



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 41/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Juli 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 025 832.3**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B01F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2012 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 2. Juni 2007 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der früheren Anmeldung 20 2006 008 820.2 vom 3. Juni 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung: „Homogenisator-Vorrichtung mit horizontal gelagerten Zahnkränzen“.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2012 hat die Prüfungsstelle für Klasse B01F des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, das Merkmal des Anspruchs 1 vom 3. Juli 2012, dass „die Zahnkränze (130, 140) von koaxial angeordneten Ringkörpern gebildet“ seien, stelle eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung dar (§ 38 PatG). Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 15. August 2012 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

In der mündlichen Verhandlung am 23. Juli 2015 wurde der Vertreter der Anmelderin vom Senat darauf hingewiesen, dass in den ursprünglich eingereichten Zeichnungen die in der Beschreibung enthaltenen Bezugszeichen nicht enthalten waren und somit Teile der Zeichnungen fehlten. Mit der am 13. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Eingabe waren Figuren 1

bis 8 eingereicht worden, die Bezugszeichen enthielten, und die darüber hinaus erkennbar von den ursprünglichen Darstellungen abwichen. Die Frage, ob die nachgereichten Figuren gelten sollen, mit der Konsequenz, dass der Anmeldetag verschoben würde (§ 35 PatG), beantwortete der Vertreter der Anmelderin mit ja.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B01F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2012 aufzuheben und das Patent mit der Bezeichnung „Homogenisator-Vorrichtung mit horizontal gelagerten Zahnkränzen“ mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patenansprüche 1 bis 17,

überreicht in der mündlichen Verhandlung am 23. Juli 2015,  
Beschreibung Seiten 1 bis 13,

überreicht in der mündlichen Verhandlung am 23. Juli 2015  
und Zeichnungen (Fig. 1 bis 8) vom 13. September 2007.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet:

Homogenisator-Vorrichtung (100) zum Dispergieren und/oder Homogenisieren fließfähiger Substanzen, mit einem Behälter (110) mit einer oder mehr Einlassöffnung zum Einleiten der zu homogenisierenden Substanzen, der in einem zentralen Bereich seines Bodens eine Behälter-Auslassöffnung (111) zum Zuführen der Substanzen in eine unterhalb des Bodens angeordnete Bearbeitungseinheit (120) aufweist, die zwei unabhängig voneinander drehbar gelagerte, konzentrisch angeordnete, kreisförmig ausgebildete Zahnkränze (130, 140) enthält, die über einen vorgegebenen Zwischenraum voneinander getrennt sind, wobei

die Antriebswellen eines ersten Zahnkranzes (130) und eines zweiten Zahnkranzes (140) der Bearbeitungseinheit (120) jeweils senkrecht zur Förderrichtung der die Auslassöffnung verlassenden Substanzen angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Zahnkränze (130, 140) als Teil einer kompakt ausgebildeten Bearbeitungseinheit (120) ausgebildet sind, die unmittelbar unterhalb des Bodens des Behälters (110) angeordnet ist, wobei der zweite Zahnkranz (140) in Richtung der zentralen Achse seiner Antriebswelle (140') verschiebbar gelagert ist derart, dass er aus einer ersten Position, in der er radial hinter dem ersten Zahnkranz (130) angeordnet ist, in eine zweite Position überführbar ist, in der er außerhalb des Förderweges der von dem ersten Zahnkranz (130) geförderten fließfähigen Substanz angeordnet ist, wobei im Förderweg der zu homogenisierenden Substanzen in der Bearbeitungseinheit (120) ein Förderflügel aufweisender Inducer (170) vorgesehen ist, der stromaufwärts der Zahnkränze (130; 140) angeordnet ist und als Fördereinrichtung wirkt, die die Flüssigkeit unter regelbaren Druck in Richtung der Zahnkränze (130; 140) fördert, und wobei ein Mischförderflügel (160) im Wesentlichen als herkömmlicher Propeller ausgebildet ist, wobei ein Blattelement (161; 162) in einem Winkel von etwa 5° bis 10° bezüglich einer Rotationsebene der Blattelemente (161; 162) angeordnet ist.

Die Ansprüche 2 bis 17 sind auf diesen Anspruch direkt bzw. indirekt rückbezogen.

