



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 38/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. März 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 195 08 406.3

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Brandt, Metternich und Dr. Friedrich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 195 08 406.3 und der Bezeichnung „Kathodenanordnung für eine Vorrichtung zum Zerstäuben eines Target-Paares“ wurde am 9. März 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die Prüfungsstelle hat im Rahmen einer Recherche nach § 43 PatG und des daran anschließenden Prüfungsverfahrens den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

D1 DE 40 10 495 A1

D2 DE 43 11 360 A1

D3 TAKAHASHI, Takakazu, u. a.: High Rate and Low Temperature Deposition of Co-Cr Films by Exposed Pole Magnetron Co-Sputtering System. In: Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 24, No. 9, Sept., 1985, S. L752-L754

D4 HIEBER, K.: Radio-Frequency Sputter Deposition of Alloy Films. In: Siemens Forsch- u. Entwickl.Ber., Bd. 11, 1982, Nr. 3, S. 145 - 148

D5 DE 93 13 384 U1

D6 DE 41 37 483 A1

D7 US 5 112 467 A

D8 US 5 232 572 A

berücksichtigt und im ersten Prüfungsbescheid ausgeführt, dass diese Dokumente dem Anmeldungsgegenstand nicht patenthindernd entgegenstünden, dass aber vor einer Patenterteilung noch die Rückbezüge in den Ansprüchen richtigzustellen seien.

Mit Eingabe vom 6. Juli 2006 hat die Anmelderin einen neu gefassten Anspruchssatz vorgelegt, den die Prüfungsstelle jedoch im Bescheid vom 31. Oktober 2006 wegen unzulässiger Erweiterung negativ beschieden hat. Dem hat die Anmelderin mit Eingabe vom 16. Februar 2007 widersprochen und einen geänderten Anspruchssatz eingereicht.

Die Anmeldung ist daraufhin durch Beschluss vom 15. Mai 2007 zurückgewiesen worden, weil der Patentanspruch 1 gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert sei.

Gegen diesen Beschluss, dem Vertreter der Anmelderin am 9. Juni 2007 zugestellt, richtet sich die fristgemäß am 21. Juni 2007 über Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde.

Der ordnungsgemäß geladene Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin ist, wie mit Schreiben vom 29. Februar 2012 angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Von der Beschwerdeführerin liegt somit sinngemäß der Antrag aus dem Beschwerdeschriftsatz vor,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 J vom 15. Mai 2007 aufzuheben;
2. ein Patent mit der Bezeichnung „Kathodenanordnung für eine Vorrichtung zum Zerstäuben eines Targetpaares“ und dem Anmeldetag 9. März 1995 auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 12, eingegangen am 17. Februar 2007, geänderte Beschreibungsseite 1, eingegangen am 7. Juli 2006, ursprüngliche Beschreibungsseiten 2, dritter Absatz bis Beschreibungsseite 7, eingegangen am 9. März 1995, weitere Sei-

ten 12 bis 14 mit Bezugszeichenliste, eingegangen am 9. März 1995, sowie 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5, eingegangen am 1. April 1995.

Ferner hat die Anmelderin im Beschwerdeschriftsatz angeregt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Kathodenanordnung für eine Vorrichtung zum Zerstäuben eines Targets, gekennzeichnet durch

- a) zwei Klammerleisten (37, 38), die jeweils auf einer Seite das Target (49) untergreifen;
- b) eine Kopfplatte (41), welche die Klammerleisten (37, 38) jeweils auf einer Seite übergreifen;
- c) ein Magnetjoch (23) zwischen dem Target (49) und der Kopfplatte (41),
- d) eine Vorrichtung (43 - 45, 71, 72) zwischen dem Magnetjoch (23) und der Kopfplatte (41), mit welcher der Abstand zwischen der Kopfplatte (41) und dem Magnetjoch (23) veränderbar ist.“

Hinsichtlich der Unteransprüche sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als nicht begründet, denn der geltende Patentanspruch 1 ist unzulässig, da die Kathodenanordnung des Patentanspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Bei dieser Sachlage kann die Erörterung der Patentfähigkeit der Kathodenanordnung nach Patentanspruch 1 dahingestellt bleiben, *vgl. BGH GRUR 1991, 120 - 121, II.1. - „Elastische Bandage“*.

1. Die Patentanmeldung betrifft eine Kathodenanordnung für eine Vorrichtung zum Zerstäuben eines Targets.

Eine Zerstäubungsanlage mit einer solchen Kathodenanordnung besteht aus einer Vakuumkammer, in der sich ein zu beschichtendes Substrat gegenüber einem zu zerstäubenden Target befindet, aus dem beschleunigte Ionen das abzuschleudende Beschichtungsmaterial herausschlagen sollen. Dazu wird ein Inertgas, bspw. Argon, in die Vakuumkammer eingebracht und eine Spannung zwischen dem Substrat und dem Target angelegt. Das Inertgas wird in Kationen und Anionen ionisiert, wobei die positiv geladenen Kationen zu dem auf negativem Potential liegenden Target beschleunigt werden und aus diesem Targetmaterialatome herausschlagen. In einer Magnetronsputteranlage sind dem elektrischen Feld über magnetische Pole zusätzliche magnetische Felder überlagert, die insbesondere die Elektronen oberhalb des Targets auf Spiralbahnen zwingen und eine höhere Ionisation und Abscheiderate bewirken. Dies erlaubt eine Verringerung des Prozessdrucks, was die Qualität der abgeschiedenen Schicht erhöht. Nach einer bestimmten Zeit sind die zerstäubten Targets auszuwechseln, *vgl. Beschreibungsseite 1, eingegangen am 7. Juli 2006, Absätze 1 bis 4*.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Sputterkathode zu schaffen, deren Target leicht auswechselbar ist, *vgl. Beschreibungsseite 1, Absatz 5*.

