



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 94/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 041 741

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Küest und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Erfindung mit der Bezeichnung "Kesselgerüststützen in Verbundbauweise" ist am 4. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse E 04 H hat mit Beschluss vom 21. September 2007 die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Kesselgerüststützen in Verbundbauweise nach Anspruch 1 in der am 17. August 2007 eingereichten Fassung durch den aufgedeckten Stand der Technik nahegelegt seien und daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss haben die Anmelder am 8. November 2007 Beschwerde eingelegt und neue Unterlagen sowie in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag die neuen Ansprüche 1 bis 29 ein eingereicht.

Sie beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 33 und
- Beschreibung Seiten 2 bis 10, 10A, 10B,
jeweils eingegangen am 8. November 2007,
- Beschreibung Seiten 11 bis 23, eingegangen am 4. September 2006,
- Zeichnungen 10 Blatt, Figuren 1 bis 10, eingegangen am 6. November 2006,
hilfsweise,
- Ansprüche 1 bis 29, übergeben in der mündlichen Verhandlung,
übrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Weiterhin regt die Anmelderin an, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Die Anmelderin ist der Ansicht, die Prüfungsstelle habe ihr Recht auf rechtliches Gehör verletzt, da sie auf die Einreichung neuer Ansprüche hin nicht einen erneuten Prüfbescheid erlassen, sondern die Anmeldung gleich zurückgewiesen habe. Aus diesem Grund sei auch die Beschwerdegebühr zurückzuerstaten.

Im Prüfungsverfahren sind unter anderen folgende Druckschriften zum Stand der Technik in Betracht gezogen worden:

E1: DE 103 35 499 B3

E2: US 3 431 691 A

E7: GB 2 184 759 A.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ein

Kesselgerüst (2) für einen Dampferzeuger (1), das mehrere vertikal angeordnete Kesselstützen (3), die jeweils einen sich vertikal erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern (25) und eine den Betonkern umschließende Stahlwand (20) mit einem polygonalen Querschnitt und ebenen Seitenflächen aufweisen, wobei die Stahlwand (20) jeweils in mehrere, in vertikaler Richtung aneinander angrenzende Segmente (21) unterteilt ist, und an ihrer Innenseite Verzahnungselemente (41, 42, 55) aufweist, die in den Betonkern eingreifen und mehrere horizontale Kesselgerüstriegel (4) aufweist, die jeweils an einer der ebenen Seitenflächen angeordnet sind.

Nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag betrifft das Patent ein

Kesselgerüst (2) für einen Dampferzeuger (1), das mehrere vertikal angeordnete Kesselstützen (3), die jeweils einen sich vertikal erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern (25) und eine den Betonkern umschließende Stahlwand (20) mit einem polygonalen Querschnitt und ebenen Seitenflächen aufweisen, wobei die Stahlwand (20) jeweils in mehrere, in vertikaler Richtung aneinander angrenzende Segmente (21) unterteilt ist, und an ihrer Innenseite Verzahnungselemente (41, 42, 55) aufweist, die in den Betonkern eingreifen und mehrere horizontale Kesselgerüstriegel (4) aufweist, die jeweils an einer der ebenen Seitenflächen angeordnet sind, wobei wenigstens einer der Kesselgerüstriegel (4) von den Enden des jeweiligen Segments (21) beabstandet an der Stahlwand (20) angeordnet ist.

An den jeweiligen Hauptanspruch schließen sich rückbezogene Unteransprüche an, zu deren Wortlaut sowie zu weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Nach der in Abs. [0005] der Offenlegungsschrift angegebenen Aufgabe soll mit dem Patentgegenstand ein Kesselgerüst, das schnell und kostengünstig errichtet werden kann, sowie ein Verfahren zu seiner Errichtung geschaffen werden.

II.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht erhoben.

Der Senat sieht davon ab, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache gem. § 79 Abs. 3 PatG an die Prüfungsstelle zurückzuverweisen.

