



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 1/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 052 182.4

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hilber und der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den am 16. Juni 2011 signierten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Prüfungsstelle für Klasse F 03 G wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 27. Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Rotations Maschine".

Mit dem das Erstelldatum 16. Juni 2011 tragenden, am selben Tag signierten und am 23. Juni 2011 zugestellten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 03 G des Deutschen Patent- und Markenamts wurde die Anmeldung gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Die Zurückweisung der Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf den vorausgegangenen Prüfungsbescheid vom 26. April 2010 – mit dem bereits die Auffassung mitgeteilt wurde, dass das Offenbarte „gegen den Satz von der Erhaltung der Energie verstößt“ – damit begründet, dass dem „Anmeldungsgegenstand die notwendige technische Brauchbarkeit“ fehlt „und die Erfindung [...] daher nicht ausführbar“ sei.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder mit dem am 13. Juli 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 8. Juli 2011 sinngemäß Beschwerde eingelegt. Nach Auffassung des Beschwerdeführers, der neben weiteren Kritikpunkten das Wesen des Anmeldungsgegenstands durch die Prüfungsstelle verkannt sieht, beruht die Entscheidung der Prüfungsstelle auf einer sachlichen Fehlbeurteilung.

Mit gerichtlichem Hinweis vom 26. Januar 2016 wurde darauf hingewiesen, dass Gegenstand des Beschwerdeverfahrens das dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegende Begehren des Anmelders ist, hier die Erteilung eines Patents unverändert auf Grundlage der zusammen mit dem Erteilungsantrag am 27. Okto-

ber 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Unterlagen, die u. a. einen Patentanspruch 1 mit folgendem Wortlaut beinhalten (Gliederungspunkte in Fettdruck hinzugefügt):

- V1** Verfahren zur Leistungserzeugung, insbesondere zur Druckausübung auf Federn, auf andere feste Körper oder auf Flüssigkeiten oder zum Verdichten von Gasen, dadurch gekennzeichnet, dass
- V2** eine oder mehrere Massen als Kugeln oder Fahrzeuge oder in sonstigen Körpern und Formen vorzugsweise vier um 90° gekrümmte Verdichtungsbahnen kreisförmig umlaufen.
- V3** Diese Umlaufbahnen sind als bewegliche Verdichtungselemente ausgeführt und werden in vorzugsweise 4 gleiche Sektoren aufgeteilt.
Die Krümmungsbahnen der einzelnen Verdichtungselemente haben vorzugsweise 90° und sind derart beschaffen, dass die umlaufenden Massen entsprechend der Verschiebungen in die Richtungen der gewünschten Druckausübungen im Umlauf von 360° eine Kreisbahn durchlaufen.
- V4** Durch entsprechende Steuerungen bleibt der Radius der umlaufenden Massen konstant.
- V5** Die Verschiebung der Verdichtungselemente erfolgt vorzugsweise in paralleler Richtung zur Druckausübung.
- V6** Nach jedem Arbeitstakt wird das Verdichtungselement über besondere Vorrichtungen auf seine ursprüngliche Position gebracht.
- V7** Mit jedem Durchlauf auf der Krümmungsbahn eines einzigen Verdichtungselementes wird die gleichbleibend volle Leistung erbracht.
- V8** Vorzugsweise sind mindestens 2 Massen gleichzeitig in Umlauf, was pro Umlauf um 360° acht Arbeitstakte ergeben. Es können auch mehrere oder nur eine Masse umlaufen mit jeweils einer oder mehreren Arbeitstakten.

- V9** Durch das Zusammenwirken
- a) der parallelen Verschiebungen der Verdichtungselemente in jeweilige Richtung der Druckausübungen,
 - b) des Durchlaufens der die Zentrifugalkräfte bewirkenden Massen auf vorzugsweise einer Kreisbahn über 360°,
 - c) von vorzugsweise 4 Arbeitstakten einer einzigen Masse pro Umlauf um 360° bei jeweils voller Leistungsübertragung,
 - d) der Möglichkeit des gleichzeitigen Umlaufens mehrerer Massen in einer Anlage,
 - e) der besonderen Anlagen wie Druckübertragungen auf Federn oder andere Energie aufnehmende und wieder abgebende Körper oder dem Verdichten von Gasen usw. und damit dem Verleihen einer potentiellen Energie auf diese Körper, mit deren Hilfe weitere Massen beschleunigt werden können und dann ihre kinetische Energie über Energie- Rückführungsanlagen zur weiteren Verwendung abgeben können um dann in ihren ursprünglichen Startpositionen in wiederkehrenden Abläufen wieder beschleunigt zu werden usw.,
- V9.1** wird gegenüber bekannten Verfahren eine einzigartige Leistungssteigerung und ein höchstmöglicher Gesamtwirkungsgrad erreicht.

