



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 25/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung ...

- hier: Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe
für das Beschwerdeverfahren -

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
17. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Pontzen
sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Paetzold und Dr.-Ing. Höchst

beschlossen:

1. Dem Anmelder wird Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gewährt.

2. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse B 61 K - vom 14. April 2010 aufgehoben.
3. Die Anmeldung wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Prüfungsstelle für Klasse B 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die am 18. April 2009 eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"...
..."

mit Beschluss vom 14. April 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung führt sie unter Bezugnahme auf ihren Erstbescheid vom 17. Februar 2010 aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die beanspruchte Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastrophen aufgrund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze ergebe sich für einen Fachmann naheliegend aus einer Zusammenschau der aus den Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 bekannten Anordnungen. Auf den Erstbescheid vom 17. Februar 2010 hat der Anmelder mit dem am 7. April 2010 eingegangenen Schriftsatz vom 6. April 2010 eine neue Anspruchsfassung eingereicht und die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens mit den geänderten Unterlagen und ggf. noch weiteren vorzunehmenden Änderungen beantragt. Zu dem geänderten Patentbegehren hat

sich die Prüfungsstelle erstmals im Zurückweisungsbeschluss vom 14. April 2010 geäußert.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder - ohne Zahlung einer Gebühr - Beschwerde eingelegt und sinngemäß den Antrag gestellt,

1. Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen und
2. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Prüfungsverfahren „auf der Basis der neuen Ansprüche 1 bis 4 fortzusetzen“.

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II

1. Dem Antrag des Anmelders auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird stattgegeben.

a) Die Entrichtung einer Beschwerdegebühr ist nicht Voraussetzung für die Zulässigkeit des Rechtsmittels. Eine Beschwerdegebühr, deren rechtzeitige Entrichtung innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses grundsätzlich Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, fällt bei Beschwerden, mit denen gleichzeitig Verfahrenskostenhilfe beantragt wird, erst dann an, wenn der Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen wurde.

Die sich gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung richtende Beschwerde des Antragstellers ist mithin zulässig.

b) Die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Anmelders rechtfertigen laut Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juni 2009 sowie des Bundespatentgerichts vom 1. September 2010 die Ge-

währung von Verfahrenskostenhilfe. Der Antragsteller hat im Beschwerdeverfahren durch Vorlage des Bescheids über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch der Stadt Wuppertal glaubhaft gemacht, dass er nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten für die Patentanmeldung nicht selber aufbringen kann (vgl. § 115 ZPO).

c) Nach § 130 Abs 1 Satz 1 PatG ist eine weitere Voraussetzung für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe, dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht. Diese Erfolgsaussicht ist hier gegeben.

Bei der Prüfung der Anmeldung entsprechend dem Erfordernis hinreichender Aussicht auf Patenterteilung ist der gesamte Anmeldegegenstand auch hinsichtlich der verschiedenen erkennbaren alternativen Ausführungsformen mit dem vorläufig ermittelten Stand der Technik zu vergleichen. Ein Vergleich allein der Patentansprüche mit diesem reicht nicht aus. Vielmehr ist es für die hinreichende Aussicht auf Patenterteilung ausreichend, wenn eine der verschiedenen in der Anmeldung angegebenen alternativen Ausführungsformen dem zuständigen Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt wird. Als Fachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzunehmen, der über mehrjährige Erfahrung in der Konstruktion von Radsätze für Schienenfahrzeuge verfügt.

c1) Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastrophen aufgrund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze unter kontinuierlicher Kontrolle der Fahrzeugschwingungen. Nach dem Stand der Technik erfolgten üblicherweise stationäre Ultraschall-Einzelradprüfungen. Es sei auch schon vorgeschlagen worden, die Radsätze vorbeifahrender Schienenfahrzeuge zu überwachen. Aus der DE 198 26 422 A1 sei eine Vorrichtung bekannt sei, die während der Fahrt eines Schienenfahrzeugs die Radsätze auf mechanische Defekte und fehlerhaften Radlauf sowie auf gefährliche Fahrzustände kontinuierlich kontrolliert. Als Nachteil wird bei dieser bekannten Vorrichtung gesehen, dass sie auf einer Kombination von mehreren, nach unterschiedlichen Verfahren arbeitenden Sensoren

aufbaue, dadurch kompliziert sei und den Betrieb erschwere. Das Ergebnis der Sensordatenauswertung werde an den Führerstand der Lokomotive übertragen. Die Übertragung der Daten allein reiche nicht aus, um Katastrophen abzuwenden, da nur kurze Zeit zum Abbremsen eines Zuges verbleibe.

