



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 88/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. April 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 033 475.2-34

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner und der Richter Brandt, Metternich und Dr. Friedrich

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2008 wird aufgehoben.
2. Es wird ein Patent mit der Bezeichnung „Gehäuse zur Aufnahme einer elektronischen Baugruppe“ und dem Anmeldetag 19. Juli 2006 auf der Grundlage folgender Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 - 7, eingegangen am 12. April 2013, sowie geänderte Beschreibungsseiten 1 - 9, ebenfalls eingegangen am 12. April 2013, und zwei Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 4, eingegangen am 9. August 2006.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 033 475.2-34 und der Bezeichnung „Gehäuse zur Aufnahme einer elektronischen Baugruppe“ wurde am 19. Juli 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Ursprüngliche Anmelderin war die S... AG in M..., die die Anmeldung auf die C... GmbH übertragen hat. Die C... GmbH ist als nunmehrige Anmelderin in das Beschwerdeverfahren eingetreten. Im Prüfungsverfahren hat die Prüfungsstelle den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

- D1 DE 81 02 307 U1
- D2 DE 10 2005 053 122 A1
- D3 DE 34 37 323 A1
- D4 DE 35 16 155 A1
- D5 DE 199 24 344 C2
- D6 DE 37 22 924 A1
- D7 DD 5975 und
- D8 DE 90 00 470 U1 (von der Anmelderin genannt)

berücksichtigt und im einzigen Prüfungsbescheid vom 17. Januar 2008 ausgeführt, dass das Gehäuse des Anspruchs 1 gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift D1 nicht neu sei und auch die Merkmale der abhängigen Ansprüche dem Fachmann aus dem vorgelegten Stand der Technik bekannt seien. Da in der Anmeldung nichts Patentfähiges zu erkennen sei, müsse auch bei Aufnahme weiterer Merkmale in den Anspruch 1 mit der Zurückweisung gerechnet werden.

Mit Eingabe vom 13. Mai 2008 hat die ursprüngliche Anmelderin unter Stellung eines Antrags auf Durchführung einer Anhörung die ursprünglichen Ansprüche mit der Argumentation, dass der Gegenstand der Anmeldung neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, unverändert aufrechterhalten, woraufhin die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K durch Beschluss vom 25. Juni 2008 die Anmeldung mit der Begründung fehlender Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 1 hinsichtlich der Lehre von Druckschrift D1 zurückgewiesen hat.

Gegen diesen Beschluss, im Abholfach der ursprünglichen Anmelderin am 8. Juli 2008 niedergelegt, richten sich die fristgemäß am 5. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde und die zugehörigen Beschwerdebegründungen vom 15. Mai 2009 und 18. März 2013.

Zusammen mit der Ladung ist die Anmelderin auf die Relevanz der Druckschriften

D9 EP 1 439 746 A2 und
D10 US 5 448 449 A

hingewiesen worden.

In der mündlichen Verhandlung am 12. April 2013 stellte der Vertreter der Anmelderin den Antrag,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2008 aufzuheben;
2. ein Patent mit der Bezeichnung „Gehäuse zur Aufnahme einer elektronischen Baugruppe“ und dem Anmeldetag 19. Juli 2006 auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 - 7, eingegangen am 12. April 2013, sowie geänderte Beschreibungsseiten 1 - 9, ebenfalls eingegangen am 12. April 2013, und zwei Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 4, eingegangen am 9. August 2006.

Die geltenden in der Verhandlung überreichten Ansprüche 1 bis 7 haben folgenden Wortlaut:

