



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 13/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31.08.2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, der Richterin Uhlmann, des Richters Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk beschlossen:

1. Dem Beschwerdeführer wird ratenfreie Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren unter Beiordnung seines Verfahrensbevollmächtigten gewährt.

2. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A62B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2021 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Beschreibungsseiten 1 bis 5 vom 2. August 2022,
- Patentansprüche 1 und 2 vom 2. August 2022,
- Figuren 1 und 2 vom Anmeldetag, dem 1. März 2018.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ... wurde am 1. März 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Sie trägt die Bezeichnung

...

Ein Antrag des Anmelders auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe wurde durch Beschluss der Patentabteilung 22 des DPMA vom 5. Dezember 2019 wegen mangelnder Erfolgsaussicht der Anmeldung zurückgewiesen. Auf die hiergegen eingelegte Beschwerde des Anmelders wurde ihm durch Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Oktober 2020 Verfahrenskostenhilfe für das Eintragungsverfahren einschließlich der ersten Jahresgebühr gewährt.

Mit Prüfungsbescheid vom 18. Mai 2021 hat die Prüfungsstelle den Anmelder darauf hingewiesen, dass die Gegenstände der ihr zu diesem Zeitpunkt vorliegenden unabhängigen Ansprüche 1, 2, 4 und 5 nicht erfinderisch seien, da sie für einen von dem Stand der Technik nach der Entgeghaltung D5 (s.u.) ausgehenden Fachmann nahegelegt seien. Bei den Ansprüchen 4 und 5 verweist sie bezüglich des herangezogenen Fachwissens beispielhaft auf die D7. Bezüglich der Merkmale der

Unteransprüche sieht sie die Entgegenhaltungen D1, D2, D3, D4, D6 und D8 als relevant an. Daraufhin hat der Anmelder geänderte Unterlagen eingereicht.

Die Prüfungsstelle für Klasse A62B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 30. Juli 2021 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Gegenstand nach dem nebengeordneten Anspruch 4 ausgehend von der Entgegenhaltung D5 in Verbindung mit Fachwissen, beispielhaft ist dazu auf die D7 verwiesen, mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei.

Gegen diesen am 9. August 2021 zugestellten Beschluss richtet sich die am 26. August 2021 beim DPMA eingegangene Beschwerde des Anmelders, mit der er zugleich unter Vorlage einer aktuellen Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst Anlagen Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren begehrt. Auf Hinweis des Berichterstatters hat er mit Eingabe vom 2. August 2022 neue Patentansprüche 1 und 2 sowie eine angepasste Beschreibung eingereicht.

Der Beschwerdeführer stellt sinngemäß die Anträge,

1. ihm Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren unter Beiordnung seines Verfahrensbevollmächtigten zu gewähren;
2. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A62B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2021 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Beschreibungsseiten 1 bis 5 vom 2. August 2022,
 - Patentansprüche 1 und 2 vom 2. August 2022,
 - Figuren 1 und 2 vom Anmeldetag, dem 1. März 2018.

Der Hauptanspruch (Anspruch 1) lautet:

Verfahren zum Abstieg von Menschen oder Objekten aus Hochhäusern mit Hilfe eines Seils (8, 9), das durch eine Einrichtungs-Stütze durchläuft wobei die beiden Enden des Seils (8, 9) jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt sind, einschließlich ein Transportieren dieser Einrichtungs-Stütze nach oben auf die Ebene des Anfangs des Abstiegs und ihre Befestigung dort,

dadurch gekennzeichnet, dass

zuerst mittels einer Drohne auf die Ebene des Abstiegs eine feine Angelschnur (12, 13), deren beiden Enden bei diesem Transport jeweils auf eine Spule (10, 11) aufgewickelt sind, und eine leichte, ihr entsprechende Einrichtungs-Stütze transportiert werden,

danach mit Hilfe dieser feinen Angelschnur (12) die Einrichtungs-Stütze des Hauptseils (9) und ein Ende des Hauptseils (9) nach oben transportiert werden.