Es solle daher das Problem gelöst werden, Betriebsstörungen und -stockungen der Eisenbahn zu vermeiden und ihre Betriebssicherheit zu erhöhen.

c2) Die Lösung, für die nach Patentanspruch 1 der geltenden Unterlagen Schutz begehrt wird, lautet:

Auf der kontinuierlichen Kontrolle der Fahrzeugschwingungen beruhende Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastrophen aufgrund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Bewertung des technischen Zustandes der Räder und Achswellen die geschädigten Radsätze und nötigenfalls Züge automatisch ohne totalen Schaden außer Betrieb mittels des Hebens von Radsätzen ohne Beruhigung der Schienen mit einem Fremdkörper gesetzt werden.

c3) Nach Verständnis des Fachmanns ist die so definierte Vorrichtung in der Lage, Fahrzeugschwingungen kontinuierlich zu kontrollieren und einen Radsatz zu heben. Kontinuierliche Kontrolle bedeutet messtechnische Überwachung während des Fahrbetriebes der Eisenbahn (vgl. Ausführungsbeispiel). Die Vorrichtung ist durch eine Bewertung des technischen Zustandes der Räder und Achswellen gekennzeichnet beruhend auf der kontinuierlichen Kontrolle. Das Außer-Betrieb-Setzen der geschädigten Radsätze und nötigenfalls Züge bezieht sich auf einen Automatismus zum Einleiten von Maßnahmen, die dazu führen, dass beliebige (beschädigte) Radsätze nicht mehr benutzt werden, und zwar durch ihr Anheben. Mit der Angabe „Hebens von Radsätzen ohne Beruhigung der Schienen mit einem

Fremdkörper“ ist offensichtlich ein Heben von Radsätzen ohne Berührung der Schienen mit einem Fremdkörper gemeint. Da diese Angabe in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthalten ist und in den Anmeldungsunterlagen jedwede Erläuterungen dazu fehlen, was unter einem Fremdkörper zu verstehen ist, muss ganz allgemein von einem beliebigen körperlichen Gegenstand ausgegangen werden, der die Schienen nicht berühren darf.

Anzumerken ist, dass für das Außer-Betrieb-Setzen der Züge die Maßnahme des Anhebens von Radsätzen nicht ausreichend ist oder gar nichts dazu beiträgt. Der Zug insgesamt wird laut Beschreibung außer Betrieb gesetzt, indem durch ein Aktivierungssystem eine Notbremsung eingeleitet wird. Insofern enthält der geltende Anspruch 1 für die fakultative Maßnahme des Außer-Betrieb-Setzens der Züge eine Unklarheit. Ferner ist anzumerken, dass die Maßnahme - Heben von Radsätzen ohne Berührung der Schienen mit einem Fremdkörper - in dieser Allgemeinheit in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbart ist. Die Angaben in Patentanspruch 2 lassen nicht die allgemeine negative Feststellung zu, dass es zu keiner Berührung der Schienen mit Fremdkörpern kommt.

c4) Nach Vorbringen des Anmelders (vgl. S. 2 des Beschwerdeschriftsatzes, 1. Abs.) sollte durch die gewählten Formulierungen wohl zum Ausdruck gebracht werden, dass die beschädigten Radsätze von der Schiene und zum Untergestell hin (mit Verkleinerung des Abstandes Radachse-Untergestell) angehoben werden. Entsprechend der Abb. 2 und sinngemäß nach dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 sind dazu am Untergestell des Waggons und der Lokomotive eine Überdruckpumpe, ein Kugelrückschlagventil und zweiseitig vom Rädersatz Hydraulikzylinder angebracht, die für die Anhebung der beschädigten Radsätze dienen.

c5) Der Vergleich des Anmeldungsgegenstandes gemäß den am Anmeldetag eingegangenen Unterlagen, die in ihrer Gesamtheit bei der Beurteilung der Erfolgsaussicht heranzuziehen sind, mit dem von der Prüfungsstelle entgegengehal-

tenen Stand der Technik ergibt, dass eine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents unterstellt werden kann.

