



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 18/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. September 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 118 717.4

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber, sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 16. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"geschlossene Antriebssystem mit Flüssigkeit zur Stromerzeugung".

Mit dem das Erstelldatum 9. April 2013 tragenden, am Folgetag versandten und am 13. April 2013 zugestellten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 03 B des Deutschen Patent- und Markenamts wurde die Anmeldung aus den Gründen des Prüfungsbescheids vom 31. Juli 2012 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Darin wurde die Auffassung begründet, dass die aus der Anmeldung hervorgehende Lehre objektiv nicht realisierbar sei, weil dieser die Erzeugung dauerhaft nutzbarer Energie unterstellt werde ohne Erfordernis einer hierfür äquivalenten Energiezufuhr, mithin das anmeldungsgemäße „geschlossene Antriebssystem“ gegen anerkannte physikalische Gesetze verstoße.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder mit dem am 8. Mai 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 6. Mai 2013 sinngemäß Beschwerde eingelegt. Nach Auffassung des Beschwerdeführers, der sich hierbei offensichtlich auf eine mit Schriftsatz vom 5. November 2012 nachgereichte Funktionsbeschreibung bezieht, soll bei dem offenbarten Antriebssystem die notwendige Positionierung der Behälter „durch eine externe Energie“ gespeist werden.

Mit Hinweis vom 21. Januar 2016 wurde der Beschwerdeführer über die vorläufige Einschätzung des Gerichts dahingehend informiert bzw. darauf hingewiesen, dass

der Beschluss der Prüfungsstelle im Hinblick auf den den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmbaren Gegenstand wohl zu- recht ergangen ist, weil mit dem darin beschriebenen Antriebssystem die diesem zugeschriebenen Vorgänge nicht wiederholbar sind, mithin die Anmeldung keine Erfindung im Sinne des § 1 PatG zum Gegenstand hat. So sei die Einführung von Energie in das Antriebssystem von außen in den ursprünglich eingereichten Unter- lagen nicht angesprochen und es sei auch nicht erkennbar, dass das ursprünglich offenbarte Antriebssystem von vornherein für einen Betrieb mit wiederholt von außen zugeführter Energie insoweit zur Energieumwandlung vorgesehen sein sollte.

Mit Schriftsatz vom 18. März 2016 wurde vom Vertreter des Anmelders ein Satz von Patentansprüchen zur Weiterverfolgung der Anmeldung eingereicht und zu- nächst beantragt, „der Beschwerde statt zu geben, das Patenterteilungsverfahren fortzusetzen und eine Patenterteilung auf der Grundlage der nun vorliegenden Pa- tentansprüche in Aussicht zu stellen“.

Zuletzt hat der Vertreter des Beschwerdeführers mit Schriftsatz vom 12. Au- gust 2016 mitgeteilt, nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilzuneh- men, und beantragt,

„den Beschluss der Prüfungsabteilung vom 9. April 2013 aufzuhe- ben und das Prüfungsverfahren fortzusetzen“.

Folgender, mit der Offenlegungsschrift DE 10 2001 118 717 A1 wortidentisch veröffentlichter Beschreibungsteil wurde am 16. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Anmeldung eingereicht:

„Das System bzw. Anlage, besteht aus mehrere Behälter (Zahl ist variabel), Turbine und Generator.

Die einzelnen Behälter stehen jeweils auf eine HYDRAULISCHE Bühne, um die höhen unterschied zwischen der Behälter, die in Betrieb ist und die Turbine zu regulieren.

Funktion:

in einige Behälter wird WASSER hinein gepumpt, dabei steigen die Kolben nach oben, andere Behälter bleibt leer. (Sich Zeichnung Phase 0)

PHASE I: Man öffnet den ABLASSVENTIL von Behälter I (Sich Zeichnung, BI) das Wasser fließt durch den Turbinenraum und dreht dabei die Turbine die wiederum einen Generator antreibt und Strom erzeugt, das Wasser füllt dann der Leerebehälter (BIII).

