



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 63/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. August 2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 107 530.1

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 4. August 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Kruppa und Dr.-Ing. Baumgart und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit dem Aktenzeichen 10 2012 107 530.1 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zur Stabilisierung von Fahrbahnrandzonen“,

die am 16. August 2012 beim DPMA angemeldet worden ist. Mit dem angefochtenen, am 18. Januar 2019 verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C – die Beschlussbegründung ist gemäß Empfangsbekanntnis am 15. Februar 2019 zugestellt worden – ist die Patentanmeldung wegen mangelnder Patentfähigkeit zurückgewiesen worden.

Nach zwei negativen Prüfungsbescheiden von Seiten der Prüfungsstelle und nach mit entsprechenden Erwiderungen eingereichten, zweimaligen Veränderungen der ursprünglichen Anspruchsfassung von Seiten des Anmelders hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung für entscheidungsreif erachtet und deswegen zu einer mündlichen Anhörung am 18. Januar 2019 geladen. Nach dem zusammen mit der Ladung versendeten Ladungszusatz vom 30. Oktober 2018 fehle dem Gegenstand des dort nach Aktenlage zugrunde zu legenden, auf ein Verfahren gerichteten Hauptanspruchs i.d.F. vom 16. August 2017 die Neuheit gegenüber dem Inhalt der Veröffentlichung

E5 C... AG: Rand- und Bankettverstärkung an der K 348
zwischen Alikon und Abtwil im Kanton Aargau mit NovoCrete® -
Fotobericht. CH – S..., Schweiz – Firmenschrift.

Erstellungsdatum gemäß Dokumenteneigenschaften 01.06.2012.

URL: http://www.caro-umwelttechnik.ch/pdf/Baustellenreport_Alikon06-08_CARO.pdf [abgerufen am 12.12.2016]

und dessen Gegenstand beruhe außerdem unter Berücksichtigung des Inhalts der Veröffentlichung

E6 C... AG: Randverstärkung und Strassenverbreiterung an der K 286 in Tegerfelden im Kanton Aargau unter Verwendung der NovoCrete®-Technologie – Fotobericht. CH – S..., Schweiz – Firmenschrift.

Erstellungsdatum gemäß Dokumenteneigenschaften 10.05.2012.

URL: http://www.caro-umwelttechnik.ch/pdf/Baustellenreport_TegerfeldenA0_K286_Mai10_CARO_Randverstaerkung.pdf [abgerufen am 17.10.2018]

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus hat die Prüfungsstelle ihre Bewertung der gesamten Patentanmeldung nochmals zusammenfassend dargelegt.

Daraufhin hat der Anmelder mit der Eingabe vom 4. Januar 2019 erneut einen geänderten Patentanspruch 1 vorgelegt und darüber hinaus erstmals angezweifelt, dass die den Veröffentlichungen zugehörigen Druckschriften E5 und E6 dem Stand der Technik zuzurechnen seien. Er hat weiter ausgeführt, dass als nächstliegender Stand der Technik vonseiten des Anmelders die Druckschrift

E3 WO 2008 / 031 214 A1

angesehen werde. Kein im Verfahren befindlicher Stand der Technik, auch nicht die Veröffentlichungen E5 und E6, die als über Internetseiten aufgerufene pdf-Dokumente den Stand der Technik nicht belegen könnten, zeige jedoch das Verfahren des Patentanspruchs 1 vom 4. Januar 2019 oder könne es dem

Fachmann nahelegen. Da der Anspruchssatz vom 4. Januar 2019 patentfähig sei und die wesentlichen Argumente vorgebracht worden seien, erschiene die Durchführung einer mündlichen Anhörung nicht notwendig. Der Anmelder hat beantragt, den Termin zu Anhörung aufzuheben. Darüber hinaus ist um Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung gebeten worden.

Mit Verweis auf die Entscheidung 18 W (pat) 161/14 des Bundespatentgerichts vom 24. Juni 2015 hat die Prüfungsstelle dem Anmelder daraufhin mitgeteilt, dass zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hinsichtlich der neu eingereichten Patentansprüche die Ladung zur Anhörung am 18. Januar 2019 aufrecht erhalten bliebe und erneut darauf hingewiesen, dass ein Beschluss auch bei Nicht-Erscheinen des Anmelders gefasst werden könne.

In der Anhörung am 18. Januar 2019 hat die Prüfungsstelle festgestellt, dass der Anmelder zur Anhörung nicht erschienen ist, wie dies von ihm telefonisch am 17. Januar 2019 auch in Aussicht gestellt worden war. Sodann ist bei unveränderter Antragslage der Beschluss ergangen, dass die Patenanmeldung zurückgewiesen wird.

In der schriftlichen Begründung des Beschlusses hat die Prüfungsstelle festgestellt, dass die Informationen und Merkmale, die anhand der E5 und E6 erkennbar seien, bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gewesen wären und deshalb als relevanter Stand der Technik gelten würden. Das Verfahren nach dem zu beurteilenden Patentanspruch 1 gelte ausgehend von der Druckschrift E6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, sei aus diesem Grund nicht gewährbar und daher die Anmeldung zurückzuweisen.

Weitere ursprünglich zur Anmeldung gereichte, von der Patentkategorie her nebengeordnete Ansprüche sind auf den ersten Prüfungsbescheid vom 20. Juni 2013, mit dem der noch ebenfalls beanspruchten Vorrichtung die Neuheit bzw. deren Weiterbildung mit Hinweis auf den mit den Entgegenhaltungen E3,

E1 FLOSS, Rudolf: Handbuch ZTVE - Kommentar mit Kompendium Erd- und Felsbau. Bonn: Kirschbaum Verlag GmbH Oktober 2006. Seiten 474, 475, 484 – ISBN 3-7812-1620-9, und

E2 DE 1 534 383 B,

druckschriftlich belegten Stand der Technik ein erfinderischer Überschuss abgesprochen wurde, im weiteren Prüfungsverfahren nicht mehr weiterverfolgt worden.

Im Prüfungsverfahren sind darüber hinaus folgende Druckschriften eingeführt worden:

E4 AT 004 184 U1,

E7 DE 31 07 243 A1,

E8 DE 10 2005 024 469 A1 und

E9 DE 197 31 457 A1.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat sich der Anmelder mit seiner am 13. März 2019 beim DPMA eingegangenen Beschwerde gewendet, die er mit Schriftsatz vom 30. September 2020 begründet hat. Dort hat er sinngemäß ausgeführt, dass mit den Entgegenhaltungen E5 und E6 kein Stand der Technik i.S.v. § 3 Abs.1 PatG nachgewiesen sei, weil eine Veröffentlichung vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung nicht zweifelsfrei nachweisbar sei. Sie würden auch keine offenkundige Vorbenutzung belegen. Ausgehend von dem aus Sicht des Anmelders nächstliegenden Standes der Technik nach der Druckschrift E3 würde das Verfahren nach Patentanspruch 1 vom 4. Januar 2019 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Neben der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle und der Erteilung eines Patents auf der Grundlage der am

4. Januar 2019 eingereichten Unterlagen wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt, dass bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung eine Zurückweisung der Patentanmeldung nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde hätte vermieden werden können. Mündliche Verhandlung ist nicht beantragt worden.