„1. Gehäuse, in dem eine elektronische Baugruppe aufgenommen ist, umfassend einen aus einem Abschnitt eines Hohlprofils gebildeten Gehäusekörper (1) mit zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen und zwei Gehäusedeckeln (2a, 2b), die die Öffnungen

verschließen, wobei zwei U-förmige Bügelfedern (3) mit jeweils einer Basis (4) und jeweils zwei Schenkeln (5) miteinander über einen Steg (8) zu einem einzigen Bügelfederelement verbunden sind, das derart auf das Gehäuse aufgesteckt ist, dass die Schenkel (5) jeweils einer Bügelfeder (3) auf die Gehäusedeckel (2a, 2b) entgegengesetzt und aufeinander zu wirkende Kräfte ausüben, durch die die Gehäusedeckel (2a, 2b) am Gehäusekörper (1) festgelegt sind, wobei zur Verstärkung der Federwirkung der Übergang zwischen der Basis (4) und den Schenkeln (5) durch einen über die Ebene des Gehäusedeckels (2a, 2b) hinausgehenden Bogen ausgeführt ist, wobei die Gehäusedeckel (2a, 2b) und das Bügelfederelement zusätzlich dadurch am Gehäuse sicher festgelegt sind, dass mindestens eine Bügelfeder (3) an beiden Schenkeln (5) jeweils ein Rastelement (6, 7), das mit einem ersten Halteelement (9, 10) an jedem der Gehäusedeckel (2a, 2b) formschlüssig gekoppelt ist, aufweist und

- entweder beide Gehäusedeckel (2a, 2b) Positionierelemente (16) zur Festlegung der Gehäusedeckel (2a, 2b) relativ zum Gehäusekörper (1) aufweisen,
- oder der Gehäusekörper (1) zweite Halteelemente (12), die jeweils mit der Basis (4) einer Bügelfeder (3) derart zusammenwirken, dass die Bügelfedern (3) am Gehäuse festgelegt sind, aufweist.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastelement durch einen haken- oder halbmondförmig gebogenen Bereich (7) des Schenkels (5) gebildet wird.

3. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastelement durch ein Federauge (6) am Ende des Schenkels (5) gebildet wird.
4. Gehäuse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Halteelement eine Vertiefung (9) in mindestens einem Gehäusedeckel (2b) ist.
5. Gehäuse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Halteelement ein erhabener Bereich (10) an mindestens einem Gehäusedeckel (2a) ist.
6. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Halteelement Rastvorrichtungen (12) an einer Außenfläche des Gehäusekörpers (1) aufweist, die die Basis (4) der jeweiligen Bügelfedern (3) des Bügelfederelements ganz oder teilweise umgreift.
7. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse eine Haltefeder (15) vorgesehen ist, die eine Platine (13) der elektronischen Baugruppe am Gehäusekörper (1) festlegt.“

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig und hinsichtlich der in der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2013 eingereichten Unterlagen auch begründet, denn die nunmehr geltenden Ansprüche 1 bis 7 sind zulässig und der

Gegenstand des Anspruchs 1 ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen (§§ 1 - 5 PatG), so dass der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und das Patent in dem beantragten Umfang zu erteilen war (§ 79 Abs. 1 PatG i. V. m. § 49 Abs. 1 PatG).

1. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 7 sind zulässig. Patentanspruch 1 geht zurück auf die ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 5 bis 7, 10 und 11 sowie die ursprüngliche Beschreibung Seite 1, vorletzter Absatz, Seite 5, letzter Absatz, Seite 7, Zeilen 2 bis 10 und Seite 8, Zeilen 6 bis 10 i. V. m. den Figuren. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 sind die angepassten ursprünglichen Ansprüche 3, 4, 8, 9, 13 und 14.

2. Die Anmeldung betrifft ein Gehäuse, in dem eine elektronische Baugruppe aufgenommen ist, umfassend einen aus einem Abschnitt eines Hohlprofils gebildeten Gehäusekörper mit zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen und zwei Gehäusedeckeln, die die Öffnungen verschließen.

Bei derartigen Gehäusen ist es üblich, die Gehäusedeckel durch Verschrauben am Gehäusekörper zu befestigen, was zwar eine sichere und wieder lösbare Verbindung darstellt, aber mit relativ hohem Arbeitsaufwand bei der Erstmontage und bei eventuellen späteren Reparaturmaßnahmen verbunden ist. Aus der Druckschrift DE 90 00 470 U1 (= D8) ist es zudem bekannt, die Gehäusedeckel mit einer Rastlasche zu versehen, die in einen Rastschlitz am Gehäusekörper eingreift. Dies erleichtert die Gehäusemontage, jedoch gestaltet sich die Demontage häufig schwierig, insbesondere wenn die Rastlasche für eine hohe Haltekraft ausgelegt ist oder wenn die Rasthalterungen von innen in den Gehäusekörper eingreifen, *vgl. geltende Beschreibungsseite 1, erster bis dritter Absatz.*

