



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 103/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 009 365.2

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Dezember 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert, der Richterin Kriener sowie der Richter Dipl.-Ing. Körtge und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger beschlossen:

Das Verfahren wird in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 26. Februar 2004 unter Inanspruchnahme der US-amerikanischen Priorität 10/377,470 vom 27. Februar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen und dort unter dem Aktenzeichen 10 2004 009 365.2 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Kraftstofftank mit einer mehrlagigen Struktur“.

Sie wurde am 9. September 2004 als Druckschrift DE 10 2004 009 365 A1 (im Folgenden mit OS kurzbezeichnet) veröffentlicht. Mit am 10. September 2014 erstellten Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle für Klasse B60K der Anmelderin mitgeteilt, dass der im geltenden Anspruch 1 definierte Kraftstofftank und seine Weiterbildungen nach den abhängigen Ansprüchen 2 bis 11 gegenüber dem im Prüfungsverfahren befindlichen Stand der Technik nach den Druckschriften

E1: DE 1 151 736 B,

E2: EP 0 731 308 A1,

E3: US 5 939 158 A,

E4: DE 689 03 656 T2,

E5: WO 91 / 02 027 A1 und der in der Beschreibungseinleitung zudem genannten

E6: EP 0 742 236 A1

nicht patentfähig sei.

Vor dem Hintergrund einer einteiligen Fassung des Patentanspruchs 1 mangle es der Darlegung des Standes der Technik in der Beschreibungseinleitung zudem an einer klaren und eindeutigen Benennung derjenigen Merkmale des beanspruchten Gegenstands, die zum Stand der Technik zu zählen seien. Auch aus diesem Grund könne die Erteilung eines Patents auf den Anspruchsgegenstand nicht in Aussicht gestellt werden.

Die Anmelderin hat auf den Prüfungsbescheid sachlich nicht erwidert und in der Zeit vom Januar 2015 bis zum September 2019 jeweils Fristverlängerungen zur Bescheidserwiderung beantragt. Die Prüfungsstelle hat schließlich zu einer Anhörung am 15. Oktober 2019 geladen. Daraufhin hat die Anmelderin mit E-Mail vom 11. Oktober 2019 angekündigt, an der Anhörung nicht teilzunehmen und einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gestellt.

Am Ende der in Abwesenheit der Anmelderin durchgeführten Anhörung am 15. Oktober 2019 hat die Prüfungsstelle verkündet, dass die Patentanmeldung zurückgewiesen wird. Der Entscheidung lagen dabei die ursprünglich eingereichten Unterlagen zugrunde. Mit Beschluss vom 16. Oktober 2019 hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen und in der Begründung auf die Ausführungen in dem Prüfungsbescheid verwiesen.

Gegen diesen ihr am 21. Oktober 2019 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentanmelderin vom 20. November 2019, die am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und auch nicht zur Sache vorgetragen.

Mit einem Zwischenbescheid vom 21. August 2024 hat der Senat die Anmelderin und Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass mit dem 26. Februar 2024 die maximal mögliche Patentdauer von 20 Jahren abgelaufen ist. Zwar sei im Fall einer Erteilung eines Patents eine entsprechende Beschwerdeentscheidung auch noch nach der Erledigung einer Patentanmeldung möglich, was sich bereits aus dem Erfinderpersönlichkeitsrecht ergebe, dies sei im Fall der Zurückweisung hingegen nicht möglich. Nach vorläufiger Auffassung des Senats könne mit den geltenden Unterlagen die Erteilung eines Patents auf den Anmeldegegenstand nicht in

Aussicht gestellt werden, denn der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruhe für den Fachmann ausgehend von der Lehre der Druckschrift **E4** in Kenntnis des Inhalts der Druckschrift **E2** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Mithin sei das Prüfungsverfahren als in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

Der Patentanspruch 1 in seiner ursprünglich eingereichten Fassung lautet:

1. Kraftstofftank mit einer Tankwand, welche das Innere des Kraftstofftanks umgibt, wobei die Tankwand eine innere Lage aus einer Mischung aus Polyamid und Polyolefin angrenzend an das Innere des Kraftstofftanks aufweist sowie eine Sperrlage, die im wesentlichen die innere Lage umgibt, und wenigstens eine Strukturlage, welche die Sperrlage umgibt.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen, ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2 bis 11 an.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Unteransprüche sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist wirksam und frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Der Senat geht davon aus, dass der mit Gründen versehene angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle, der das Datum vom 16. Oktober 2019 aufweist, insoweit nach § 95 PatG zu berichtigen wäre, dass anstelle von „...hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts am 16.10.2019 beschlossen...“ richtigerweise das Datum der so getroffenen Entscheidung nach der Anhörung vom 15. Oktober 2019 treten sollte. Die Prüfungsstelle hatte auf die