Im gerichtlichen Hinweis vom 6. November 2020 hat der Senat dem Anmelder seine vorläufige Auffassung mitgeteilt, wonach das Verfahren des Patentanspruchs 1 vom 4. Januar 2019 ausgehend von dem in der Druckschrift E1 offenbarten Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Außerdem bestehe nach vorläufiger Auffassung des Senats kein Grund zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Nach Umladungen der vor Eingang der Beschwerdebegründung terminierten mündlichen Verhandlung aufgrund der COVID 19 – Pandemie hat der Senat dem Anmelder im Nachgang zur Abladung der mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 8. April 2021 mitgeteilt, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Aktenlage zudem nicht mehr als sachdienlich zu erachten sei. Daraufhin hat der Anmelder mit seiner Eingabe vom 15. April 2021 Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Am 30. April 2021 ist senatsseitig zur mündlichen Verhandlung am 4. August 2021 geladen worden.

Mit Schriftsatz vom 29. Juli 2021, dem neue Patentansprüche 1 bis 7 sowie eine neue Beschreibung beigefügt sind, hat der Anmelder und Beschwerdeführer ausgeführt, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 und die Vorrichtung nach Patentanspruch 7 der neuen Anspruchsfassung patentfähig seien und die Begründung seines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bekräftigt.

Beim Vortrag des wesentlichen Inhalts der Akten hat der Vorsitzende zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 4. August 2021 auch den Hinweis gegeben, dass die Patentfähigkeit der geltenden Ansprüche 1 und 7 in Frage stünde. Nach

Erörterung der Sach- und Rechtslage hat der Beschwerdeführer zuletzt den Antrag gestellt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E01C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2019 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1-7, eingegangen am 29. Juli 2021,
 - Beschreibung Seiten 1-4, eingegangen am 29. Juli 2021,
 - Figuren 1 und 2, eingegangen am 16. August 2012,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Patentansprüche 1 und 7 in ihren Fassungen vom 29. Juli 2021 haben folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke (2) einer Fahrbahn (1) angrenzenden Randzone (3), wobei die Bearbeitung mit Hilfe über der Randzone (3) angeordneter Bearbeitungsgeräte (8-11) erfolgt, die über sich quer zur Fahrbahn (1) erstreckende Ausleger (7) an auf der Decke (2) entlang der Randzone (1) verfahrbare Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Randzone eine durch unbefestigten Erdboden gebildete Bodenrandzone (1) ist und dass die Bodenrandzone (1) durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung befeuchtet, durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (9) zur Ausbringung eines Bindemittels mit einem Bindemittel

bestreut, durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs angekoppeltes Gerät (10) in Form eines Bodenfräsers der Boden der Bodenrandzone unter Einmischung des Bindemittels aufgelockert und durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs angekoppeltes Gerät (11) der aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet wird.“

„7. Vorrichtung zur Stabilisierung einer an die Decke (2) einer Fahrbahn (1) angrenzenden Bodenrandzone (3), umfassend einen an einem auf der Fahrbahndecke (2) entlang der Bodenrandzone (3) verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug ankoppelbaren sich quer zur Fahrbahnrichtung erstreckenden Ausleger (7) für die Ankopplung von über der Bodenrandzone (3) angeordneter Bearbeitungsgeräte (8, 10)

dadurch gekennzeichnet,

dass an den Ausleger (7) ein Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung und ein Gerät (10) zur Bodenauflockerung und Einmischung eines Bindemittels in Form eines Bodenfräsers angekoppelt sind.“

Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruchs 1 zumindest mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Anlage zum Schriftsatz des Anmelders vom 29. Juli 2021 verwiesen.

Die Patentanmeldung wurde am 20. Februar 2014 mit der Druckschrift DE 10 2012 107 530 A1 veröffentlicht, die mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen inhaltsgleich ist und auf die im Folgenden mit der Kurzbezeichnung OS Bezug genommen wird.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte, frist- und formgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Mit dem gestellten Antrag liegt kein gewährbares Patentbegehren vor.

2. Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Stabilisierung an die Decke von Fahrbahnen angrenzender Bodenrandzonen, vgl. Abs. [0001] der OS.

Weiter wird in der Beschreibungseinleitung ausgeführt, dass unbefestigte, vor allem an Fahrbahndecken von Landstraßen angrenzende Bodenrandzonen, die sog. Bankette, verschiedenen Beeinträchtigungen unterlägen. Insbesondere käme es bei Bodenaufweichung durch Regen leicht zu tiefen Reifenabdrücken durch dem Fahrbahnrand mitunter nahekommende oder dort abgestellte Fahrzeuge. Unerwünschte, sich bei Regen mit Wasser füllende Vertiefungen bildeten sich ferner durch Auswaschungen. Zwecks Reparatur auf solche Randzonen aufgebracht Füllmaterial fände sich häufig im Straßengraben wieder und müsse unter hohem Aufwand entsorgt werden, vgl. Abs. [0002] der OS.

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, die Stabilität der an Fahrbahndecken angrenzenden Bodenrandzonen zu verbessern, vgl. Abs. [0003] der OS.

3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Bauleiter mit Ingenieurausbildung im Tiefbau und mehrjähriger Berufserfahrung im Bau und in der Sanierung von Verkehrswegen und Verkehrsflächen an.

4. Mit dem geltenden Anspruchssatz ist das Schutzbegehren mit den Patentansprüchen 1 und 7 auf zwei von der Patentkategorie her eindeutig zu unterscheidende Erscheinungsformen der anmeldungsgemäßen Lehre gerichtet, denen die Anmeldung den Erfolg der Verbesserung der Stabilität der an Fahrbahndecken angrenzenden Bodenrandzonen zuschreibt. Für eine

Patenterteilung muss jeder Anspruch für sich den aus dem Patentgesetz folgenden Anforderungen genügen.