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Gehäuse anzugeben, bei dem die Gehäusedeckel sicher am Ge-

häusekörper befestigt werden können und einfach und schnell montierbar und demontierbar sind, *vgl. geltende Beschreibungsseite 1, sechster Absatz.*

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Gehäuse mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass in dem aus einem Abschnitt eines Hohlprofils gebildeten Gehäusekörper mit zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen und zwei die Öffnungen verschließenden Gehäusedeckeln eine elektronische Baugruppe aufgenommen ist und dass zwei U-förmige Bügelfedern mit jeweils einer Basis und jeweils zwei Schenkeln miteinander über einen Steg zu einem einzigen Bügelfederelement verbunden sind, das derart auf das Gehäuse aufgesteckt ist, dass die Schenkel jeweils einer Bügelfeder auf die Gehäusedeckel entgegengesetzt und aufeinander zu wirkende Kräfte ausüben, durch die die Gehäusedeckel am Gehäusekörper festgelegt sind. Zur Verstärkung der Federwirkung ist der Übergang zwischen der Basis und den Schenkeln durch einen über die Ebene des Gehäusedeckels hinausgehenden Bogen ausgeführt. Die Gehäusedeckel und das Bügelfederelement sind zusätzlich dadurch am Gehäuse sicher festgelegt, dass mindestens eine Bügelfeder an beiden Schenkeln jeweils ein Rastelement, das mit einem ersten Halteelement an jedem der Gehäusedeckel formschlüssig gekoppelt ist, aufweist. Darüber hinaus weisen entweder beide Gehäusedeckel Positionierelemente zur Festlegung der Gehäusedeckel relativ zum Gehäusekörper oder der Gehäusekörper zweite Halteelemente auf, die jeweils mit der Basis einer Bügelfeder derart zusammenwirken, dass die Bügelfedern am Gehäuse festgelegt sind.

Für das erfindungsgemäße Gehäuse ist neben der speziellen Ausgestaltung des Bügelfederelements wesentlich, dass zum Festlegen der beiden Gehäusedeckel und des Bügelfederelements am Gehäusekörper mindestens eine Bügelfeder an beiden Schenkeln jeweils ein Rastelement, das mit einem ersten Halteelement an jedem der Gehäusedeckel formschlüssig gekoppelt ist, aufweist, und dass entwe-

der beide Gehäusedeckel Positionierelemente zur Festlegung der Gehäusedeckel relativ zum Gehäusekörper enthalten oder der Gehäusekörper mit zweiten Halteelementen, die jeweils mit der Basis einer Bügelfeder derart zusammenwirken, dass die Bügelfedern am Gehäuse festgelegt sind, versehen ist.

Dadurch wird erreicht, dass das Gehäuse für mechanisch raue und vibrationsreiche Umgebungen geeignet und trotzdem leicht montier- und demontierbar ist, *vgl. geltende Beschreibungsseite 2, erster Absatz sowie Beschreibungsseite 9, letzter Absatz.*

3. Das Gehäuse gemäß Anspruch 1 ist hinsichtlich des nachgewiesenen Stands der Technik neu (§ 3 PatG) und beruht diesem gegenüber auch auf einer erfindерischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns (§ 4 PatG), der im vorliegenden Fall als berufserfahrener Diplom-Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss zu definieren ist, der mit der Konstruktion und Entwicklung von Gehäusen für elektronische Baugruppen betraut ist.

Insbesondere gibt der vorgelegte Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 bis D10 dem Fachmann keine Anregung, bei einem Gehäuse, in dem eine elektronische Baugruppe aufgenommen ist und das einen aus einem Abschnitt eines Hohlprofils gebildeten Gehäusekörper mit zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen und zwei die Öffnungen verschließenden Gehäusedeckeln umfasst, die beiden Gehäusedeckel mit einem entsprechend der Lehre des Anspruchs 1 ausgebildeten Bügelfederelement am Gehäusekörper zu fixieren und dazu die in Anspruch 1 gelehre Kombination aus Rast-, Halte- und Positionierelemente am Gehäusekörper bzw. an den Gehäusedeckeln vorzusehen.