Anhörung vom 15. Oktober 2019 den Tenor bereits verkündet und sie konnte bei der Abfassung der Gründe sich auch nur auf den bereits ergangenen Tenor beziehen, was sie fälschlicherweise nicht gemacht hat. Damit liegt eine offensichtliche Unrichtigkeit vor, die auch das Bundespatentgericht als Rechtsmittelinstanz berichtigen kann (vgl. BGH NJW-RR 2006, 1628, 1630; BGHZ 133, 184, 191; BGH, Beschluss vom 29. April 2019 – X ZB 5/17 –, vgl. unter juris®, Rz. 9 sowie auch BPatG 11 W (pat) 37/16).

2. Auch wenn die nach § 16 PatG geregelte mögliche Patentlaufzeit von 20 Jahren beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung am 26. Februar 2004 folgt, und damit mit dem 26. Februar 2024 geendet hat, ist ein Rechtsschutzinteresse der Anmelderin an einer Patenterteilung noch gegeben und muss nicht ausdrücklich dargelegt werden (Schulte, PatG, 11. Aufl., § 16 Rn. 5; a. A. wohl: BPatG, Beschluss vom 20.05.2020, Az. 17 W (pat) 33/19). Das entsprechende Rechtsschutzinteresse folgt bereits aus dem Erfinderpersönlichkeitsrecht. Die Erteilung eines Patents ohne Laufzeit stellt eine Anerkennung der erfinderischen Leistung dar, auf die der Erfinder kraft seines Erfinderpersönlichkeitsrechts einen Anspruch hat. Darüber hinaus kann ein solches, „nachträglich“ erteiltes Patent ggf. die Grundlage für einen Entschädigungsanspruch nach § 33 Abs. 1 PatG bilden (vgl. BPatGE 42, 256, 258 - Benutzerleitende Information; Kraßer/Ann, PatR, 7. Aufl., 2016, S. 954); ferner kann ein solches Recht als Einrede eines „älteren Rechts“ gegenüber einer Verletzungsklage (vgl. BGH GRUR 2009, 655, 657 - „Trägerplatte“) sowie nach Gebrauchsmusterrecht als Lösungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 1967, 477, 481 - UHF-Empfänger II).

3. Eine Patenterteilung kommt vorliegend aber nicht in Betracht, da die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents nicht gegeben sind.

a) Die Patentanmeldung betrifft einen Kraftstofftank für ein Automobil und insbesondere einen mehrlagigen Kraftstofftank aus Kunststoff (vgl. Absatz [0001] der OS).

Aus dem Stand der Technik seien bereits Kunststofftanks für die Aufnahme von Kraftstoff wie Benzin bzw. flüchtigen Kohlenwasserstoffkraftstoffen bekannt, die mehrschichtige Wandstrukturen mit zumindest einer Sperrlage umfassten (vgl. Absätze [0002] bis [0007]).

b) Eine Aufgabenstellung ist den Anmeldungsunterlagen nicht explizit zu entnehmen, ausweislich des Absatzes [0011] der OS sollen aber Kraftstoffverluste durch die spezielle Wandstruktur vermieden werden, um die Umwelt nicht zu verschmutzen.

c) Als der mit der Lösung dieser Aufgabe betraute **Fachmann** ist bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Team aus einem Diplom-Ingenieur (Univ.) oder Master of Engineering der Fachrichtung Maschinenbau mit dem Schwerpunkt „Fahrzeugtechnik“ sowie einem Diplom-Ingenieur (Univ.) bzw. Master of Engineering aus dem Bereich der Werkstofftechnik anzusehen, das über mehrere Jahre Berufserfahrung bei einem Fahrzeughersteller oder -zulieferer in der Entwicklung und Konstruktion von Tanksystemen für Kraftfahrzeuge verfügt.

d) Der geltende Anspruch 1 nach dem einzigen Antrag lautet mit hinzugefügter Gliederung wie folgt:

M1 Kraftstofftank mit einer

M2 Tankwand, welche das Innere des Kraftstofftanks umgibt, wobei

M2.1 die Tankwand eine innere Lage angrenzend an das Innere des Kraftstofftanks

M2.1.1 aus einer Mischung aus Polyamid und Polyolefin aufweist sowie

M2.2 eine Sperrlage, die im Wesentlichen die innere Lage umgibt, und

M2.3 wenigstens eine Strukturlage, welche die Sperrlage umgibt.

e) Der Anspruch 1 in der geltenden Fassung ist mit folgendem Sinngehalt zu unterlegen:

Der Fachmann entnimmt dem Anspruch 1 einen Kraftstofftank (Merkmal **M1**) insbesondere zum Aufbewahren von flüssigen, leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen (vgl. Absatz [00011]), ohne ihm eine spezifische Verwendung zuzuweisen.