Eine Zurückverweisung steht im Ermessen des Gerichts, wobei der Senat selbst bei einem schweren Verfahrensverstoß von einer Zurückverweisung absehen und abschließend entscheiden kann. Bei der Ermessensentscheidung sind Instanzverlust, Verfahrensverzögerung und ausreichende Prüfung der Sache gegeneinander abzuwägen. Ist die Sache entscheidungsreif, kommt eine Zurückverweisung regelmäßig selbst dann nicht in Betracht, auch wenn die Entscheidung auf der Ermittlung eines neuen Stands der Technik durch den Senat beruht (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 ist es schon fraglich, ob die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle auf der Grundlage der bereits bekannten Entgegenhaltungen angesichts der Hinzufügung im Wesentlichen bereits bekannter Merkmale einen Verfahrensfehler begründen kann, denn die Verfahrensbeteiligten haben kein Recht, dass die Behörde oder der Senat seine rechtlichen Überlegungen vor der Entscheidung mit der Anmelderin diskutiert, da ein Verfahrensbeteiligter

grundsätzlich vertretbare rechtliche Gesichtspunkte selbst in Betracht ziehen muss (vgl. Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 240).

Jedenfalls aber hat die Anmelderin in der Beschwerdeinstanz ausreichend Gelegenheit erhalten, zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen, so dass ein solcher Verfahrensfehler geheilt wäre.

Bei dieser Sach- und Rechtslage entsprach es der Verfahrensökonomie, in der Sache zu entscheiden und von einer Zurückverweisung abzusehen, zumal die Entscheidung des Senats sich auf den selben Stand der Technik stützt wie der angefochtene Beschluss (vgl. dazu Schulte, a. a. O., § 79 Rn. 18; BGH BIPMZ 1997, 359 - Top Selection; BGH BIPMZ 1998, 150 - Active Line; BGH BIPMZ 1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

2. Die Beschwerde ist in der Sache nicht begründet.

3. Die geltenden Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung der Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung vom 17. August 2007, deren Gegenstände auch ursprünglich offenbart sind.

4. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 ist weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag patentfähig.

4.1 Als Durchschnittsfachmann wird ein Bauingenieur mit Hochschulstudium angesehen, der im konstruktiven Ingenieurbau erfahren ist.

4.2 Zum Hauptantrag

Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik zwar neu, da keine der hierzu vorgelegten Entgegenhaltungen ein Kesselgerüst für einen Dampferzeuger zeigt, das sämtliche im Anspruch 1 genannten Merkmale aufweist.

4.3 Der Gegenstand des Patenanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der E1 (DE 103 35 499 B3) ist bereits ein Kesselgerüst für einen Dampferzeuger dargestellt und beschrieben, das mehrere vertikal angeordnete Kesselstützen aufweist, die aus einer einen Hohlraum umschließenden Stahlwand mit einem polygonalen Querschnitt und ebenen Seitenflächen bestehen und bei denen die Stützen bzw. die Stahlwand der Stützen in mehrere, in vertikaler Richtung aneinander angrenzende Segmente unterteilt ist. Das bekannte Kesselgerüst weist auch mehrere horizontale Kesselgerüstriegel auf, die jeweils an einer der ebenen Seitenflächen der Stützen angeordnet sind.

Ausgehend von diesem Stand der Technik soll das Kesselgerüst so verbessert werden, dass es schnell und kostengünstig errichtet werden kann.

Dem Durchschnittsfachmann sind von seiner Ausbildung her die grundlegenden Konstruktionsmaterialien Stahl, Beton und Holz sowie deren Mischformen, also auch die Stahl-Beton-Verbundbauweise sowie deren Vor- und Nachteile bekannt. Einer der Vorteile der Stahl-Beton-Verbundbauweise ist die bessere Ausnutzung der hohen Zugfestigkeit des Stahls und der guten Druckfestigkeit des Betons. Durch die Verbindung der beiden Baustoffe lassen sich bei gleichen Querschnitten höhere Kräfte aufnehmen oder gleiche Kräfte mit kleineren Querschnitten abtragen. Das Kesselgerüst in Stahl-Beton-Verbundbauweise auszuführen, indem die hohlen Stützen mit Beton ausgegossen werden, liegt daher im Bereich dessen, was von einem Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erwartet werden kann. Eine Anregung, diese Bauweise einzusetzen, erhält er überdies aus der E2, in der bereits als bevorzugte Ausführungsform vorgeschlagen wird, die hohlen Stützbeine der Tragkonstruktion eines Kessels mit Beton auszugießen (Spalte 10, Zeilen 24 bis 29), so dass diese einen sich über die ganze Stützenlänge erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern aufweisen. Ebenfalls zum Fachwissen des Durchschnittsfachmanns zählt, dass bei Stahl-Beton-Verbundtragwerken Verbundelemente, die im Anspruch 1 als "Verzahnungselemente" bezeichnet werden, erforderlich sind, um die wechselseitige Kraftübertragung von Beton zum Stahl und umgekehrt sicherzustellen. Beispielhaft wird dazu auf die E7 hingewiesen, in