Daran schließt sich ein weiterer, nebengeordneter Anspruch 2 an. Dieser lautet:

2. Verfahren zum Abstieg von Menschen oder Objekten aus Hochhäusern mit Hilfe eines Seils (8, 9), das durch eine Einrichtungs-Stütze durchläuft wobei die beiden Enden des Seils (8, 9) jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt sind, einschließlich ein Transportieren dieser Einrichtungs-Stütze nach oben auf die Ebene des Anfangs des Abstiegs und ihre Befestigung dort,

dadurch gekennzeichnet, dass

zuerst mittels Drohne auf die Ebene des Abstiegs eine feine Angelschnur (12, 13), deren beiden Enden bei diesem Transport jeweils auf eine Spule (10, 11) aufgewickelt sind, und eine leichte, ihr entsprechende Einrichtungs-Stütze transportiert werden,

danach mit Hilfe dieser feinen Angelschnur (12) mit dem Mittel ihrer Befestigung die Einrichtungs-Stütze einer mittleren Schnur,

danach mit Hilfe dieser mittleren Schnur eine Einrichtungsstütze des Hauptseils (9) und das Ende des Hauptseils (9) nach oben transportiert werden.

Aus dem Prüfungsverfahren sind folgende Entgegenhaltungen bekannt (Zitierung wie im Zurückweisungsbeschluss):

- D1: US 2008 / 0 265 227 A1
- D2: AT 384 739 B
- D3: FR 853 418 A
- D4: EP 2 465 582 A2
- D5: US 275 197 A
- D6: DE 69 304 A
- D7: FR 2 193 327 A5
- D8: US 2011 / 0 204 188 A1

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Dem Beschwerdeführer war gemäß §§ 129, 130 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 114, 115 ZPO Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu gewähren, weil er nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage ist, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzubringen und seine Beschwerde Aussicht auf Erfolg hat, wie sich aus den weiteren Ausführungen ergibt.

2) Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie hat in der Sache auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Gegenstands führt, der gegenüber dem im Prüfungsverfahren zurückgewiesenen Anspruch beschränkt ist.

3) Als Fachmann für die Erfindung zuständig ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einem Abschluss als Dipl.-Ing. (FH) oder Bachelor an einer FH bzw.

HAW, der über eine mehrjährige Konstruktions- und Entwicklungserfahrung im Bereich Bergungsvorrichtungen v. a. für die Höhenrettung verfügt.

4) Der jeweilige Wortlaut der beiden Ansprüche 1 und 2 wird für die weitere Erörterung wie folgt gegliedert:

- 1M0 Verfahren zum Abstieg von Menschen oder Objekten aus Hochhäusern
 - 1M1 mit Hilfe eines Seils (8, 9),
 - 1M2 das durch eine Einrichtungs-Stütze durchläuft[,]
 - 1M3 wobei die beiden Enden des Seils (8, 9) jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt sind,
 - 1M4 einschließlich ein Transportieren dieser Einrichtungs-Stütze nach oben auf die Ebene des Anfangs des Abstiegs und ihre Befestigung dort,
dadurch gekennzeichnet, dass
 - 1M5 zuerst mittels einer Drohne auf die Ebene des Abstiegs eine feine Angelschnur (12, 13),
 - 1M6 deren beiden Enden bei diesem Transport jeweils auf eine Spule (10, 11) aufgewickelt sind,
 - 1M7 und eine leichte, ihr entsprechende Einrichtungs-Stütze transportiert werden,
 - 1M8 danach mit Hilfe dieser feinen Angelschnur (12) die Einrichtungs-Stütze des Hauptseils (9) und ein Ende des Hauptseils (9) nach oben transportiert werden.
-
- 2M0 Verfahren zum Abstieg von Menschen oder Objekten aus Hochhäusern
 - 2M1 mit Hilfe eines Seils (8, 9),
 - 2M2 das durch eine Einrichtungs-Stütze durchläuft[,]
 - 2M3 wobei die beiden Enden des Seils (8, 9) jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt sind,