Bis auf eine Tankwand, die nach dem Merkmal **M2** das Innere des Kraftstofftanks umgibt, folglich den zu befüllenden Hohlraum bildet, obliegt die räumliche Geometrie des Kraftstofftanks dem Gestaltungsspielraum des Fachmanns.

Der Merkmalskomplex **M2.X** insgesamt beschäftigt sich ausschließlich mit dem strukturellen Aufbau der Tankwand, die aus mindestens drei Schichten, nämlich einer sogenannten inneren Lage, einer Sperrlage und wenigstens einer Strukturlage gebildet wird.

Nach dem Merkmal **M2.1** grenzt die innere Lage an das Innere des Kraftstofftanks an mit der Implikation eines direkten Kontakts mit dem aufzunehmenden Kraftstoff. Entsprechend dem Merkmal **M2.2** wird die innere Lage von einer Sperrlage umgeben, die wiederum im Sinne des Merkmals **M2.3** von wenigstens einer Strukturlage umgeben ist.

Die Vorsilbe des Begriffs „Sperrlage“ weist im Sinne der eigentlichen Wortbedeutung auf eine Sperreigenschaft dieser Lage im Schichtaufbau der Tankwand hin, die nach dem Absatz [0027] die Undurchlässigkeit für Gase, Flüssigkeiten wie flüchtige Kohlenwasserstoffkraftstoffe bezeichnet, welche nach den Ausführungsbeispielen beispielhaft unter anderem aus einem EVOH-Copolymer, auch als verseifter Ethylen-vinylacetatcopolymer bezeichnet, besteht (vgl. Absatz [0026]). Vor dem Hintergrund des Beschreibungsabschnitts in Absatz [0143] – Seite 17, Zeilen 1 bis 3 – schließt der Patentanspruch 1 jedoch nicht aus, dass auch die bereits genannten Schichten oder auch weitere Schichten gegenüber Kohlenwasserstoffkraftstoffen diffusionshemmende Eigenschaften besitzen.

Demgegenüber verbindet der Fachmann mit der Vorsilbe des Begriffs „Strukturlage“ eine spezifische Wirkung dieser Lage zur Sicherstellung der primären Festigkeit und

strukturellen Integrität des Kraftstofftanks (vgl. Absatz [0019]). In den Ausführungsbeispielen wird als Werkstoff für die Strukturlage Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder ein Polymer mit nylonbasierter Matrix, also einer entsprechenden Polyamidmatrix, vorgeschlagen (vgl. Absatz [0152]).

Während der Patentanspruch 1 mit Blick auf die Struktur- und Sperrlage die Materialauswahl offenlässt, schreibt er für die innere Lage gemäß dem Merkmal **M2.1.1** eine Mischung aus Polyamid und Polyolefin vor.

Wie die einzelnen Lagen des Kraftstofftanks miteinander in Verbindung stehen und welche Herstellungsverfahren hierfür Anwendung finden, gibt der Patentanspruch 1 ebenso wenig vor, wie die Dicke der Lagen, um die ihnen teilweise zugewiesene Wirkung zu entfalten.

f) Unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung der Anmeldung vermittelt der geltende Patentanspruch 1 mit dem oben dargelegten Sinngehalt dem Fachmann so viel an technischer Lehre, dass er diese nacharbeiten kann. Ebenso geht der geltende Patentanspruch 1, der mit dem ursprünglich eingereichten übereinstimmt, nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

g) Der gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 mag zwar neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die in der Druckschrift **E4** offenbarten Materialien wie Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Mischungen von Ethylen/Vinylalkohol- Copolymere mit Polyvinylalkohol- Copolymere (EVOH /PVOH) sowie Mischungen von Polyolefin und Nylon (Polyamid) (vgl. **E4**: Seite 2, Zeile 16 bis Seite 3, Zeile 3) für einen Behälter zur Aufbewahrung von Kraftstoffen (vgl. **E4**: Seite 1, Zeile 4) nach dem Merkmal **M1** genügen für den Fachmann erkennbar bereits den Anforderungen, die in der Anmeldung im Hinblick auf den erfindungsgemäßen Kraftstofftank formuliert sind, nämlich eine Emissionsreduktion leichtflüchtiger Kohlenwasserstoffkraftstoffe zu bewirken (vgl. **E4**: Seite 1, Zeilen 8 bis 12).