4.1 Patentanspruch 1

Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (BGH, GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die Beschreibung und Zeichnung heranzuziehen hat (BGH, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH, GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht. Darüber hinaus darf allein aus Ausführungsbeispielen nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden (BGH, GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung wiedergegeben:

- 1 Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke (2) einer Fahrbahn (1) angrenzenden Randzone (3),

1.1 die eine durch unbefestigten Erdboden gebildete Bodenrandzone (1) ist,

2 wobei die Bearbeitung mit Hilfe über der Randzone (3) angeordneter Bearbeitungsgeräte (8-11) erfolgt,

2.1 die über sich quer zur Fahrbahn (1) erstreckende Ausleger (7) an der Decke (2) entlang der Randzone (1) verfahrbare Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Bodenrandzone (1)

2.2 durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung

1.2 befeuchtet,

2.3 durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs gekoppeltes Gerät (9) zur Ausbringung eines Bindemittels

1.3 mit einem Bindemittel bestreut,

2.4 durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs angekoppeltes Gerät (10) in Form eines Bodenfräasers

1.4 der Boden der Bodenrandzone unter Einmischung des Bindemittels aufgelockert und

2.5 durch ein an dem Ausleger (7) eines Geräteträgerfahrzeugs angekoppeltes Gerät (11)

1.5 der aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet wird.

Der Patentanspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Randzone gerichtet, dem der Anmelder den Erfolg zuspricht, die Stabilität dieser Randzone zu verbessern. Bei der Randzone handelt es sich gemäß Abs. [0002] der OS um das sogenannte Bankett und diese ist nach Merkmal 1.1 eine durch unbefestigten Erdboden gebildete Bodenrandzone.

In der Patentkategorie Verfahren wird mit Patentanspruch 1 demnach ein Herstellungsverfahren offenbart, bei dem durch Einwirkung mit den Verfahrensschritten nach Merkmal 1.1 bis Merkmal 1.5 auf das Ausgangsmaterial „unbefestigter Erdboden“ dieser insoweit verändert wird, dass er schließlich mit Bindemittel versehen und verdichtet ist (vgl. Merkmal 1.5), wodurch die o.g. Aufgabe, die Stabilität der Randzone zu verbessern, erfüllt sein soll.

Im Einzelnen ist das Verfahren mit den Verfahrensschritten 1.2 bis 1.5 dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgangsmaterial in Form des unbefestigten Erdbodens befeuchtet, mit Bindemittel bestreut, unter Einmischung des Bindemittels aufgelockert und schließlich der aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet wird. Dabei kommt dem Merkmal 1.1, wonach die zu bearbeitende Randzone ein durch unbefestigten Boden gebildete Bodenrandzone ist, in der gewählten Patentkategorie nur insoweit Bedeutung zu, als sie das zu bearbeitende Ausgangsmaterial festlegt, das für den Fachmann insoweit Rückschlüsse auf seine mögliche Beschaffenheit zulässt.

Der Anspruch gibt zwar die Verfahrensschritte in der durchzuführenden Reihenfolge vor, jedoch obliegen dem Fachmann noch weitere Abstimmungen zur Erzielung des gewünschten Erfolgs, so erfolgt beispielsweise die Befeuchtung nach Merkmal 1.2 ausgehend von einem bereits vorhandenen, vorab ermittelten Befeuchtungsgrad, vgl. Abs. [0009] und [0018] der OS.

Zur Durchführung des beanspruchten Herstellungsverfahrens werden die in der Merkmalsgruppe 2.x angegebenen Bearbeitungsgeräte verwendet. Die Bearbeitung des Bodens erfolgt gemäß Merkmal 2 mit Hilfe über dem zu bearbeitenden Boden angeordneter Bearbeitungsgeräte, die mit den Merkmalen 2.2 bis 2.5 im Einzelnen aufgeführt werden, nämlich durch ein Gerät zur Bodenbefeuchtung, ein Gerät zur Ausbringung eines Bindemittels, eine Bodenfräse sowie ein weiteres, nicht näher definiertes Gerät (zur Verdichtung), die entsprechend den genannten Merkmalen jeweils an dem Ausleger eines Geräteträgerfahrzeugs (an-)gekoppelt sind. Für das Gerät zum Einmischen und Auflockern des Bodens ist beim Verfahren nach Anspruch 1 mit Merkmal 2.4 zwar eine Bodenfräse festgelegt (vgl. auch Abs. [0020] der OS) und zur Verdichtung werden in Abs. [0021] der OS beispielhaft Geräte mit Druckstempel oder Walzen vorgeschlagen. Darüber hinaus wird die Gerätewahl jedoch ins fachmännische Handeln gelegt, wie auch schon die eventuell erforderliche Detailabstimmung des Verfahrens. Außerdem kommt den Angaben zu Vorrichtungselementen im Verfahrensanspruch, wie sie die Merkmale 2.1 bis 2.5 beinhalten, allein die Bedeutung zu, den nur hinsichtlich ihrer zeitlichen Abfolge vorgegebenen Verfahrensschritten 1.2 bis 1.5 eine maschinelle Durchführung vorzuschreiben.

Schließlich ist in Merkmal 1 i.V.m. Merkmal 1.1 noch angegeben, dass das Ausgangsmaterial des unbefestigten Erdbodens in einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Randzone anstehen soll, womit ein Ort der Bearbeitungszone festgelegt werden soll. Damit zusammenhängend wird mit Merkmal 2.1 dann angegeben, dass die Bearbeitungsgeräte, mit deren Hilfe die Bearbeitung erfolgt, über sich quer zur Fahrbahn erstreckende Ausleger (vgl. auch Merkmale 2.2 bis 2.5) an auf der Decke entlang der Randzone verfahrbare Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind, wie beispielsweise einen Traktor (vgl. Abs. [0016] der OS).

Festzustellen ist dabei insgesamt, dass die Angaben zum Ort der Bearbeitungszone, die eine bestimmte Art des Bodens implizieren möge – der schließlich durch

eine Fräse auflockerbar und durch Untermischung von Bindemittel sowie Verdichtung stabilisierbar sein soll - , die Angaben zur Erstreckung des Auslegers sowie zu einem Fahrzeug, das beim Fahren die Relativbewegung der Geräte bewirkt, insoweit Orientierungshilfe bei der Erfassung und Einordnung des Wesens des Verfahrens im Umfang des Anspruchs 1 ohne besondere Bedeutung für den Gegenstand dieser Patentkategorie bieten, vgl. BGH, GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheternavigation insb. Rdn. 11.

4.2 Das Verfahren des geltenden Patentanspruchs 1 ist ursprünglich offenbart und gewerblich anwendbar. Es mag dahingestellt bleiben, ob es auch neu ist, jedenfalls beruht das Verfahren gegenüber der Lehre der Druckschrift E1 zusammen mit dem Fachwissen des Fachmanns, belegt durch die Druckschrift E3, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist daher nicht patentfähig.