Ferner ist dem Beschwerdeführer das vorläufige Ergebnis der Überprüfung der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts mitgeteilt worden, demnach zwar die Möglichkeit der Realisierung des mit dem unveränderten Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens gemäß § 1 Abs. 1 PatG objektiv bestehen dürfte, weil dieser von der Prüfungsstelle gerügte Mangel des Anmeldungsgegenstands nach vorläufiger Einschätzung nicht feststellbar sei.

Dem Beschwerdeführer ist überdies das vorläufige Ergebnis der weiteren Sachaufklärung im Übrigen mitgeteilt worden, demnach der bisher nicht gerügte und einer Patenterteilung entgegenstehende Mangel der Patentanmeldung i. S. d. § 34

Abs. 4 PatG vorliegen könnte, weil fraglich sei, ob der Gegenstand der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Denn der Anmeldungsgegenstand könne insoweit unfertig erscheinen, als die Durchführung des beanspruchten Verfahrens *jedenfalls mit der hierfür offenbarten Vorrichtung* anhand der Angaben in der Anmeldung wohl weder im gesamten beanspruchten Bereich noch mit zumutbarem Aufwand durch den Fachmann überhaupt für einen konkreten Fall verwirklicht werden könne und von daher eher Spekulation sei.

Abschließend wurde zu bestehenden Bedenken hinsichtlich der Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens nach den Merkmalsangaben des geltenden Anspruchs 1 ausgeführt, demnach diesem der durch die Druckschrift GB 358 445 - ergänzend zu den bereits im Rahmen einer isolierten Recherche gemäß § 34 PatG im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften, als Ablichtung dem gerichtlichen Hinweis als Anlage beigelegt – dokumentierte Stand der Technik insoweit entgegenstehe, als das vorliegend beanspruchte Verfahren demgegenüber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte, mithin die Voraussetzung des § 4 PatG für eine Patenterteilung nicht erfüllt sei.

Bei sinngemäßer Auslegung des Vorbringens des Beschwerdeführers mit Schriftsätzen vom 8. Juli 2011 und 22. Februar 2016 hierauf beantragt dieser die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts unter Verteidigung unveränderter Anmeldungsunterlagen, denn er hat wörtlich geäußert, dass seiner Beschwerde „statt gegeben werden muss“, weil gemäß dem gerichtlichen Hinweis „die Auffassung des Patentprüfers nach dem Vorliegen eines Perpetuum mobiles nicht aufrechterhalten“ werde.

Wegen des Inhalts der zusammen mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen und zu weiteren Einzelheiten des Prüfungsverfahrens einschließlich der – den zeitlichen Verfahrensablauf durch die Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden beeinflussenden – Eingaben des Anmelders wird auf die Akte des DPMA verwiesen.

Wegen des Inhalts der Schriftsätze des Anmelders im Beschwerdeverfahren und zum Inhalt des vorliegend in Bezug genommenen gerichtlichen Hinweises vom 26. Januar 2016 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

II

Die statthafte Beschwerde gegen den ohne Verstoß gegen eine Verfahrensnorm ergangenen und mit nachvollziehbaren Gründen versehenen Beschluss der Prüfungsstelle ist frist- und formgerecht eingelegt worden und erfüllt die Zulässigkeitsvoraussetzungen auch im Übrigen. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, weil das beanspruchte Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht – mithin eine nach § 4 PatG patentfähige Erfindung nicht vorliegt.

Tatsächliche Verfahrensmängel im Prüfungsverfahren sind mit den subjektiven Erwägungen des Beschwerdeführers zum Gang des Prüfungsverfahrens oder zur geforderten Beschlussfassung im Rahmen der Beschwerde bzw. der Einlassung auf den gerichtlichen Hinweis weder geltend gemacht noch feststellbar.

