



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 13/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 10 2005 063 651.9

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird die Sache zur Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 25. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung (= Stammanmeldung), für die das Aktenzeichen 10 2005 056 338.4 vergeben wurde, ist durch am 13. Oktober 2011 verkündeten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 02 M des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückgewiesen worden.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat der Senat mit Beschluss vom 20. Januar 2016, der Anmelderin zugestellt am 12. Februar 2016, den Beschluss der Prüfungsstelle vom 13. Oktober 2011 aufgehoben und ein Patent mit der Nummer 10 2005 056 338 erteilt.

Mit Eingang 11. März 2016 hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung gegenüber dem Bundespatentgericht erklärt und Unterlagen für die Teilanmeldung eingereicht. Für die Teilanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt in Amtshilfe eine Trennakte angelegt, das Aktenzeichen 10 2005 063 651.9 vergeben und die fristgerechte Gebührensanzahlung überwacht.

Durch Beschluss vom 3. August 2016 hat der Senat das Beschwerdeverfahren betreffend die Teilanmeldung 10 2005 063 651.9 aus dem Verfahren 19 W (pat) 19/12 zur Stammanmeldung abgetrennt und unter dem Aktenzeichen 19 W (pat) 13/16 weitergeführt.

Die Anmelderin beantragt auf die Teilanmeldung

ein Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 15,

Beschreibung, Seiten 1 bis 41,

5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1A bis 1C, 2A bis 2E und 3, jeweils vom 11. März 2016.

Der geltende Anspruch 1 lautet (mit einer eingefügten Gliederung):

- 1     Schaltungsanordnung (1) für einen Spannungskonverter
  - a     für eine Anzeige- oder Beleuchtungseinrichtung, umfassend
    - b     - einen Eingang (2) zum Koppeln mit einer Versorgungsquelle (5),
    - c     - einen Steuertransistor (10) mit einem ersten Anschluss (11), der mit dem Eingang (2) gekoppelt ist, und mit einem zweiten Anschluss (12), der mit einem Bezugspotentialanschluss (8) gekoppelt ist,
    - d     - einen ersten Längstransistor (40), der zwischen dem Eingang (2) und einem ersten Ausgang (45) angeordnet ist,
    - e     - eine erste elektrische Last (46), die mindestens eine Leuchtdiode (51, 52) und eine erste Stromquelle (47) umfasst, die seriell zwischen dem ersten Ausgang (45) und dem Bezugspotentialanschluss (8) geschaltet sind,
    - f     - einen ersten Steuereingang (50), dem eine erste Eingangsspannung ( $U_{in1}$ ) zuführbar ist,

- f1 die an einem Abgriff (49) zwischen der mindestens einen Leuchtdiode (51, 52) und der ersten Stromquelle (47) der ersten elektrischen Last (46) abgreifbar ist,
- g - mindestens einen zweiten Längstransistor (60, 80), der zwischen dem Eingang (2) und mindestens einem zweiten Ausgang (65, 85) angeordnet ist,
- h - mindestens eine zweite elektrische Last (66, 86), die mindestens eine Leuchtdiode (71, 72, 91, 92, 93) und eine zweite Stromquelle (67, 87) umfasst, die seriell zwischen den mindestens einen zweiten Ausgang (65, 85) und den Bezugspotentialanschluss (8) geschaltet sind,
- i - mindestens einen zweiten Steuereingang (70, 90), dem mindestens eine zweite Eingangsspannung ( $U_{in2}$ ,  $U_{in3}$ ) zuführbar ist,
- i1 die an einem Abgriff (69, 89) zwischen der mindestens einen Leuchtdiode (71, 72, 91, 92, 93) und der zweiten Stromquelle (67, 87) der mindestens einen zweiten elektrischen Last (66, 86) abgreifbar ist,
- j - eine Steuerungsanordnung (14), gekoppelt mit dem ersten Steuereingang (50) und dem mindestens einen zweiten Steuereingang (70, 90)
- j1 sowie eingerichtet zur Abgabe eines Signals ( $S_0$ ) an einen Steueranschluss (13) des Steuertransistors (10), eines ersten Signals ( $S_1$ ) an einen Steueranschluss (43) des ersten Längstransistors (40) und mindestens eines zweiten Signals ( $S_2$ ,  $S_3$ ) an einen Steueranschluss (63, 83) des mindestens einen zweiten Längstransistors (60, 80), und
- k - einen Widerstand (15), der den zweiten Anschluss (12) des Steuertransistors (10) mit dem Bezugspotentialanschluss (8) verbindet,

- j2 wobei die Steuerungsanordnung (14) mit einem Knoten zwischen dem Widerstand (15) und dem zweiten Anschluss (12) des Steuertransistors (10) derart verbunden ist, dass eine Messung eines durch den Steuertransistor (10) fließenden Stroms durchführbar ist.

