



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 37/12

Verkündet am  
22. Juli 2014

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2011 012 977.4-13**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2012 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 3. März 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2011 012 977.4 mit der Bezeichnung: „Kraftstoffanlage und Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine mit einem Kraftstoff/Wasser-Gemisch“.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und zur Begründung angegeben, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 7. August 2012 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2012 aufzuheben und das Patent mit der Bezeichnung „Kraftstoffanlage zum Betreiben einer

Verbrennungskraftmaschine mit einem Kraftstoff/Wasser-Gemisch“  
mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 4,  
überreicht in der mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2014,  
Beschreibung Seite 2/5 bis 4/5  
und Zeichnung Fig. 1,  
jeweils gemäß Offenlegungsschrift.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Kraftstoffanlage (10) zur Kraftstoffversorgung einer Verbrennungskraftmaschine,  
mit

- einem einen ersten Kraftstoff vorhaltenden ersten Kraftstofftank (20),  
wobei der erste Kraftstoff ein Destillatkraftstoff ist,
- einem einen zweiten Kraftstoff vorhaltenden zweiten Kraftstofftank (30),  
wobei der zweite Kraftstoff ein Rückstandsöl ist,
- einem zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs  
Wasser vorhaltenden Wassertank (40),
- einer Mischvorrichtung (50) zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-  
Gemischs sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Kraftstoff,
- einem einen Stabilisator zur Stabilisierung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs  
vorhaltenden Stabilisatortank (60),
- fluidführenden Leitungen (70),  
die die Tanks (20, 30, 40, 60) mit der Mischvorrichtung (50)  
und die Mischvorrichtung (50) mit der Verbrennungskraftmaschine  
verbinden, und
- in den Leitungen (70) angeordneten, den Fluidfluss aus den Tanks (20, 30,  
40, 60) beeinflussende Stelleinrichtungen (80a, 80b),

gekennzeichnet durch

ein in wenigstens einer Leitung (70) angeordnetes,  
die Dichte, die Viskosität und/oder die Temperatur  
des der Mischvorrichtung (50) zugeführten Kraftstoffs  
bestimmendes Messmittel (90)  
zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs,  
und

eine mit dem Messmittel (90) verbundene und auf die  
den Fluidfluss aus dem Stabilisator tank (60) beeinflussende  
Stelleinrichtung (80a) wirkende Steuerung,  
wobei die Steuerung bei Über- oder Unterschreiten  
eines vorbestimmten vom Messmittel (90) erfassten Werts  
bei Herstellung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs  
die Zufuhr von Stabilisator in Abhängigkeit vom detektierten Kraftstoff  
regelt.

Die Ansprüche 2 bis 4 sind unmittelbar auf den geltenden Anspruch 1 rück-  
bezogen.

Im Verfahren sind die folgenden Druckschriften:

- D1) US 2002/0035969 A1
- D2) DE 198 28 772 A1
- D3) JP 59-037239 A
- D4) DE 10 2007 042 236 A1
- D5) DE 10 2007 056 819 A1
- D6) US 7,413,583 B2
- D7) US 5,245,953 A
- D8) US 5,404,841 A

S1) DE 10 2008 036 350 A1

S2) DE 10 2007 055 395 A1

Die D1 bis D8 wurden im Rahmen des Prüfungsverfahrens ermittelt und sind auch auf der Titelseite der Offenlegungsschrift aufgeführt, die S1 und S2 wurden im Beschwerdeverfahren eingeführt.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1) Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt auch insoweit zum Erfolg, als der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

2) Der geltende Anspruch 1 ist bereits im Prüfungsverfahren wie folgt gegliedert worden:

M0 Kraftstoffanlage (10)

zur Kraftstoffversorgung einer Verbrennungskraftmaschine, mit

M1a einem einen ersten Kraftstoff vorhaltenden ersten Kraftstofftank (20),  
wobei der erste Kraftstoff ein Destillatkraftstoff ist,

M1b einem einen zweiten Kraftstoff vorhaltenden zweiten Kraftstofftank (30),  
wobei der zweite Kraftstoff ein Rückstandsöl ist,

M1c einem zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs  
Wasser vorhaltenden Wassertank (40),

