



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 30/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
3. Mai 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 17 834.0-42

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung wurde vom Patentamt - Prüfungsstelle für H 04 M - mit Beschluss vom 10. Dezember 2002 nach Hauptantrag zurückgewiesen, dem Hilfsantrag Nr. 1 wurde stattgegeben. In der Beschlussbegründung wird sinngemäß ausgeführt, dass der Gegenstand des nach Hauptantrag vom 13. Februar 2002 geltenden Patentanspruchs 1 - entsprechend der Eingabe vom 11. Mai 2001 - den Gegenstand der Anmeldung, wie er den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar sei, in unzulässiger Weise erweitere.

Im Beschwerdeverfahren stellt die Anmelderin den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 14 vom 11. Mai 2001 und den sonstigen Unterlagen gemäß Beschluss vom 10. Dezember 2002 zu erteilen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Patentanspruch 1 lautet (nach Merkmalen gegliedert):

„1.1. Anordnung zum Koppeln der Antenne (11) eines Mobiltelefons (10) an den Eingang eines Messgerätes, dadurch gekennzeichnet, dass

- 1.2. auf einer Platte (1, 26) aus dielektrischem Material mindestens eine Streifenleitung (2, 3; 12, 3; 27, 24; 28, 24; 29, 24; 30, 24) ausgebildet ist,
- 1.3. an deren einem Ende (6) ein Messgeräteanschluss (7, 8, 9) zur Verbindung mit dem Messgeräteeingang vorgesehen ist
- 1.4. wobei das zu testende Mobiltelefon (10) so ablegbar ist, dass die Antenne (11) des Mobiltelefons (10) parallel zur Streifenleitung oberhalb der Streifenleitung liegt.“

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in für den Fachkundigen erkennbarer Weise in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sei. Zwar habe der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 in Anschluss an Merkmal 1.3 des geltenden Anspruchs 1 formuliert „und deren anderes Ende (4 - hinzuzufügen: der Streifenleitung) mit einem Abschlusswiderstand (5; 13; 31 bis 34) abgeschlossen ist“, ein solcher Abschlusswiderstand sei aber bei der vorliegenden Erfindung entbehrlich. Für den Empfang des Sendesignals des zu testenden Mobiltelefons komme es nicht auf eine Anpassung der Streifenleitung an. Überdies verursache ein Abschlusswiderstand Probleme und zusätzliche Kosten bei der Fertigung. Der Fachmann erkenne ohne weiteres, dass der Abschlusswiderstand weggelassen werden kann. Auch der in der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung in Bezug genommene Stand der Technik setze nicht zwingend das Vorhandensein eines Abschlusswiderstandes voraus.

Zu ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr verweist die Beschwerdeführerin darauf, dass in der Regel eine Anhörung sachdienlich sei, die Prüfungsstelle habe sich jedoch trotz mehrfachen Antrags auf Durchführung einer Anhörung zu einer solchen nicht veranlasst gesehen. Außerdem habe die Prüfungsstelle der Argumentation der Patentanmelderin betreffs der technischen Bewertung der Breitbandigkeit der Streifenleiter-Antenne nur unzureichend Rechnung getragen.

## II.

1. Die Beschwerde führt nicht zum Erfolg. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 erweitert in Hinblick auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen den Gegenstand der Anmeldung in unzulässiger Weise.

Der zur Beurteilung der Frage der ursprünglichen Offenbarung des Anmeldungsgegenstandes zu berücksichtigende Fachmann ist ein Elektroingenieur mit Hochschuldiplom, der über mehrjährige Entwicklererfahrungen auf dem Gebiet der Mobilfunktechnik verfügt.

Im geltenden Patentanspruch 1 ist als wesentliches Merkmal beansprucht, dass auf einer Platte aus dielektrischem Material mindestens eine Streifenleitung ausgebildet ist, an deren einem Ende ein Messgeräteanschluss zur Verbindung mit dem Messgeräteeingang vorgesehen ist, wobei das Merkmal des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1, wonach deren anderes Ende mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen ist, weggelassen ist.