Für die Beurteilung der Anmeldung sind unverändert die ursprünglich eingereichten Unterlagen – einschließlich der ursprünglichen Skizzen – maßgeblich, veröffentlicht mit der Offenlegungsschrift DE 10 2004 052 182 A1, auf die folgend (mit „OS“ kurzbezeichnet) – Bezug genommen wird.

Vorliegend soll das gemäß dem geltenden Anspruch 1 beanspruchte Verfahren - das Schutzbegehrens ist nicht auf eine Vorrichtung gerichtet, der Anspruch 1 enthält insoweit kategoriefremde, nur in ihrer Auswirkung in der beanspruchten Patentkategorie zu berücksichtigende Merkmalsangaben und darüber hinaus gleichsam nur bedingt berücksichtigungsfähige Wirkungs- und Vorteilsangaben – mittels einer „High Tec Anlage“ durchführbar sein, bei dem „kreisförmig umlaufen-

de Massen“ beweglich ausgeführten „Verdichtungselementen“ Verschiebungen zur „Druckausübung“ aufzwingen (vgl. Zusammenfassung), indem diese Massen auf einer dem kreisförmigen Umlauf angepassten „Krümmungsbahn“ der „Verdichtungselemente“ umlaufen (vgl. Anspruch 1), was die geltende Figur 1 (Abb. 1 hier) verdeutlichen soll. Für den Umlauf sind „Antriebskräfte [...] aufzuwenden“ (Abs. 0008), wofür ein „Antrieb der umlaufenden Massen“ z.B. „elektromagnetisch“ erfolgen könne (Abs. 0011).

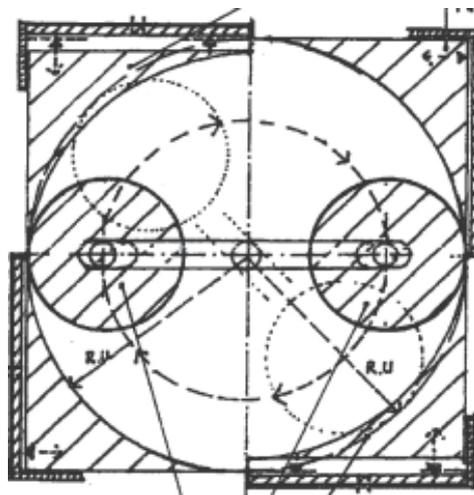


Abb. 1: Ausschnitt Figur 1 aus Anmeldungsunterlagen

Mithin unterstellt die Anmeldung selbst für das Verfahren das Erfordernis des Antriebens mit einer zur Verrichtung der Verdrängungs- bzw. Verdichtungsarbeit notwendigen Antriebsleistung. Von daher besteht auch objektiv die Möglichkeit der Realisierbarkeit jedenfalls des beanspruchten Verfahrens – gemäß § 1 Abs. 1 PatG, zumal in der Anmeldung auch eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens angesprochen ist.

Dem hieraus folgenden Verständnis des beanspruchten Verfahrens durch den Fachmann – vorliegend ein Maschinenbauingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Verdichtern oder Verdrängermaschinen – stehen die missverständliche Ausdrucksweise („Verfahren zur Leistungserzeugung“, vgl. Anspruch 1) oder offensichtliche Fehlvorstellungen („bei voller Leis-

tungsabgabe“ seien „jeweils nur äußerst geringe Antriebskräfte für die umlaufenden Massen aufzuwenden“, vgl. Abs. 0008 in OS) nicht entgegen.

Auch kann bei Betrachtung des beanspruchten Verfahrens dahingestellt bleiben, ob die in den Anmeldung vorgeschlagene Ausführungsform einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach dem geltenden Anspruch im gesamten beanspruchten Bereich bzw. mit zumutbarem Aufwand durch den Fachmann für einen konkreten Fall in einer Ausgestaltung verwirklicht werden kann, bei der die Verschiebung der Verdichtungselemente allein auf der Einwirkung von Massenkräften – die Anmeldung schreibt den umlaufenden Massen die Auswirkung von „Zentrifugalkräften“ (vgl. Merkmal V9) zu – beruhen sollte.