Den diesbezüglich nächstkommenden Stand der Technik stellt die Druckschrift D5 dar, die, in Übereinstimmung mit der Lehre der Anmeldung ausgehend von der Aufgabe, ein Gehäuse für ein elektronisches Gerät bereitzustellen, das in seiner Bauweise einfach, kostengünstig herstellbar, wartungsfreundlich zugänglich und

leicht montier- und demontierbar ist, (vgl. D5, Abs. [0003] u. [0004]), ein Gehäuse (2) vorschlägt, in dem eine elektronische Baugruppe (3) aufgenommen ist, umfassend einen aus einem Abschnitt eines Hohlprofils gebildeten Gehäusekörper (2a) mit zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen und zwei Gehäusedeckeln (8a, 8b), die die Öffnungen verschließen (vgl. D5, Fig. 1 bis 3 u. Abs. [0014] u. [0015]). Jedoch werden im Gegensatz zur im Anspruch 1 gegebenen Lehre die Gehäusedeckel nicht mittels eines auf das Gehäuse aufgesteckten Bügelfederelements am Gehäusekörper festgelegt, sondern mit Hilfe von ineinander greifenden Verbindungsarmen (26a, 26b) arretiert, die an der jeweiligen Innenseite der Gehäusedeckel (8a, 8b) angebracht sind und beim Verschließen des Gehäuses in an der Außenseite der Seitenwände vorgesehene Längsnuten (29) eingeführt werden. Dazu sind in den Endbereichen der ein Verbindungspaar bildenden Verbindungsarme (26a, 26b) miteinander korrespondierende Rastelemente, bspw. in Gestalt einer Verrastungsnase (27a) und einer Verrastungskante (27b), vorgesehen (vgl. Abs. [0020] bis [0022]).

Ähnlich wie Druckschrift D5 offenbart Druckschrift D9 ein Gehäuse (1), in dem eine elektronische Baugruppe (3) aufgenommen ist, umfassend einen aus einem Abschnitt eines Hohlprofils gebildeten Gehäusekörper (2) mit zwei sich gegenüberliegenden Öffnungen und zwei Gehäusedeckeln, die die Öffnungen verschließen (vgl. D9, Fig. 1 u. Abs. [0019] bis [0022]). Die Gehäusedeckel sind durch selbstschneidende Schrauben oder Niete am Gehäusekörper befestigt (vgl. Abs. [0022]).

Zwar kennt der Fachmann aus Druckschrift D10, vgl. deren Fig. 1 mit Beschreibung, ein Gehäuse umfassend einen Gehäusekörper (socket 14) mit einer Öffnung und einem Gehäusedeckel (heat sink 10, electronic package 12), der die Öffnung verschließt, wobei zwei U-förmige Bügelfedern (main beams 32) mit jeweils einer Basis (32b) und jeweils zwei Schenkeln (vgl. die Fig. 1) miteinander über einen Steg (cross beam 34) zu einem einzigen Bügelfederelement verbunden sind, das auf das Gehäuse aufgesteckt ist. Jedoch üben bei dem in Druckschrift

D10 offenbaren Gehäuse nicht die Schenkel jeweils einer Bügelfeder auf zwei Gehäusedeckel entgegengesetzt und aufeinander zu wirkende Kräfte aus, durch die die Gehäusedeckel am Gehäusekörper festgelegt sind. Vielmehr erfolgt entgegen der Lehre des Anspruchs 1 durch die Basis der beiden Bügelfedern ein Krafteintrag lediglich auf einen Gehäusedeckel. Aus diesem Grund ist bei der in Druckschrift D10 beschriebenen Bügelfeder im Unterschied zum Anspruch 1 zur Verstärkung der Federwirkung der Übergang zwischen der Basis und den Schenkeln auch nicht durch einen über die Ebene des Gehäusedeckels hinausgehenden Bogen ausgeführt, sondern es ist ein Knick (38) in der Basis der Bügelfedern vorgesehen, mit der aber kein Krafteintrag über die Schenkel, sondern über die Basis unterstützt wird (*vgl. Fig. 3*).

