



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 12/15

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. Februar 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 011 601.6**

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dr.-Ing. Kapels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 R des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Dezember 2014 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2004 011 601.6 mit der Bezeichnung „Kontaktfeder für Antennenverstärker“ ist am 10. März 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Voranmeldung 103 47 917.1 vom 10. Oktober 2003 eingereicht worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse H 01 R – hat die Anmeldung mit Beschluss vom 11. Dezember 2014 zurückgewiesen. Dabei ist auf die Gründe des Bescheides vom 21. Februar 2007 verwiesen worden. Diesem Bescheid ist zu entnehmen gewesen, der Gegenstand des zu diesem Zeitpunkt geltenden Patentanspruchs 1 sei nicht neu und damit nicht patentfähig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 16. Januar 2015.

Sie beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 R des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2014 aufzu-

heben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 7 überreicht in der mündlichen Verhandlung am 6. Februar 2017,  
mit noch anzupassender Beschreibung,  
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom Anmeldetag 10. März 2004.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 6. Februar 2017 lautet:

„Trägerplatte (1) mit einer Kontaktfeder (2), die zur Kontaktierung zwischen zumindest zwei Kontaktstellen zwischen diesen Kontaktstellen in der Trägerplatte (1) angeordnet ist, wobei die Kontaktfeder (2) jeweils in Richtung einer Kontaktstelle zumindest einen Wölbungsbereich (21, 22) aufweist, wobei die Kontaktfeder (2) im Bereich eines Endes (23) in einem Fixierbereich (5) unbewegbar mit der Trägerplatte (1) verbunden und ein weiteres Ende (24) der Kontaktfeder (2) bewegbar an der Trägerplatte (1) festgelegt ist, wobei sich die Wölbungsbereiche (21, 22) zwischen den beiden Enden befinden,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das weitere Ende (24) der Kontaktfeder (2) zwischen einem Auflagebereich (41) und einem Gegenhalter (42) an der Trägerplatte (1), die einen Schlitz zur Aufnahme des weiteren Endes (24) der Kontaktfeder (2) bilden, bewegbar eingeführt ist.“

An den Patentanspruch 1 schließen sich Unteransprüche 2 bis 7 an, die nunmehr eine Trägerplatte zum Gegenstand haben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, dass sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Anmeldung zur weiteren Behandlung – auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche – an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 PatG führt.

2. Gemäß den ursprünglich eingereichten Unterlagen (Seite 1, Zeilen 10-34), die noch nicht an die geltenden Patentansprüche angepasst sind, betrifft die Anmeldung eine Kontaktfeder für eine Antenneneinrichtung für ein Fahrzeug, bei der eine Trägerplatte zumindest eine Kontaktfeder aufnimmt.

Bei einer aus dem Stand der Technik bekannten Kontaktfeder weise die Trägerplatte, die beispielsweise zwischen einer Scheibe eines Fahrzeuges und einem elektronischen Gerät (insbesondere Antennenverstärker) oder dessen Gehäuse angeordnet ist, eine Ausnehmung auf, um die herum eine Kontaktfeder mit einer bestimmten Ausführungsform (in etwa O-förmig mit am Ende umgebogenen Endbereichen) über einen Steg in der Ausnehmung geschoben werde, wobei nach dem Überschieben die beiden gebogenen Endbereiche zusammengedrückt werden, so dass sie zur überlappenden Anlage aneinander kämen.

Beim Einsatz derart gestalteter Kontaktfedern habe sich gezeigt, dass zwar die Verliersicherheit und Montagefreundlichkeit erhöht werde, da einmal aufgesteckte Kontaktfedern nicht mehr verloren gehen könnten und diese auch keine abstehenden Teile aufwiesen, die sich bei der Lagerung, dem Transport oder der Montage verbiegen könnten. Gleichzeitig habe die Form einer solchen Kontaktfeder große Anlageflächen im Bereich der Kontaktstellen auf der Scheibe beziehungsweise an dem elektronischen Gerät, so dass eine problemlose und zuverlässige Kontaktierung möglich sei.

Andererseits habe sich jedoch gezeigt, dass eine derart gestaltete Kontaktfeder zwar manuell montierbar ist, es aber bei der automatisierten Montage Schwierigkeiten gebe. Außerdem lasse die Präzision der Lage der Kontaktfeder zu wün-

schen übrig, da sich die Kontaktfeder um den Steg in der Herausnehmung herum immer noch bewegen könne.

Ausgehend davon liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Kontaktfeder und ihre Anordnung an einer Trägerplatte hinsichtlich der Montagefreundlichkeit und Präzision ihrer Lage an der Trägerplatte zu verbessern (Seite 2, Zeilen 1–3).