Dem Fachmann ist das sogenannte Baumischverfahren zur Bodenverfestigung bekannt, wie es die Druckschrift E1 als Auszug aus einem Fachbuch belegt. Gemäß dortigem Absatz 1 auf Seite 474 wird es in der oberen Zone des Untergrundes (...) von Straßen und Wegen aller Art sowie bei anderen Verkehrsflächen (...) durchgeführt. Mithin handelt es sich um ein Verfahren zur Bearbeitung von auch durch unbefestigten Erdboden gebildeten Bodenzonen, mit dem diese Bodenzonen verfestigt werden, womit auch die Aufgabe erfüllt ist, die sich die Streitansmeldung stellt, nämlich die Stabilität des bearbeiteten Bodens zu verbessern. Dabei zieht der Fachmann das Baumischverfahren immer in Betracht, wenn bei Straßen und Wegen aller Art der Untergrund verfestigt werden soll und er wird es ohne Weiteres auch zur Bearbeitung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Randzone, also zur Bearbeitung von sogenannten Banketten heranziehen. Denn wenn ein bestimmtes Mittel als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehört und sich auch in dem konkret zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt, ist eine Anwendung aus fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil im konkreten Zusammenhang

auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juni 2021, X ZR 58/19 – Führungsschienenanordnung). Zumal darüber hinaus der Ort der Bearbeitungszone zwar Orientierungshilfe bei der Erfassung und Einordnung des Wesens des beanspruchten Verfahrens bietet, jedoch ohne besondere Bedeutung für den Gegenstand dieser Patentkategorie (vgl. erneut BGH GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheternavigation). Damit entnimmt der Fachmann die Merkmale 1 und 1.1 des Verfahrens nach Patentanspruch 1 aus der Druckschrift E1.

Der Aufzählung a) auf Seite 484 der Druckschrift E1 entnimmt der Fachmann auch die Verfahrensschritte 1.2 bis 1.5, wobei es unschädlich ist, dass hier noch mehr bzw. andere Verfahrensschritte angegeben werden. Denn es ist alltägliche Aufgabe des Fachmanns, das ihm bekannte Baumischverfahren auf die jeweiligen Begebenheiten anzupassen, was schon an Begriffen wie „ggf.“ oder „ein- oder mehrmaliges“ deutlich wird und im Übrigen auch in der OS vom Fachmann erwartet wird, vgl. Abs. [0009] und [0018] der OS.

Im Einzelnen schreibt die Druckschrift E1 zur Bearbeitung vor, dass die Bodenzone

- befeuchtet („*Wasserzugabe mit Sprengereinrichtung am Tankwagen*“),
- mit einem Bindemittel bestreut („*Verteilen des Bindemittels von Hand oder durch Verteilgeräte mit Dosiereinrichtung*“),
- der Boden der Bodenzone unter Einmischung des Bindemittels aufgelockert („*Mischen mit geeignetem Grader, Scheibenegge oder selbstfahrendem oder gezogenem Mischgerät*“) und
- der aufgelockerte, das Bindemittel enthaltende Boden verdichtet („*Verdichten mit geeignetem Gerät*“) wird.

Damit umfasst das bekannte Baumischverfahren auch alle Verfahrensschritte 1.2 bis 1.5 des Verfahrens nach Patentanspruch 1. Auch die maschinelle

Durchführung des Verfahrens, die mit den Merkmalen 2.2 bis 2.5 impliziert ist, entnimmt der Fachmann der Druckschrift E1, vgl. dazu a.a.O. („Das Baumischverfahren erfolgt (...) durch einen Gerätezug ...“ u.a.).

Wie das detaillierte Abstimmen der Verfahrensschritte des Baumischverfahrens auf die jeweiligen Begebenheiten vor Ort obliegt es dem Fachmann auch, die Gerätschaften zur Durchführung des Verfahrens entsprechend festzulegen. So gibt die Druckschrift E1 verschiedene Möglichkeiten für die geforderte maschinelle Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte an, beispielsweise: Befeuchtung mit Sprengwagen oder Sprühbalken (vgl. Seite 484, Absatz unter Zwischenüberschrift 2.1 – Baumischverfahren), Verteilen des Bindemittels mit Verteilgerät, Mischen mit Grader, Scheibenegge oder anderem Mischgerät und Verdichten mit z.B. Schaffußwalze, Gummiradwalze, Flächenrüttler, Glattradwalze (vgl. jeweiliger Punkt der Aufzählung unter 2.1 – a) auf Seite 484 der Druckschrift E1). Der Fachmann wird aus den vielfältigen, ihm u.a. aus der Druckschrift E1 gegenwärtigen Bearbeitungsgeräten jeweils für die vom Anspruch vorgeschriebene Verfahrensführung sinnvolle Geräte zusammenstellen, so wie es die Merkmale 2.2 bis 2.5 vorschreiben.

Des Weiteren kennt der Fachmann verschiedene Möglichkeiten, die gewählten Bearbeitungsgeräte zu bewegen. Beispielsweise aus der Druckschrift E3 sind ihm zur Bearbeitung von Banketten Bearbeitungsgeräte bekannt, die über sich quer zur Fahrbahn erstreckende Ausleger an auf der Decke entlang der Randzone (des Banketts) verfahrbare Geräteträgerfahrzeuge gekoppelt sind (vgl. Fig. 1). Es bietet sich daher für den Fachmann ganz selbstverständlich an, das vorangehend erläuterte Verfahren zur Bearbeitung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Randzone durchzuführen, wie mit den Merkmalen 2 und 2.1 vorgegeben wird. Dabei sind Geräte nach den Merkmalen 2.4 und 2.5 in der Druckschrift E3 sogar explizit offenbart, vgl. Gerät 20 bzw. 220 in Figuren 1 und 3 bzw. 13 sowie Gerät 50 in Figuren 1 und 7a, und es bedarf für den Fachmann auch keinerlei Schwierigkeit die Geräte nach den Merkmalen 2.2 und 2.3,

namentlich der aus der Druckschrift E1 bekannte Sprühbalken oder das Verteilgerät (vgl. a.a.O. in Druckschrift E1) an den Ausleger eines Geräteträgerfahrzeugs zu koppeln.

Der Fachmann wird demnach das Verfahren gemäß geltendem Patentanspruch 1 in naheliegender Weise durchführen ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

5. Patentanspruch 7

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 7 nachstehend in Form einer strukturierten Merkmalsgliederung wiedergegeben:

- 7 Vorrichtung zur

 - 7.1 Stabilisierung einer an die Decke (2) einer Fahrbahn (1) angrenzenden Bodenrandzone (3),

 - 7.2 umfassend einen Ausleger

 - 7.2.1 für die Ankopplung von über der Bodenrandzone (3) angeordneter Bearbeitungsgeräte (8, 10),

 - 7.2.2 der an einem auf der Fahrbahndecke (2) entlang der Bodenrandzone (3) verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug ankoppelbar ist und

 - 7.2.3 sich quer zur Fahrbahnrichtung erstreckt,
- dadurch gekennzeichnet,

- 7.3.1 dass an den Ausleger (7) ein Gerät (8) zur Bodenbefeuchtung und
- 7.3.2 ein Gerät (10) zur Bodenauflockerung und Einmischung eines Bindemittels in Form eines Bodenfräsers angekoppelt sind.