Somit erhält der Fachmann ausgehend von Druckschrift D5 oder D9 und in Kenntnis der Druckschrift D10 im Unterschied zur Lehre des Anspruchs 1 lediglich die Anregung, jeweils einen Gehäusedeckel mittels eines Bügelfederelements am Gehäusekörper festzulegen und dazu die Bügelfedern so auszugestalten, dass über die Basis der jeweiligen Bügelfeder die Kraft auf den Gehäusedeckel ausgeübt wird, aber keinen Hinweis hinsichtlich der speziellen Ausgestaltung und Anordnung des Bügelfederelements gemäß Anspruch 1.

Dem übrigen vorgelegten Stand der Technik kann der Fachmann ebenfalls keine diesbezüglichen Hinweise entnehmen.

So gibt Druckschrift D1 dem Fachmann lediglich die Anregung, mehrere Schaltgeräte jeweils über eine Bügelfeder, die eine Basis und zwei kreisförmigen Schenkel aufweist, aneinander zu koppeln, oder ein Gehäuse aus zwei Gehäuseschalen über Bügelfedern zusammenzuhalten, vgl. deren Anspruch 1 mit Figur 1.

Die Druckschriften D2 und D3 offenbaren jeweils eine Haltevorrichtung für eine Lichtquelle in einem Scheinwerfer, wobei die Haltevorrichtung eine Bügelfeder (vgl. Bezugszeichen BÜF in Fig. 1 der D2 bzw. Bezugszeichen 20 in Fig. 1 der D3) umfasst, die ein deckelartiges Teil gegen ein Gehäuse drückt, wobei die Angriffspunkte der Bügelfederenden jeweils an der Seite des Gehäuses angeordnet sind. Jedoch sind diese Bügelfedern weder über einen Steg mit einer zweiten Bügelfeder zu einem gemeinsamen Bügelfederelement verbunden, noch werden über die Schenkel der Bügelfedern Kräfte auf gegenüberliegende Gehäusedeckel ausgeübt, um diese am Gehäusekörper festzulegen. Deshalb geben auch die Druckschriften D2 und D3 dem Fachmann die Lehre, durch die Basis einer Bügelfeder einen Kräfteintrag nur auf einen Gehäusedeckel auszuüben, wohingegen der Anspruch 1 der Anmeldung einen Kräfteintrag über die Schenkel eines gemeinsamen Bügelfederelements auf zwei gegenüberliegende Gehäusedeckel beansprucht.

In Druckschrift D4 ist ein Gehäuse aus zwei identischen und jeweils ein halbes Gehäuse bildenden Gehäuseteilen (vgl. in D4 den Anspruch 1 mit Fig. 1, Bezugszeichen 1) beschrieben, wobei jede Gehäusenhälfte Schlitze sowie Haken aufweist, in die im montierten Zustand je eine Klammer eingreift (vgl. in D4 den Anspruch 2 mit Fig. 5, 8, Bezugszeichen 9 u. 29 bis 34), wobei die umgebogenen Enden der Klammern die Haltehaken umgreifen. Auch hier üben die Schenkel der Klammern keine Kraft auf gegenüberliegende Gehäusedeckel aus.

Ähnlich wie Druckschrift D1 beschreibt Druckschrift D6 ein anbaubares Installationsgerät, das sich mittels einzelner, Rastköpfe aufweisender Federkörper mit weiteren Installationsgeräten zu Montageeinheiten verbinden lässt (vgl. in D6 die Ansprüche 1 u. 3 mit Fig. 1 u. Bezugszeichen 1 bis 11), so dass mehrere Gehäuse miteinander verbunden sind. Dabei ist das eine Ende einer Feder in einer Tasche an einer Seitenfläche des ersten Gehäuses gelagert und das zweite Ende der Feder an einem Rastkopf an einer Seitenfläche eines weiteren Gehäuses eingerastet. Auch durch Druckschrift D6 erhält der Fachmann somit keine Anregung hin-

sichtlich der speziellen Ausgestaltung und Anordnung des Gehäuses und des Bügelfederelements nach Anspruch 1.

