



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 35/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Februar 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 031 905.5-13

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02B vom 8. Dezember 2009 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 9. Juli 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung:

„Ringförmigreihenmotor mit Ausrutscherdiskusprinzip ohne Kurbelwelle“.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse F02B des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, der Anspruch 1 sei gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. Februar 2010 eingelegte Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder und Beschwerdeführer stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02B vom 8. Dezember 2009 aufzuheben und das Patent mit der Bezeichnung „Ringförmigreihenmotor mit Ausrutscherdiskusprinzip ohne Kurbelwelle“ mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2,
überreicht in der mündlichen Verhandlung am 18. Februar 2014,
Beschreibung Seiten 2/33 bis 8/33,
überreicht in der mündlichen Verhandlung am 18. Februar 2014,
und Zeichnungen Blatt 1/22 bis 22/22
gemäß Anlage 3 der Eingabe vom 17. Januar 2014.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet:

Verbrennungsmotor, umfassend mindestens vier Kolben (13), die jeweils über eine Pleuelstange (14) mit einer gemeinsamen Pleuelscheibe (16) verbunden sind und einer Antriebswelle (2) mit daran geneigt ausgebildetem Antriebsdiskus (17), dadurch gekennzeichnet, dass
die Pleuelscheibe (16) zum Umwandeln von Energie in eine Drehbewegung der Antriebswelle (2) an einem Pleuelscheibenring (28), der um eine gegenüber dem Motorblock stationären Drehachse drehbar ist, orthogonal gegenüber der Drehachse drehbar angeordnet ist und an den Antriebsdiskus (17) andrückbar ist, damit der Antriebsdiskus (17) unter der Pleuelscheibe (16) wegrutscht, wobei auf der Antriebswelle (2) vor dem Zylinderkopf mehrere Rotorblätter zum Durchblasen der Zylinder angeordnet sind.

Die Ansprüche 2 bis 8 sind unmittelbar bzw. mittelbar auf den geltenden Anspruch 1 rückbezogen.

Im Verfahren sind die folgenden Druckschriften:

- D1) US 7,137,366 B2
- D2) DE 29 51 647 A1
- D3) DE 1 187 633 A
- D4) GB 180 767 A
- D5) GB 484 257 A

- D6) GB 204 071 A
- D7) GB 172 972 A
- S1) DE 34 19 582 A1
- S2) DE 1 576 187 A

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1) Die Beschwerde ist zulässig.

Der Senat geht außerdem davon aus, dass ein wirksamer Beschluss vorliegt, auch wenn im Originalbeschluss in der Akte des Deutschen Patent- und Markenamts lediglich die erste Seite mit dem Tenor unterschrieben ist, nicht dagegen die Anlage mit den Gründen, auf die auf der ersten Seite des Beschlusses Bezug genommen war (vgl. Busse, Patentgesetz 7. Aufl. § 47 Rdn. 33, BPatG, Beschl. vom 8. Mai 2008 – 10 W (pat) 11/07 – Mitt. 2009, 285 Ls).

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

2) Nach dem maßgeblichen Verständnis des hier zuständigen Fachmanns, eines Maschinenbauingenieurs der Fachrichtung Brennkraftmaschinen, ist Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ein als Taumelscheibenmotor ausgeführter Verbrennungsmotor mit kardanischer Aufhängung der Taumelscheibe.

Im letzten Abschnitt des kennzeichnenden Teils ist weiter angegeben, dass auf der Antriebswelle vor dem Zylinderkopf mehrere Rotorblätter zum Durchblasen der Zylinder angeordnet sind.

3) Der nunmehr geltende Anspruch 1 ist zulässig.

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 ergibt sich aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung, Seiten 1 und 3, jeweils zweiter Absatz. Die Merkmale des kennzeichnenden Teils ergeben sich hinsichtlich der kardanischen Aufhängung der Taumelscheibe bzw. Pleuelscheibe aus Abb. 016 mit zugehörigem Beschreibungsabsatz „Abb. 016“ auf Seite 6 der ursprünglich eingereichten Beschreibung und hinsichtlich der Rotorblätter aus Abb. 007 und Abb. 018 mit zugehörigem Beschreibungsabsatz „Abb. 018“, auch auf Seite 6 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

4) 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 Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine für die Entscheidung wesentliche Änderung des Patentbegehrens, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das neue Patentbegehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79, Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn der nunmehr geltende Anspruch 1 beseitigt gegenüber dem Anspruch 1 in der Fassung, in der er dem angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle zugrunde gelegen hatte, nicht lediglich die unzulässige Erweiterung, sondern ist darüber hinaus durch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung weiter konkretisiert worden, die bisher noch nicht Gegenstand der Prüfung waren, und von denen zumindest das letzte Merkmal den bisher zum Stand der Technik recherchierten Druckschriften D1 bis D7, S1 und S2 nicht zu entnehmen ist. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die

Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Schneider

Bayer

Schlenk

Krüger

Me