannten Schaumstoffen besteht.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist u. a. die US 5 095 674 (E 1) berücksichtigt worden.

Der Anmelder hält den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 für patentfähig.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juni 2005 aufzuheben und ein Patent auf Basis der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 8 vom 29. Januar 2002 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach Gewährung der Verfahrenskostenhilfe wirksam sowie form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist zulässig. Sie ist aber nicht begründet, denn der Gegenstand des Anspruchs 1 ist im Hinblick auf den Stand der Technik nicht patentfähig.

1. Die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren, die u. a. voraussetzt, dass hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht, bedeutet noch nicht, dass die Beschwerde letztlich erfolgreich sein muss. Denn bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten im Rahmen des Verfahrenskostenhilfeverfahrens handelt es sich um ein summarisches Verfahren, in das die angestrebte Rechtsverfolgung nicht vorverlagert werden darf (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 130 Rn. 39).

2. Der Senat lässt es dahinstehen, ob und inwieweit das Verfahren vor der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts und der angefochtene Beschluss an schwerwiegenden Mängeln leiden, die zur Zurückverweisung der Sache gem. § 79 Abs. 3 PatG führen könnten. Eine Zurückverweisung steht im Ermessen des Gerichts, wobei der Senat selbst bei einem schweren Verfahrensverstoß von einer Zurückverweisung absehen und abschließend entscheiden kann. Ist die Sache entscheidungsreif, kommt eine Zurückverweisung regelmäßig selbst dann nicht in Betracht (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 79 Rn. 18; BGH PMZ 1997, 359 - Top Selection; BGH PMZ 1998, 150 - Active Line; BGH PMZ 1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder in seiner Beschwerdebegründung zu allen seiner Ansicht nach entscheidungserheblichen Gesichtspunkten Stellung genommen. Bei dieser Sach- und Rechtslage entsprach es der Verfahrensökonomie, in der Sache zu entscheiden, zumal die Entscheidung sich - wie unten näher erläutert - auf den selben Stand der Technik (E1) und die selben rechtlichen Gesichtspunkte stützt wie der angefochtene Beschluss und der Anmelder ausreichend Gelegenheit zu Äußerungen hatte (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 79 Rn. 18; BGH BIPMZ 1997, 359 - Top Selection; BGH BIPMZ 1998, 150 - Active Line; BGH BIPMZ 1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist im Hinblick auf den Stand der Technik nicht patentfähig. Gemäß Absatz [0004] der Offenlegungsschrift liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, bei wesentlicher Erleichterung und kostensparender Technologie für Ausbau eine solche Konstruktion zu schaffen, dass ihre Festigkeit, Schallschutz und Brandschutz gesichert wird.

Die Lösung ist hier eine Sandwichkonstruktion für Geschosdecken. Die Sandwichkonstruktion weist außen liegende Deckschichten 1, 3, die aus Konstruktionsbeton oder Schaumleichtbeton mit Bewehrung 4 bestehen, und eine Kernschicht 2 aus verschiedenen Schaumstoffen, wie Styropor® mit vielfältigen Modifizierungen, Polyethylen- und Formaldehydschaum, Harnstoff-Formaldehydschaum urethan-modifizierten Schaumstoff, auf.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 mag zwar neu sein, er stellt jedoch nicht das Resultat einer erfinderischen Tätigkeit dar, da er sich für den Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß der US 5 095 674 (E1) ergibt.

Die US 5 095 674 (E1) zeigt in den Figuren 1 bis 5 Sandwichkonstruktionen für Platten (insulating building panel, vgl. Anspruch 1). Diese Konstruktion weist zwei

außen liegende Deckschichten 22, 28, die aus Konstruktionsbeton mit Bewehrung 33, 34 bestehen, und eine Kernschicht 12 aus Polystyrol (Styropor®) auf.

Von dieser bekannten Sandwichkonstruktion unterscheidet sich der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 lediglich in der ausschließlichen Verwendung für Geschossdecken.

Die US 5 095 674 (E 1) bezieht sich im Anspruch 1 allgemein auf eine isolierende Bauplatte. Erst in der Figurenbeschreibung in Spalte 2, Zeile 66 ist von einer Wandplatte 10 die Rede.

Für den Fachmann, ein Bauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Betonfertigteilplatten, insbesondere von vorgefertigten Wand- und Deckenplatten in Sandwichkonstruktion, ergibt sich die Platte (panel) mit den Merkmalen gem. Anspruch 1 schon deshalb in naheliegender Weise aus der US 5 095 674, weil der Anspruch 1 dort allgemein auf Platten gerichtet ist und damit deren Verwendung sowohl als Wandplatte wie auch als Boden- bzw. Deckenplatte möglich ist. Entsprechend ihrer vorgesehenen Nutzung sind diese Platten und ihre Bewehrung fachgerecht zu dimensionieren.

Der geltende Anspruch 1 ist deshalb nicht gewährbar.

5. Hiermit sind zwingend auch die rückbezogenen Unteransprüche nicht gewährbar, da sie zusammen mit dem Anspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf Erteilung eines Patents sind und deshalb ohne eigene Prüfung das Rechtschicksal des nicht patentfähigen Anspruchs 1 teilen (vgl. BGH GRUR 1980, 716 - Schlackenbad i. V. m. BIPMZ 1989, 103 - Verschlussvorrichtung für Gießkannen; vgl. auch Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., Einleitung Rn. 6).

6. Die im Beschwerdeschriftsatz zur Frage der Patentfähigkeit gemachten Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf Maßnahmen, die nicht Ge-

gegenstand des Wortlauts des geltenden Anspruchs 1 sind. So bezieht sich der Anmelder unter Punkt 1 auf gebogene Sandwichplatten, unter Punkt 2. auf Polymerschäume, die u. a bei der Herstellung von Estrichen Verwendung finden, unter Punkt 3 auf Geschossdecken mit großem Eigengewicht sowie auf weitere Eigenschaften des Anmeldungsgegenstandes, die nicht im Anspruch 1 enthalten sind. Entscheidend für die Patentfähigkeit ist aber der konkret angemeldete Anspruch, da allein dieser sowohl Schutzgegenstand als auch Schutzbereich des angestrebten Patents bestimmt.

Somit erübrigt sich ein näheres Eingehen auf die im oben genannten Schriftsatz gemachten Angaben und Erläuterungen, weil diesen nicht zu entnehmen ist, dass und warum der Gegenstand mit den im ursprünglich eingereichten und geltenden Anspruch 1 angeführten Merkmalen gegenüber den durch die US 5 095 674 (E1) bekannten Platten neu und erfinderisch sein könnte.

7. Es ist für den Senat auch nicht ersichtlich, dass eine andere Anspruchsfassung - gegebenenfalls auf einen Hinweis des Senats hin (§ 139 Abs. 1, 2 und 3 ZPO) - zur Patenterteilung führen könnte. Die Beschwerde in der somit entscheidungsreifen Sache war deshalb zurückzuweisen.

Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

Cl