



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 20/11

Verkündet am
25. März 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 19 230.1-13

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. (Univ.) Dipl.-Wirtsch.- Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentanmelderin gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2007 wird unter Aufhebung des Berichtigungsbeschlusses vom 17. März 2008 zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der am 30. April 2008 per Einzugsermächtigung entrichteten Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2008 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 103 19 230.1 mit der Bezeichnung "Kolben mit Kühlkanal mit verbesserter Durchsatzleistung" wurde am 28. April 2003 beim DPMA angemeldet.

Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung durch die Prüfungsstelle für Klasse F02F des DPMA vom 12. Dezember 2007 und den dazu ergangenen Berichtigungsbeschluss vom 17. März 2008 hat die Anmelderin am 18. Februar 2008 und am 30. April 2008 jeweils fristgerecht Beschwerde eingelegt. Sie überreichte in der mündlichen Verhandlung neue Ansprüche 1 bis 7 sowie eine neue Beschreibungsseite 2 mit Beiblatt und machte geltend, dass der Gegenstand dieser Patentansprüche gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderisch sei.

Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2007 sowie den dazu ergangenen Berichtigungsbeschluss vom 17. März 2008 aufzuheben und das Patent mit der Bezeichnung „Kolben mit Kühlkanal mit verbesserter Durchsatzleistung“ mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2014

Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 9 gemäß der ursprünglich eingereichten Unterlagen
und Seite 2 und Beiblatt, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 25. März 2014

sowie Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 3) gemäß Offenlegungsschrift.

Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren wurden zum Stand der Technik unter anderem folgende Druckschriften berücksichtigt:

DE 1 751 342 B (D1)

DE 198 10 937 C1 (D3)

Der geltende Anspruch 1 hat nach Merkmalen gegliedert folgenden Wortlaut:

A Kolben für eine Brennkraftmaschine, mit einem in einem Kolbenboden (1) angeordneten und radial umlaufenden Kühlkanal (2),

- B der zumindest eine Einlaßöffnung (3), über die dem Kühlkanal (2) ein Kühlmedium zuführbar ist, sowie
 - C zumindest eine Auslaßöffnung (4), über die das Kühlmedium den Kühlkanal (2) verlässt, aufweist,
 - D wobei der Kühlkanal (2) derart ansteigende und absteigende Teilbereiche (7) aufweist,
 - E daß dadurch der Kühlmediumfluß von der Einlaßöffnung (3) zu der Auslaßöffnung (4) beschleunigt wird,
 - F wobei der Kühlkanal (2) in seinem oberen Bereich (5) und in seinem unteren Bereich (6) die ansteigenden und absteigenden Teilbereiche (7) aufweist,
 - G wobei die Teilbereiche (7) im oberen Bereich (5) versetzt angeordnet sind zu den Teilbereichen (7) im unteren Bereich (6),
- dadurch gekennzeichnet daß,
- H der Teilbereich (7) zunächst ansteigt und das Maximum nicht im Endbereich des Teilbereiches (7), sondern schon vorher erreicht wird.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss ist zulässig, hat jedoch keinen Erfolg. Der Gegenstand des Anspruchs 1 stellt keine patentfähige Erfindung dar.

2. Der geltende Anspruch 1 ist zulässig. Die gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 hinzugekommenen Merkmale

F wobei der Kühlkanal (2) in seinem oberen Bereich (5) und in seinem unteren Bereich (6) die ansteigenden und absteigenden Teilbereiche (7) aufweist, und

G wobei die Teilbereiche (7) im oberen Bereich (5) versetzt angeordnet sind zu den Teilbereichen (7) im unteren Bereich (6),

sind aus den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 4 bekannt,

das Merkmal

H „dass der Teilbereich (7) zunächst ansteigt und das Maximum nicht im Endbereich des Teilbereichs (7), sondern schon vorher erreicht wird“

ist der ursprünglichen Beschreibung entnehmbar (siehe Offenlegungsschrift Abs. 0025, Z. 16 bis 18).

3. Fachmann für den anmeldungsgemäßen Gegenstand ist ein Maschinenbauingenieur der Fachrichtung Gieß- und Urformtechnik mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung von Kolben für Brennkraftmaschinen, denn mit dem Anspruch 1 wird ein Kolben für Brennkraftmaschinen beschrieben, bei dem ein besseres Durchfließen des Kühllöls („Beschleunigung des Kühlmediumflusses“) und damit eine Erhöhung der Wärmeabfuhr erreicht

werden soll. Durch die "schrägen" (sich erweiternden) Wände im Kühlkanal, nach Anspruch 2 sogar „sägezahnförmig“, in dem das Kühlöl im Betrieb durch die im Wesentlichen axiale Bewegung des Kolbens heftig hin und her geschüttelt wird, soll sich aufgrund der Normalkraft beim "Abprallen" des Öls senkrecht zu den Kühlkanalwänden ein beschleunigter Förderstrom vom Einlasskanal zum Auslasskanal hin und eine verbesserte Kühlwirkung ergeben. Dieser Mechanismus ist in Abs. 0007 beschrieben.