Als eine der Aufgaben der Erfindung ist sinngemäß angegeben, eine Schaltungsanordnung für einen Spannungskonverter bereitzustellen, der eine hohe Flexibilität und Effizienz bezüglich der Versorgung einer elektrischen Last aufweist (Beschreibung vom 11. März 2016, Seite 2, zweiter Absatz).

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere wegen dem Wortlaut der nebengeordneten Ansprüche, wird auf die Akten verwiesen.

## II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie – auf der Grundlage der mit der Teilungserklärung vom 11. März 2016 eingereichten Patentansprüche 1 bis 16 – zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Entscheidung in der Sache gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG führt.

Der Senat sieht dabei seine Zuständigkeit für die Entscheidung über die Beschwerde hinsichtlich der Trennanmeldung 10 2005 063 651.9 gegeben, welche durch die innerhalb der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde wirksam erklärte Teilung entstanden ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 18. November 2004, 20 W (pat) 46/04, GRUR 2005, 496 – Entwicklungsvorrichtung; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdn. 25). Die Stammanmeldung ist beim Bundespatentgericht infolge der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss des Patentamts insgesamt angefallen, d. h. einschließlich des in der Beschwerdeinstanz innerhalb Rechtsbe-

schwerdefrist abgetrennten Teils der Anmeldung (vgl. BGH, Beschluss vom 23. September 1997, X ZB 14/96, GRUR 1998, 458 – Textdatenwiedergabe). Dem steht nicht entgegen, dass die Teilung erst nach der Beschlussfassung des Senats über die Erteilung eines Patents aufgrund der für die Stammanmeldung im Beschwerdeverfahren zuletzt beanspruchten Unterlagen erklärt worden ist. Damit ist dem Senat zwar verwehrt, über diesen Teil der Stammanmeldung nochmals zu entscheiden. Insofern handelt es sich um einen – mittlerweile in Rechtskraft erwachsenen – Teilbeschluss über die Stammanmeldung (analog § 301 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG). Über den aus der Stammanmeldung abgetrennten Anmeldungsteil, der nicht Gegenstand des gerichtlichen Erteilungsbeschlusses war, verbleibt es hingegen bei der Entscheidungskompetenz des Senats (entgegen BPatG, a. a. O. – Entwicklungsvorrichtung).

**2.** Als Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Spannungswandlern kleiner Leistung und LED-Stromversorgungen.

**3.** Die Gegenstände der mit der Teilungserklärung vom 11. März 2016 eingereichten Ansprüche gehen in zulässiger Weise auf die am 25. November 2005 eingereichten Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung zurück.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 sind wie folgt ursprungsoffenbart:

- 1: ursprünglicher Anspruch 1;
- a: ursprünglicher Anspruch 22;
- b, c: ursprünglicher Anspruch 1;
- d: ursprünglicher Anspruch 1 oder ursprüngliche Beschreibung, Seite 30, dritter Absatz, erster Satz;
- e: ursprünglicher Anspruch 18;
- f: ursprünglicher Anspruch 1;
- f1: ursprünglicher Ansprüche 1 und 18;

- g: ursprünglicher Anspruch 4;  
*(Dass der mindestens eine zweite Längstransistor (60, 80) zwischen dem Eingang (2) und mindestens einem zweiten Ausgang (65, 85) angeordnet ist, entnimmt der Fachmann der Anweisung im Anspruch 4, wonach ein erster Anschluss (61, 81) des zweiten Längstransistors (60, 80) mit dem Eingang (2) gekoppelt ist und ein zweiter Anschluss (62, 82) des zweiten Längstransistors (60, 80) mit mindestens einen zweiten Ausgang (65, 85) gekoppelt ist.)*
- h: ursprüngliche Ansprüche 4 und 20;
- i: ursprünglicher Anspruch 5;
- i1: ursprünglicher Anspruch 20;
- j: ursprünglicher Anspruch 1 und ursprüngliche Beschreibung, Seite 18, erster Absatz;
- j1: Ansprüche 1 und 4;
- k: Anspruch 16;
- j2: ursprünglicher Anspruch 16 sowie ursprüngliche Beschreibung, Seiten 26, 27, seitenübergreifender Absatz und Seite 25, erster Satz.

Die Merkmale der geltenden Ansprüche 2 bis 15 sind wie folgt ursprungsoffenbart:

- Anspruch 2: ursprünglicher Anspruch 2;
- Anspruch 3: ursprünglicher Anspruch 3;
- Anspruch 4: ursprünglicher Anspruch 6;
- Anspruch 5: ursprünglicher Anspruch 7;
- Anspruch 6: ursprünglicher Anspruch 8;
- Anspruch 7: ursprüngliche Beschreibung, Seite 25, erster und zweiter Absatz;
- Anspruch 8: ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, dritter Absatz;

- Anspruch 9: ursprüngliche Beschreibung, Seiten 22, 23, seitenübergreifender Absatz;
- Anspruch 10: ursprünglicher Anspruch 17;
- Anspruch 11: ursprüngliche Ansprüche 19 und 21;
- Anspruch 12: ursprünglicher Anspruch 22;
- Anspruch 13: ursprünglicher Anspruch 23;
- Anspruch 14: ursprüngliche Ansprüche 24, 25, 18, 20, 1 und 4 sowie ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, dritter Absatz;
- Anspruch 15: ursprünglicher Anspruch 29.