Nach einer summarischen Prüfung ist die Vorrichtung zur Vorbeugung von Zugkatastrophen aufgrund beschädigter Eisenbahnwagenradsätze unter kontinuierlicher Kontrolle der Fahrzeugschwingungen, wie sie vom Fachmann den geltenden Patentansprüchen 1 und 2 i. V. m. der Beschreibung und den Figuren entnommen werden kann und für die möglicherweise entsprechend c4) Schutz begehrt werden soll, nicht ohne Weiteres dem angeführten Stand der Technik zu entnehmen oder dadurch nahegelegt.

c51) Aus der im angefochtenen Beschluss genannten DE 299 09 028 U1 geht ein Ersatzräderblock 1 hervor, der zwischen den beiden Radachsen des Räderblocks eines Schienenfahrzeugs (ICE) eingebaut und gelagert ist. Der Ersatzräderblock kann bei Ausfall des regulären Räderblocks auf die Schienen abgesenkt werden, so dass der Räderblock aufgebockt wird (vgl. Schutzanspruch). Unter 1) und 2) ist angegeben, dass das Absenken des Ersatzräderblocks beim Auftreten einer ungewöhnlichen Schwingung auf einen langen Zeitraum eingeleitet wird. Offen bleibt dabei, ob Schwingungen kontinuierlich kontrolliert werden (und wie ggf. eine Kontrolle erfolgt). Beschädigte Radsätze werden nicht dadurch von den Schienen abgehoben, dass diese relativ zu dem Wagengestell angehoben werden, sondern die beschädigten Radsätze werden gemeinsam mit dem Räderblock und dem Wagengestell angehoben.

c52) Die im angefochtenen Beschluss weiter genannte DE 199 41 119 A1 betrifft ein Fahrgestell für ein schienengebundenes Fahrzeug zum Transportieren frei verfahrbarer Lasten mit mehreren Radsätzen. Während des Lasteinsatzes werden die Radsätze des Fahrzeuges durch zusätzliche Stützradsätze entlastet, die heb- und schwenkbar am Fahrzeug befestigt sind. Die Problematik der Beschädigung von Radsätzen durch den Betrieb sowie die Kontrolle von Fahrzeugschwingungen oder die Bewertung des Zustandes der Räder oder der Radachsen werden nicht

angesprochen. Das Anheben schadhafter Radsätze aufgrund solcher Bewertungen findet nicht statt.

c53) Eine Anregung dahingehend, jeden Radsatz des Schienenfahrzeugs heb- und senkbar zu gestalten, um ihn bei bevorstehendem Schadensfall von der Schiene abzuheben, kann der DE 199 41 119 A1 nicht entnommen werden. Ein Übertragen der aus DE 199 41 119 A1 vermittelten Lehre auf die DE 299 09 028 U1 führt allenfalls dazu, an einem Schienenfahrzeug weitere leichte Stützräder mitzuführen, die bei großer Last die übrigen Radsätze entlasten. Allenfalls entnimmt der Fachmann der DE 199 41 119 A1 noch eine konkrete Ausführungsform für das Absenken des Ersatzräderblocks nach der DE 299 09 028 U1. Von dem in DE 199 41 119 A1 vorgeschlagenen Anheben des Räderblocks mit Wagengestell im Schadensfall abzuweichen, gibt die DE 299 09 028 U1 jedoch keine Veranlassung.

Der weitere in der Patentanmeldung noch angegebene Stand der Technik kann in Richtung des Beanspruchten auch keine Anregung bieten, da dort das Anheben von Radsätzen nicht beschrieben wird.

2. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Der geltende Patentanspruch 1 ist gegenüber dem dem angefochtenen Beschluss vorausgehenden Bescheid zugrunde liegenden Patentanspruch 1 geändert. Denn er umfasst nicht nur das Anheben eines Radsatzes, sondern gibt auch einen mit dem Anheben verbundenen Umstand an.

Im Bescheid vom 17. Februar 2010 (S. 2) hat die Prüfungsstelle die Patentfähigkeit des Gegenstandes des ursprünglichen Anspruchs 1 unter Hinweis auf die Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 198 26 422 A1 verneint und auf die

Druckschrift DE 199 41 119 A1 als Nachweis für ein nach Ansicht der Prüfungsstelle fachmännisches Können im Zusammenhang mit den Unteransprüchen verwiesen.

Mit seiner Erwiderung vom 6. April 2010 hat der Anmelder einen neuen Anspruch 1 eingereicht, der auch ein vorher nicht vorhandenes Merkmal der beanspruchten Vorrichtung umfasst („ohne Beruhigung der Schienen mit einem Fremdkörper“), und ausführlich dargelegt, wie er den Gegenstand des inhaltlich veränderten Anspruchs 1 versteht und warum er die beanspruchte Vorrichtung gegenüber den genannten Druckschriften als patentfähig erachtet. Das Wagengestell selbst werde nicht angehoben. Grundlegend sei die Kombination aus „Defektoskopie und einem ausführenden Mechanismus“ (vgl. S. 3 des Schriftsatzes vom 6. April 2010). Zur Offenbarung des geschilderten Zusammenhangs verweist der Anmelder auf Anspruch 2 der ursprünglichen Fassung als Beispiel (vgl. S. 4 des Schriftsatzes vom 6. April 2010).

