



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 46/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
8. Mai 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 26 796.0-45

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juli 2003 aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Schweißteil und Schweißverfahren“ ist am 11. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 14. Dezember 2000 offen gelegt worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse B23K des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung mit Beschluss vom 8. Juli 2003 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Gegenstand nach Anspruch 1 und entsprechend auch der Gegenstand nach Anspruch 10 mögen gegenüber dem Stand der Technik zwar neu sein, sie beruhen aber hinsichtlich der DE 1 182 510 B (D4) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Anspruch 11 offenbare gegenüber der DE 196 23 103 A1 (D3) keinen Ansatz für eine erfinderische Überlegung. Auch die über den Inhalt des Anspruchs 1 nach Hauptantrag hinausgehenden Merkmale des Hilfsantrages könnten eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Dem Beschluss lagen die damals geltenden Ansprüche 1 bis 15 mit den nebengeordneten Ansprüchen 10 und 11 vom 31. Januar 2001, eingegangen am 1. Februar 2001, als Hauptantrag und die in der Anhörung vom 8. Juli 2003 als Hilfsantrag überreichten Ansprüche 1 bis 14 mit den nebengeordneten Ansprüchen 9 und 10 zugrunde.

Der Anspruch 1 vom 31. Januar 2001 lautete:

- „1. Schweißteil mit mindestens einem ersten Bauteil (4) aus Metall und mindestens einem zweiten Bauteil (5) aus Metall, wobei das erste und das zweite Bauteil (4, 5) im Bereich des Schweißstoßes (6) jeweils eine Fügekante (7, 8) aufweisen und das erste Bauteil (4) an der Fügekante (7) einen beim Herstellen der Schweißnaht (9) zumindest im wesentlichen aufschmelzenden Schmelzüberstand (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schmelzüberstand (10) von der Oberfläche des am Schweißstoß (6) anliegenden zweiten Bauteils (5) absteht.“

Die nebengeordneten Ansprüche 10 und 11 vom 31. Januar 2001 betrafen ein Bauteil aus Metall zur Herstellung eines Schweißteils mit mindestens einer Fügekante zur Verwendung in einem der Schweißteile nach einem der Ansprüche 1 bis 9 bzw. ein Schweißverfahren zum Verschweißen eines Schweißteils nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

Zum Wortlaut dieser Nebenansprüche und der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 bzw. 12 bis 15 gemäß Hauptantrag sowie zu den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag wird auf die Amtsakte verwiesen.

Gegen den Beschluss vom 8. Juli 2003 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin neue Ansprüche gemäß Hauptantrag und zwei Hilfsanträgen vorgelegt.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„1. Schweißverfahren zum Verschweißen mindestens eines ersten Bauteils (4) aus Metall mit mindestens einem zweiten Bauteil (5) aus Metall, wobei das erste und das zweite Bauteil (4, 5) im Bereich des Schweißstoßes (6) jeweils eine Fügekante (7, 8) aufweisen und das erste Bauteil (4) an der Fügekante (7) einen beim Herstellen der Schweißnaht (9) zumindest im wesentlichen aufschmelzenden Schmelzüberstand (10) aufweist, der Schmelzüberstand (10) von der Oberfläche des am Schweißstoß (6) anliegenden zweiten Bauteils (5) absteht und der Schmelzüberstand (10) und die an den Schweißstoß (6) angrenzende Oberfläche des zweiten Bauteils (5) einen Winkel von mindestens  $15^{\circ}$  einschließen, dadurch gekennzeichnet, dass zur Wärmeeinbringung ein Lichtbogen verwendet wird und der Lichtbogen auf den Bereich zwischen Schmelzüberstand und zweitem Bauteil gerichtet wird.“

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusätzliche kennzeichnende Merkmal,

„und der Schweißstoß als Überlappstoß ausgebildet ist.“

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 fügt gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags im kennzeichnenden Teil zusätzlich die folgenden Merkmale an:

„wobei das zweite Bauteil (5) im Bereich des Schweißstoßes (6) eine Vertiefung, insbesondere eine Sicke (19), Nut oder Prägung, aufweist.“

Zum Wortlaut der übrigen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 nach Hauptantrag und der jeweiligen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 12 vom 8. Mai 2006, hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag 1 vom 8. Mai 2006, weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag 2 vom 8. Mai 2006, sowie der Beschreibung vom 31. Januar 2001, eingegangen am 1. Februar 2001, und den ursprünglich eingereichten Zeichnungen zu erteilen.