Im Verfahren sind derzeit die folgenden Entgegenhaltungen:

- D1) DE 27 40 075 A1
- D2) US 1,146,030
- D3) SU 1745322 A1 mit englischsprachigem Abstract

- D4) DE 102 04 921 C1
- D5) DE 103 20 739 B3
- D6) EP 0 452 530 A1
- D7) WO 92/12290 A1
- D8) US 1,489,786
- D9) US 2,260,834

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

## II.

- 1) Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 PatG.
- 2) Die geltenden Ansprüche sind zulässig.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 ergeben sich aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 4, 5, 15 und 16. Das von der Prüfungsstelle als unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung bezeichnete Merkmal, dass „die Zahnkränze (130, 140) von koaxial angeordneten Ringkörpern gebildet“ sind, ist im nunmehr geltenden Anspruch 1 nicht mehr enthalten.

Die weiteren Merkmale der Unteransprüche 2 bis 17 ergeben sich aus den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 2, 3, 6 bis 14 und 17 bis 21.

- 3) Der Anmeldetag ist auf den 13. September 2007 verschoben.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung vom 2. Juni 2007 fehlten Teile der Zeichnungen, da die Beschreibung Bezugszeichen enthielt, die eingereichten Zeichnungen dagegen nicht.

In diesem Fall hat die Anmelderin die Möglichkeit, nach einer Aufforderung durch das Patentamt oder von sich aus Zeichnungen bzw. vollständige Zeichnungen nachzureichen, mit der Konsequenz, dass der Anmeldetag auf den Eingang der nachgereichten Zeichnungen verschoben wird (§ 35 Abs. 2 PatG). In der Fassung dieser Vorschrift, die bis zum 31. März 2014 galt, war zwar der Fall, dass lediglich Teile von Zeichnungen fehlen, nicht explizit erwähnt, jedoch ist diese Vorschrift auch in der früheren Fassung dahingehend auszulegen, dass sie auch die Möglichkeit der Nachreichung von Teilen von Zeichnungen eröffnet (Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., Fn. 76 zu § 35 Rdn. 51, 10 W (pat) 9/06).

Vorliegend wurden mit Eingabe vom 11. September 2007, eingegangen am 13. September 2007, ohne Aufforderung durch das Patentamt Zeichnungen eingereicht, die Bezugszeichen enthielten und die von den ursprünglich eingereichten Zeichnungen erkennbar abwichen. Für den Fall einer solchen unaufgeforderten Einreichung ist der Anmelderin nachträglich die Wahlmöglichkeit zu eröffnen, den ursprünglichen Anmeldetag ohne Einbeziehung der nachgereichten Zeichnungen zu behalten oder aber unter Einbeziehung der nachgereichten Zeichnungen den Anmeldetag zu verschieben (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 35 Rdn. 57). Der Vertreter der Anmelderin hat nach Hinweis auf diese Möglichkeiten in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass die nachgereichten Figuren gelten sollen, mit der Konsequenz, dass der Anmeldetag auf den 13. Juli 2007 verschoben ist. Damit bedarf es keiner Prüfung mehr, ob die nachgereichten Figuren eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung darstellen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 35 Rdn. 56).

4) Das Verfahren wird gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Die Prüfungsstelle hat zwar die Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 4, 5, 15 und 16, aus denen der nunmehr geltende Anspruch 1 zusammengesetzt ist, bei ihrer Recherche bereits berücksichtigt, siehe den Prüfungsbescheid vom 8. Juni 2011, mit dem Ergebnis, dass keine der ermittelten Druckschriften D1 bis D7 sämtliche dieser Merkmale patenthindernd offenbart – was auch für die Druckschriften D8 und D9 gilt, die zumindest weder einen Inducer in der Bearbeitungseinheit noch einen als Propeller ausgebildeten Mischförderflügel offenbaren. Jedoch ist eine abschließende Prüfung des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1 auf Patentfähigkeit aufgrund des verschobenen Anmeldetags erst nach Durchführung einer Recherche möglich, die den Stand der Technik bis zu dem neuen Anmeldetag berücksichtigt. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 unter Berücksichtigung des nunmehr zutreffenden Standes der Technik 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.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me