- 2M4 einschließlich ein Transportieren dieser Einrichtungs-Stütze nach oben auf die Ebene des Anfangs des Abstiegs und ihre Befestigung dort, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- 2M5 zuerst mittels Drohne auf die Ebene des Abstiegs eine feine Angelschnur (12, 13),
- 2M6 deren beiden Enden bei diesem Transport jeweils auf eine Spule (10, 11) aufgewickelt sind,
- 2M7 und eine leichte, ihr entsprechende Einrichtungs-Stütze transportiert werden,
- 2M8 danach mit Hilfe dieser feinen Angelschnur (12) mit dem Mittel ihrer Befestigung die Einrichtungs-Stütze einer mittleren Schnur,
- 2M9 danach mit Hilfe dieser mittleren Schnur eine Einrichtungsstütze des Hauptseils (9) und das Ende des Hauptseils (9) nach oben transportiert werden.

5) Der Antrag ist zulässig, da seine jeweiligen Gegenstände nach den Ansprüchen 1 und 2 ursprünglich offenbart sind.

a) Die Beschreibung nach dem vorliegenden Antrag wurde gegenüber der ursprünglichen Fassung vom Anmeldetag wie folgt geändert:

Zum Stand der Technik, von dem die Erfindung u. a. ausgeht, wurde in der Beschreibungseinleitung die im Prüfungsverfahren mitgeteilte Entgegenhaltung D7 (FR 2.193.327) aufgeführt.

In der ursprünglichen Beschreibung war der jeweilige Wortlaut der ursprünglichen Patentansprüche mit aufgeführt. Aufgrund der vorliegend gegenüber der ursprünglichen

lichen Fassung geänderten Patentansprüche wurde dafür in der Beschreibung anstelle der ursprünglichen Bezeichnung „Anspruch“ nun lediglich „Vorschlag“ verwendet.

b) Der Gegenstand des vorliegenden **Anspruchs 1 ist ursprünglich offenbart:**

Die Merkmale **1M0, 1M1 und 1M2** („Verfahren zum Abstieg von Menschen oder Objekten aus Hochhäusern“, „mit Hilfe eines Seils“, „das durch eine Einrichtungs-Stütze durchläuft“) gehen hervor aus der ursprünglichen Anmeldung, siehe hierzu OS Abs. 0006 f., Abs. 0008 und Abs. 0011.

Das Merkmal **1M3** („wobei die beiden Enden des Seils (8, 9) jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt sind“) ist ebenfalls ursprünglich offenbart, vgl. OS Abs. 0018, dortige Winden 10 und 11 iVm Fig. 1 und dort ersichtlichen „Spulen“ der Winden, wie in Anspruch 2 angegeben.

Das Merkmal **1M4** („einschließend ein Transportieren dieser Einrichtungs-Stütze nach oben auf die Ebene des Anfangs des Abstiegs und ihre Befestigung dort“) ist offenbart mit OS Abs. 0020 Z. 16-22, indem dort beschrieben ist, dass eine Stütze des Hauptseils nach oben transportiert und dort befestigt wird.

Das Merkmal **1M5** („zuerst mittels einer Drohne auf die Ebene des Abstiegs eine feine Angelschnur (12, 13) [transportiert wird]“) geht hervor aus dem Ausführungsbeispiel, OS Abs. 0011 i.V.m. Abs. 0020 Z. 5-9.

Dass die beiden Enden der Angelschnur bei diesem Transport entsprechend Merkmal **1M6** jeweils auf eine Spule (10, 11) aufgewickelt sind, geht aus der OS Abs. 0015 Z. 3-12, Abs. 0018 Satz 1 iVm Fig. 1 hervor.

Ein dabei entsprechend Merkmal **1M7** erfolgreicher Transport einer leichten, ihr (d.h. der feinen Angelschnur) entsprechenden Einrichtungsstütze, zeigt die OS Abs. 0011 Z. 4-7.