- M2a einer Mischvorrichtung (50) zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Kraftstoff,
- M2b einem einen Stabilisator zur Stabilisierung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs vorhaltenden Stabilisator tank (60),
- M3a fluidführenden Leitungen (70),  
die die Tanks (20, 30, 40, 60) mit der Mischvorrichtung (50)  
und die Mischvorrichtung (50) mit der Verbrennungskraftmaschine  
verbinden, und
- M3b in den Leitungen (70) angeordneten, den Fluidfluss aus den Tanks (20, 30, 40, 60) beeinflussende Stelleinrichtungen (80a, 80b),

gekennzeichnet durch

- M4 ein in wenigstens einer Leitung (70) angeordnetes,  
die Dichte, die Viskosität und/oder die Temperatur  
des der Mischvorrichtung (50) zugeführten Kraftstoffs  
bestimmendes Messmittel (90)  
zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs, und
- M5 eine mit dem Messmittel (90) verbundene und auf die  
den Fluidfluss aus dem Stabilisator tank (60) beeinflussende  
Stelleinrichtung (80a) wirkende Steuerung,  
wobei die Steuerung bei Über- oder Unterschreiten  
eines vorbestimmten vom Messmittel (90) erfassten Werts  
bei Herstellung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs  
die Zufuhr von Stabilisator in Abhängigkeit vom detektierten Kraftstoff  
regelt.

Die im Beschwerdeverfahren gegenüber dem ursprünglichen und auch zum Zeitpunkt der Zurückweisung durch die Prüfungsstelle geltenden Anspruch 1 vorgenommenen Ergänzungen sind durch Unterstreichung gekennzeichnet.

3) Als Fachmann ist vorliegend ein Maschinenbauingenieur der Fachrichtung Verbrennungskraftmaschinen mit Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Kraftstoffanlagen zuständig.

4) Nach dem Verständnis dieses Fachmanns betrifft der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1, siehe den Oberbegriff, eine Kraftstoffanlage (10) für eine Verbrennungskraftmaschine, mit Tanks, Leitungen und Stelleinrichtungen, die dazu eingerichtet ist, die Verbrennungskraftmaschine mit einem Destillatkraftstoff (z. B. Schiffsdiesel) oder einem Rückstandsöl (z. B. Schweröl) zu versorgen, wobei weiterhin sowohl mit dem Destillatkraftstoff als auch mit dem Rückstandsöl ein Kraftstoff/Wasser-Gemisch hergestellt werden kann, und dabei die Möglichkeit besteht, einen Stabilisator zur Stabilisierung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs zuzuführen.

Wie in der Beschreibungseinleitung angegeben, siehe Absätze 0007 und 0008 der Offenlegungsschrift (OS) sind Gemische aus Rückstandsöl (Schweröl) und Wasser über längere Zeit stabil, Gemische aus Destillatkraftstoff und Wasser entmischen sich dagegen relativ schnell, so dass in diesem Fall die Zugabe eines Stabilisators erforderlich sein kann.

Als Aufgabe der Erfindung ist angegeben, eine Kraftstoffanlage zu schaffen, bei der zur Vermeidung von Fehlern die – in Abhängigkeit von der Kraftstoffart zu treffende – Entscheidung über das Zuführen des Stabilisators und das Zuführen selbst automatisch geregelt sein soll, siehe Abs. 0009 OS.

Wie in Abs. 0020 bis 0022 und 0027 OS angegeben, unterscheiden sich Rückstandsöl und Destillatkraftstoff durch messbare Größen wie Dichte, Viskosität und Temperatur. Deshalb soll erfindungsgemäß – zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs – die Dichte, die Viskosität und/oder die Temperatur des der Mischvorrichtung zugeführten Kraftstoffs von einem Messmittel bestimmt werden. Weiter soll eine (mit dem Messmittel verbundene und auf eine Stelleinrichtung

wirkende) Steuerung in Abhängigkeit von der Dichte, der Viskosität und/oder der Temperatur – und somit in Abhängigkeit vom detektierten Kraftstoff – die Zufuhr von Stabilisator regeln. In der Beschreibung des Ausführungsbeispiels ist konkret angegeben, dass bei Detektion von Destillatkraftstoff Stabilisator zugeführt wird, bei Detektion von Rückstandsöl dagegen nicht, siehe Abs. 0022 OS.