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung zwar eingehend dargelegt, dass ein Abschlusswiderstand bei der vorliegenden Erfindung entbehrlich sei, weil der Fachmann wisse, dass es für den Empfang des Sendesignals des zu testenden Mobiltelefons nicht auf eine Anpassung der Streifenleitung ankomme und ein Abschlusswiderstand Probleme und Kosten verursache.

Selbst wenn dies der Fachmann beim Studium des Standes der Technik oder aus seinem Fachwissen heraus oder gar aus den ursprünglichen Unterlagen heraus erkennen sollte, vermag er jedoch daraus nicht den Schluss zu ziehen, dass es bei der vorliegenden Erfindung schlechthin nicht auf einen Abschluss der Streifenleitung mittels eines gesonderten Abschlusswiderstands ankommt. Denn an allen Stellen der Beschreibung, einschließlich aller Figuren der Zeichnung, ist zum Aufbau des erfindungsgemäßen Antennenkopplers, insbesondere der auf einer

Platte aus dielektrischem Material ausgebildeten mindestens einen Streifenleitung, an deren einem Ende ein Messgeräteanschluss zur Verbindung mit dem Messgeräteingang vorgesehen ist, stets betont, dass das andere Ende der Streifenleitung mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen ist (vgl. hierzu die Beschreibung nach der Offenlegungsschrift DE 197 17 834 A1, Sp. 1 Z. 52 bis Sp. 2 Z. 8, insbesondere Sp. 1 Z. 52-54, Sp. 2 Z. 34-38, Sp. 2 Z. 51-54, Sp. 3 Z. 23-28, Sp. 3 Z. 51-54, Sp. 4 Z. 30-32, Sp. 4 Z. 38-39, Sp. 4 Z. 45-47, Sp. 4 Z. 66-68, Sp. 5 Z. 22-25, entsprechend den ursprünglich eingereichten Unterlagen, wie im Streitbeschluss - nach Amtsakte: vom 10. Dezember 2002 - auf den Seiten 3 und 4 unter 4. bis 9. angegeben, und die Fig. 1 und 2, die Bezugszeichen 5, 13 resp. 31, 32, 33, 34).

Der Fachmann erfährt auch den Zweck dieser Maßnahme: durch die Wahl des Wellenwiderstandes der am Ende abgeschlossenen Streifenleitung bildet sich ein für die Kopplung geeignetes Streufeld im Bereich der Antenne des neben der Streifenleitung abgelegten Mobiltelefons aus (vgl. OS, Sp. 1 Z. 52-64 i. V. m. Sp. 2 Z. 34-38). Zu diesem Zweck wird die Größe des Abschlusswiderstands entsprechend der Größe des Wellenwiderstands gewählt (vgl. OS, Sp. 2 Z. 51-54, Sp. 3 Z. 23-28, Sp. 3 Z. 51-54, Sp. 4 Z. 66-68).

Schon die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabenstellung zielt dementsprechend darauf ab, einen Antennenkoppler (Streifenleiter) zu schaffen, mit dem breitbandig die Antenne des Mobiltelefons - durch ein für die Kopplung geeignetes Streufeld - mit dem Eingang eines Mess- und Prüfgeräts verbindbar ist. Im Licht dieser Aufgabenstellung sind auch die Ausführungen der Prüfungsstelle im Streitbeschluss zur Breitbandigkeit des erfindungsgemäßen Antennenkopplers zu verstehen und hinreichend bzgl. der Argumentation der Patentanmelderin betreffs der technischen Bewertung der Breitbandigkeit der Streifenleiter-Antenne, vgl. die Seite 3 des Streitbeschlusses unter 1. bis 3. und die dazu genannten Abschnitte aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen.