Das Merkmal **1M8** („[dass] danach mit Hilfe dieser feinen Angelschnur (12) die Einrichtungs-Stütze des Hauptseils (9) und ein Ende des Hauptseils (9) nach oben transportiert werden“) zeigt ebenfalls die OS Abs. 0011, Z. 7-10.

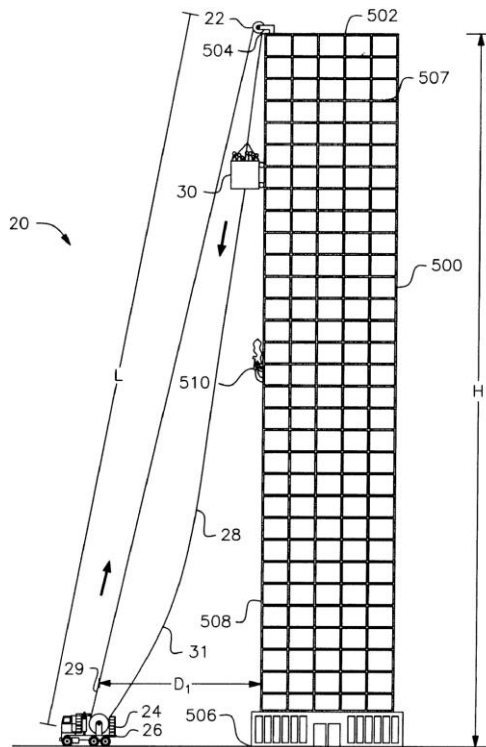
c) Auch der Gegenstand des **Anspruchs 2** ist ursprünglich offenbart.

Die Merkmale 2M1 bis 2M7 entsprechen den Merkmalen 1M1 bis 1M7 und deren ursprünglicher Offenbarung. Siehe dazu die entsprechenden obigen Ausführungen zu Anspruch 1. Das Verfahren mit den abweichenden Merkmalen 2M8 und 2M9 ist ebenfalls ursprünglich beschrieben, s. OS Abs. 0013.

6) Die jeweiligen Gegenstände nach den beiden unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 sind patentfähig.

Die angegebenen Verfahren gehen aus keinem im Verfahren befindlichen Stand der Technik hervor und sind damit neu (§ 3 PatG). Sie sind hierdurch auch nicht nahegelegt, weder in ihrer Zusammenschau noch in Verbindung mit Fachwissen. Daher beruhen sie auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

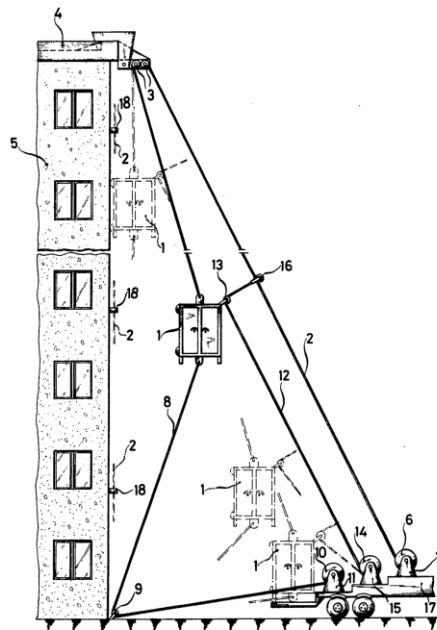
a) Die **D1** zeigt eine Vorrichtung auf, bei dem eine Rolle (pulley) 22 mit einem als geschlossene Schlaufe ausgebildeten Kabel sich fest an einem Gebäudedach befindet (vgl. Fig. 1, 2, 3a, 3b, 5a, 6a, 6b, 6c, Ansprüche 1, 2 und 28).



