



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 42/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 034 574.6

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Sache wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse F02P des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2013 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse F02P des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit oben genanntem Beschluss die Anmeldung vom 26. Juli 2006 (Unionspriorität JP 2006-022571 vom 31. Januar 2006) mit der Bezeichnung

„Zündspulenvorrichtung für einen Verbrennungsmotor“

zurückgewiesen, da die Gegenstände nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis III nicht erfinderisch seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Hinweis vom 26. Juli 2016 verwies der Berichterstatter des 12. Senats u. a. auf eine weitere relevante Druckschrift D6 („KAWASAKI“, s. u.). Daraufhin hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. September 2016 neue Ansprüche gemäß Hauptantrag und einem Hilfsantrag vorgelegt.

Mit Eingabe vom 21. September 2016 beantragt sie sinngemäß,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle vom 19. September 2013 (Datum der schriftlichen Beschlussbegründung: 1. Oktober 2013) aufzuheben und

2. ein Patent auf Grundlage der am 12. September 2016 eingereichten Ansprüche, eines Hauptantrags oder, hilfsweise, eines Hilfsantrags, zu erteilen.
3. Hilfsweise wird die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt beantragt.
4. Weiter hilfsweise wird die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat beantragt.

Die Ansprüche gemäß dem geltenden Hauptantrag lauten:

1. Zündspulenvorrichtung für einen Verbrennungsmotor, die in einem Zündkerzenloch angeordnet ist, das in dem Verbrennungsmotor ausgebildet ist, wobei die Vorrichtung ein Gehäuse (1), einen Mittelkern (2), der an einer Mittelachse des Gehäuses (1) angeordnet ist, und eine Primärspule (3) und eine Sekundärspule (4), die beide an einem Außenumfang des Mittelkerns (2) angeordnet sind, umfasst,

wobei ein Magnet (20) an mindestens einer der gegenüberliegenden Stirnseiten des Mittelkerns (2) angeordnet ist, um eine Magnetkraft darauf in einer Richtung auszuüben, die der Richtung der Magnetflusslinien entgegengesetzt ist, die erzeugt werden, wenn ein Primärstrom (i_1) einer Primärspule (3) zugeführt wird, und die Primärspule (3) einen Widerstand aufweist, deren oberer Grenzwert $1,2\Omega$ ist, und

der Widerstand der Primärspule (3) einen unteren Grenzwert von $0,80\ \Omega$ aufweist,

ein Steuerstromkreisteil (17) ohne Strombegrenzungsstromkreis zur Steuerung des Primärstroms (i_1), der der Primärspule (3) zugeführt wird, separat außerhalb des Gehäuses (1) angeordnet ist.

2. Zündspulenvorrichtung für einen Verbrennungsmotor nach Anspruch 1, wobei die Primärspule (3) innerhalb der Sekundärspule (4) angeordnet ist.

Der (einzige) Anspruch gemäß dem geltenden Hilfsantrag lautet:

1. Zündspulenvorrichtung für einen Verbrennungsmotor, die in einem Zündkerzenloch angeordnet ist, das in dem Verbrennungsmotor ausgebildet ist, wobei die Vorrichtung ein Gehäuse (1), einen Mittelkern (2), der an einer Mittelachse des Gehäuses (1) angeordnet ist, und eine Primärspule (3) und eine Sekundärspule (4), die beide an einem Außenumfang des Mittelkerns (2) angeordnet sind, umfasst,

wobei ein Magnet (20) an mindestens einer der gegenüberliegenden Stirnseiten des Mittelkerns (2) angeordnet ist, um eine Magnetkraft darauf in einer Richtung auszuüben, die der Richtung der Magnetflusslinien entgegengesetzt ist, die erzeugt werden, wenn ein Primärstrom (i_1) einer Primärspule (3) zugeführt wird, und die Primärspule (3) einen Widerstand aufweist, deren oberer Grenzwert $1,2\Omega$ ist, und

der Widerstand der Primärspule (3) einen unteren Grenzwert von $0,80\ \Omega$ aufweist,

ein Steuerstromkreisteil (17) ohne Strombegrenzungsstromkreis zur Steuerung des Primärstroms (i_1), der der Primärspule (3) zugeführt wird, separat außerhalb des Gehäuses (1) angeordnet ist.

- ~~2. Zündspulenvorrichtung für einen Verbrennungsmotor nach Anspruch 1, wobei die Primärspule (3) innerhalb der Sekundärspule (4) angeordnet ist.~~

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften genannt:

- D1 JP 11022604 A
- D2 DE 101 08 652 C2
- D3 EP 0 635 856 A1
- D4 US 6,208,231 B1
- D5 EP 0 716 425 A2

In der schriftlichen Beschlussbegründung der Prüfungsstelle vom 1. Oktober 2013 wurde zudem als F1 aufgeführt:

- F1 Bosch: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, 22. Auflage, 1995. S. 439, letzter Absatz

Der Berichterstatter des 12. Senats hat im Hinweis vom 26. Juli 2016 der Anmelderin und Beschwerdeführerin folgende weitere Druckschrift mitgeteilt:

- D6 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: Kawasaki Z750S Motorcycle Service Manual. First Edition (1): Nov. 8, 2004 (M). Part No. 99924-1344-01. Seiten 16-6, 16-7, 16-10. URL: <http://www.manualslib.com>; Stichwort: Kawasaki Z750s [abgerufen am 26.07.2016]

II.

Die fristgerecht eingelegte und auch zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

Eine Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der

Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79 Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da das geltende Patentbegehren durch die Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung („Steuerstromkreisteil (17)] ohne Strombegrenzungsstromkreis“) eingeschränkt und konkretisiert worden ist, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das geltende Patentbegehren angesehen werden kann und eine Nachrecherche erforderlich wird.

Zu dem geltenden Anspruch 1 nach dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag und insbesondere zu dem neu aus der Beschreibung hinzugenommenen Merkmal („ohne Strombegrenzungsstromkreis“) konnte die Prüfungsstelle bisher nicht sachlich Stellung nehmen. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, die Sache zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückzuverweisen und damit zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach dem jeweiligen Anspruch 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

Die Sache war daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurückzuverweisen.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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.*

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Me