



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 17/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 052 464.6

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Sache wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse F23D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2015 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse F23D des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem in der Anhörung am 9. April 2015 verkündeten Beschluss die Patentanmeldung 10 2010 052 464.6 vom 24. November 2010 mit der Bezeichnung

„Dreh-Strom-Feuerung (DSF)“

mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand nach Anspruch 1 sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne (§ 34 Absatz 4 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 5. Mai 2015. Mit Eingabe vom 31. August 2015 hat der Anmelder und Beschwerdeführer neue Patentansprüche eingereicht.

Mit Hinweis vom 25. Oktober 2016 verwies der Berichterstatter des 12. Senats unter anderem auf weitere relevante Druckschriften B1 („EFFENBERGER“, s. u.) und B2 („STRAUSS“, s. u.). Daraufhin hat der Anmelder und Beschwerdeführer mit Eingaben vom 8. November 2016 und 29. November 2016 neue Unterlagen vorgelegt.

Mit dieser Eingabe vom 8. November 2016 beantragt der Anmelder und Beschwerdeführer sinngemäß und in folgender Reihenfolge,

1. den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 9. April 2015 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - a) Patentanspruch 1 vom 8. November 2016
Patentanspruch 2 vom 29. November 2016,
Patentansprüche 3 bis 5 vom 8. November 2016,
 - b) Beschreibung mit Figuren vom 8. November 2016.
2. hilfsweise die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt,
3. weiter hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Ansprüche gemäß dem geltenden Hauptantrag lauten:

1. Dreh-Strom-Feuerung, die durch drei oder mehr auf einen Tangentialkreis gerichtete Sekundärluftstrahlen und durch die umgebenden Feuerraumwände erzeugt wird, mit einem dreieckigen Brennraumquerschnitt mit drei Sekundärluftstrahlen oder einem sechseckigen Brennraumquerschnitt mit sechs Sekundärluftstrahlen, wobei ein zentrisch drehender Feuerball oder Feuerzylinder durch mehrere Sekundärluftstrahlen erzeugt wird, wobei pro Ebene mindestens drei Strahlen und drei Umfassungswände erforderlich sind, wobei drei oder mehr Sekundärluftdüsen auf einen Tangentialkreis gerichtet sind, wobei sich neben den Sekundärluftdüsen Primärluftdüsen befinden, durch die Brennstoff austritt und in den Sekundärluftstrahl eingesogen wird, wobei die Luft durch die Sekundärluftdüsen mit über 80 m/s strömt und deshalb den Brennstoff und ein gewisses Maß an Brenngasen einsaugt und sich damit mischt und verbrennt.
2. Dreh-Strom-Feuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich mehrere Ebenen mit verschiedenen Feuerzylinder-Durchmessern übereinander schichten lassen.

3. Dreh-Strom-Feuerung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Drehstromverbrennung durch beliebige Drücke auszeichnet.
4. Dreh-Strom-Feuerung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehströmung die Asche konzentrieren und austragen kann.
5. Dreh-Strom-Feuerung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass je nach Maß der endothermen Reaktionen der Feuerung Kalk zudosiert werden und damit eine Entschwefelung in der Feuerung erreicht werden kann.

Im Rechercheverfahren wurden folgende Druckschriften genannt:

R1(D2): DE 103 01 316 B3
R2: DE 695 19 931 T2
R3(D5): DE 696 08 059 T2
R4: DD 2 76 907 A1
R5: DD 2 89 324 A5
R6: AT 010 808 U1
R7: EP 0 022 454 B1
R8(D1): EP 0 207 478 B1
R9: EP 1 219 893 B1

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften mitgeteilt:

D1(R8): EP 0 207 478 B1
D2 (R1): DE 103 01 316 B3
D3: DE 10 2004 059 679 A1
D4: DE 41 14 171 C2
D5(R3): DE 696 08 059 T2

Der Berichterstatter des 12. Senats hat im Bescheid vom 25. Oktober 2016 dem Anmelder und Beschwerdeführer folgende weitere Druckschriften mitgeteilt:

B1: EFFENBERGER, Helmut: Dampferzeugung. Volume I. Berlin: Springer (VDI-Buch), 2000. S. 340-343.–ISBN 978-3-642-62964-8

B2: STRAUSS, Karl: Kraftwerkstechnik. 6. Aufl. Berlin: Springer, 2009. S. 153-157.–ISBN 978-3-642-01430-7

II.