Mit dem geltenden Anspruch 1 soll eine Vorrichtung, nämlich eine Kraftstoffanlage, als patentfähig unter Schutz gestellt werden. Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 nennt einerseits Bestandteile der beanspruchten Vorrichtung, wie z. B. ein Messmittel und eine Steuerung, und beschreibt andererseits die Arbeitsweise der Vorrichtung. Vorliegend ist daher vor einer Prüfung des Gegenstandes des Anspruchs 1 auf Patentfähigkeit festzustellen, inwieweit es sich bei den Angaben des kennzeichnenden Teils um Merkmale handelt, die tatsächlich an der beanspruchten Vorrichtung feststellbar sind. Dabei zeigt sich:

Im Merkmal M4 ist angegeben, dass die Messwernerfassung „zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs“ erfolgt, weil nämlich von dem erfassten Wert auf die Kraftstoffart geschlossen werden kann. Im Merkmal M5 ist weiter angegeben, dass somit die in Abhängigkeit von dem erfassten Messwert erfolgende Regelung der Stabilisatorzufuhr zugleich auch „in Abhängigkeit vom detektierten Kraftstoff“ erfolgt. Dabei handelt es sich um Überlegungen, die im Kopf des Erfinders stattgefunden haben, die jedoch nicht auch insoweit Eingang in die Arbeitsweise der Vorrichtung gefunden haben, dass tatsächlich eine Detektion der Kraftstoffart erfolgt. Denn die beanspruchte Vorrichtung nimmt die Regelung der Stabilisatorzufuhr ausdrücklich direkt, d. h. ohne den Umweg einer Kraftstoffartbestimmung, in Abhängigkeit der erfassten Dichte, Viskosität und/oder Temperatur vor, vergleiche Merkmal M4 und M5 des Anspruchs 1 sowie Abs. 0027 OS. Die oben zitierten Angaben können daher die beanspruchte Vorrichtung nur soweit beschreiben, als dass die durch das Messmittel erfolgende Bestimmung der Dichte, Viskosität und/oder Temperatur so erfolgen muss, dass das Ergebnis zur Detektion der Kraftstoffart geeignet wäre.



Dass die Dichte, die Viskosität und/oder die Temperatur des der Mischvorrichtung zugeführten Kraftstoffs bestimmt wird, und die Regelung der Stabilisatorzufuhr in Abhängigkeit des erfassten Werts erfolgt, ist, obwohl damit eine Arbeitsweise beschrieben wird, vorliegend ein Merkmal der Vorrichtung, da sich an einer solchen Vorrichtung feststellen lässt, z. B. durch Prüfstandsversuche, ob eine Variation der aufgezählten möglichen Messgrößen (Dichte, Viskosität und/oder Temperatur) zu einer Reaktion seitens der Stabilisatorzufuhr führt oder nicht.

Der Anspruch 1 legt jedoch mit der Formulierung „bei Über- oder Unterschreiten eines vorbestimmten erfassten Werts“ im Merkmal M5 ausdrücklich keinen Zusammenhang zwischen der Messgröße (Dichte, Viskosität und/oder Temperatur) und der Stabilisatorzufuhr fest – und somit auch keinen Zusammenhang zwischen der Kraftstoffart und der Entscheidung, ob Stabilisator zugeführt wird oder nicht – er definiert nur, dass es überhaupt einen Zusammenhang geben muss.

Andererseits ergibt sich aus der im Beschwerdeverfahren ergänzten Angabe im Merkmal M5, wonach die Regelung der Stabilisatorzufuhr „bei Herstellung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs“ erfolgt, dass der beanspruchte Zusammenhang zwischen Messgröße (Dichte, Viskosität und/oder Temperatur) und Stabilisatorzufuhr nicht allein darin bestehen kann, dass z. B. in einer Ausführung, bei der Wasser und Stabilisator stets gemeinsam zugeführt werden, eine von einer solchen Messgröße abhängige ja/nein- Entscheidung über eine Wasserzufuhr zugleich auch eine Entscheidung über die Stabilisatorzufuhr ist. Denn die Angabe, dass die Regelung der Stabilisatorzufuhr „bei Herstellung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs“ erfolgt, setzt voraus, dass die Entscheidung, Wasser zuzuführen, bereits gefallen ist und dann darüber hinaus noch die Stabilisatorzufuhr geregelt wird.

5) Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Der geltende Anspruch 1 geht zurück auf den ursprünglichen Anspruch 1.

Die Angaben der Merkmale M1a und M1b, dass es sich bei den Kraftstoffen um Destillatkraftstoff und Rückstandsöl handeln kann, ergeben sich aus Abs. 0003 und 0013 OS, wobei es bei der vorliegenden Anspruchsfassung ohne Belang ist, welcher der beiden Kraftstoffe als „erster“ bzw. „zweiter“ bezeichnet wird, vgl. die Merkmale M2a und M4.