5.1 Der geltende Patentanspruch 7 hat eine Vorrichtung zum Gegenstand, die gemäß Merkmal 7.1 geeignet sein soll, eine Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone durchzuführen. Damit muss die Beschaffenheit der im Anspruch bezeichneten Vorrichtungsbestandteile bzw. der Anordnung auf den zu bearbeitenden Boden und das zu erzielende Arbeitsergebnis abgestimmt sein, selbst wenn allein mit dem in diesem Anspruch bezeichneten Bodenbefeuchtungsgerät (Merkmal 7.3.1) und dem bezeichneten Bodenfräser (Merkmal 7.3.2) dieser Erfolg nicht erreicht werden kann, sondern erst im Rahmen eines bestimmungsgemäßen Betriebs, d.h. bei einer Anwendung gemäß dem im Anspruch 1 bezeichneten Verfahren.

Wie schon zum Anspruch 1 ausgeführt, entnimmt der Fachmann dem Abs. [0002] der OS, dass es sich bei der Bodenrandzone um ein sog. Bankett, also den unbefestigten Streifen neben einer Straße handelt, ebenfalls mit der Konsequenz, dass den bezeichneten Geräten der Vorrichtung eine Eignung zur Befeuchtung bzw. Auflockerung im notwendigen Maße je nach Beschaffenheit der zu bearbeitenden Böden zu unterstellen ist.

Merkmal 7.2 legt fest, dass die Vorrichtung einen Ausleger umfasst, der mit Merkmalsgruppe 7.2.X dahingehend weiter ausgebildet wird, dass er zur Ankopplung von über der Bodenrandzone angeordneter Bearbeitungsgeräte dient, an einem auf der Fahrbahndecke entlang der Bodenrandzone verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug ankoppelbar ist und sich quer zu Fahrbahnrichtung erstreckt. Beispielfhaft entnimmt der Fachmann dem Ausführungsbeispiel der nachfolgend eingeblendeten Abb. 1 und dem Abs. [0016] der OS einen Traktor 5

als Geräteträgerfahrzeug mit einem am Heck des Traktors 5 gekoppelten Ausleger 7, der sich seitlich über den Rand der Fahrbahndecke hinaus in den Bereich der Bodenrandzone 3 erstreckt.

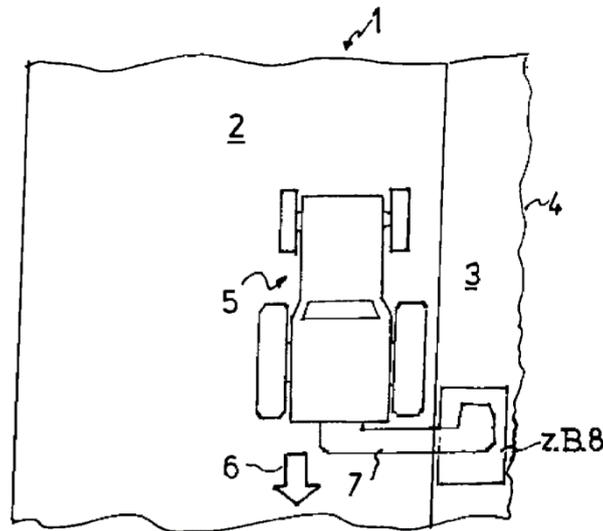


Abb. 1: Fig. 1 der OS

Schließlich ist die Vorrichtung nach Patentanspruch 7 mit Merkmalsgruppe 7.3.X noch dahingehend definiert, dass an den Ausleger ein Gerät zu Bodenbefeuchtung und ein Gerät in Form eines Bodenfräsers, der zur Bodenauflockerung und zur Einmischung eines Bindemittels geeignet ist, angekoppelt sind. Damit unterscheidet sich diese Vorrichtung vom Ausführungsbeispiel der OS dadurch, dass anstelle eines einzelnen Geräts genau die zwei bezeichneten gemeinsam an den Ausleger angekoppelt sein sollen, mithin der Ausleger auch hierfür ausgebildet sein muss. Allerdings ist hierbei der beanspruchten Vorrichtung (Merkmal 7) nicht auch eine Ausbildung zur gemeinsamen, d.h. gleichzeitigen Durchführung der Verfahrensschritte zu unterstellen, für die die beiden bezeichneten Geräte vorgesehen sind. Somit ist eine Ausgestaltung für eine Durchführung der Verfahrensschritte in einer Abfolge wie mit dem geltenden Anspruch 1 gesondert beansprucht und für das Ausführungsbeispiel offenbart nicht zwingend.

Weitere Angaben zur Ausbildung der Vorrichtung nach Patentanspruch 7 sind der OS nicht zu entnehmen. Insofern ist auch die Ausbildung der Geräte und die Ausgestaltung der Ankopplungen der Geräte an den Ausleger und des Auslegers an das Geräteträgerfahrzeug ins Belieben des Fachmanns gestellt, soweit diese zu dem mit dem Merkmal 7.1 bezeichneten Erfolg beitragen und auf die Art des Bodens des Banketts und dessen Erstreckung (s.o., vgl. auch Abs. [0018]) abgestimmt sind.

Hierbei führt auch eine Berücksichtigung des Patentanspruchs 1 zu keiner anderen Sinngehaltsfeststellung. Denn analog zur Berücksichtigung von Vorrichtungselementen im Verfahren nach Patentanspruch 1 kommen den Angaben zur Verfahrensführung im Vorrichtungsanspruch 7 nur die Bedeutung zu, die Vorrichtungsbestandteile hinsichtlich ihrer Ausbildung indirekt näher zu definieren s.a. Auslegung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 unter Abschnitt 4.1.

5.2 Die Vorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 7 lässt sich bereits den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen entnehmen und ist damit ursprünglich offenbart.

Die Merkmale 7 und 7.1 sowie die Merkmalsgruppe 7.2 entstammen dem ursprünglichen Patentanspruch 5, der die zur Durchführung bestimmter Verfahrensschritte vorgesehenen Geräte bezeichnet wie vorliegend auch im geltenden Verfahrensanspruch 1 zur Erläuterung ausgeführt (s.o.), ohne dass der Vorrichtung nach Anspruch 7 eine Beschaffenheit für die Einhaltung einer bestimmten Verfahrensführung zu unterstellen ist.

