



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 6/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 19 451.7-24

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Baumgart und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Ing.(FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Sache wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse F16L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2008 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse F16L des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung 103 19 451.7 mit Beschluss vom 28. Oktober 2008 zurückgewiesen, da der Gegenstand nach Anspruch 1 in der Fassung vom 19. Februar 2004, eingegangen am 20. Februar 2004, nicht neu sei (§ 3 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 11. Dezember 2008. Sie hat mit Schriftsatz vom 27. Februar 2012, eingegangen am 29. Februar 2012, jeweils einen neuen Anspruch 1 gem. Haupt- und Hilfsantrag sowie neue Beschreibungsseiten 1, 2, 3 und 3a vorgelegt und sinngemäß beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss vom 28. Oktober 2008 aufzuheben und das Patent auf Grundlage des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, der beigefügten Beschreibungseinleitung Seiten 1 bis 3a, ansonsten der ursprünglichen Unterlagen zu erteilen,
2. hilfsweise den Beschluss vom 28. Oktober 2008 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des unabhängigen Anspruchs 1

gemäß Hilfsantrag, der beigefügten Beschreibungseinleitung Seiten 1 bis 3a, ansonsten der ursprünglichen Unterlagen zu erteilen.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet wörtlich (Änderungen gegenüber der am 20. Februar 2004 eingegangenen Fassung gekennzeichnet durch Unterstreichung):

"Rohrleitung, insbesondere zur Abgasrückführung bei Verbrennungskraftmaschinen, wie in Kraftfahrzeugen, mit mindestens einem Balgwellen (5) aufweisenden Leitungsrohr (1),
dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine Leitungsrohr (1) abschnittsweise mindestens zwei, aneinander eng vollflächig anliegende Lagen (1.1, 1.2, 1.3 aufweist."

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag lautet wörtlich:

"Rohrleitung, insbesondere zur Abgasrückführung bei Verbrennungskraftmaschinen, wie in Kraftfahrzeugen, mit mindestens einem Balgwellen (5) aufweisenden Leitungsrohr (1),
dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine Leitungsrohr (1) neben einlagigen Teilabschnitten abschnittsweise mindestens zwei, aneinander eng vollflächig anliegende Lagen (1.1, 1.2, 1.3 aufweist."

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentanmelderin hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war.

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Der geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag, der sich gegenüber der mit Beschluss der Prüfungsstelle zurückgewiesenen Fassung vom 19. Februar 2004 lediglich durch das Merkmal a (s. u.) unterscheidet, ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 sowie Merkmalen aus der Beschreibung (nachfolgende Zitierungen aus der Offenlegungsschrift DE 103 19 451 A1):

- a) zu "Balgwellen aufweisendes Leitungsrohr" siehe Abs. 32 ("... Leitungsrohrabschnitt 1c mit Balgwellen 5."),
- b) zu "abschnittsweise" siehe Abs. 28 ("Das Leitungsrohr 1 ist abschnittsweise mehrlagig ausgebildet."),
- c) zu "zwei eng vollflächig anliegende Lagen" siehe Abs. 30 ("Die Lagen umgeben einander eng und liegen vollflächig an.").

Auch der Anspruch 1 nach Hilfsantrag ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 sowie den oben zum Hauptantrag angeführten Merkmalen aus der Beschreibung. Hinzu kommt ein weiteres Merkmal ("neben einlagigen Teilabschnitten"), das sich implizit - neben der Zeichnung mit dortigen deutlich sichtbaren einlagigen Abschnitten - z. B. auch aus Abs. 28 ergibt: Demnach muss das Leitungsrohr, wenn es abschnittsweise mehrlagig ausgebildet ist, dann in den nicht benannten anderen Abschnitten (und nicht nur in den mit Wellen versehenen Bereichen) einlagig ausgebildet sein.

2. 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, PatG, 8. Auflage, § 79 Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da das geltende Patentbegehren durch die Aufnahme von zusätzlichen, überwiegend aus der ursprünglichen Beschreibung stammenden Merkmalen eingeschränkt und konkretisiert worden ist. Der angefochtene Beschluss kann daher nicht mehr als eine Entscheidung über das geltende Patentbegehren angesehen werden, da hierzu voraussichtlich eine Nachrecherche erforderlich sein wird. Zu den neu hinzugekommenen Merkmalen - beim geltenden Anspruch 1 wie auch beim Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag - hat die Prüfungsstelle bisher sachlich keine Stellung genommen. Deswegen 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. Die Sache war daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückzuverweisen.

Schneider

Bayer

Baumgart

Ausfelder

Me