



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 43/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. November 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 038 870.2

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Phys. Univ Schmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2013 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 24. August 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2009 038 870.2 mit der Bezeichnung

„Antriebskombination zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme“.

Die Prüfungsstelle für die Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Oktober 2013 zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, der Gegenstand des am 2. November 2012 eingereichten, geltenden Anspruchs 1 sei gegenüber den ursprünglichen Unterlagen in unzulässiger Weise erweitert.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 16. November 2013 eingelegte Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder beantragt in der mündlichen Verhandlung vom 21. November 2017,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2013 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 21. November 2017,
Beschreibung und Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 4 gemäß Offenlegungsschrift.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet:

Antriebskombination zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme,
wobei ein Kolbenmotor und ein Generator miteinander gekoppelt sind, dergestalt, dass der Kolbenmotor einen Motorkörper (6) und ein Motorgehäuse (3) aufweist und der Generator in einem Generatorgehäuse (1) angeordnet ist,
wobei das Motor- (3) am Generatorgehäuse (1) fest, aber leicht lösbar, direkt angeflanscht ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein ein Triebwerk (7) aufnehmender Triebwerksraum (11) im Motorgehäuse (3) und ein Hohlkörper (14) des Generatorgehäuses (1) durch Öffnungen miteinander verbunden sind und als Schmierölreservoir dienen.

Auf diesen Anspruch sind die Ansprüche 2 bis 8 direkt oder indirekt rückbezogen.

Der Anspruch 1 vom Anmeldetag lautet:

Antriebskombination zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme,
wobei ein Kolbenmotor und ein Generator miteinander gekoppelt sind, dadurch gekennzeichnet,
dass an eine Stirnkurbel (4), die Bestandteil einer Generatorwelle (2) ist, eine Pleuelstange (5) eines Motorkörpers (6) direkt angelenkt ist, derart, dass die Generatorwelle (2) die Kurbelwelle des Motorkörpers (6) bildet.

Die folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:

- D1) DE 295 13 958 U1
- D2) DE 10 2005 061 165 A1
- D3) DE 44 08 719 C1
- D4) DE 103 39 564 A1
- D5) DE 197 04 786 C1
- D6) DE 101 52 748 A1
- D7) DE 10 2008 017 142 A1
- D8) DE 94 05 466 U1
- D9) DE 35 11 123 C2
- D10) DE 1 072 003 A
- D11) DE 85 30 067 U1
- D12) DE 603 01 759 T2
- D13) DE 949 697 B
- D14) DE 77 36 582 U
- D15) DE 10 2006 015 645 A1
- D16) DE 10 2009 017 609 A1 (nachveröffentlichte ältere Anmeldung)
- D17) US 4,936,269

D18) GB 119,157 A

D19) JP 2004 052684 AA Patent Abstracts of Japan.

Zur Fassung der Unteransprüche und den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Patentanmelders hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

1. Die Erfindung betrifft laut Anmeldung, siehe Offenlegungsschrift Absatz [0001], eine Kombination aus einem Kolbenmotor und einem elektrischen Generator, wie sie für Blockheizkraftwerke und andere stationäre und mobile Strom- und Wärmeerzeuger, z. B. auch für sogenannte Range Extender in elektrisch betriebenen Fahrzeugen, zum Einsatz kommt.

2. Als Stand der Technik, siehe Offenlegungsschrift Absatz 0002] bis [0005], nennt die Anmeldung die D1 als Beispiel für eine klassische Bauart eines Aggregats mit Kolbenmotor und elektrischem Generator, wobei Motor und Generator für sich eigenständige Maschinen und durch eine Kupplung verbunden sind.

Weiter nennt sie die D2 bis D4 als Beispiele für Aggregate, bei denen Motor und Generator jeweils eigene Gehäuse und Auflagerungen ihrer rotierenden Teile besitzen.

Zusätzlich werden die D5 und D6 genannt, die KFZ-Schwungräder mit eingebauten Kupplungen und Elektromaschinen beschreiben, und die D7, die ein besonderes Getriebe zwischen Motor und Generator zum Gegenstand hat.

Die ebenfalls aufgeführten D8 und D9 zeigen ein Motor-Generator-Aggregat mit einem allseitig mit Wasser gefüllten Gehäuse bzw. besondere Umhausungen des Aggregats.

3. Als der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe ist angegeben, für stationäre und mobile Anwendungen eine preiswerte und stabile, aber auch leichte und raumsparende (für mobile Anwendungen) Antriebskombination zu schaffen, siehe Offenlegungsschrift Absatz [0006].

4. Laut Offenlegungsschrift Absatz [0007] wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Generatorwelle zugleich die Kurbelwelle des Kolbenmotors darstellt, derart, dass die Pleuelstange des Motors an eine mit der Generatorwelle fest verbundene Stirnkurbel angelenkt ist.

Als vorteilhafte Ausgestaltung nennt die Anmeldung in Absatz [0021] und Anspruch 8, dass das Generatorgehäuse in seinem unteren Teil als Hohlkörper ausgebildet und mit dem Triebwerksraum verbunden ist, so dass es zusammen mit letzterem als Schmierölreservoir dient.

Als weitere Ausgestaltung beschreiben Absatz [0019], Absatz [0022] und Anspruch 5 die Ausführung des Kolbenmotors mit Kreuzkopf, bei dem das obere Pleuellager in Gestalt eines mit mehreren Rollenkörpern versehenen Lagerkopfes ausgeführt ist, welcher mit der verschleißfesten Außenkontur des Pleuels zusammenarbeitet.

5. Für den Gegenstand der Anmeldung zuständiger Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Erfahrung im Bereich der Konstruktion und Entwicklung von Kolbenmotoren.