Die Festlegung nach Merkmalsgruppe 7.3, an dem Ausleger sowohl ein Gerät zur Bodenbefeuchtung als auch eine Bodenfräse vorzusehen, folgt den im ursprünglichen Patentanspruch 7 angegebenen Möglichkeiten auch einer gemeinsamen Anordnung von zwei Geräten in seinem alternativen Rückbezug auf

die ursprünglichen Ansprüche 5 oder 6, von denen der Anspruch 5 einen Ausleger für die „Ankopplung von Bearbeitungsgeräten“ – also in der Mehrzahl – vorschreibt. Auch wenn im Ausführungsbeispiel in den Abs. [0017] bis [0021] der OS darauf abgestellt wird, dass nacheinander jeweils nur ein Bearbeitungsgerät am Ausleger angeordnet wird – entsprechend dem ursprünglichen Anspruch 6 –, so kann der Fachmann dem ursprünglichen Anspruchssatz aufgrund der im Patentanspruch 7 ausdrücklich ausgewiesenen „und/oder“-Kombination die prinzipielle Möglichkeit der Anordnung von beliebigen Kombinationen der offenbarten Geräte am Ausleger entnehmen. Darüber hinaus wird in Abs. [0008] sowie [0010] der OS als lediglich bevorzugt herausgestellt, dass sich die Bearbeitungsschritte „insbesondere nacheinander“ mit Hilfe wahlweise an ein Geräteträgerfahrzeug koppelbarer Bearbeitungsgeräte, bzw. „insbesondere im gegenseitigen Austausch“ durchführen lassen. Das schließt eine Ausbildung für eine gleichzeitige Anordnung von zwei unterschiedlichen Geräten weder aus noch kann daraus zwingend folgen, dass nur Geräte für unmittelbar in Folge – also gleichzeitig, jedoch örtlich versetzt – auszuführende Verfahrensschritte gemeinsam am Ausleger vorliegen dürfen. Die im ursprünglichen, auf das Verfahren gerichtete Anspruch 1 angegebene Reihenfolge der Schritte schränkt die nach dem Offenbarungsgehalt des ursprünglichen Anspruchs 7 mögliche Kombination insoweit nicht ein und die Anmeldung schließt im Übrigen insgesamt eine Befeuchtung in Verbindung mit anderen offenbarten Verfahrensschritten oder eine Fräsung des Bodens ohne Befeuchtung – und somit die gemeinsame Anordnung entsprechender Geräte – nicht aus.

Demnach ist für den Fachmann auch die in Merkmalsgruppe 7.3 angegebene Kombination von Geräten an dem Ausleger der Vorrichtung offenbart.

Der Anmelder hat hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass der Fachmann wisse, welche Geräte kombiniert werden könnten und völlig unproblematisch erkennen würde, dass die beiden im Patentanspruch 7

angesprochenen Geräte gemeinsam angeordnet werden könnten, wozu er auf BGH GRUR 1973, 465 – Diebstahlsicherung verwiesen hat.

5.3 Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 7 ist zweifellos gewerblich anwendbar; er ist ausführbar und gegenüber dem aufgedeckten Stand der Technik neu. Jedoch ist er nicht patentfähig, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Denn er ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift E3 in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns, vorliegend dokumentiert durch die Druckschrift E1.

Die Druckschrift E3 zeigt entsprechend den Merkmalen 7 und 7.1 eine Vorrichtung zur Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone, vgl. dort Abstract: „A road shoulder working, grooming and compacting apparatus ...“ und Seite 1, Zeilen 7 bis 15.

Die Vorrichtung umfasst gemäß Merkmalsgruppe 7.2.X einen Ausleger für die Ankopplung von über der Bodenrandzone angeordneter Bearbeitungsgeräte. Der Ausleger ist an einem auf der Fahrbahndecke („road surface 12“) entlang der Bodenrandzone („road shoulder region 11“) verfahrbaren Geräteträgerfahrzeug („self-propelled operator-controllable machine 10“) ankoppelbar und erstreckt sich quer zur Fahrbahnrichtung, vgl. nachfolgend eingeblendete Abb. 2 sowie Seite 12, Zeilen 7 bis 15. Wie im Ausführungsbeispiel der OS vorgeschlagen wird, kann es sich bei dem Geräteträgerfahrzeug 10 gemäß Druckschrift E3 sogar auch um einen Traktor handeln, vgl. Seite 13, Zeilen 2/3, womit hinsichtlich der vorrichtungstechnischen Beschaffenheit für die mit den Merkmalen 7.2.X geforderte Ankoppelbarkeit und relative Ausrichtung keine Unterschiede bestehen.

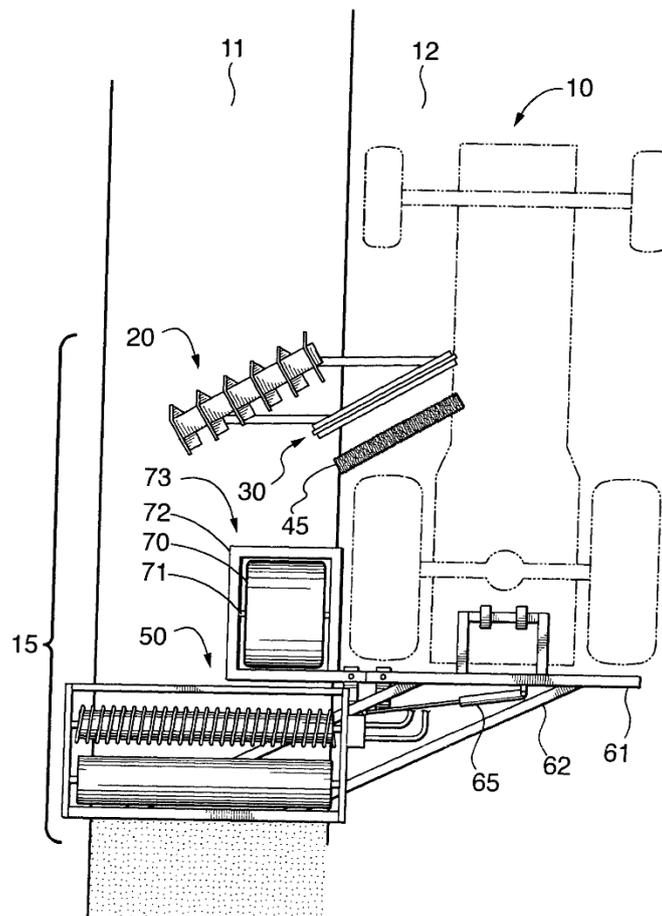


Abb. 2: Fig. 1 der Druckschrift E3

Die Druckschrift E3 gibt verschiedene Ausgestaltungen von an den Ausleger angekoppelten Geräten zur Bodenauflockerung an, die auch zur Einmischung eines Bindemittels geeignet sind, vgl. dazu die allgemeinen Angaben auf Seite 11, Zeilen 16 bis 20 („... component 20 configured for engaging an outer portion of a road shoulder by digging into, turning over and ...“) sowie spezielle Ausgestaltungen des Auslegers auf Seite 13, Zeile 16 bis Seite 4, Zeile 9 i.V.m. Abb. 2 und Fig. 3 (Ausleger 27 mit Gerät 20) oder Seite 21, Zeilen 14 bis 18 i.V.m. Fig. 13 (Ausleger 211, 212 mit Gerät 220). Damit weist die Vorrichtung nach Druckschrift E3 auch das Merkmal 7.3.2 auf. Darüber hinaus zeigt diese Druckschrift bereits die Möglichkeit der gemeinsamen Anordnung zweier, zur Durchführung unterschiedlicher Verfahrensschritte vorgesehener Geräte und

somit einen zur gemeinsamen Anordnung verschiedener Geräte geeigneten Ausleger entsprechend diesem technischen Gehalt der Merkmalsgruppe 7.3.X auf.