Denn ein Verfahren mit den für diese Patentkategorie relevanten Merkmalen gemäß dem geltenden Anspruch 1 ergibt sich in naheliegender Weise aus dem durch die GB 358 445 dokumentierten Stand der Technik – folgend X1 kurzgezeichnet – in Verbindung mit Fachwissen, wobei unentschieden bleiben kann, ob dem vorliegend beanspruchten Verfahren im Hinblick auf diese Entgegenhaltung noch die Neuheit im Sinne des § 3 PatG zugesprochen werden kann.

In dieser Druckschrift ist eine rotatorisch angetriebene Pumpe („pump“, Seite 1, Zeile 10) zur Förderung von Flüssigkeiten unter Druck mittels in Zylindern geführten Kolben („liquid pressure acting on the pistons“, Seite 2, Zeilen 24 u. 25) beschrieben, deren Arbeitsweise insoweit auf einem Verfahren zur Druckausübung auf Flüssigkeiten entsprechend Merkmal **V1** beruht.

Auch dort laufen – insoweit das Verfahren näher bestimmend - Massen „in sonstiger Form“ relativ gegenüber „gekrümmten Verdichtungsbahnen“ entsprechend Merkmal **V2** um, wobei die einzelnen Walzen („rollers“) auf einer Kreisbahn geführt werden, während der kreisförmigen Bewegung mit gekrümmten Laufbahnflächen („sectional cam tracks“) an den zur Förderung bzw. Verdichtung verschobenen Kolben in Kontakt stehen, und die resultierenden Umlaufbahnen von daher als

„bewegliche Verdichtungselemente“ ausgeführt sind – also die aus dem Merkmal **V3** folgende Arbeitsweise ebenso auf einer forcierten Bewegung der Kolben beruht –, vgl. Seite 1, Zeilen 33 bis 42 i. V. m. der deutlichen Darstellung in Figur 3/Abb. 2 hier.

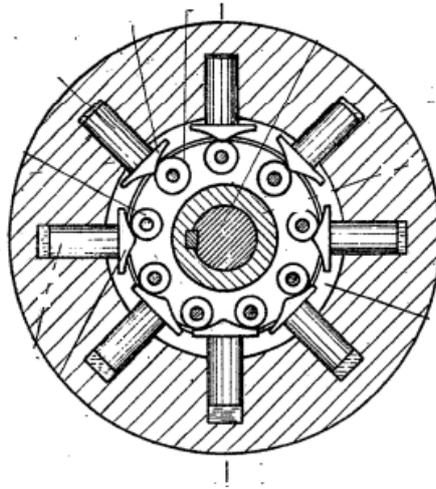


Abb. 2: Figur 3 aus GB 358 445 (X1, freigestellt)

Die den Verfahrensablauf beeinflussende Anzahl oder Aufteilung der Führungsbahnen stellt diese Druckschrift ebenso in das Belieben des Fachmanns (vgl. Seite 1, Zeile 90 fortlaufend) wie das Merkmal **V2** („vorzugsweise“) selbst.

Die Arbeitsweise der in der Figur 3 dieser Druckschrift (Abb. 2 hier) gezeigten Pumpe beruht ebenfalls darauf, dass der Radius der umlaufenden Walzen dort entsprechend Merkmal **V4** „konstant“ bleibt und die die Verdichtungselemente bildenden Kolben mit den Laufbahnflächen daran radial – insoweit dem gebotenen Verständnis des Merkmals **V5** folgend – verschoben werden.

Der Aufbau der aus der X1 hervorgehenden Pumpe sieht zwar keine Möglichkeit einer „Steuerung“ entsprechend der Wortwahl des Merkmals **V4** zur Erzielung eines Umlaufs der Massen mit konstantem Radius vor, denn die Walzen laufen dort auf einer vorgegebenen, unveränderlichen Kreisbahn um, was nach dem Verständnis des Fachmanns jedoch eine entsprechende Voreinstellung der am

rotierenden Flansch montierten Walzen erforderlich macht. Bei der hier gebotenen, isolierten Betrachtung der für das Verfahren maßgeblichen Arbeitsweise mit konstant bleibendem Radius entsprechend dem diesem Merkmal zu unterstellenden Verständnis, dass die rotierenden Massen „auf Grund entsprechend geplanter und kontrollierter Bewegungsabläufe der Verdichtungselemente auf einer Kreisbahn umlaufen“ (vgl. Abs. 0008 in der OS) kommt es indes nicht darauf an, durch welche konstruktiven Maßnahmen dieser Effekt bewirkt wird.

