



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 14/12

Verkündet am  
17. Juni 2015

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 044 618.3-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt sowie die Richterin Dorn

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2012 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung – auf der Grundlage des im Termin übergebenen Anspruchs 1 – an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q - hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Befestigung einer Dachantenne eines Fahrzeuges mit einem Klemmteil“ mit Beschluss vom 11. April 2012 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 14 vom 19. September 2005 (= Anmeldetag) zugrunde.

Der Beschluss stützt sich auf die Gründe des Bescheids vom 28. Mai 2008, in dem der Patentanspruch 1 schon deshalb als nicht gewährbar erachtet wurde, da unklar sei, was mit der Formulierung „... axial und radial bewegbares“... konkret zum Ausdruck gebracht werden solle. Des Weiteren sei der Gegenstand gegenüber der aus der Druckschrift DE 102 10 593 A1 bekannten Dachantenne nicht mehr neu.

Hiergegen richtet sich die am 14. Mai 2012 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2012 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Juni 2015

anzupassende Unteransprüche

anzupassende Beschreibung und Zeichnungen.

Der danach geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Dachantenne (1), aufweisend eine Bodenplatte (2) zur Aufnahme von Antennenelementen (13, 14, 15, 16), die von einer mit der Bodenplatte (2) verbindbaren Antennenhaube (3) abgedeckt sind, wobei die Dachantenne (1) auf einem einen Dachausschnitt (11) aufweisenden Dach (10) eines Fahrzeuges mittels eines Verbindungsmittels montierbar ist, wobei das Verbindungsmittel als ein zwischen der Bodenplatte (2) der Dachantenne (1) und dem Dach (10) bewegliches Klemmteil (4) ausgebildet ist, wobei das Klemmteil (4) über eine Schraube (8) bewegbar an der Bodenplatte (2) befestigt ist und eine Außenkontur aufweist, mit der es durch den Dachausschnitt (11) durchgeführt und an dem Dach (10) zur Anlage gebracht werden kann, wobei das Klemmteil (4) und die Bodenplatte (2) jeweils ein Innengewinde (6, 7) aufweisen, wobei die Schraube (8) so in die beiden Innengewinde (6, 7) eingreift, dass sie bei Betätigung den Abstand zwischen der Bodenplatte (2)

und dem Dach (10) ändert, und wobei das Klemmteil (4) als flache Klemmplatte ausgestaltet ist.“

Der Bevollmächtigte der Anmelderin hält den Gegenstand von Patentanspruch 1 für zulässig und patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt auf der Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, weil dessen Anspruchsgegenstand noch keiner Prüfung durch die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts unterzogen worden ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft eine Dachantenne (Beschreibung S. 1, erster Absatz), aufweisend eine Bodenplatte zur Aufnahme von Antennenelementen, die von einer mit der Bodenplatte verbindbaren Antennenhaube abgedeckt sind. Ausgehend von einer Dachantenne, wie sie in Figur 10 der Anmeldungsunterlagen dargestellt ist, hat es sich die Anmelderin zur Aufgabe gemacht, eine Befestigungsanordnung für Dachantennen zu realisieren, die mittels Verspannung (vorzugsweise durch Verschraubung) eine spielfreie, feste und wasserdichte Befestigung der Dachantenne auf einer Karosseriefläche ermöglicht (vgl. S. 3, 2. Absatz).
2. Die vorliegende Anmeldung richtet sich ihrem Inhalt nach an einen Diplomingenieur (FH) des Maschinenbaus, der mit der Befestigung von Anbauteilen an Fahrzeugen befasst ist.

3. Der geltende Patentanspruch 1 mit eingefügter Merkmalsgliederung lautet:

1. Dachantenne (1), aufweisend
  - M1 eine Bodenplatte (2) zur Aufnahme von Antennenelementen (13, 14, 15, 16), die von einer mit der Bodenplatte (2) verbindbaren Antennenhaube (3) abgedeckt sind,
  - M2 wobei die Dachantenne (1) auf einem einen Dachausschnitt (11) aufweisenden Dach (10) eines Fahrzeuges mittels eines Verbindungsmittels montierbar ist,
  - M3 wobei das Verbindungsmittel als ein zwischen der Bodenplatte (2) der Dachantenne (1) und dem Dach (10) bewegliches Klemmteil (4) ausgebildet ist,
  - M4 wobei das Klemmteil (4) über eine Schraube (8) bewegbar an der Bodenplatte (2) befestigt ist und eine Außenkontur aufweist, mit der es durch den Dachausschnitt (11) durchgeführt und an dem Dach (10) zur Anlage gebracht werden kann,
  - M5 wobei das Klemmteil (4) und die Bodenplatte (2) jeweils ein Innengewinde (6, 7) aufweisen,
  - M6 wobei die Schraube (8) so in die beiden Innengewinde (6, 7) eingreift, dass sie bei Betätigung den Abstand zwischen der Bodenplatte (2) und dem Dach (10) ändert, und
  - M7 wobei das Klemmteil (4) als flache Klemmplatte ausgestaltet ist.

Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig, denn seine Merkmale sind in den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 2, 3, 5 und 9 als zur Erfindung gehörend offenbart.

Die des Weiteren enthaltene Änderung der von der Prüfungsstelle als unklar gerügten Formulierung „axial und radial bewegbares Klemmteil“ in „bewegliches Klemmteil“ findet ihre Stütze in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 4, zweiter Absatz. Dort ist das Klemmteil dahingehend charakterisiert, dass durch Verdrehen, Verschieben oder sonstige radiale und/oder axiale Bewegung am Befestigungselement (vorzugsweise durch Verdrehen der Schraube) der Abstand zwischen dem Klemmteil und der Bodenplatte verändert werden kann. Diese Angaben versteht der Fachmann ohne Weiteres dahingehend, dass das Klemmteil in beliebiger Weise beweglich sein soll, was durch die Umformulierung lediglich mit anderen Worten zum Ausdruck gebracht wurde.

4. Die Dachantenne nach den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 gilt als neu, denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften

**D1** DE 102 10 593 A1,

**D2** US 2005/0024280 A1,

**D3** DE19640110 A1,

**D4** US 2003/10231140 A1 und

**D5** DE 100 09 978 C2

beschreibt, wie aus den jeweiligen Ausführungsbeispielen unmittelbar ersichtlich, eine Dachantenne, bei der das Klemmteil als flache Klemmplatte ausgestaltet ist (Merkmal M7).

Die als Klemmteile fungierenden Elemente sind zudem durchwegs als federnde Komponenten (vgl. **D1**, Fig. 2, Raststütze 2; **D2**, Fig. 5, engagement member 20; **D3**, Fig. 1-3, Raststützelement 2; **D4**, anchor in Fig. 8; **D5**, Klammer in Fig. 4 und Fig. 5) gefertigt, die zwar mittels einer Schraube verspannt werden können (**D1** bis **D4**), selbst aber kein Innengewinde besitzen (Merkmal M5). Mithin kommt auch eine symmetrische Schraube (im Fachjargon Spannschraube) mit einem Rechts- und einem Linksgewinde, die sich bei fachlicher Lesart der Merkmale M5 und M6 zwanglos ergibt, nicht zur Anwendung.

5. Die Dachantenne nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht gegenüber dem im Verfahren bislang berücksichtigten Stand der Technik (Druckschriften **D1** bis **D5**) auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Fachmann mag zwar, ausgehend von einer der Druckschriften **D1** bis **D3** noch veranlasst sein, die dort mehr oder weniger weit in den Innenraum eines Fahrzeugs hineinragenden Klemmteile (vgl. **D1**, Fig. 2, Raststütze 2; **D2**, Fig. 5, engagement member 20; **D3**, Fig. 1-3, Raststützelement 2) durch eine flache Klemmplatte zu ersetzen. Die weiteren zusammenwirkenden Merkmale M5 und M6 - so da wären jeweils ein Innengewinde im Klemmteil und der Bodenplatte, in welches jeweils die Schraube so eingreift, dass sie bei Betätigung den Abstand zwischen der Bodenplatte und dem Dach ändert - überschreiten nach Überzeugung des Senats aber insgesamt das Maß dessen, was von einem Fachmann bei durchschnittlichem Handeln im Hinblick auf die Montage einer Dachantenne in einem Dachausschnitt eines Fahrzeuges erwartet werden kann.

Auch ausgehend von den Druckschriften **D4** oder **D5**, die weiter abliegen als die Vorgenannten, ist die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 zur Überzeugung des Senats für den Fachmann nicht nahe gelegt.

6. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden. Wie aus der Akte ersichtlich ist, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 44 PatG im Rahmen der Prüfung, ob der Anmeldungsgegenstand die Patentierungsvoraussetzungen nach §§ 3 und 4 PatG erfüllt, zu den vorgenannten Merkmalen M5 bis M7 des geltenden Anspruchs 1 noch nicht recherchiert. Vorliegend kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein Stand der Technik existiert, der einer Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung entgegensteht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfü-

gung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.



Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Gottstein

Kleinschmidt

Dorn

Pü