4. Der offensichtlich gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 mag neu sein, er beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), da sich der Gegenstand dieses Patentanspruchs für den Fachmann aus dem Stand der Technik in naheliegender Weise ergibt.

Die vorveröffentlichte DE 1 751 342 B (D1) zeigt den Kühlkanalkolben einer Brennkraftmaschine mit allen Merkmalen A bis G des Oberbegriffs nach dem geltenden Anspruch 1. Jedoch ist dieser Druckschrift das Merkmal H, „dass der Teilbereich (7) zunächst ansteigt und das Maximum nicht im Endbereich des Teilbereichs (7), sondern schon vorher erreicht wird“, nicht zu entnehmen. Die Fig. 2 in der D1 zeigt lediglich offenbar in Kolbenhubachse liegende senkrechte Stege 12, die am oberen und unteren sich in den Kühlkanal erstreckenden Rand verrundet sind.

Allerdings lehrt die gattungsgemäße DE 198 10 937 C1 (D3), insbesondere dortige Fig. 4, den Fachmann, einen Verlauf des Kühlkanals, bei dem (vom linken Bezugszeichen 17 beginnend) der Teilbereich zunächst ansteigt und das Maximum nicht im Endbereich des Teilbereichs (nächstes Bezugszeichen 17) sondern schon vorher erreicht wird (ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Bezugszeichen 17). Für den Fachmann liegt es nahe, entsprechende „Teilbereiche“ in D3 festzulegen, die ähnlich auch in der Physik bei Sinuswellen üblich sind, und dieses Merkmal auf die D1 zu übertragen.

Damit sind durch eine fachmännische Kombination der Schriften D1 und D3 mit ihrem Kühlkanalverlauf entsprechend Merkmal H alle Merkmale des Anspruchs 1 für den Fachmann zumindest nahegelegt.

Demgegenüber ist eine zugrundeliegende erfinderische Tätigkeit beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht gegeben.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab.

5. Zu den Unteransprüchen

Eine eigenständige patentbegründende Bedeutung ist für die Ansprüche 2 bis 7 nicht geltend gemacht worden und für den Senat auch nicht erkennbar.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung zurückzuweisen.

6. Die Rückzahlung der am 30. April 2008 per Einzugsermächtigung entrichteten Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss wird angeordnet, da dies der Billigkeit entspricht (§ 80 Abs. 3 PatG).

Nachdem gegen den Beschluss vom 12. Dezember 2007 Beschwerde eingelegt wurde und die Beschwerdeführerin zudem vorsorglich gegen die Berichtigung Beschwerde eingelegt hat, ist im vorliegenden Verfahren auch die Berichtigung als solche zu überprüfen, wofür der Senat zuständig ist, da die Frage der Berichtigung zum Gegenstand des Verfahrens gehört. Die Rechtsmittelinstanz ist für die Berichtigung auch zuständig, solange der Rechtsstreit dort schwebt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl., § 319 Rdn. 5).

Die Rückzahlung dieser Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, da die zusätzliche, vorsorglich eingelegte Beschwerde gegen den Berichtigungsbe-

schluss durch eine unnötige Berichtigung veranlasst worden ist und dieser Beschluss zudem noch eine nachträgliche Begründung zum Zurückweisungsbeschluss enthielt.

Der Berichtigungsbeschluss hätte nicht ergehen dürfen. Der Satz, der mit dem Berichtigungsbeschluss berichtigt wurde, ist in dem vom Patentprüfer unterschriebenen Zurückweisungsbeschluss nicht enthalten, sondern findet sich lediglich in der zugestellten Ausfertigung, so dass nur eine berichtigte Ausfertigung nicht aber ein Berichtigungsbeschluss hätte zugestellt werden dürfen. Soweit in der unterschriebenen Fassung dagegen der Satz steht: „Die Anmelderin hat letztlich ihrer Eingabe vom 12. November 2007 den Ausführungen der Prüfungsstelle widersprochen und beantragt das Patent mit den geltenden Ansprüchen 1 bis 9 zu erteilen“, hätte auch dieser Satz nicht dahin berichtigt werden dürfen, dass an Stelle der Eingabe vom 12. November 2007 die Eingabe vom 16. November 2007, eingegangen am 20. November 2007 gemeint gewesen sei, da diese Eingabe vom 16. November 2007, der Prüfungsstelle bei der Beschlussfassung gar nicht vorlag und sie diese daher nicht gemeint haben kann, auch wenn die beiden Eingaben im Text identisch waren. Durch den Hinweis, dass die Eingabe vom 16. November an der Entscheidung nichts ändert, enthielt der Berichtigungsbeschluss zudem nachträgliche Ausführungen zur Begründung des Zurückweisungsbeschlusses, so dass es der Billigkeit entspricht, die Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss zurückzuzahlen.

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 durch einen bei dem 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.

Schneider

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me