Dementsprechend ging es für den Fachmann bei einer Weiterentwicklung des bekannten Kraftstofftanks nach dem Merkmal **M2** nur noch um eine optimierte

Anordnung bzw. Abfolge der dort angesprochenen Materialien. Ein diesbezügliches Vorbild erhält der Fachmann aus der Druckschrift **E2**, die eine innere Schicht aus einem Gemisch aus Polyolefin und Polyamid entsprechend den Merkmalen **M2.1** und **M2.1.1**, einem Polyamid als Außenschicht und eine Zwischenschicht aus einem Polymer, das Einheiten von Ethylen- (EVOH) und Vinylalkohol enthält, vorschlägt (vgl. **E2**: Seite 3, Zeilen 32 bis 56; Seite 4, Zeilen 29 bis 39). Unbeachtlich ist dabei, dass die **E2** die dem gezeigten Aufbau inhärenten Wirkungen einer Reduktion der Durchlässigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffkraftstoffen sowie einer hinreichenden Strukturfestigkeit nicht eindeutig jeweils einer bestimmten Lage zuordnet, zumal der Aufbau insgesamt – zumindest hinsichtlich der verwendeten Materialien und der Abfolge ihrer Anordnung – mit dem der Wandung des beanspruchten Kraftstofftanks identisch ist. Insofern erfüllt der dort vorgeschlagene Schichtaufbau auch die Maßgaben der Merkmale **M2.2** und **M2.3**.

Die in der Druckschrift **E2** als vorteilhaft herausgestellte Wandstruktur bildet dabei zwar nicht – wie in der Anmeldung – einen Kraftstofftank aus, vielmehr lehrt die Druckschrift **E2** den strukturellen Aufbau von Kraftstoffleitungen aus Kunststoff unter anderen für Anwendungen im Kraftfahrzeugbereich. Die Aufgabenstellung der Druckschrift **E2**, ist aber zumindest teilweise dieselbe wie in der Anmeldung, so soll auch dort die Permeabilität bzw. Durchlässigkeit der Schläuche für petrochemische Produkte und deren Zusätze verringert werden. Für den mit der Optimierung des aus der Druckschrift **E4** bekannten Kraftstofftanks betrauten Fachmann, war es somit naheliegend, angesichts der mit der Anmeldung vergleichbaren Problemstellung, die Lehre der Druckschrift **E2** ergänzend heranzuziehen.

Entsprechend derselben Erfolgserwartung hat der Fachmann dadurch unmittelbar die Anregung erhalten, die in der Druckschrift **E4** bereits benannten Materialien in einer Anordnung – wie in der Druckschrift **E2** aufgezeigt – zusammenzuführen, um eine Wandstruktur für einen Kraftstofftank auszubilden.

h) Der Antragslage entsprechend bedurfte es keiner Beurteilung der weiteren Ansprüche, da mit dem nicht gewährbaren Hauptanspruch dem Antrag als Ganzes

nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 2007, 862 bis 865 – Informationsübermittlungsverfahren II).

4. Bei dieser Sach- und Aktenlage war das Verfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären. Die Zurückweisung einer Patentanmeldung setzt zwingend eine (noch) anhängige Anmeldung voraus (BPatG, Beschluss vom 20.05.2020, Az. 17 W (pat) 33/19), was aus einer analogen Anwendung von § 16 PatG folgt. Eine ausdrückliche Regelung, wie eine Patentanmeldung zu behandeln ist, die älter als die 20-jährige Patentlaufzeit ist, ist nicht vorhanden. Der Gesetzgeber hat einen solchen Fall offensichtlich nicht für möglich gehalten und daher für diesen in § 58 Abs. 2 und Abs. 3 PatG keine eigene Regelung vorgesehen. Unter der Voraussetzung, dass der Gesetzgeber diese ungewollte Regelungslücke erkannt hätte, ist davon auszugehen, dass er Patentanmeldungen dem gleichen Erlöschens- bzw. Erledigungstatbestand unterworfen hätte, wie er in § 16 PatG für erteilte Patente geregelt ist (so im Ergebnis auch: BGH GRUR 1967, 477, 481, li. Sp., 4. Abs. a. E., - UHF-Empfänger II). Während die Erteilung eines Patents unter den oben genannten Voraussetzungen auch noch nach Erledigung einer Patentanmeldung möglich sein kann, setzt dagegen die Zurückweisung einer Patentanmeldung zwingend voraus, dass eine solche noch anhängig ist. Da dies vorliegend nicht mehr der Fall ist, ist das Prüfungsverfahren nunmehr auch formal für erledigt zu erklären.

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 sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich 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 in elektronischer Form einzulegen.

Hubert

Kriener

Körtge

Sexlinger