D1, Fig. 1

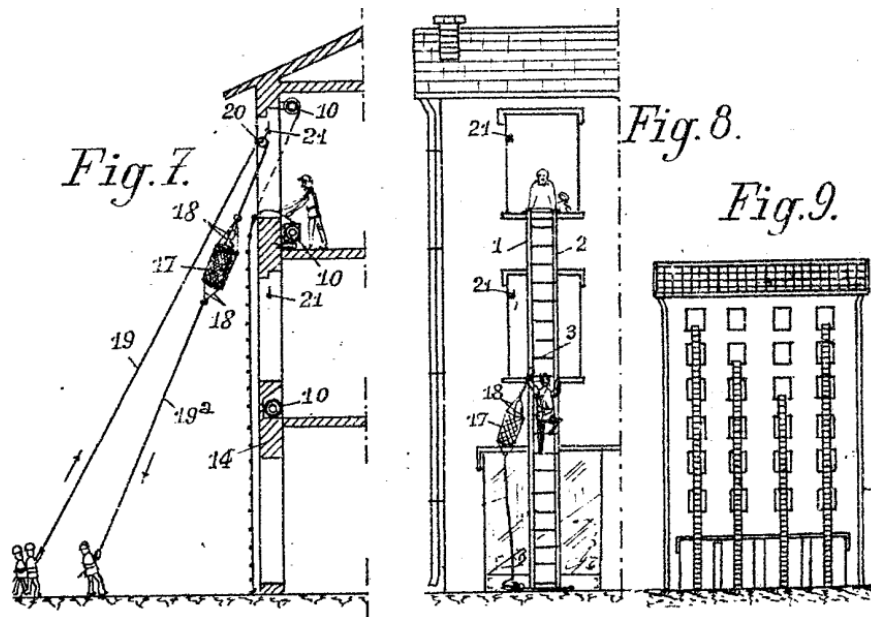
Eine Notwendigkeit bei einer Vorrichtung wie nach D1 zuerst eine solche Rolle als „Einrichtungs-Stütze“ nach oben zu transportieren, besteht nicht (**fehlende Merkmale 1M4 ff., 2M4 ff.**).

Die **D2** geht mit den dort an dem Dach 4 eines Hochhauses 5 befestigten Führungsrollen 3 ebenfalls nicht weiter als die D1.



D2, Fig.

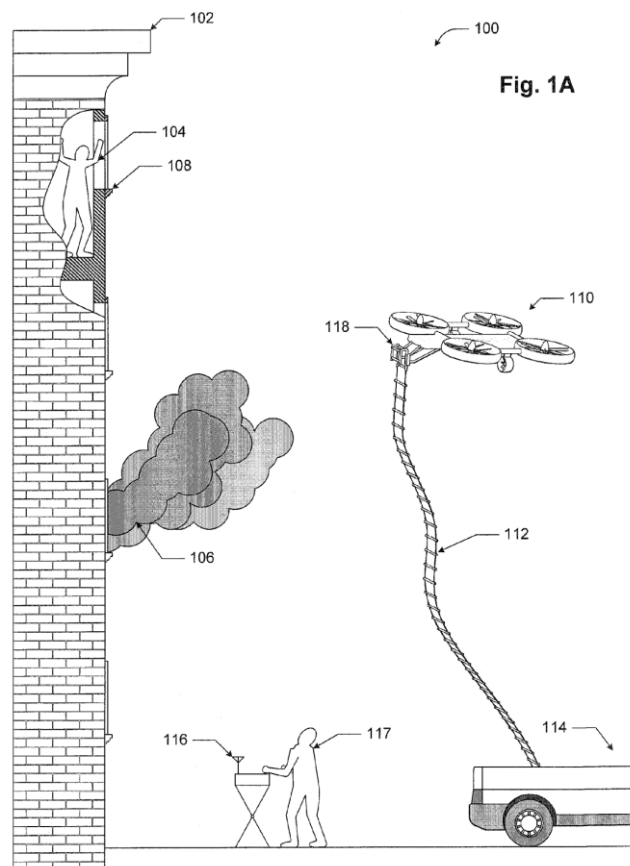
Bei der **D3** sind rollbare Leitern aus Stahlseilen 1 und 2 mit Sprossen 3 in den entsprechenden Geschossen gelagert und werden im Notfall von den Bewohnern an der Fassade abgelassen. Im Erdgeschoss gelagerte Netze 17 (filets) zur Personenrettung können dann nach oben gebracht werden. Die D3 führt daher auch nicht in Richtung der jeweiligen Gegenstände nach Anspruch 1 und 2.