1) Die fristgerecht eingelegte und auch zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

2) Der Anspruch wird für die weitere Erörterung wie folgt gegliedert:

M1 Dreh-Strom-Feuerung,

M2 die durch drei oder mehr auf einen Tangentialkreis gerichtete Sekundärluftstrahlen und durch die umgebenden Feuerraumwände erzeugt wird,

M3 mit einem dreieckigen Brennraumquerschnitt mit drei Sekundärluftstrahlen oder einem sechseckigen Brennraumquerschnitt mit sechs Sekundärluftstrahlen,

M4 wobei ein zentrisch drehender Feuerball oder Feuerzylinder durch mehrere Sekundärluftstrahlen erzeugt wird,

M5 wobei pro Ebene mindestens drei Strahlen und drei Umfassungswände erforderlich sind,

M6 wobei drei oder mehr Sekundärluftdüsen auf einen Tangentialkreis gerichtet sind,

M7 wobei sich neben den Sekundärluftdüsen Primärluftdüsen befinden, durch die Brennstoff austritt und in den Sekundärluftstrahl eingesogen wird,

M8 wobei die Luft durch die Sekundärluftdüsen mit über 80 m/s strömt und deshalb den Brennstoff und ein gewisses Maß an Brenngasen einsaugt und sich damit mischt und verbrennt.

3) Für den Erfindungsgegenstand zuständig ist ein Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Brennern und Feuerungen.

4) Der geltende Anspruch 1 ist zulässig, da ursprünglich offenbart.

Aus der ursprünglichen Beschreibung der am 24. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Anmeldungsunterlagen, dortige Seite 1, Absatz 1, gehen die Merkmale **M1**, **M2** und **M7** hervor, aus dem Absatz 2 die Merkmale **M4** und **M5**.

Das Merkmal **M3** ist offenbart in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 1, mit dortigen Bildern 1 und 2 einschließlich deren Bildunterschrift.

Die Merkmale **M6** und **M8** sind ursprünglich offenbart in der Beschreibung, Seite 2, unter der Überschrift "Erfindungsmerkmale", dort unter den Punkten „2.“ und „3.“.

Der Gegenstand des **Unteranspruchs 2** geht hervor aus den Anmeldungsunterlagen, dortige Seite 1, siehe den Absatz unterhalb des Bilds 2.

Der Gegenstand des **Unteranspruchs 3** ist in den Anmeldungsunterlagen aufgezeigt auf der Seite 2, Absatz 3, der **Unteranspruch 4** auf Seite 2, Absatz 2, und der **Unteranspruch 5** auf Seite 2, unten (siehe letzter Punkt).

5) Eine Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Absatz 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 wesentliche Änderung des Patentbegehrens (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79 Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn das geltende Patentbegehren beschränkt die im Prüfungsverfahren beanspruchten „drei oder mehr Feuerraumwände bzw. Umfassungswände“ - siehe in der Begründung zum Beschluss vom 9. April 2015 dortiges Merkmal M1 - auf einen dreieckigen, alternativ sechseckigen Brennraumquerschnitt mit jeweils ebensovielen Sekundärluftstrahlen (siehe geltendes Merkmal **M4**). Damit kann der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das geltende Patentbegehren angesehen werden, und es ist eine Nachrecherche erforderlich.

Denn zu dem geltenden Anspruch 1 nach dem Hauptantrag, hier insbesondere zu der Beschränkung nach dem Merkmal **M3** („mit einem dreieckigen Brennraumquerschnitt mit drei Sekundärluftstrahlen oder einem sechseckigen Brennraumquerschnitt mit sechs Sekundärluftstrahlen“), konnte die Prüfungsstelle bisher nicht sachlich Stellung nehmen. Auch der bisher im Verfahren befindliche Stand der Technik steht einem solchen Gegenstand nicht entgegen. Denn soweit Feuerräume im Querschnitt dargestellt bzw. beschrieben sind, handelt es sich entweder um viereckige Feuerräume (s. **B2**, S. 155; **D2/R1**, Fig. 2; **R7**, Fig. 2; **R9**, Fig. 2) oder runde Feuerräume (**R6**, Fig. 2-5).

Die in den Entgegenhaltungen **D1/R8**, **D3**, **D4**, **D5/R3**, **R2**, **R4** und **R5** aufgezeigten Brenner liegen zum Gegenstand des Anspruchs 1 weiter ab.

Ein Anlass für den Fachmann, einen dreieckigen bzw. alternativ einen sechseckigen Feuerraum auszubilden, ist aus dem bislang im Verfahren befindlichen Stand der Technik, selbst in Verbindung mit dem Wissen und Können des Fachmanns und in der Zusammenschau, nicht ersichtlich.

Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach dem geltenden Anspruch 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache war daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückzuverweisen.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor

Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me