Diese Aufgabe wird durch eine Kathodenanordnung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Dabei ist für die Kathodenanordnung des Anspruchs 1 wesentlich, dass der Abstand zwischen der Kopfplatte und dem Magnetjoch veränderbar ist und dass aufgrund der das Target untergreifenden Klammerleisten die Befestigungselemente des Targets nicht mehr verschraubt werden müssen, so dass sich auch kein Sputtermaterial an Schraubköpfen bilden kann und zudem das Target leicht auswechselbar ist, *vgl. Beschreibungsseite 1, Absatz 7.*

2. Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann, im vorliegenden Fall ein Diplom-Physiker mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung bei der Konstruktion von Zerstäubungsanlagen, erst aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann, *vgl. GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument.*

Das Merkmal d) des Patentanspruchs 1 betreffend eine Vorrichtung zwischen dem Magnetjoch und der Kopfplatte, mit welcher der Abstand zwischen der Kopfplatte und dem Magnetjoch veränderbar ist, stellt eine unzulässige Abwandlung der offenbarten Lehre dar und ist in dieser Breite den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Denn die ursprüngliche Anmeldung offenbart sowohl in der Beschreibungseinleitung als auch in den Ausführungsbeispielen, Patentansprüchen und Figuren lediglich eine Kathodenanordnung mit einer speziell ausgebildeten Vorrichtung zwischen dem Magnetjoch (23) und der Kopfplatte (41) aufweisend eine Profilleiste (44, 47), Auflauframpen (85, 86), Spannbacken (71, 72, 73, 74), eine Spannschraube (69, 70) sowie eine Feder (89), wobei jedoch nirgendwo im Text der ursprünglichen Offenbarung angegeben ist, dass mit dieser Vorrichtung der Abstand zwischen der Kopfplatte und

dem Magnetjoch verändert wird. Der entsprechende Text der ursprünglichen Beschreibung (S. 4, zweiter Abs. bis S. 5, erster Abs. i. V. m. S. 5, letzter Abs. bis S. 6, erster Abs.) lehrt lediglich, dass die Vorrichtung (43 - 45, 71, 72) zwischen dem Magnetjoch und der Kopfplatte für eine feste Halterung der Anordnung aus Target, Magnetjoch und Kopfplatte in der durch die oberen und unteren Randteile (59, 60; 63, 64) gebildeten Anordnung sorgt. Dass eine Abstandsänderung erreicht wird, ist im Text weder angesprochen noch ergibt sich dies für den Fachmann in augenfälliger Weise, so dass dieses Merkmal den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

Der Patentanspruch 1 ist somit unzulässig, da sein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

3. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen war nicht anzuordnen (§ 80 Abs. 3 PatG). Dies käme nur in Betracht, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung einer Beschwerde sowie die Zahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 80, Rdn. 111 f. und § 73 Rdn. 125.

Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin hat die Prüfungsstelle die Zurückweisung nicht damit begründet, dass die ursprünglichen Patentansprüche nicht geändert werden könnten. Vielmehr hat die Prüfungsstelle in dem dem Zurückweisungsbeschluss vorausgegangenem Prüfungsbescheid vom 31. Oktober die Gründe für das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung angeführt und detailliert dargelegt, welche Merkmale ein zulässiger Anspruch enthalten müsste. Dem hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 16. Februar 2007 unter Hinweis auf die Gestaltungsfreiheit des Anmelders widersprochen und lediglich in Merkmal c) des Patentanspruchs 1 den Begriff „Körper“ durch „Magnetjoch“ ersetzt. Die

Durchführung einer Anhörung hat sie jedoch nicht beantragt. Daraufhin hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 15. Mai 2007 aus den im vorhergehenden Bescheid genannten Gründen hinsichtlich des Vorliegens einer unzulässigen Erweiterung zurückgewiesen und im Beschluss angeführt, dass bei der Untersuchung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliege oder nicht, die Prüfungsstelle von der Frage auszugehen habe, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen lasse, dass die geänderte Fassung des Anspruchs 1 von vornherein vom Schutzbegehren umfasst werden solle oder nicht. Hierzu werde jedoch weder auf den Inhalt der ursprünglichen Ansprüche abgestellt, die im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung selbstverständlich beliebig veränderbar seien, noch werde eine Einengung des Patentbegehrens auf die Detailliertheit eines Ausführungsbeispiels gefordert. Hingegen sei entscheidend, ob der geänderte Gegenstand in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart ist oder nicht.

Anders als von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeschriftsatz behauptet, ist die im Zurückweisungsbeschluss formulierte Frage, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen lasse, dass die geänderte Fassung des Anspruchs 1 von vornherein vom Schutzbegehren umfasst werden solle, kein „*reines Wunschdenken der Prüfungsstelle ohne jegliche rechtliche Basis*“ und auch keine Beschränkung darauf, dass die Ansprüche im Erteilungsverfahren nicht geändert werden dürften. Vielmehr bringt diese Frage in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BGH, bspw. BGH GRUR 2002, 51, li. Spalte, letzter Absatz - Drehmomentübertragungseinrichtung - zum Ausdruck, dass der Patentanspruch nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden darf, von dem der Durchschnittsfachmann auf Grund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll. Somit hat die Prüfungsstelle entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin den Zurückweisungsbeschluss ordnungsgemäß anhand der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und der Rechtsprechung begründet.

Der Anregung der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr konnte daher nicht entsprochen werden.

Dr. Strößner

Metternich

Brandt

Dr. Friedrich

CI