Auch die Würdigung des Standes der Technik zielt darauf ab, dass „all diese - aus dem angezogenen Stand der Technik als bekannt entnehmbaren - Streifenleitungen die Eigenschaft besitzen, dass sie bei Abschluss mit ihrem Wellenwiderstand je nach Größe des Wellenwiderstands ein elektromagnetisches Streufeld besitzen, über welches die Antenne des Mobiltelefons mit dem Messgeräteingang koppelbar ist“ (OS Sp. 2 Z. 27-38). Der in Bezug genommene Stand der Technik mag somit zwar durchaus auch Streifenleitungen beschreiben, bei denen ein Abschluss nicht vorgesehen oder nicht notwendig ist, für die in Rede stehende Erfindung werden aus dieser Gesamtheit aber gerade solche mit Abschluss ausgewählt.

Darüber hinaus wird an keiner Stelle der Unterlagen Bezug genommen auf weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung, die möglicherweise keinen Abschlusswiderstand aufweisen könnten oder sollten. Ebenso wenig sind die in den Unterlagen beschriebenen Gegenstände der Erfindung lediglich als vorteilhafte Ausführungsbeispiele bezeichnet.

Es kann also keine Rede davon sein, dass - wie die Anmelderin meint - mit der vorliegenden Fassung des Anspruchs 1 nur ein Merkmal weggelassen worden sei, das der Fachmann ohne weiteres als überflüssig erkenne. Vielmehr ist der mit dem geltenden Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend entnehmbar.

2. Zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr bestand keine Veranlassung.

Im vorliegenden Fall kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Absatz 3 PatG nicht in Betracht, da besondere Umstände, nach denen es unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten, nicht erkennbar sind. Zwar ist es in vielen Fällen sachdienlich, die vom Anmelder im Erteilungsverfahren beantragte Anhörung durchzuführen. Es kann aber nicht angenommen werden, die Ablehnung einer Anhörung führe zwangsläufig zu einem Verfahrensverstoß, vielmehr ist auf den jeweiligen Einzelfall abzustellen. Der vorliegende Sachverhalt stimmt

schon insoweit nicht mit der Entscheidungsgrundlage im Beschluss des 7. Senats vom 22. Juni 2005 (vgl. Mitt. 2005, 554) überein, da dort dem Zurückweisungsbeschluss lediglich ein einziger Prüfungsbescheid vorausgegangen war. Im Gegensatz dazu hat hier der Prüfer im Anschluss an die Einreichung der auch nach Ansicht des Senats den Gegenstand der Anmeldung erweiternden neuen Patentansprüche sofort und in nicht zu beanstandender Weise auf diese Bedenken hingewiesen. In einem 2. Prüfungsbescheid hat er unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Anmelderin an seiner Rechtsauffassung festgehalten und in einem 3. Bescheid ausdrücklich die Offenbarungsstellen genannt, aus denen hervorgeht, dass die Streifenleitung am anderen Ende mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen ist. Bei dieser Gelegenheit hat er dann begründet, warum zu diesem einzigen Streitpunkt seiner Ansicht nach die Durchführung einer Anhörung nicht mehr nötig erscheine. Für den Senat nachvollziehbar ergab sich aufgrund dieser Situation kein weiterer Diskussionsbedarf. Entgegen der Ansicht der Anmelderin spielte - für die Entscheidung des Prüfers wie auch im Beschwerdeverfahren - darüber hinaus die weitere Frage, wie die Breitbandigkeit der Streifenleiter-Antenne technisch zu bewerten sei, keine entscheidungserhebliche Rolle, mit der Folge, dass allein aus dieser noch offenen Diskussion sich die Sachdienlichkeit einer Anhörung nicht herleiten lässt. Aus Sicht des Prüfers ergab sich damit zu Recht kein weiterer Aufklärungsbedarf in der Sache, zumal die Anmelderin ihr Begehren im gesamten Verfahren nicht zuletzt durch Stellung von Haupt- und Hilfsantrag vor Erlass des 3. Prüfungsbescheids hinreichend deutlich zum Ausdruck

gebracht hatte. Es stellt daher keinen Verfahrensfehler dar, die Durchführung einer Anhörung vor dem Hintergrund der dargestellten Verfahrenssituation als nicht sachdienlich anzusehen.

gez.

Unterschriften