

# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 30/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 195 06 768.1-34**

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Sekretaruk und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse B23K - vom 3. Dezember 1999 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse B23K des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die unter Inanspruchnahme der Priorität JP 6-30262 vom 28. Februar 1994 am 27. Februar 1995 eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Laserstrahlbearbeitungsverfahren und Laserstrahlmaschine" mit Beschluss vom 3. Dezember 1999 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen, da aus der US 48 57 699 bereits ein Verfahren bekannt sei, von dem sich der Anmeldungsgegenstand hauptsächlich durch den Einsatz nur eines Laseroszillators unterscheide. Dies gehe indes aus der DE 41 04 256 A1 hervor und es böte sich unmittelbar an, zumindest versuchsweise lediglich einen Laser vorzusehen. Das im Patentanspruch 1 angegebene Verfahren beruhe demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie legt mit Schriftsatz vom 27. Juni 2000 (eingegangen am selben Tag) neue Ansprüche 1 bis 12 vor und erklärt, dass aus der Anmeldung drei Teilanmeldungen abgeteilt werden. Die Anmelderin reicht zu allen Teilanmeldungen die erforderlichen Unterlagen ein und entrichtet die fälligen Gebühren.

Auf die Verfügung des Herrn Berichterstatters vom 9. Januar 2002 stellt die Anmelderin zuletzt sinngemäß den Antrag (Schriftsatz vom 8. April 2002),

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur weiteren Verhandlung nach § 79 (3) PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die geltenden, nebengeordneten Ansprüche 1 und 10 haben folgenden Wortlaut:

- "1. Laserstrahlbearbeitungsverfahren, gemäß dessen [richtig: gemäß dem]:
- a) ein Vorbehandlungsschritt vorgesehen ist, zum vorhergehenden Entfernen eines Oberflächenmaterials eines Werkstücks derart, dass ein Laserstrahl mit einer ersten Energiedichte von einem Laseroszillator ausgegeben und ausgehend von einem Bearbeitungsstartpunkt entlang einer vorgegebenen Bearbeitungsortskurve geführt wird,
  - b) nach dem Vorbehandlungsschritt die Position des Laserstrahls zu dem bearbeiteten Startpunkt zurückgeführt wird, und dadurch gekennzeichnet, dass
  - c) in einem nachfolgenden Hauptbearbeitungsschritt zum Bearbeiten des Werkstücks der Laserstrahl mit einer zweiten Energiedichte von dem Laseroszillator ausgegeben und entlang der vorgegebenen Bearbeitungsortskurve geführt wird,
  - d) in Abhängigkeit von der jeweiligen Anforderung für die Vorbehandlung die erste Energiedichte veränderlich mit Hilfe von oberflächenmaterialspezifischen Kennwerten bestimmt wird, und
  - e) die erste Energiedichte für den Vorbehandlungsschritt einen Modus zum Entfernen des Oberflächenmaterials und die zweite Energiedichte für den Hauptbearbeitungsschritt einen Modus gemäß den Hauptbearbeitungsbedingungen aufweist."

"10. Laserstrahlbearbeitungsgerät, enthaltend:

- a) einen Laseroszillator zum Ausgeben eines Laserstrahls, der an die Oberfläche eines Werkstücks zu führen ist; und
  - b) eine Bearbeitungsbefehls-Ausgabevorrichtung zum Ausgeben von Steuerbefehlen für den Laseroszillator und Bewegungsbefehlen für einen Bearbeitungstisch;
  - c) eine Steuereinheit zum Erzeugen der Steuerbefehle mit
    - c1) einer Vorrichtung zum Generieren von Bearbeitungsbefehlen für einen Vorbehandlungsschritt,
    - c2) einer Vorrichtung zum Erzeugen von Bearbeitungsbefehlen für den Hauptbearbeitungsschritt und
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d) die Steuereinheit zudem eine Berechnungsvorrichtung zum Berechnen der Ausgangsleistung des Laseroszillators enthält, derart, dass die Ausgangsleistung während der Vorbehandlung anhand von aus einer Datenbankvorrichtung ausgelesenen Bearbeitungsdaten zum Entfernen von Beschichtungsmaterial bestimmt ist und die Steuereinheit die Verteilung der Energiedichte zwischen dem Vorbehandlungsschritt und dem Hauptbearbeitungsschritt variiert."

Bezüglich der Unteransprüche und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat insoweit Erfolg, als der Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen ist.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig.

Aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergibt sich Anspruch 1 aus der Fig. 4 i.V.m. der Beschreibung, S. 27, zweiter Absatz, S. 29, vierter Absatz, S. 32, dritter Absatz und S. 48, zweiter Absatz, Anspruch 2 aus der Gleichung 2-6 i.V.m. den S. 27 und 28 der Beschreibung und Anspruch 3 aus der Gleichung 3-6 i.V.m. S. 28 der Beschreibung. Die Ansprüche 4 und 5 ergeben sich aus den Seiten 42 bis 45 "Sechste Ausführungsform", die Ansprüche 6 bis 9 entstammen den ursprünglichen Ansprüchen 7, 9, 13 und 15.

2. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und derart noch nicht geprüfter Anspruch 1 eingereicht wird (vgl. Schulte PatG, 6. Aufl., §79 Rdn 26). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Mit Merkmal d) und e) enthält der geltende Anspruch 1 erstmalig die Abhängigkeit der Energiedichte von oberflächenmaterialspezifischen Kennwerten und je einen Modus für den Vorbehandlungs- und den Hauptbearbeitungsschritt. Diese nunmehr im Patentanspruch 1 enthaltene und damit auch wesentlich geänderte Ausgestaltung des Verfahrens hat die Prüfungsstelle ersichtlich noch nicht einer Recherche unterzogen und auch sonst noch nicht abschließend auf Patentfähigkeit geprüft. Der Senat hält es in diesem Fall für geboten, von der ihm durch § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG an die Hand gegebenen Möglichkeit der Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt antragsgemäß Gebrauch zu machen. Die Prüfungsstelle erhält dadurch

ausreichend Gelegenheit, über die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes auf der Basis des geltenden Patentanspruchs 1 zu entscheiden.

Dellinger

Dr. Henkel

Sekretaruk

Schmitz

Bb