4. Das Verfahren ist noch nicht zur Entscheidung reif und die Teilanmeldung ist mit den Ansprüchen 1 bis 15 vom 11. März 2016 an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung und Entscheidung in der Sache zurückzuverweisen. Eine Aufhebung des die Anmeldung zurückweisenden Beschlusses der Prüfungsstelle bedarf es insoweit nicht mehr, da dieser bereits mit Beschluss des Senats in Sachen der Stammanmeldung in Gänze aufgehoben worden ist.

Die Regelung des § 79 Absatz 3 Satz 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist, weil die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG, vgl. Busse PatG, 8. Aufl., § 79 Rdn. 79, 88, 89; Schulte PatG, 9. Auflage, § 79 Rdn. 21, 22).

Dies ist vorliegend der Fall, da der geltende Anspruch 1 vom 11. März 2016 eine konkrete Schaltungsanordnung für einen Spannungskonverter mit einer bestimmten Kombination einer Vielzahl von Merkmalen aus den am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereichten Ansprüchen 1, 4, 5, 16, 18, 20 und 22 sowie aus



Teilen der Beschreibung betrifft, die im Verfahren zur Stammanmeldung noch nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung waren.

Die Prüfungsstelle begründete ihren Zurückweisungsbeschluss im Wesentlichen damit, dass die Gegenstände der seinerzeit geltenden Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Aus ihrer Sicht konsequent hat sie festgestellt, dass die geltenden Patentansprüche 2 bis 17 des Hauptantrags bereits deshalb nicht gewährbar seien, weil ein Patent nur antragsgemäß erteilt werden könne und nur ein Antrag auf Erteilung eines Patents in Verbindung mit Patentanspruch 1 gemäß des jeweiligen Antrags vorläge. Die Nichtgewährbarkeit ergebe sich daher bereits aus der Nichtgewährbarkeit des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

Soweit die Prüfungsstelle weiter ausführt, dass im Bescheid vom 21. August 2006 und in der Anhörung vom 13. Oktober 2011 dargelegt worden sei, dass und warum diese Ansprüche keine patentfähigen Beiträge enthielten, erschöpft sich dies allerdings in einer lediglich pauschalen Stellungnahme, die für den erkennenden Senat nicht hinreichend deutlich macht, in welchem Umfang gerade nach der nun geltenden Merkmalskombination recherchiert wurde und deren Patentfähigkeit geprüft wurde. Dies gilt umso mehr als im Prüfungsbescheid vom 21. August 2006 darauf hingewiesen wurde, dass aufgrund der vorliegenden Anzahl von Ansprüchen unterschiedlicher Kategorien eine Ermittlung des Schwerpunktes der Anmeldung nicht ohne weiteres möglich sei.

Diese Behandlung der neben- und untergeordneten Ansprüche durch die Prüfungsstelle ist zwar grundsätzlich nicht zu beanstanden, denn die zuletzt im Prüfungsverfahren nach Hauptantrag geltenden Ansprüche 1 bis 17 der Stammanmeldung betrafen durch die Vielzahl von unmittelbaren und mittelbaren Rückbezügen auf Ansprüche unterschiedlicher Patentkategorie eine hohe Anzahl von Gegenständen. Diese Vorgehensweise hat aber die Merkmalskombination nach

dem nun geltenden Anspruch 1 nicht im Blick gehabt und folglich zur Patentfähigkeit keine tragfähige Entscheidung getroffen.

Nachdem sich die Anmelderin nunmehr mit dem geltenden Anspruch 1 der Teilanmeldung vom 11. März 2016 auf eine konkrete Ausgestaltung einer Schaltungsanordnung aus der Vielzahl von ursprünglich beanspruchten Gegenständen beschränkt hat und nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Teilanmeldung die sonstigen Erfordernisse des Patentgesetzes erfüllt, insbesondere ob das in einigen Ansprüchen genannte Signal (S0), erste Signal (S1) bzw. zweite Signal (S2) (vgl. Anspruch 1, Merkmal j1) als Einstellsignal (S0), erstes Steuersignal (S1) bzw. zweites Steuersignal (S2) zu kennzeichnen ist, und ob für die Gegenstände aller nebengeordneten Ansprüche ein Rechtsschutzinteresse besteht.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

J. Müller

Arnoldi

Ko