Zur Rückstellung der Kolben ist in dieser Druckschrift die Anordnung von Federn („pressing springs“, vgl. Seite 2, Zeilen 24 bis 28) vorgeschlagen, was eine Arbeitsweise entsprechend Merkmal **V6** bedingt.

Da der Kolbenhub bei dieser bekannten Pumpe konstruktiv durch die Ausbildung der Führungsbahn vorgegeben ist, folgt hieraus auch eine in dieser Hinsicht „gleichbleibende“ Verdichtungs- oder Verdrängungsleistung bei jedem Umlauf, d. h. bei der Durchführung des Verfahrens entsprechend Merkmal **V7**.

Die Variation der Anzahl der umlaufenden Walzen gegenüber der Anzahl der von diesen zu verschiebenden Kolben – wovon die Anzahl der Arbeitstakte abhängt, die von daher das Verfahren kennzeichnen können – gemäß Merkmal **V8** ist in der X1 ab Zeile 90 auf Seite 1 bis Zeile 23 auf Seite 2 beschrieben.

Mag insoweit beim Betrieb der in X1 gezeigten, 8 Kolben und 8 Walzen aufweisenden Pumpe auch ein Unterschied in der „Leistungserzeugung“ (**V1**) gegen der in der Anmeldung gezeigten „High Tec Anlage“ (Absatz 0001 der OS) mit genau 4 beweglichen Verdichtungselementen mit um 90° gekrümmten „Verdichtungsbahnen“ und nur zwei Massen resultieren, ist indes das beanspruchte Verfahren nicht speziell auf eine Durchführung mit genau dieser vorrichtungstechnischen Ausgestaltung beschränkt.

Merkmal **V9** beschreibt die subjektiv zugeschriebene kombinatorische Wirkung der die Arbeitsweise beeinflussenden Faktoren oder benennt Nebeneffekte bzw. mit dem Merkmal **V9.1** Vorteile, die sich aus der Anwendung des Verfahrens ergeben sollen, ohne dass diese Angaben das beanspruchte Verfahren über die Merkmale **V1** bis **V8** hinaus näher qualifizieren.

Ähnliches gilt auch für die Ansprüche 2 und 3, die von daher zu keiner anderen Betrachtung des Sachverhalts führen können bzw. denen ersichtlich kein eigenständiger erfinderischer Gehalt beigemessen werden kann.

Aus vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Beurteilung des Sachverhalts durch die Prüfungsstelle der Überprüfung durch den Senat des Bundespatentgerichts zwar nicht standhält, der Beschwerde aber der Erfolg versagt bleiben musste, weil das vorliegend beanspruchte Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG) beruht, von daher der mit dem gerichtlichen Hinweis vom 26. Januar 2016 mitgeteilten vorläufigen Einschätzung folgend.

Die Unteransprüche teilen hierbei das Schicksal des Patentanspruchs 1.

Aus dem berücksichtigten Vorbringen des Beschwerdeführer im Prüfungs- wie im Beschwerdeverfahren – zuletzt mit der Einlassung vom 22. Februar 2016 –, mit dem ebenfalls keine neuen entscheidungserheblichen Tatsachen bekannt geworden sind, ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine andere materiell-rechtliche Würdigung.

Bei dieser Sachlage war die nach Aktenlage entscheidungsreife Beschwerde des Anmelders, dem ausreichend Gelegenheit zur Äußerung gegeben war, zurückzuweisen. Es entsprach der Verfahrensökonomie, in der Sache nach Mitteilung der vorläufigen Auffassung des Senats mit gerichtlichem Hinweis vom 26. Januar 2016 ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden. Für eine Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsstelle ohne eigene Sachentschei-

dung nach § 79 Abs. 3 PatG war kein Raum, da keine neue Sachaufklärung notwendig war, die das Gericht nicht selbst hätte leisten können.

Für ein Eingehen auf die abseits des Gegenstands des Beschwerdeverfahrens liegenden Behauptungen und Unterstellungen des Beschwerdeführers – bis hin zur Frage, ob diese jenseits der Polemik liegen –, der sich offenbar nach eigener Wortwahl gewillkürt und schikaniert sieht, ist im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht kein Raum.

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