PHASE II und III, laufen nach den gleichen Prinzip. (Sich Schalttable).

Wenn man dass Wasser im Behälter pumpt, wird dadurch Energie gespeichert, diese Energie lässt man nun von eine Behälter zu andere wandern, und erzeugt damit Strom, da die zuvor gespeicherte Energie bleibt erhalten und wieder verwendbar. Dadurch erzielt man einen nachhaltige und Umweltfreundliche Energie Erzeugung.

Bemerkung: Zahl der Behälter, Durchflußmenge des wasser und Stromerzeugungsleistung, sind alle regulierbar, und variabel.“

Die angesprochene „Schalttafel“ lag der Anmeldung als Zeichnung wie folgt bei:

Datum. M. M. AA

Phase	Stand	BI	BI	BII
I	offen	A ₁	—	E ₃
	Zu	E ₁	A ₂ +E ₂	A ₃
II	offen	E ₁	A ₂	—
	Zu	A ₁	E ₂	A ₃ +E ₃
III	offen	—	E ₂	A ₃
	Zu	A ₁ +E ₁	A ₂	E ₃

* Die drei Phasen wiederholen sich automatisch durch eine elektronische Kontaktschaltung

Mit der Anmeldung wurden zunächst keine Patentansprüche eingereicht; der Hauptanspruch (Anspruch 1) in der geltenden Fassung hat folgenden Wortlaut:

„Antriebssystem zur Elektrizitätsgewinnung, mit einer Turbine mit einem Turbinenraum und einem Generator, bei dem der Generator mittels der Turbine aufgrund von durch den Turbinenraum fließendem Wasser antreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Behälter vorgesehen sind, die jeweils höhenverstellbar angeordnet sind, so dass ein Höhenunterschied zwischen den Behältern und der Turbine regulierbar ist, und dass die Behälter jeweils eine Ablassöffnung, über welche Wasser aus dem Behälter in den Turbinenraum fließen kann, und ein Einlassöffnung, über

welche Wasser von dem Turbinenraum in den Behälter gefüllt werden kann, aufweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten – wie die ursprünglich zur Anmeldung gereichten übrigen Zeichnungen – wird auf die beim Deutschen Patent- und Markenamt elektronisch geführte Akte, im Übrigen auf die Gerichtsakte verwiesen.

II

Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und erfüllt die Zulässigkeitsvoraussetzungen auch im Übrigen. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, weil bereits die den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmbare Lehre objektiv insoweit nicht realisierbar ist - und dies von daher auch für den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gilt – als die vermittelte Lehre nicht ausführbar bleibt, denn der Erfolg einer „Stromerzeugung“ (vgl. ursprüngliche Bezeichnung) oder „Elektrizitätsgewinnung“ (vgl. geltender Anspruch 1) ist mit dem offenbarten Antriebssystem nicht wiederholbar. Mithin liegt keine nach dem § 1 PatG patentfähige Erfindung vor.

Für die Beurteilung der Offenbarungsgehalts der Anmeldung sind unverändert die ursprünglich eingereichten Beschreibungsunterlagen einschließlich der ursprünglichen Zeichnung maßgeblich.

Als Ausführungsform eines erfindungsgemäßen „geschlossenen Antriebssystems“ ist in den Figuren ein mehrere Wasserbehälter und einen turbinengetriebenen Generator aufweisender Aufbau gezeigt, bei dem das Wasser durch entsprechende Steuerung der Zu- und Abläufe zwischen vollen und leeren Behältern – deren Höhenunterschied gegenüber der Turbine regulierbar sein soll – über die hierdurch angetriebene Turbine leitbar ist.