Es liegt sinngemäß die Aufgabe zugrunde, ein Schweißverfahren zum Verschweißen eines Schweißteils zur Verfügung zu stellen, welches mit einfachen Mitteln bei verbesserter Prozesssicherheit eine höhere Qualität der Schweißverbindung gewährleisten kann (vgl. Schriftsatz von 2. 8. 2004, S. 2).

Im Prüfungsverfahren war neben den Druckschriften D3 und D4 noch der folgende Stand der Technik genannt worden:

D1: Welding and Metal Fabrication, Jan. 1969, S. 18, 19;

D2: AT 184 031.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist insoweit begründet, als der angefochtene Beschluss aufgehoben wird.

Der Senat entscheidet jedoch nicht in der Sache selbst, sondern verweist sie gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück, weil ein neuer Sachverhalt vorliegt. Da das Patentbegehren geändert wurde und jetzt nur auf Verfahrensansprüche gerichtet ist, erscheint dem Senat für deren Prüfung die vorliegende Recherche nicht ausreichend genug, um eine sachgerechte abschließende Entscheidung treffen zu können.

Dabei wird die Prüfungsstelle auf folgende Auffassung des Senats hingewiesen:

1.

Die Zurückweisung der Anmeldung aufgrund der Anspruchsfassung vom 31. Januar 2001 erscheint sachgerecht.

2.

Bei einem „Schweißteil“ handelt es sich aus fachmännischer Sicht um ein fertig geschweißtes Bauteil, bei dem die Beschaffenheit und Anordnung der einzelnen Bauteile zueinander vor dem Verschweißen nicht mehr zu entnehmen sind; d. h. im fertig geschweißten Teil sind die in der Fassung des Anspruchs 1 vom 31. Januar 2001 angegebenen Merkmale nicht mehr sichtbar und nicht mehr vorhanden, insbesondere der Schmelzüberstand steht dann nicht mehr von der Oberfläche des am Schweißstoß anliegenden zweiten Bauteiles ab, sondern ist abgeschmolzen und bildet nur noch eine Schmelzlippe.

Somit gibt es bei dem Anmeldungsgegenstand vor dem Verschweißen zwei einzelne Bauteile mit einer bestimmten Beschaffenheit, die in einer bestimmten Weise zueinander angeordnet werden und dann unter Beachtung geeigneter Maßnahmen miteinander verschweißt werden.

Dies wird zutreffend durch einen Verfahrensanspruch definiert.

3.

Solche Verfahrensansprüche hat die Anmelderin am 8. Mai 2006 in der mündlichen Verhandlung vorgelegt, und zwar

die Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag,

die Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag 1 und

die Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag 2.

a) Hauptantrag:

Der geltende Anspruch 1 ist zulässig, da sich seine Merkmale aus dem ursprünglichen Anspruch 11 i. V. m. Anspruch 1 und 3 herleiten.

Die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 12 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 2, 4 bis 9 und 12 bis 15 offenbart.

b) Hilfsantrag 1:

Der Anspruch 1 stützt sich auf die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 11 i. V. m. Anspruch 1, 3 und 5.

Die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 gehen aus den ursprünglichen Ansprüchen 2, 4, 6 bis 9 und 12 bis 15 hervor.

c) Hilfsantrag 2:

Die Merkmale des Anspruchs 1 stützen sich auf die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 11 i. V. m. Anspruch 1, 3, 5 und 6.

Die Unteransprüche 2 bis 11 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 2, 4, 7 bis 9 und 12 bis 15 offenbart.

Somit sind die Ansprüche der Haupt- und Hilfsanträge zulässig.

Die nun geltenden Verfahrensansprüche betreffen ein Schweißverfahren zum Verschweißen mindestens eines ersten Bauteils mit mindestens einem zweiten

Bauteil, bei dem gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hauptantrag

*zur Wärmeeinbringung ein Lichtbogen verwendet wird und der Lichtbogen auf den Bereich zwischen Schmelzüberstand und zweitem Bauteil gerichtet wird,*

bei dem gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1

*zusätzlich noch der Schweißstoß als Überlappstoß ausgebildet ist,*

und bei dem gemäß kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 zusätzlich noch

*das zweite Bauteil im Bereich des Schweißstoßes eine Vertiefung, insbesondere eine Sicke, Nut oder Prägung, aufweist.*

Der Prüfungsstelle obliegt es jedoch nunmehr insbesondere zu den noch nicht geprüften kennzeichnenden Merkmalen zu recherchieren und das Patentbegehren zusammen mit dem bisher aufgezeigten Stand der Technik zu beurteilen.

gez.

Unterschriften