D3, Fig. 7 bis 8

Ein Transportieren von Stützen mittels Drohnen zuerst über eine dünne Schnur und dann einem Seil wie entsprechend den Merkmalen 1M5 ff. bzw. 2 M5ff. fehlt.

Die **D4** beschreibt ein Verfahren, bei dem mittels einer Drohne z.B. eine Leiter auf ein Stockwerk gebracht und dieses Ende dort befestigt wird. Ein Verfahren wie nach den Merkmalen 1M3 sowie 1M5 bis 1M8 bzw. 2M3 und 2M5 bis 2M9 ist nicht offenbart.



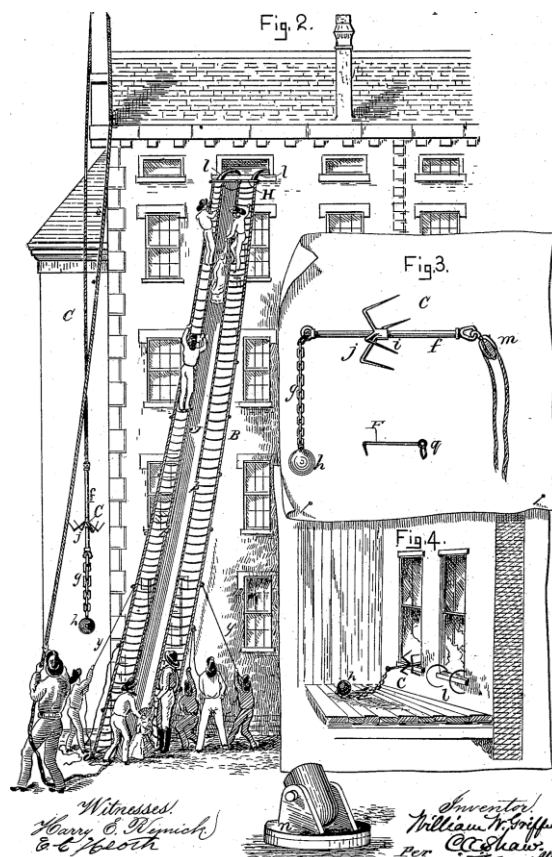
D4, Fig. 1A

Der **D5** fehlen zumindest die Merkmale 1M1 bis 1M6, insbesondere ist dort nur ein Ende der festen Schnur (stout cord) N auf einer Spule (reel) L aufgewickelt (S. 1 Sp. 77-91). Das andere Ende ist dagegen an einem Lampenpfahl (lamp post) Q befestigt (S. 2 Z. 23-25). Alternativ ist ein Ende mit genügend Länge gewickelt am

Boden abgelegt („coiled on the ground“) oder beide Enden auf einer Trommel aufgewickelt, wobei dann aber die Biegung des Seils an der Stange (bar) f befestigt ist (S. 2 Z. 34-44), so dass es im Flug nicht durch die Spule/Rolle (sheave) durchläuft.



D5, Fig. 1



D5, Fig. 2

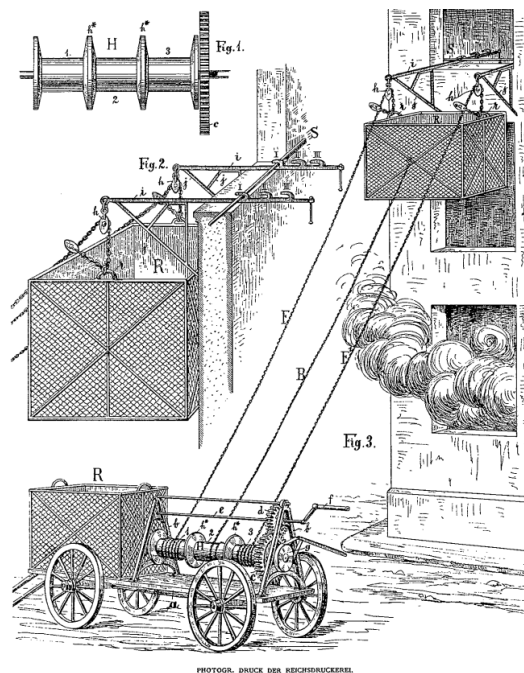
Das Vorsehen von zwei Spulen, auf die die jeweiligen Enden einer feinen Angelschnur, also eines dünneren Seils (D5: stout cord N) als das dickere Hauptseil, aufgewickelt sind, ist damit aber – anders als im Merkmal 1M6 – in der D5 nicht vorgesehen (**fehlendes Merkmal 1M6**).