Die Druckschrift D7, vgl. deren Fig. 1, offenbart ein Gehäuse aus einem Gehäuseteil 40 und einem Deckel 27, der mittels eines Federbügels 28 gegen das feststehende Gehäuseteil 40 gedrückt wird, wobei die Angriffspunkte des Federbügels jeweils an der Seite des Gehäuses angeordnet sind und die Basis des Federbügels Druck auf den Deckel ausübt. Dieses Dokument kann somit dem Fachmann ebenfalls keinen Hinweis bezüglich der speziellen Ausgestaltung und Anordnung des Gehäuses und des Bügelfederelements nach Anspruch 1 geben.

Gleiches gilt auch für die von der Anmelderin genannte und unter Punkt II. 2 bereits erläuterte Druckschrift D8.

Folglich kann der vorgelegte Stand der Technik das Gehäuse des Anspruchs 1 weder vorwegnehmen noch nahelegen.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist daher hinsichtlich des nachgewiesenen Stands der Technik neu und wird durch diesen nicht nahegelegt. Er ist somit patentfähig.

4. An den Patentanspruch 1 können sich die Unteransprüche 2 bis 7 anschließen, da diese vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstands nach Patentanspruch 1 angeben.

5. In der geltenden Beschreibung sind der maßgebliche Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, angegeben und das Gehäuse gemäß Anspruch 1 anhand der Ausführungsbeispiele und der Zeichnung ausreichend erläutert.

6. Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent im beantragten Umfang zu erteilen.

III.

Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wie sie die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung vom 15. Mai 2009 angeregt hat, ist im vorliegenden Fall nicht veranlasst.

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es der Billigkeit entspricht. Hierbei sind alle Umstände des Einzelfalles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Ordnungsmäßigkeit und Angemessenheit der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, vor allem durch die Prüfungsstelle, zu berücksichtigen (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Auflage 2012, § 80 PatG, Rdn. 44 m. w. N.), wobei auf den Verfahrensstand zum Zeitpunkt der Entscheidung über den entsprechenden Antrag abzustellen ist.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem ausführlichen Erstbescheid zu sämtlichen Ansprüchen Stellung genommen und zutreffend dargelegt, dass das Gehäuse des zu diesem Zeitpunkt geltenden Anspruchs 1 gegenüber dem aus Druckschrift D1 bekannten Gegenstand nicht neu sei. Die Anmelderin hat jedoch bei der in Erwiderung auf diesen Erstbescheid erfolgten Eingabe vom 13. Mai 2008 die ursprünglichen Ansprüche unverändert aufrechterhalten, die somit die maßgebende Grundlage für den Zurückweisungsbeschluss vom 25. Juni 2008 darstellen. Mithin hatte die Prüfungsstelle der Anmelderin die für die Zurückweisung maßgeblichen Gründe bereits mitgeteilt, und die Anmelderin hatte jedenfalls im schriftlichen Verfahren Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Anmelderin erstmals in der Beschwerdebegründung vom 15. Januar 2013 ihr Patentbegehren konkretisiert und erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung weiter und in entscheidender Weise eingeschränkt hat. Ausgehend vom Verfahrensstand zum Zeitpunkt des Zurückweisungsbeschlusses, bei dem die Anmelderin ihr ursprüngliches Patentbegehren

trotz der ausführlich begründeten negativen Bewertung durch die Prüfungsstelle unverändert aufrechterhalten hat, kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine Erörterung des Sach- und Streitstands in Rede und Gegenrede im Rahmen einer Anhörung zu einer Annäherung der kontroversen Auffassungen zwischen Anmelderin und Prüfungsstelle und zu erteilungsreifen Unterlagen geführt hätte, so dass die vorliegende Beschwerde zu vermeiden gewesen wäre. Unter Abwägung der vorgenannten Umstände sind vorliegend keine hinreichenden Gründe dafür gegeben, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Dr. Strößner

Brandt

Metternich

Dr. Friedrich

CI