

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 25/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Februar 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 23 056.7-52

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Niklas, Dr. Jordan und der Richterin Schroeter

beschlossen:

Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Basis der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 und 2 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die am 22. Mai 1998 eingereichte Patentanmeldung 198 23 056.7-52 betrifft eine

"Feste Referenzelektrode".

Sie wurde von der Prüfungsstelle für die Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 13. Dezember 1999 zurückgewiesen. Dem Beschluß lagen die am 4. Juni 1999 eingereichten Patentansprüche 1 bis 9 zugrunde. Der Patentanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"Feste, mit in der Elektronik üblichen Fertigungsverfahren, wie der Siebdrucktechnik herstellbare Referenzelektrode für wäßrige Elektrolyte, **dadurch gekennzeichnet**, daß die elektrochemisch wirksame Komponente aus einem Mischoxid besteht, das die Zusammensetzung $A_2A'BO_{3\pm x}$ hat, wobei A und A' mindestens zweiwertige Kationen, vorzugsweise Kationen der Erdalkalien, und B ein multivalentes Übergangsmetallkation darstellt."

Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, daß die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht ausführbar sei, da sie nicht vollständig sei. Es fehlten sowohl in dem Patentanspruch als auch in den übrigen Anmeldungsteilen Angaben dazu, welchen Wert x in der dort angegebenen Formel annehmen solle.

Gegen diesen Beschluß der Prüfungsstelle hat der Patentanmelder Beschwerde eingelegt und in der mündlichen Verhandlung zwei neue Patentansprüche vorgelegt. Diese haben folgenden Wortlaut:

"1. Feste Referenzelektrode für wäßrige Elektrolyte, **dadurch gekennzeichnet**, daß die elektrochemisch wirksame Komponente aus einem Mischoxid besteht, das die Zusammensetzung

a) Ba_2CaWO_6 oder

b) Ba_xWO_3 mit $x = 0,05$ bis $0,25$ oder

c) Sr_xWO_3 mit $x = 0,05$ bis $0,25$ oder

d) $\text{LaBa}_{0,5}\text{CaWO}_6$ oder

e) $\text{LaBaCa}_{0,5}\text{WO}_6$

hat, wobei im Fall von b) oder c) das Mischoxid gegebenenfalls auch das Wolframoxid $\text{W}_{18}\text{O}_{49}$ enthält.

2. Feste Referenzelektrode nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie mit dem in der Elektronik üblichen Fertigungsverfahren der Siebdrucktechnik hergestellt worden ist."

Der Patentanmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache mit den neu eingereichten Patentansprüchen 1 und 2 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 79).

Die geltenden Patentansprüche sind formal zulässig. Die Merkmale des Patentanspruchs 1 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 5 bis 7 und 9 offenbart. Der Anspruch 2 läßt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 ableiten.

Durch die Aufnahme neuer Merkmale in den Patentanspruch 1 im Beschwerdeverfahren erfolgte eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, die in ihrer Komplexität vom Deutschen Patent- und Markenamt einer ausreichenden Prüfung offenbar nicht unterzogen worden ist. Für den nunmehr beanspruchten Gegenstand können daher die Gründe des angefochtenen Beschlusses nicht mehr zum Tragen kommen, so daß der angefochtene Beschluß aufzuheben war.

Gleichwohl ist die Erteilung des nachgesuchten Patents zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Aufgrund des Verlaufs des bisherigen Prüfungsverfahrens ist davon auszugehen, daß zu den wesentlichen Merkmalen, die zusätzlich in den Patentanspruch 1 aufgenommen worden sind, noch keine Recherche erfolgt ist. Im vorliegenden Fall sieht der Senat die Sachaufklärung deshalb als nicht abgeschlossen an. Er hält es daher - auch zur Vermeidung eines Instanzenverlustes - hier für angezeigt, die weitere Prüfung der Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens der hierfür zuständigen Prüfungsstelle zu überlassen (vgl. Schulte Patentgesetz, 5. Aufl., § 79 Rdn 9).

Dabei werden auch die von dem Patentanmelder in der Beschreibung zitierten Literaturstellen als zum Stand der Technik gehörig zu berücksichtigen sein.

Die Sache war somit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens gemäß PatG § 79 Abs 3 Nr 1 und Nr 3 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Kahr

Niklas

Jordan

Schroeter

Mr/Pü