Der Unterschied, den die Vorrichtung nach geltendem Patentanspruch 7 gegenüber der Vorrichtung nach der Druckschrift E3 aufweist, ist, dass an den Ausleger zusätzlich zum Bodenfräser gemäß Merkmal 7.3.2 auch ein Gerät zur Bodenbefeuchtung angekoppelt ist, wie Merkmal 7.3.1 vorschreibt. Ein Bodenbefeuchtungsgerät gemäß Merkmal 7.3.1 ist in der Druckschrift E3 jedoch an keiner Stelle angesprochen.

Der Druckschrift E3 kann der Fachmann verschiedenen Ausgestaltungen für die angesprochene Vorrichtung zur Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone entnehmen. Zum einen kann wie vorstehend bereits ausgeführt das Gerät zur Bodenauflockerung verschiedene Ausführungsformen aufweisen; zum anderen sind für die Vorrichtung der Druckschrift E3 noch zusätzliche Einrichtungen angegeben, die der Fachmann vorsehen kann, wenn er es im konkreten Anwendungsfall für sinnvoll erachtet.

So schlägt die Druckschrift E3 beispielsweise eine Verdichtungswalze („packing wheel assembly 73“) für eine vorgelagerte erste Stabilisierung des in der Bodenrandzone befindlichen Bodens vor, vgl. Abb. 2 und Seite 12, Zeilen 1 bis 6. In der Textstelle von Seite 18, Zeile 24 bis Seite 19, Zeile 8 i.V.m. Fig. 11 und 12 wird auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Höhenregulierung 90 der erreichten Bankttoberkante vorzusehen. Der Fachmann wird daher durch die Druckschrift E3 selbst angeleitet, für den jeweiligen konkreten Anwendungsfall zusätzliche Einrichtungen an der Vorrichtung vorzusehen, sofern sie dafür erforderlich sind bzw. einen Anteil am Arbeitsergebnis haben, um jeweils einen wünschenswerten, zusätzlichen Effekt zu erzielen bzw. den fachüblichen Problemen bei der Bearbeitung von Böden zu begegnen oder auch speziellen Anforderungen des praktischen Einzelfalls zu genügen.

Bei der Verarbeitung von jedenfalls mineralischen Bindemitteln – der Anspruch schreibt lediglich die Eignung des Geräts zu Bodenauflockerung und Untermischung vor, die der Fachmann auch dem in der Druckschrift E3 angesprochenen Gerät unterstellt, s.o. – ist die begleitende Zuführung von Wasser beim Baumischverfahren zur Erzielung des Stabilisierungseffekts wesentlich. Diesem präsenten Fachwissen folgt der Vorschlag in der Druckschrift E1, zur Befeuchtung Wasser mit Sprengeinrichtungen am Tankwagen oder Sprühbalken zuzugeben (vgl. dort S. 484, Abschnitt 2.1 und Ausführungen zu Patentanspruch 1 in Abschnitt 4.2). Somit ist ein mit einem verfahrbaren Träger gekoppeltes Gerät zur Bodenbefeuchtung entsprechend Merkmal 7.3.1 vom präsenten Fachwissen umfasst, zu dessen gemeinsamer Anordnung an Vorrichtungen zur Stabilisierung von Bodenzonen wie aus der Druckschrift E3 bekannt der Fachmann auch im Übrigen Anlass aufgrund hinreichender Erfolgserwartungen hat. Der Fachmann unterstellt dabei beiläufig, dass die in der Druckschrift E1 beschriebene Durchführung der Befeuchtung (vgl. a.a.O.) der Aufstreuung von Bindemittel und dem Untermischen als zeitlich vorausgehend vorgegeben wird.

Derselbe Fachmann, der dem ursprünglichen Anspruch 7 die Offenbarung einer beliebigen Kombination von gemeinsam angeordneten Geräten an einem Ausleger einschließlich der gemeinsamen Anordnung der mit den Merkmalen 7.3.1 und 7.3.2 spezifizierten Geräte unabhängig von der Reihenfolge der Anwendung entnimmt, wird daher ohne Weiteres, jedoch aufgrund hinreichender Erfolgserwartung, am Ausleger 27 oder 211, 212 der Vorrichtung zur Stabilisierung einer an die Decke einer Fahrbahn angrenzenden Bodenrandzone der Druckschrift E3 auch noch zusätzlich ein Gerät zu Bodenbefeuchtung vorsehen. Denn eine einhergehende Bodenbefeuchtung – und somit ein mitbewegtes Befeuchtungsgerät – ist für den Fall einer Anwendung der Vorrichtung (nach E3) für Baumischverfahren fachüblich (s.o.). Die Druckschrift E3 bietet dem Fachmann insoweit ein Vorbild für die Zusammenfassung von Geräten gemeinsam an einem Ausleger, die ansonsten gesondert anzuordnen und vereinzelt für eine maschinelle Verfahrensführung zu betreiben sind, wie in der

Druckschrift E1 angesprochen – und vorliegend gesondert im Umfang des Verfahrensanspruch 1 beansprucht –, jedoch losgelöst, d.h. unabhängig von Reihenfolge der Durchführung der Verfahrensschritte.

Der Fachmann kommt damit zum Gegenstand mit allen Merkmalen nach geltendem Patentanspruch 7 ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

Vorliegend kann der speziellen Kombination genau der benannten Geräte kein besonderer Effekt oder Vorteil unterstellt werden. Diese folgen zwar der Offenbarung durch den ursprünglichen Anspruch 7, deren gemeinsame Anordnung hat aber keinen Bezug zu dem im Übrigen offenbarten Verfahren, bei dem das Bindemittel gesondert vor dem Untermischen und gesondert nach dem Befeuchten aufgebracht werden soll, wofür die Vorrichtung mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 7 allein nicht ohne Weiteres geeignet ist. Somit kann das Argument des Anmelders nicht durchgreifen, wonach es sich vorliegend um eine Kombinationserfindung handle, der eine erfinderische Tätigkeit bereits deshalb zugrunde liege, weil der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann keine Anregung gäbe, gerade diese Elemente zusammenwirken zu lassen. Denn es handelt sich um eine willkürliche Zusammenstellung, die vorliegend allerdings aufgrund fachmännischer Überlegungen zur Beimischung notwendiger Zusatzstoffe beim Baumischverfahren und aufgrund der Lehre der Druckschrift E3, mehrere Geräte an einem Ausleger gemeinsam anzuordnen, nahegelegt ist.