Ohne dem Anmelder zunächst mitzuteilen, dass die Prüfungsstelle - entgegen der Stellungnahme des Anmelders - den geltenden Patentanspruch 1 möglicherweise anders auslegt und zu einem anderen Verständnis des zu schützenden Gegenstandes gelangt und daher auch eine Kombination der Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 gegenüber dem neuen Anspruch 1 für patenthindernd ansieht, hat die Prüfungsstelle daraufhin die Anmeldung allein unter Bezug auf diese Druckschriften zurückgewiesen.

Mit diesem Vorgehen, das nicht den Vorschriften des § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3, Satz 2 PatG entsprach, hat die Prüfungsstelle dem Anmelder das rechtliche Gehör verwehrt.

Da das in dem geltenden Patentanspruch 1 neu eingeführte Merkmal weder nach Wortsinn noch in dem vom Anmelder verstandenen Sinne (Anheben der beschädigten Radsätze zum Untergestell hin) im Erstbescheid angesprochen ist und eine

alleinige Zusammenschau der Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 für den Anspruch 1 (Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2) nicht erwähnt wird, konnte der Anmelder nicht davon ausgehen, dass dieser Stand der Technik dem Patentbegehren patenthindernd entgegensteht.

Wenn die Prüfungsstelle aber - möglicherweise angeregt durch die Argumentation des Anmelders - ihre Zurückweisung mit einer anderen Erwägung begründen wollte, hätte sie dem Anmelder zunächst durch einen weiteren Prüfungsbescheid oder im Rahmen einer Anhörung diese Sicht mitteilen müssen, damit dieser sich dazu äußern und ggf. mit einem geänderten Patentbegehren darauf hätte reagieren können (vgl. dazu Schulte Patentgesetz, 8. Auflage Einleitung Rn. 224 ff., insbes. Nr. 6 in Rn. 257), zumal der Anmelder nicht ausdrücklich auf der geltenden Fassung bestanden hat und zu weiteren Änderungen bereit gewesen ist (vgl. S. 5 der Eingabe vom 6. April 2010). Nachdem die Zurückweisung nicht auf die Ausführungen der Prüfungsstelle im vorangehenden Erstbescheid gestützt ist, sondern eine neue Begründung gegeben wird, wurde die Anmeldung hier de facto ohne vorherigen Prüfungsbescheid zurückgewiesen.

Die Aktenlage lässt nicht erkennen, ob zu dem geltenden Patentanspruch 1 mit dem neuen Merkmal in dessen fachmännisch wohl gewollten Verständnis vor Erlass des Zurückweisungsbeschlusses der Stand der Technik ermittelt wurde. Insofern ist eine abschließende Sachentscheidung des Senats derzeit weder zweckmäßig noch geboten, sodass die Sache zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückverwiesen wird (§ 79 Abs. 3 S. 3 PatG).

3. Zur weiteren Behandlung der Sache wird noch angemerkt, dass die geltenden Anmeldungsunterlagen wegen der noch ausstehenden Ermittlung des in Betracht zu ziehenden Standes der Technik vom Senat noch nicht vollständig auf Klarheit und Zweckmäßigkeit sowie auf ausreichende Darstellung des Standes der

Technik usw. überprüft worden sind. Die Maßnahme „ohne Berührung der Schienen mit einem Fremdkörper“ dürfte zu einer Abgrenzung gegenüber den Druckschriften DE 299 09 028 U1 und DE 199 41 119 A1 beitragen, jedoch ursprünglich so nicht offenbart sein. Außerdem wird zu beachten sein, dass die Züge durch ein Anheben von Radsätzen nicht außer Betrieb gesetzt werden können. Dies kann allenfalls durch das Aktivierungssystem der Notbremse erfolgen. Es wird auch noch zu klären sein, was durch die Ansprüche 3 und 4 geschützt werden soll. Die im geltenden Patentanspruch 3 erwähnte Minimierung der Bruchlast und des Drehmomentes während der Zwangsbremmung ist in der Anmeldung nicht näher beschrieben und daher ist für den Fachmann nicht nachvollziehbar, wie er die Minimierung erzielt. Patentanspruch 4 enthält keine Weiterbildung der Vorrichtung, sondern eine Betriebsweise des Zuges im Schadensfall. Die Überprüfung dieser Sachverhalte wäre daher von der Prüfungsstelle vor einer etwaigen Erteilung des Patents auch dann vorzunehmen, wenn kein neuer Stand der Technik ermittelt werden sollte.

Pontzen

Bork

Paetzold

Dr. Höchst

Ko