



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 17/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 62 175.6-55  
(Teil anmeldung zur Stammanmeldung 102 58 148.7-55)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
9. August 2006 durch ...

beschlossen:

Die durch Teilung im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung 102 58 148.7-55 entstandene Teilanmeldung 102 62 175.6-55 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die vorliegende Anmeldung 102 62 175.6-55 ist durch die während des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 6. September 2005 erklärte Teilung der Patentanmeldung 102 58 148.7-55 entstanden und im Beschwerdeverfahren anhängig (vgl. BGH BIPMZ 1998, 199, 201 „Textdatenwiedergabe“; BIPMZ 1998, 515, 516 „Informationsträger“).

Die Stammanmeldung 102 58 148.7-55 ist durch den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 Q vom 21. März 2005 unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 28. Januar 2004 zurückgewiesen worden. Der Beschluss stützt sich auf die Entgegenhaltungen

- (1) DE 297 14 098 U1 und
- (4) DE 201 02 882 U1.

Gegenüber dem durch diese Druckschriften belegten Stand der Technik beruhe der Gegenstand des damals geltenden Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurden außerdem noch die bereits im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt genannten Druckschriften

- (2) DE 297 08 165 U1,
- (3) US 2 628 796,
- (5) DE 200 11 701 U1 und
- (6) DE 101 52 067 A1

in Betracht gezogen.

Mit der Teilungserklärung vom 6. September 2005, eingegangen am 7. September 2005, legen die Anmelder neue Anmeldeunterlagen, insbesondere neue Ansprüche 1 bis 17 vor und beantragen mit Schriftsatz vom 9. September 2005, eingegangen am 12. September 2005,

ein Patent zu erteilen mit den neu vorgelegten Unterlagen, hilfsweise mündliche Verhandlung.

Mit Schreiben vom 6. Februar 2006 wird der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur für den Fall einer Zurückweisung der Beschwerde aufrechterhalten.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

- „1. Antennenhalter (10) mit einer Montagebasis (18), einem Antennenmast (12; 52; 52') und Haltemitteln (14, 16; 54, 64; 54', 64') zur Befestigung des Antennenmastes an der Montagebasis,
- wobei die Montagebasis Mittel (20, 22) zur Veränderung ihrer Längsausdehnung umfasst und
  - wobei die Mittel zur Veränderung der Längsausdehnung der Montagebasis wenigstens zwei ineinandergreifende Rohre (20, 22) oder ein Rohr und eine in das Rohr eingreifende Stange umfassen,

**dadurch gekennzeichnet,**

- dass die Montagebasis (18) Befestigungselemente (24, 26) aufweist, mittels welcher sie auf zwei benachbarten Dachsparren oder Dachlatten befestigbar ist,
- dass die Befestigungselemente (24, 26) jeweils durch ein T-Profil oder ein Winkelprofil gebildet sind, das an einem freien Ende eines der ineinandergreifenden Rohre bzw. Stangen (20, 22) angebracht ist, und
- dass die Befestigungselemente (24, 26) jeweils Bohrungen (28) aufweisen, die in Längsrichtung des jeweiligen Befestigungselements (24, 26) mit Abstand zueinander angeordnet sind und die quer zur Längsrichtung des jeweiligen Befestigungselements (24, 26) räumlich versetzt angeordnet sind.“

Die Anmelder vertreten die Auffassung, die Merkmale im geltenden Patentanspruch 1 seien den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar. Des weiteren sei der Gegenstand gemäß Anspruch 1 gegenüber dem durch die bisher genannten Druckschriften belegten Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**II**

Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt bezüglich der Teilanmeldung zur Zurückverweisung an das Patentamt auf der Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, der noch nicht abschließend geprüft ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

1) Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig. Er umfasst Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 5 und 12 und präzisiert diese, insbesondere hinsichtlich der beanspruchten Befestigungselemente, anhand der Beschreibung, insbesondere der Figur 1, vgl. die Beschreibungsunterlagen zur Teilanmel-

dung Seite 7 Zeilen 11 bis 22 und Seite 8 Zeilen 13 bis 25, wortgleich zu den ursprünglich eingereichten Beschreibungsunterlagen zur Stammanmeldung Seite 7 Zeilen 11 bis 22 und Seite 8 Zeilen 13 bis 25, entsprechend der Offenlegungsschrift DE 102 58 148 A1 zur Stammanmeldung, Spalte 4 Zeilen 26 bis 39 und Spalte 4 Zeile 67 bis Spalte 5 Zeile 16, jeweils i. V. m. der Figur 1.

2a) Da das Patentbegehren der vorliegenden Teilanmeldung gegenüber der vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesenen Stammanmeldung wesentlich geändert wurde, ist der dem angefochtenen Beschluss zugrunde liegende Zurückweisungsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik insbesondere nach den Druckschriften (1) und (4) entfallen.

Der Antennenhalter nach dem geltenden Anspruch 1 ist unzweifelhaft gewerblich anwendbar und auch gegenüber dem bisher bekannt gewordenen Stand der Technik nach (1) bis (6) neu, da bei keinem der dort beschriebenen Antennenhalter die Befestigungselemente jeweils durch ein T-Profil oder ein Winkelprofil gebildet sind, das an einem freien Ende eines der ineinandergreifenden Rohre bzw. Stangen angebracht ist.

Darüber hinaus ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht in nahe liegender Weise aus dem zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik nach den Druckschriften (1) bis (5) (Druckschrift (6) ist nachveröffentlicht). Bei den in den vorgenannten Druckschriften beschriebenen Antennenhaltern kommen zwar verschiedene Anordnungen von Befestigungsmitteln für die Montagebasis zur Anwendung, z. B. Platten mit Langlöchern (vgl. (1) Fig. 1 und 2), Bohrungen an der Montagebasis ((2) Fig. 1, (3) Fig. 1 und 3, (4) Fig. 3). Jedoch sind Anregungen an den Fachmann dahingehend, dass die Befestigungselemente jeweils durch ein T-Profil oder ein Winkelprofil gebildet sind, das an einem freien Ende eines der ineinandergreifenden Rohre bzw. Stangen angebracht ist, und dass die Befestigungselemente jeweils Bohrungen auf-

weisen, die in Längsrichtung des jeweiligen Befestigungselements mit Abstand zueinander angeordnet sind und die quer zur Längsrichtung des jeweiligen Befestigungselements räumlich versetzt angeordnet sind, aus dem durch die vorgenannten Druckschriften belegten Stand der Technik nicht ersichtlich.

2b) Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden.

Wie aus der Akte ersichtlich ist, hat zu diesen vorgenannten Merkmalen das Patentamt im Verfahren nach § 44 PatG für die Prüfung, ob der Anmeldegegenstand der Teilanmeldung die Patentierungsvoraussetzungen nach §§ 3 und 4 PatG erfüllt, noch nicht vollständig recherchiert. Nachdem vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen.

gez.

Unterschriften