

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Juli 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1024/05 - 3.2.04

Anmeldenummer: 99118689.1

Veröffentlichungsnummer: 0995893

IPC: F02F 7/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Gegossenes Maschinengehäuse einer Hubkolbenmaschine,
insbesondere Brennkraftmaschine

Anmelderin:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 84, 111 (1)

Schlagwort:

"Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1024/05 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 21. Juli 2008

Beschwerdeführerin: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 23. Juni 2005
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 99118689.1
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Scheibling
Mitglieder: M. Poock
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 99 118 689.1 ist mit der Entscheidung vom 23. Juni 2005 zurückgewiesen worden.

- II. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung erfülle die geltende Fassung der Anmeldung nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973, weil unklar sei, in welcher Beziehung die Definitionen des Abstandes x , des Radius' R , der Tiefe H und des Hohlkehlen-Radius' r zum Durchmesser D der Lagerbohrungen im Lagerstuhl stünden.

Zur Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes werden in der Entscheidung keine Ausführungen gemacht. Jedoch hatte der beauftragte Prüfer im Prüfungsverfahren in einer telefonischen Rücksprache mit der Anmelderin (siehe Niederschrift vom 25. Oktober 2004) festgestellt, "dass die auf Seite 4 der Beschreibung [der Anmeldung] erwähnten Kanäle einen Unterschied darstellen" würden.

- III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 27. Juli 2005 Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerde begründet.

- IV. Nach einem Bescheid der Kammer und mehreren telefonischen Rücksprachen mit dem Berichterstatter hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 28. März 2008 neue Unterlagen vorgelegt.

- V. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) beantragte die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Basis der mit Schreiben vom 28. März 2008 eingereichten Haupt- und Hilfsanträge

zurückzuverweisen. Hilfsweise beantragte sie eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

VI. Die Ansprüche des Hauptantrages lauten:

"1. Gegossenes Maschinengehäuse einer Hubkolben-Brennkraftmaschine, bei dem ein Kurbelwellen-Lagerstuhl (5) in einer zwischen in Maschinenlängsrichtung beabstandeten Zylindern (3) verlaufenden Querwand (4) angeordnet ist, wobei der Lagerstuhl (5) eine Anschlussfläche (6) aufweist für einen mittels einer Verschraubung anordbaren Lagerdeckel (7) und der Lagerstuhl (5) ferner über beiderseits der Anschlussfläche (6) in der Querwand (4) ausgebildete Hohlkehlen (8) mit der jeweiligen Gehäusebegrenzung (9) in einteiliger Verbindung steht, dass ferner der Lagerstuhl (5) im wesentlichen auf Höhe von Gewindebohrungen (10) der Lagerdeckel-Verschraubung einen taillierten Querschnittsverlauf (13) aufweist, der mittels eines abschnittsweise bogenförmig einwärts zur benachbarten Gewindebohrung (10) gerichteten äußeren Konturverlaufes (12) der mit dem Lagerstuhl (5) verbundenen Gehäusebegrenzung (9) erzielt ist, wobei die Gehäusebegrenzung (9) im Bereich des Lagerstuhles (5) Teil eines außenseitig an einem Leichtmetall-Maschinengehäuse (1) mit V-förmig angeordneten Zylindern ausgebildeten Kanals (18) ist.

2. Maschinengehäuse nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Kanal (18) insbesondere einem Ölrücklauf dient".

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Gemäß Artikel 84 EPÜ 1973 müssen die Patentansprüche deutlich, also klar sein.

Der geltende Anspruchsatz gemäß Hauptantrag enthält nicht mehr die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung beanstandeten Größen x , R , H , r und D . Somit ist der Zurückweisungsgrund, auf den sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung stützte, gegenstandslos geworden.

3. Aus der Niederschrift zur persönlichen Rücksprache mit der Anmelderin ergibt sich nicht, ob sich die Feststellung des beauftragten Prüfers, dass die auf Seite 4 der Beschreibung der Anmeldung erwähnten Kanäle einen Unterschied darstellen würden, nur auf die dort erwähnte Druckschrift DE-A-1 268 901 bezieht oder auf den gesamten nachgewiesenen Stand der Technik. Aus der Akte ergibt sich auch nicht, ob die Prüfungsabteilung die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruches 1 gemäß dem Hauptantrag vollständig geprüft hat, insbesondere ob er auf der nach Artikel 52 (1) EPÜ erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beruht.

Deshalb hält es die Beschwerdekammer für geboten, von der Möglichkeit nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ 1973 Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung des Hauptantrages an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

4. Bei dieser Sachlage musste der Hilfsantrag nicht berücksichtigt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Basis des mit Schreiben vom 28. März 2008 eingereichten Hauptantrages zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

C. Scheibling