der Stützen in Stahl-Beton-Verbundbauweise dargestellt sind. In dieser Entgegnung ist ausführlich erläutert, dass Verbundelemente (load transfer means, anchor bolts 38) zum einen zur Aufrechterhaltung von Vorspannkräften dienen (Seite 4, Zeilen 69 bis 76), zum anderen aber auch zur Übertragung von Kräften aus horizontalen Gerüstriegeln (beams 36) auf den Betonkern (vgl. Seite 4, Zeilen 25 bis 33). Der Durchschnittsfachmann kannte also die Vorteile, die Verzahnungselemente, die in den Betonkern eingreifen, für mit Beton ausgegossene Stahlstützen haben.

Somit ist die Weiterbildung der bekannten Kesselstützen durch einen sich vertikal erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern und an der Innenseite der Stahlwände angeordnete Verzahnungselemente, die in den Betonkern eingreifen, einem Durchschnittsfachmann durch sein Wissen und Können und auch durch den aufgedeckten Stand der Technik nahegelegt. Vor allem in den Betonkern eingreifende Verzahnungselemente anzubringen, ist eine Maßnahme, die im Stahl-Beton-Verbundbau üblich, zum Teil sogar technisch erforderlich ist.

Daher beruht das Kesselgerüst nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, der Anspruch 1 ist deshalb nicht gewährbar.

4.4 Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von dem nach dem Hauptantrag nur durch die Hinzunahme des Merkmals, dass wenigstens einer der Kesselgerüstriegel von den Enden des jeweiligen Segments beabstandet an der Stahlwand angeordnet ist. Eine derartige Anordnung der Kesselgerüstriegel ist in der E1 bereits dargestellt und deshalb bekannt. In der Figur 1 sind beispielsweise die Gerüstriegel der untersten und der obersten, noch im Montagezustand befindlichen Ebene, deutlich von den Enden des jeweiligen Segments der Stahlwand der Gerüststütze beabstandet. Dass eine solche Beabstandung auch bei Stützen mit einem durchgehenden Betonkern ohne weiteres möglich ist, ist bereits durch die E7 bekannt, dazu wird auf die zum Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bereits zitierte Stelle Seite 4, Zeilen 25 bis 33 hingewiesen.

Kesselgerüstriegel von den Enden des jeweiligen Segments beabstandet an der Stahlwand anzuordnen war also bereits bekannt und es bestand kein technisches Vorurteil dies nicht auch bei Kesselstützen mit durchgehendem Betonkern zu tun. Im Übrigen gelten zu dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag die Ausführungen zum Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ebenso.

Die Beurteilung der Patentfähigkeit des Kesselgerüsts nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag führt zu demselben Ergebnis wie beim Hauptantrag, nämlich dass es einem Durchschnittsfachmann durch sein Wissen und Können und durch den aufgedeckten Stand der Technik nahegelegt ist. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher auch nicht gewährbar.

5. Zusammen mit dem nicht gewährbaren Hauptanspruch nach Haupt- bzw. Hilfsantrag haben auch die jeweiligen Unteransprüche sowie der Nebenanspruch gemäß Hauptantrag keinen Bestand, die ebenfalls nur naheliegende Ausgestaltungen von Anspruch 1 enthalten.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Der Senat sieht keinen Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. dazu Schulte, Schulte, a. a. O., § 73 Rn. 124 ff., 132). Es kommt darauf an, ob und inwieweit ein möglicher Fehler in der Begründung des angefochtenen Beschlusses kausal für die Einlegung der Be-

schwerde gewesen ist. Hieran fehlt es vorliegend jedoch, denn die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren neue, wesentlich veränderte Unterlagen sowie einen Hilfsantrag vorgelegt, um die im angefochtenen Beschluss geäußerten der Patentfähigkeit entgegenstehenden Gründen Rechnung zu tragen und damit eine neue Entscheidungsgrundlage geschaffen.

Dr. Lischke

Guth

Küest

Dr. Großmann

CI