



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 75/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 026 529.7

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 01 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. August 2009 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:
 - Patentansprüche 1 bis 10, 12 bis 18, 20 und 21, eingegangen am 27. Juni 2006;
 - Patentansprüche 11 und 19 vom 17. November 2013;
 - Beschreibung Seiten 2 bis 13, 15 und 18 bis 22, eingegangen am 27. Juni 2006;
 - Beschreibung Seiten 1, 14, 14a, 16, 17 und 23 vom 17. November 2013;
 - 6 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 bis 7), eingegangen am 27. Juni 2006.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Erfindung wurde am 6. Juni 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 10 2006 026 529.7 angemeldet.

Die Prüfungsstelle hat mit Bescheid vom 5. März 2007 die grundsätzliche Gewährbarkeit der Patentansprüche 1 bis 10 bejaht.

Als nicht patentfähig hat sie hingegen die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 11 und 19 sowie der auf diese rückbezogenen Unteransprüche beurteilt,

da diese gegenüber der zum Stand der Technik ermittelten Druckschrift FR 25 81 687 A1 (E6) nicht neu seien bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Wegen des zwischenzeitlichen Todes des früheren Anmelders und der damit verbundenen Umstände ist innerhalb der von der Prüfungsstelle gesetzten und aufgrund der Eingabe vom 4. Juli 2007 verlängerten Frist keine Stellungnahme des Anmeldervertreeters zu dem Prüfungsbescheid erfolgt. Daraufhin hat die Prüfungsstelle mit Beschluss vom 18. August 2009 die Anmeldung aus Gründen des vorangegangenen Bescheids gemäß § 48 i. V. m. § 1 bis § 5 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 20. September 2009 eingegangene Beschwerde des nunmehrigen Anmelders.

Auf einen verfahrenslenkenden Zwischenbescheid des Senats hin reicht er neue Unterlagen ein, wobei die beiden als nicht gewährbar befundenen nebengeordneten Ansprüche 11 und 19 unter nunmehrigem Rückbezug auf den als gewährbar erachteten Patentanspruch 1 zu Unteransprüchen umformuliert wurden.

Der Anmelder stellt den Antrag, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 10, 12 bis 18, 20 und 21, eingegangen am 27. Juni 2006;
- Patentansprüche 11 und 19 vom 17. November 2013;
- Beschreibung Seiten 2 bis 13, 15 und 18 bis 22, eingegangen am 27. Juni 2006;
- Beschreibung Seiten 1, 14, 14a, 16, 17 und 23 vom 17. November 2013;
- 6 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 bis 7), eingegangen am 27. Juni 2006.

Außerdem beantragt er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Anmeldung betrifft nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 ein

„Fahrbares Gerät zur Fugenerstellung oder -Reparatur in Oberflächen (O), welches aufweist:

- ein einachsiges Fahrgestell (F) mit einer am Fahrgestell (F) gelagerten Führungsstange (S),
- einen auf dem Fahrgestell (F) angeordneten Brennstoff-Vorratsbehälter (BV), an welchem mittels Gasleitung (GZ) ein Balken-Bunsenbrenner (BR) mit Lochblecheinsatz (LE) angeschlossen ist und
- einen auf dem Fahrgestell (F) angeordneten Motor (M) zum Antrieb einer schwenk- oder höhenverstellbar gelagerten Igelfräse (IF) und der Räder des Fahrgestells (F),
so dass in einem Arbeitsvorgang ein Aufheizen und Replastifizieren der Oberfläche (O) und nachfolgend ein benutzergesteuertes Fräsen und Durchmischen in Spurbreite bewirkt wird“.

Hieran schließen sich rückbezogene Unteransprüche 2 bis 21 an, zu deren Wortlaut sowie zu weiteren Einzelheiten des Verfahrens auf den Akteninhalt verwiesen wird.

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch insoweit erfolgreich, als sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

2. Der Senat sieht die - neben den unverändert gebliebenen weiteren Patentansprüchen - geltenden, nunmehr unter Rückbezug auf den als gewährbar erachteten Patentanspruch 1 zu Unteransprüchen umformulierten Ansprüche 11 und 19 als zulässig an. Die dadurch erfolgte Hinzunahme der Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1 ist eindeutig einschränkender Art und auch durch die Ursprungsoffenbarung gedeckt.

3. Der Senat schließt sich der in dem angefochtenen Beschluss vertretenen Auffassung der Prüfungsstelle insoweit an, als der unverändert gebliebene Patentanspruch 1 gewährbar ist, da sein Gegenstand insbesondere gegenüber dem Inhalt der als patenthindernd bezüglich der ursprünglichen Nebenansprüche 11 und 19 angeführten Druckschrift FR 25 81 687 A1 (E6) patentfähig ist.

Auch hat sich der Senat davon überzeugt, dass der weitere ermittelte Stand der Technik der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes nicht entgegensteht.

Mit dem somit gewährbaren Patentanspruch 1 sind auch die nunmehr alle unmittelbar oder mittelbar hierauf rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 21 gewährbar.

4. Einer weitergehenden Begründung der Entscheidung bedarf es nicht, da dem Antrag des einzig am Verfahren beteiligten Anmelders stattgegeben wird, und die den angefochtenen Beschluss tragenden Gründe zumindest insoweit gegenstandslos sind, wie sich der Gegenstand des hier zugrundeliegenden Antrags geändert hat (vgl. BGH GRUR 2004, 79, 80, letzter Satz).

5. Die Anordnung der Erstattung der Beschwerdegebühr im Sinne von § 80 Abs. 3 PatG erscheint billig, da die Zurückweisung der Anmeldung weder im Prüfungsbescheid vom 5. März 2007 noch später angedroht worden ist. Der angefochtene Zurückweisungsbeschluss erweist sich daher zumindest insoweit als eine „Überraschungsentscheidung“. Zu Gunsten des gegenwärtigen Anmelders ist davon auszugehen, dass dieser im Falle einer nachgeholtten Zurückweisungsandro-

hung durch die Prüfungsstelle reagiert hätte und der angefochtene Beschluss so nicht ergangen wäre.

Dr. Lischke

Hildebrandt

Eisenrauch

Küest

Cl