Dass gemäß Merkmal M2a die Mischvorrichtung zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Kraftstoff geeignet sein soll, ergibt sich aus Abs. 0006 OS.

Dass das Messmittel gemäß Merkmal M4 nicht nur zur Bestimmung eines Messwerts geeignet sein muss, sondern diesen auch tatsächlich bestimmt, ergibt sich aus Abs. 0027 OS.

Dass weiter die Regelung der Stabilisatorzufuhr gemäß Merkmal M5 bei Herstellung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs erfolgt, ergibt sich aus Abs. 0006 bis 0009 OS, wonach nur im Fall einer Wasserzufuhr überhaupt eine Entscheidung über das Zuführen von Stabilisator erfolgt.

Dass schließlich die Messwertbestimmung „zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs“ (M4) und die Regelung „in Abhängigkeit vom detektierten Kraftstoff“ (M5) erfolgt, ergibt sich aus Abs. 0019 bis 0022 und 0027 OS.

Die geltenden Unteransprüche 2 bis 4 entsprechen den ursprünglichen Unteransprüchen 2 bis 4.

6) Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist gegenüber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und durch diesen auch nicht nahegelegt.

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1. Diese ergeben sich auch nicht in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen:

Die D2 offenbart eine Kraftstoffanlage mit Tanks 15, 16 für Schweröl und Schiffsdiesel entsprechend den Merkmalen M0, M1a, M1b und M3b, siehe die Fig. 1 und die ersten drei Absätze der Beschreibung, jedoch weder eine Wasser- noch eine Stabilisatorzugabe.

D1 offenbart eine Kraftstoffanlage für einen Dieselmotor, bei der dem Kraftstoff Wasser und Stabilisator (emulsifier) zugegeben wird, siehe insbesondere die Figur 1 mit zugehöriger Beschreibung ab Abs. 0057. Das Mischungsverhältnis zwischen Dieselmotorkraftstoff und zugegebenem Wasser und Stabilisator soll vorzugsweise konstant sein, vergl. Abs. 0032. Es kann jedoch laut Abs. 0030 auch von der Umgebungstemperatur oder der Kühlwassertemperatur abhängen, wobei auch andere Abhängigkeiten nicht ausgeschlossen werden, siehe Ende des Abs. 0030. Dabei wird jedoch kein Messmittel zur Bestimmung von Dichte, Viskosität und/oder Temperatur des der Mischvorrichtung (42 in D1) zugeführten Kraftstoffs entsprechend Merkmal M4 und auch keine darauf basierende Regelung der Stabilisatorzufuhr entsprechend Merkmal M5 erwähnt.

Setzt man voraus, es sei naheliegend, die in D1 offenbarte Mischvorrichtung 42 in eine Kraftstoffanlage nach D2 zu integrieren, so müsste diese Mischvorrichtung entsprechend ihrer Anordnung in Fig. 1, 2 der D1 im Fall der D2 in den Vorlaufast 5a der Zirkulationsleitung 5 eingefügt werden, in Fig. 1 der D2 also stromabwärts der Stelle, auf die das Bezugszeichen 5 zeigt. Dabei ist aus Sicht des Fachmanns jedoch ausgeschlossen, die Mischvorrichtung stromabwärts der Viskositätsmesseinrichtung 24 und des Temperaturfühlers 25 anzuordnen, weil diese Viskosität und Temperatur des den Einspritzpumpen 3 zugeführten Kraftstoffes überwachen müssen, vergl. D2, Spalte 4, Zeilen 41 bis 46, und Spalte 1, Zeilen 20 bis 39. Das verbietet es, stromabwärts dieser Messeinrichtungen 24, 25

noch eine Mischvorrichtung vorzusehen, die Temperatur und Viskosität des Kraftstoffes entscheidend verändern würde. Viskositätsmesseinrichtung 24 und Temperaturfühler 25 können somit auch bei Integration der Mischvorrichtung nach D1 in die Kraftstoffanlage nach D2 nicht entsprechend Merkmal M4 die Viskosität und/oder die Temperatur des der Mischvorrichtung zugeführten Kraftstoffs bestimmen.