Es kann dahingestellt bleiben, ob in der D5 mit dortiger Strickleiter (ladder) B – entsprechend dem Merkmal 1M1 – der Abstieg von Menschen oder Objekten mithilfe eines Seils erfolgt (vgl. S. 1 Z. 65-76, insb. 65 f. „ladder B, considered as a whole, consists of two distinct ladders, composed of ropes“). Zwar ist diese Leiter B an ihrem oberen Ende mit einer Stange samt Haken und einem (nicht dargestellten) Ring versehen. Sie mag damit entsprechend Merkmal 1M2 durch eine Einrichtungs-

Stütze durchlaufen und entsprechend dem Merkmal 1M4 auf die Ebene des Abstiegs transportiert und dort befestigt werden. Allerdings sind die Enden der Strickleitern B nicht jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt (**fehlendes Merkmal 1M3**).

Auch fehlt es der D5 an einer Drohne (**fehlendes Merkmal 1M5**), da dort der als erste Einrichtungsstütze zu betrachtende Enterhaken (grapnel) C samt Haken (hooks) mittels eines Minenwerfers transportiert wird.

Bei der **D6** werden Stangen in einem Fenster befestigt und dann mittels Ketten, Rollen und Kurbeln ein Rettungskorb emporgezogen bzw. herabgelassen. Ein Verfahren wie entsprechend den Merkmalen 1M5 ff. bzw. 2M5ff ist damit nicht offenbart.