6. Eine Beurteilung der weiteren Patentansprüche bedarf es in der Folge nicht, da mit den nicht gewährbaren Patentansprüchen 1 und 7 dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann, vgl. BGH GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät.

7. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen.

Gemäß der Begründung des Anmelders zum Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspräche diese nach § 80 Abs. 3 PatG aufgrund einer

offensichtlichen sachlichen Fehlbeurteilung der Billigkeit, weil im Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle ausschließlich auf mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend vom Dokument E6 als nächstliegender Stand der Technik abgestellt wurde, das erst im Ladungszusatz vom 30. Oktober 2018 eingeführt worden war. Mit der anmelderseitigen Erwiderung vom 4. Januar 2019 war darauf hingewiesen worden, dass das Dokument E6 keine Datierung der Veröffentlichung ermögliche. Die Beurteilung des Dokuments E6 als Stand der Technik im Sinne von § (1) PatG (gemeint ist wohl § 3 Abs. 1 PatG) sei jedoch nicht vereinbar mit der etablierten Rechtsprechung. Da bereits im schriftlichen Verfahren umfänglich dazu vorgetragen worden sei, spiele es keine Rolle, ob an der angesetzten mündlichen Verhandlung teilgenommen wurde oder nicht. Bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung wäre der Erlass des Zurückweisungsbeschlusses ausschließlich gestützt auf einer nicht zum Stand der Technik zuzurechnenden Entgeghaltung nicht in Betracht gekommen und die Beschwerde hätte vermieden werden können (Schulte/Püschel Patentgesetz, 10. Auflage, § 73, Rdn. 135).

Dieser Argumentation kann der Senat nicht folgen.

Vielmehr ist nach Überprüfung festzustellen, dass der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften und unter Wahrung des rechtlichen Gehörs ergangen ist, und auch ansonsten keine Verfahrensfehler erkennbar sind.

So mangelte es vonseiten der Prüfungsstelle nicht an einer ordnungsgemäßen und angemessenen Sachbehandlung. Bereits im zweiten Prüfungsbescheid vom 13. Dezember 2016 führte die Prüfungsstelle die Firmenschrift E5 - ein Fotobericht der Schweizer Firma C... AG - ein und legte ausführlich dar, weswegen sie diese als vorveröffentlichten Stand der Technik ansieht. Darüber hinaus verwies sie unter Angabe eines Links auf weitere in den Jahren 2006 bis 2011 durchgeführte Rand- und Bankettverstärkungen derselben Firma. In der

Erwiderung des Anmelders vom 16. August 2017, mit der auch eine neue Anspruchsfassung eingereicht worden war, wurde zur Firmenschrift E5 zwar inhaltlich ausgeführt, warum diese der Patentfähigkeit des Erfindungsgegenstandes nicht entgegenstehen könne; deren von der Prüfungsstelle angenommene Vorveröffentlichung wurde jedoch nicht angezweifelt. Vielmehr wurde sie in der mit der Erwiderung eingereichten geänderten Beschreibung als Stand der Technik gewürdigt.

In Reaktion auf ein anmelderseitiges Beschleunigungsgesuch vom 19. Juli 2018 und die veränderte Anspruchsfassung vom 16. August 2017 hat die Prüfungsstelle eine mündliche Anhörung für den 18. Januar 2019 angesetzt, da keine Erteilung in Aussicht gestellt werden konnte, und im Ladungszusatz vom 30. Oktober 2018 unter Verweis auf die Nennung weiterer Referenzen der Firma C... AG im vorangehenden Prüfungsbescheid nun den Fotobericht E6 eingeführt.

In der Erwiderung auf den Ladungszusatz vom 4. Januar 2019 hat der Anmelder dann erstmals angezweifelt, dass die Firmenschriften E5 und E6 als Stand der Technik anzusehen seien. Des Weiteren hat er mit der Erwiderung erneut einen neuen Anspruchssatz eingereicht und dort ausgeführt, dass, da dieser gegenüber dem ermittelten Stand der Technik patentfähig sei und die wesentlichen Argumente vorgebracht worden seien, die Durchführung einer mündlichen Anhörung nicht notwendig sei und beantragt, den Termin aufzuheben. Für geringe notwendige Änderungen wurde eine Rückkehr ins schriftliche Verfahren beantragt und andernfalls um Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung gebeten.

Mit Schriftsatz vom 11. Januar 2019 hat die Prüfungsstelle dem Anmelder mitgeteilt, dass die Ladung zur Anhörung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs aufrecht erhalten bleibt und erneut darauf hingewiesen, dass am Ende der Anhörung über die Patentanmeldung durch einen Beschluss entschieden und dieser verkündet werden könne, auch wenn der Anmelder zum Termin nicht erscheint.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle die Anhörung am 18. Januar 2019 durchgeführt, festgestellt, dass der Anmelder nicht erschienen ist und an deren Ende die Patentanmeldung zurückgewiesen. In der Beschlussbegründung ist die Prüfungsstelle ausführlich darauf eingegangen, warum sie die Firmenschriften E5 und E6 zum Stand der Technik zählt, die Firmenschrift E6 anstatt der Druckschrift E3 als Ausgangspunkt wählt und schließlich, warum der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Damit wurde das Prüfungsverfahren in geradezu vorbildlicher Weise durchgeführt. Die Prüfungsstelle hat alles Erforderliche sowohl inhaltlich als auch das Verfahren betreffend ordnungsgemäß und absolut angemessen behandelt, auch wenn sie zu einer anderen Bewertung der Sachlage als der Anmelder kommt.

Ob eine sachliche Fehlbeurteilung des Anspruchs 1 in der dem Beschluss zugrundeliegenden Fassung vorlag, ist für sich vorliegend nicht zu überprüfen. Denn selbst eine etwaige unrichtige Beurteilung der Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle bietet nicht bereits einen Grund für die Rückzahlung, und hinzutretende besondere Umstände, die in solch einem Fall erst eine Rückzahlung rechtfertigen könnten, sind nicht feststellbar (vgl. hierzu Schulte, 10. Auflage, § 47, Rdn. 140). Vielmehr entspricht das oben wiedergegebene Vorgehen und die Begründung der Prüfungsstelle der Amtspraxis und ständigen Rechtsprechung. Zudem hat mit dem zuletzt gestellten Antrag im Beschwerdeverfahren mit einer geänderten Fassung des Anspruchs 1 die Behauptung der für eine Rückzahlung notwendigen Kausalität eines etwaigen Verfahrensfehlers für die Beschwerdeeinlegung keine Grundlage mehr.

Deswegen kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden, vgl. auch BPatG München, Beschluss vom 01. März 1977 – 17 W (pat) 97/75 –, BPatGE 19, 129-131.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Kruppa

Dr. Baumgart

Peters