Die Kraftstoffanlage nach D2 verfügt weiter noch über Kraftstofftemperaturfühler 30, 31 in den Tanks 15, 16. Auch diese können jedoch nicht entsprechend Merkmal M4 die Temperatur des der Mischvorrichtung zugeführten Kraftstoffs bestimmen, weil diese sich erst aus Mischungsverhältnis und Temperaturen der Kraftstoffanteile aus Tank 15, Tank 16 und Rücklaufast 5b ergibt.

Auch eine Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 führt somit nicht zu einem Messmittel entsprechend Merkmal M4 und damit auch nicht zu einer Regelung entsprechend Merkmal M5 des Anspruchs 1.

Die S1 lehrt, siehe Abs. 0001 bis 0008 der Beschreibung, beim Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine mit Dieselmotorkraftstoff zur Erhöhung der Viskosität und Schmierfähigkeit des Kraftstoffs abhängig von der Kraftstofftemperatur Wasser zuzugeben und eine Kraftstoff/Wasser-Emulsion zu bilden, siehe Abs. 0005. Dabei kann auch ein Emulsions-Stabilisator zugegeben werden. In diesem Fall wäre die von der Kraftstofftemperatur abhängige Entscheidung über eine Wasserzugabe zugleich auch eine Entscheidung über die Stabilisatorzugabe. Auch dies entspricht jedoch nicht dem Merkmal M5 des nunmehr geltenden Anspruchs 1. Auch eine Zusammenschau von D2 und S1 führt daher nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1.

S2 offenbart einen Stabilisator (Emulgator) für ein Kraftstoff/Wasser-Gemisch, siehe Abs. 0001, wobei der Kraftstoff beispielsweise Dieselmotorkraftstoff oder Schweröl sein kann, siehe Abs. 0013. Laut S2 ist die Zugabe des Stabilisators grundsätzlich erforderlich, siehe Abs. 0003, es gibt keinen Hinweis darauf, die Zufuhr entsprechend Merkmalen M4 und M5 des Anspruchs 1 oder auch nur

überhaupt zu regeln. Auch eine Zusammenschau von D2 und S2 führt daher nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1.

D3 und D5 befassen sich wie D2 mit der Umschaltung von einer Kraftstoffart auf die andere. Sie erwähnen wie D2 weder eine Wasser- noch eine Stabilisatorzugabe und führen nicht näher zum Gegenstand des Anspruchs 1.

D6 offenbart die Herstellung eines Gemischs aus Kraftstoff, Wasser, Stabilisator (emulsifier) und anderen Additiven für eine Verbrennungskraftmaschine. Die Zusammensetzung soll so geregelt werden, dass eine stabile Emulsion mit gewünschter Wassertropfengröße entsteht, siehe Spalte 11, Zeilen 49 bis 53. Das führt nicht zu einer Regelung der Stabilisatorzufuhr entsprechend den Merkmalen M4 und M5 des Anspruchs 1.

D8 offenbart die Herstellung eines Gemischs aus (unter anderem) Dieselkraftstoff, Wasser und Stabilisator (emulsifier), siehe die Fig. 1 und Spalte 6 der Beschreibung, wobei Wasser und Stabilisator gemeinsam in einem Tank (20) vorgehalten werden. Das schließt eine Regelung der Stabilisatorzufuhr entsprechend Merkmalen M4 und M5 aus.

D4 befasst sich mit der Regelung der Wasserzufuhr bei Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs, siehe Abs. 0007, erwähnt jedoch weder einen Stabilisator noch die Regelung der Zufuhr des Stabilisators.

Auch D7 offenbart die Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs, siehe die Figur 1 und die Beschreibung ab Spalte 5, jedoch ohne Zufuhr eines Stabilisators.

7) 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 Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine für die Entscheidung wesentliche Änderung des Patentbegehrens, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das neue Patentbegehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79, Rdn. 22).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn der geltende Anspruch 1 ist gegenüber dem Anspruch 1 in der Fassung, in der er dem angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle zugrunde gelegen hatte, durch die Aufnahme von Merkmalen unter anderem aus der Beschreibung so konkretisiert worden, dass die nunmehr beanspruchte Vorrichtung einerseits durch die bisher recherchierten Druckschriften weder vorweggenommen noch nahegelegt wird, andererseits aber auch noch nicht Gegenstand der Prüfung war. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

### III

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, 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 schriftlich einzulegen.

Schneider

Bayer

Schlenk

Krüger

Me