Nach dem Verständnis dieses Fachmanns umfasst die Anmeldung drei Merkmalskomplexe, nämlich

- dass an eine Stirnkurbel (4), die Bestandteil einer Generatorwelle (2) ist, eine Pleuelstange (5) eines Motorkörpers (6) direkt angelenkt ist, derart, dass die Generatorwelle (2) die Kurbelwelle des Motorkörpers (6) bildet,
- dass der Triebwerksraum und der Hohlkörper des Generatorgehäuses durch Öffnungen miteinander verbunden sind und als Schmierölreservoir dienen, und
- die Verwendung eines Kolbenmotors mit Kreuzkopf, bei dem das obere Pleuellager in Gestalt eines mit mehreren Rollenköpern versehenen Lagerkopfes ausgeführt ist, welcher mit der verschleißfesten Außenkontur des Pleuels zusammenarbeitet.

Der Fachmann erkennt, dass diese drei Merkmalskombinationen zusammen, aber auch je für sich, zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe beitragen.

6. Der nunmehr geltende Anspruch 1 lässt sich wie folgt gliedern:

M1 Antriebskombination zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme, wobei ein Kolbenmotor und ein Generator miteinander gekoppelt sind, dergestalt,

M2 dass der Kolbenmotor einen Motorkörper (6) und ein Motorgehäuse (3) aufweist und der Generator in einem Generatorgehäuse (1) angeordnet ist,

M3 wobei das Motor- (3) am Generatorgehäuse (1) fest, aber leicht lösbar, direkt angeflanscht ist, dadurch gekennzeichnet,

M4 dass ein ein Triebwerk (7) aufnehmender Triebwerksraum (11) im Motorgehäuse (3) und ein Hohlkörper (14) des Generatorgehäuses (1) durch Öffnungen miteinander verbunden sind und als Schmierölreservoir dienen.

7. Die geltenden Ansprüche sind zulässig, da sie den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern (§ 38 PatG).

Merkmal **M1** des Anspruchs 1 ist identisch mit dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1.

Der Fachmann entnimmt der Figur 1 in Verbindung mit Absatz [0018] der Offenlegungsschrift auch das Merkmal **M2**, nämlich dass der Kolbenmotor einen Motorkörper (6) und ein Motorgehäuse (3) aufweist und der Generator in einem Generatorgehäuse (1) angeordnet ist.

Merkmal **M3** entspricht dem ursprünglichen Anspruch 2, wobei lediglich „an das Generatorgehäuse“ durch „am Generatorgehäuse“ ersetzt wurde, wodurch der Sinngehalt des Merkmals aber nicht verändert wurde.

Merkmal **M4** beschreibt, dass der Triebwerksraum ein Triebwerk aufnimmt und im Motorgehäuse angeordnet ist. Zusätzlich enthält M4 die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 8, wobei bei den Begriffen „Triebwerksraum“ und „Hohlkörper“ die bestimmten durch unbestimmte Artikel ersetzt wurden.

Dass der Triebwerksraum ein Triebwerk aufnimmt und im Motorgehäuse angeordnet ist, entnimmt der Fachmann der Figur 1, siehe Ziffer 3 „Motorgehäuse“, Ziffer 7 „Triebwerk“ und Ziffer 11 „Triebwerksraum“.

Die Verwendung der unbestimmten Artikel ist unschädlich, da hierdurch der Sinngehalt des Merkmals nicht verändert wird.

Dass der geltende Anspruch 1 das Merkmal des Kennzeichens des ursprünglichen Anspruchs 1,

dass an eine Stirnkurbel (4), die Bestandteil einer Generatorwelle (2) ist, eine Pleuelstange (5) eines Motorkörpers (6) direkt angelenkt ist, derart, dass die Generatorwelle (2) die Kurbelwelle des Motorkörpers (6) bildet, nicht enthält, ist für die Zulässigkeit unschädlich. Der Fachmann konnte aus den Anmeldeunterlagen erkennen, dass es sich hierbei ebenso wie beim Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1,

dass ein ein Triebwerk (7) aufnehmender Triebwerksraum (11) im Motorgehäuse (3) und ein Hohlkörper (14) des Generatorgehäuses (1) durch Öffnungen miteinander verbunden sind und als Schmierölreservoir dienen, um einen von drei ursprünglich offenbarten Merkmalskomplexen handelt, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, siehe auch oben. Daher hat es der Anmelder und Beschwerdeführer in der Hand,

sein Patentbegehren auf jedes dieser Merkmale zu stützen, siehe hierzu BGH Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89 Spleißkammer.

Der geltende Anspruch 2 ist wortgleich mit dem Kennzeichen des ursprünglichen Anspruchs 1.

Die geltenden Ansprüche 3 bis 7 sind wortgleich mit den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 7.

Der Anspruch 8 ist bis auf die Anpassung der laufenden Nummerierung wortgleich mit dem ursprünglichen Anspruch 9.

8. 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 Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 26).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da der geltende Patentanspruch 1 gegenüber dem dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Patentanspruch 1 so verändert worden ist, dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das geltende Patentbegehren angesehen werden kann und gegebenenfalls eine Nachrecherche erforderlich wird. Zu dem geltenden Anspruch 1 und insbesondere zu den neu hinzugekommenen Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 8 hat die Prüfungsstelle bisher nicht sachlich Stellung genommen. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden. Bejaht die Prüfungsstelle die Patentfähigkeit, so müssten im Prüfungsverfahren gegebenenfalls die Unteransprüche sowie die restlichen Anmeldeunterlagen angepasst werden.

Die Sache wird daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurück verwiesen.

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

Dr. Krüger

Schmidt

Pr