Nach den Angaben in der Beschreibung sollen nach einer ersten Befüllung eines Behälters – bei der gezeigten Phase 0 gemäß der zeichnerischen Darstellung sind hierbei alle Behälter auf gleicher Höhe gegenüber der Turbine – genau und nur die drei weiteren allein durch das Öffnen und Schließen von Ventilen entsprechend der „Schalttabelle“ gekennzeichneten Phasen I, II und III ablaufen; für die noch zeichnerisch dargestellte Phase I liegt der durch das aus dem zunächst befüllten ersten Behälter abfließende Wasser teilweise befüllte, zunächst leere Behälter auf demgegenüber tieferem Niveau.

Dieses „Antriebssystem“ ist zwar insoweit „geschlossen“, als ein Austausch der unveränderten Wassermenge zwischen den Behältern stattfinden soll. Allerdings unterstellt die Anmeldung dem „geschlossenen Antriebssystem mit Flüssigkeit zur Stromerzeugung“ (vgl. Bezeichnung) aufgrund der Angaben in der Beschreibung in Verbindung mit den Figuren und der Schalttabelle darüber hinaus, dass allein durch Ansteuerung der Zu- und Abläufe der Ventile gemäß der die Phasen I bis III betreffenden Schalttabelle eine wiederholte Stromerzeugung möglich sein soll - entsprechend der Behauptung, dass eine initial („zuvor“) bei Befüllung eines Behälters „gespeicherte“ Energie hierbei von einem zum anderen Behälter „wandere“ und „erhalten“ bleibe.

Tatsächlich kann nach dem anerkannten physikalischen Gesetz der Erhaltung der Energie mit der offenbarten Vorrichtung eine anfänglich darin gespeicherte Energie – in Gestalt der potentiellen Energie des Wassers in dem auf einem höheren Niveau gegenüber der Turbine angeordneten, wasserbefüllten Behälter – jedoch nur einmal zur Stromerzeugung genutzt werden, wofür der zur Aufnahme des abfließenden Wassers vorgesehene Behälter zudem auf tieferem Niveau gegenüber der Turbine liegen müsste.

Für eine Wiederholung dieses Vorgangs wäre bei der offenbarten Vorrichtung eine Verstellung des befüllten Behälters in die höhere Lage und des entleerten Behälters in die niedrige Lage notwendig, wofür eine entsprechende Energiezufuhr von

außen erforderlich ist, was indes in der Anmeldung nicht angesprochen ist und was sich beim Lesen der Beschreibung und Betrachtung der Zeichnungen mit der Schalttable auch nicht als zur offenbarten Lehre gehörend aufdrängt. Vielmehr schließt die Anmeldung für das offenbarte Antriebssystem eine wiederholte Energiezufuhr zur Wiederherstellung eines der Phase I entsprechenden Zustands gerade aus, weil allein eine Änderung der Zu- und Abläufe zur Wiederholung des Stromerzeugungsvorgangs durch von einem höheren Niveau abfließendes Wasser vorgesehen ist bzw. hierfür als ausreichend angesehen wird.

In der Anmeldung ist zwar angesprochen, dass die Behälter jeweils auf einer hydraulischen Bühne stehen, um den Höhenunterschied zu regulieren. Die Ausbildung der Vorrichtung für eine wiederholte Zufuhr von Fremdenergie ist indes keine zwingende Implikation des Ausdrucks „hydraulische Bühne“. Dieser lediglich benannten, in der Anmeldung indes nicht näher erläuterten vorrichtungstechnischen Maßnahme zu unterstellen, dass von vornherein für die „nach dem gleichen Prinzip“ ablaufenden Phasen I bis III jeweils auch eine Energiezufuhr zur Wiederherstellung einer zur Energieerzeugung notwendigen Ausgangsstellung von außen vorgesehen sein soll, hieße, den Offenbarungsgehalt der Anmeldung durch eine Maßnahme zu ergänzen, die erst aus der Erkenntnis folgt, dass mit dem offenbarten Antriebssystem tatsächlich nur einmalig Strom erzeugt werden kann, bzw. aus der noch erforderlichen weiteren Überlegung folgt, dass der Erfolg der Stromerzeugung nur durch laufend von außen zugeführte Energie wiederholbar ist, wobei es noch des dahin gehenden erfinderischen Zutuns bedarf, wie das offenbarte Antriebssystem dennoch auch zur wiederholten Stromerzeugung nutzbar gemacht werden könnte.