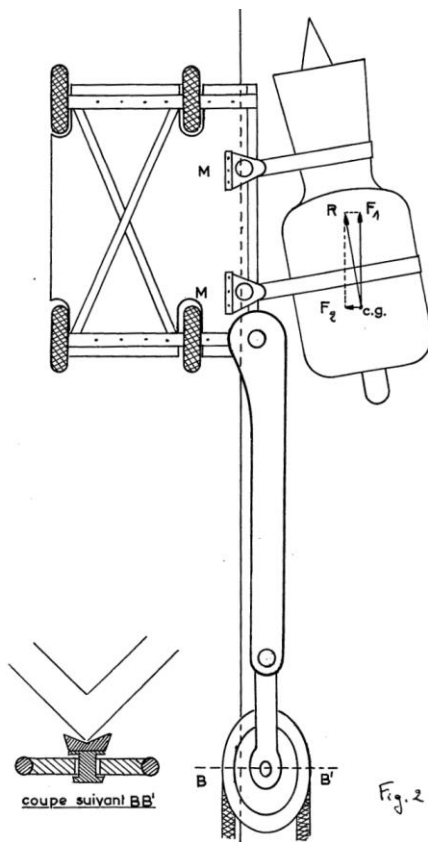


D6 Fig. 1-3

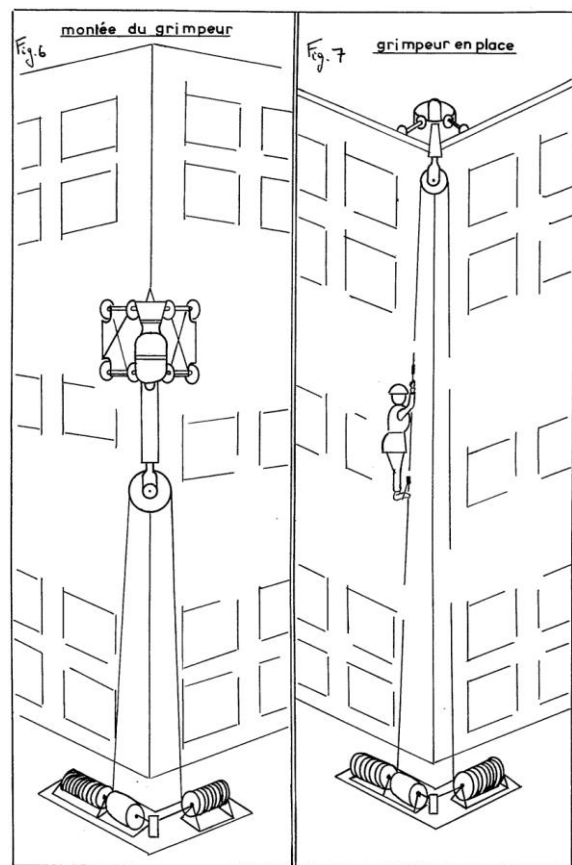
Die **D7** zeigt zwar die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 auf:

- 1M0 Verfahren zum Abstieg von Menschen oder Objekten aus Hochhäusern
- 1M1 mit Hilfe eines Seils (D7, Fig. 7, dortiges Seil),

- 1M2 das durch eine Einrichtungs-Stütze durchläuft[,] (D7, Fig., 7, Gehäuse „châssis“ 2, Verbindungsstange „liaison“ 3, Rolle „la poulie“4)
- 1M3 wobei die beiden Enden des Seils (8, 9) jeweils an einer Spule am Ende des Abstiegs aufgewickelt sind,
- 1M4 einschließlich ein Transportieren dieser Einrichtungs-Stütze nach oben auf die Ebene des Anfangs des Abstiegs und ihre Befestigung dort (D7 S. 2 Z. 26- S. 3 Z. 9),



D7, Fig. 2



D7, Fig. 6, 7

Die weiteren Merkmale fehlen dagegen. So wird bei der D7 bereits im ersten Schritt das Hauptseil nach oben transportiert (fehlendes Merkmal 1M5, in Folge auch fehlende Merkmale 1M6-1M8).

Die **D8** zeigt lediglich allgemein eine Drohne und deren Steuerung bzw. ein entsprechendes Steuerungsverfahren für eine Drohne auf, jedoch kein Verfahren entsprechend den Ansprüchen 1 und 2.

b) Der Gegenstand nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 2 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

Der von der D5 ausgehende Fachmann mag zwar aus seinem Fachwissen heraus eine Anregung für die Verwendung einer genauer zu steuernden Drohne (vgl. D4) anstelle des in der D5 verwendeten Minenwerfers sehen.

Eine Veranlassung, anders als in D5, bei der

- a) bei dortigen Seilen nur ein Ende der festen Schnur (stout cord) N auf einer Spule (reel) L aufgewickelt (S. 1 Sp. 77-91), das andere Ende dagegen an einem Lampenpfahl (lamp post) Q befestigt ist (S. 2 Z. 23-25),
- b) alternativ ein Ende mit genügend Länge gewickelt am Boden abgelegt („coiled on the ground“) oder
- c) beide Enden auf einer Trommel aufzuwickeln, wobei dann aber die Biegung des Seils an der Stange (bar) f befestigt ist (S. 2 Z. 34-44), so dass es im Flug nicht durch die Spule/Rolle (sheave) durchläuft,

stattdessen jeweils an zwei Spulen aufzuwickeln (1M6), findet sich aber in keiner Entgegenhaltung. Dies gilt auch für das Hauptseil entsprechend (fehlendem) Merkmal 1M3.

Auch von der D7 ausgehend hatte der Fachmann aufgrund der dort insofern abgeschlossenen Erfindung keine Veranlassung, die Lehre der D7 zu verlassen oder so anzupassen, dass sich Gegenstände wie nach den Ansprüchen 1 und 2 ergeben hätten.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 beim 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.

Rothe

Uhlmann

Schenk

Ausfelder