Zu Recht unterstellt auch der Vertreter des Beschwerdeführers dem Fachmann - vorliegend einem Ingenieur der Fachrichtung Energietechnik – das fundamentale Grundlagenwissen, dass einem kontinuierlich laufenden System zwingend Energie von außen zugeführt werden muss. Eine dahingehende, vom Beschwerdeführer in dieser Hinsicht selbst als notwendig angesprochene Ergänzung

des Offenbarungsgehaltes, die eine Abwandlung der beschriebenen Vorrichtung erforderlich macht durch Hinzunahme einer Maßnahme, deren Anwendung die beschriebene Lehre, d. h. deren „prinzipielle Funktionsweise“ zur Erzielung des behaupteten Erfolgs gerade ausschließt, ist hingegen nicht möglich.

Mithin liegt keine Erfindung vor, weil die offenbarte, eine Wiederholbarkeit des konkreten Erfolgs einer Stromerzeugung im Sinne einer dauerhaften Energieerzeugung ohne äußere Energiezufuhr ausschließende Lehre insoweit objektiv nicht realisierbar ist.

Diesem Mangel des Anmeldungsgegenstandes kann auch nicht durch Ausrichtung des Schutzbegehrens durch deren Reduzierung auf ein Antriebssystem gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 – auch nicht in dessen Weiterbildungen nach den Unteransprüchen – begegnet werden.

Mag der geltende Anspruch 1 auch auf die Kombination für sich offenbarter Merkmale des beschriebenen Antriebssystems gerichtet sein, verbietet sich eine isolierte Betrachtung des hiermit beanspruchten Antriebssystems außerhalb des offenbarten Kontextes, demnach dieses System für eine Elektrizitätsgewinnung ohne wiederholte Energiezufuhr ausgelegt sein soll. Denn auf ein für nur eine einmalige Elektrizitätsgewinnung qualifiziertes Antriebssystem nach dem geltenden Anspruch 1 konnte kein Schutzbegehren ausgehend vom Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung gerichtet werden, dem der Fachmann diese Zielrichtung nicht entnehmen konnte.

Dass der Anmeldungsgegenstand im Zusammenhang mit einer externen Energiequelle im Sinne eines Speicherkraftwerks zur Umsetzung einer jeweils von außen zugeführten, zur Verstellung eines gefüllten Behälters aus der unteren Position in eine zur erneuten Wasserabgabe notwendige hohe Position erforderlichen Energie mit hierfür notwendigen Maßnahmen vorgeschlagen gewesen sein soll, ist genauso wenig ersichtlich wie unterstellt werden kann, dass von vornherein auch

isoliert Schutz für ein Antriebssystem unabhängig von einem solchen physikalisch-technischen Kontext hätte begehrt sein können.

Aus vorstehenden Ausführungen folgt, dass der nach Aktenlage entscheidungsreifen Beschwerde der Erfolg versagt bleiben musste, vorliegend der mit dem gerichtlichen Hinweis vom 21. Januar 2016 mitgeteilten vorläufigen Einschätzung folgend. Mit der der schriftsätzlichen Einlassung des Vertreters des Beschwerdeführers, dem auch mit der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit zur Äußerung gegeben war, haben sich keine Gesichtspunkte ergeben, die zu einer anderen Beurteilung hätten führen können.

Für eine Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsstelle ohne eigene Sachentscheidung nach § 79 Abs. 3 PatG war kein Raum, da auch keine neue Sachaufklärung notwendig war, die das Gericht nicht selbst hätte leisten können.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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.

Hilber

Paetzold

Dr. Baumgart

Dr. Geier

Ko