3. Vor diesem Hintergrund geht der Senat von einem Diplom-Ingenieur (FH) oder Techniker der Feinwerktechnik als Fachmann aus, der Einzelheiten elektrischer Federkontakte entwickelt.

4. Die gestellte Aufgabe soll durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 vom 6. Februar 2017 gelöst werden, der sich wie folgt gliedern lässt:

- Trägerplatte (1) mit einer
- a Kontaktfeder (2), die zur Kontaktierung zwischen zumindest zwei Kontaktstellen zwischen diesen Kontaktstellen in der Trägerplatte (1) angeordnet ist,
  - b wobei die Kontaktfeder (2) jeweils in Richtung einer Kontaktstelle zumindest einen Wölbungsbereich (21, 22) aufweist,
  - c wobei die Kontaktfeder (2) im Bereich eines Endes (23) in einem Fixierbereich (5) unbewegbar mit der Trägerplatte (1) verbunden
  - d und ein weiteres Ende (24) der Kontaktfeder (2) bewegbar an der Trägerplatte (1) festgelegt ist,
  - e wobei sich die Wölbungsbereiche (21, 22) zwischen den beiden Enden befinden,  
dadurch gekennzeichnet, dass
  - f das weitere Ende (24) der Kontaktfeder (2) zwischen einem Auflagebereich (41) und einem Gegenhalter (42) an der Trägerplatte (1), die einen Schlitz zur Aufnahme des weiteren Endes (24) der Kontaktfeder (2) bilden, bewegbar eingeführt ist.

**4.1** Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs geht in zulässiger Weise auf die ursprüngliche eingereichten Unterlagen zurück; die Merkmale a, b sowie c gehen auf den ursprünglichen Patentanspruch 1, das Merkmal d auf den ursprünglichen Patentanspruch 2, das Merkmal f auf den ursprünglichen Patentanspruch 3 zurück.

Das Merkmal e kann der Fachmann unmittelbar und eindeutig der zeichnerischen Darstellung der Feder in den Figuren 1 sowie 3 entnehmen.

Die Umbenennung von „Seite“ in „Ende“ ist dem Umstand geschuldet, dass in der Beschreibung und in der Bezugszeichenliste für den betreffenden Sachverhalt überwiegend von „Ende“ die Rede ist (Seite 2, Zeilen 12, 28, 33, 35, 36; Seite 3, Zeilen 1, 2, 3, 19, 20; Seite 4, Zeilen 23; 25, 27, 29, 32, 34, 35; Seite 5, Zeilen 1, 4, 10, 12; Seite 6, Zeilen 6, 9, 10) und diese Bezeichnung eine bessere Unterscheidung gegenüber den anderen Seiten der Kontaktfeder ermöglicht.

**4.2** Die Angabe in Merkmal d, wonach das weitere Ende (24) der Kontaktfeder (2) bewegbar an der Trägerplatte (1) festgelegt ist, versteht der Fachmann derart, dass das weitere Ende der Kontaktfeder einerseits in mindestens einem Freiheitsgrad in ihrer Bewegung eingeschränkt ist, andererseits in mindestens einem anderen Freiheitsgrad beweglich ist. Wie viele und/oder welche Bewegungsmöglichkeiten der Kontaktfeder genommen und welche möglich sind, ist dem Merkmal d und auch dem Merkmal f nicht zu entnehmen.

Gemäß dem – den Patentanspruch 1 nicht beschränkenden – Ausführungsbeispiel ist das Ende (24) der Kontaktfeder ausschließlich in Richtung des in Figur 2 eingezeichneten Pfeiles 6 beweglich, hinsichtlich der beiden dazu senkrechten Richtungen festgelegt und auch eine Drehung ist am „weiteren Ende (24)“ genauso wenig möglich wie an dem „einen Ende (23)“.

**4.3** Bei den in den Merkmalen a sowie b genannten Kontaktstellen handelt es sich um keine Einzelheiten der Kontaktfeder selbst, sondern um die elektrischen

Kontakte der Geräte, die durch die Kontaktfedern elektrisch kontaktiert werden sollen.

**5.** Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurde folgende Druckschrift entgegengehalten:

D1 GB 1 393 771 A.

Aus dem parallelen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, in dem die Priorität der verfahrensgegenständlichen Anmeldung in Anspruch genommen worden ist, hat der Senat bei seiner Entscheidung zusätzlich folgende Druckschriften berücksichtigt:

D2 US 5 730 619 A,

D3 US 5 975 959 A.

**6.** Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 gilt gegenüber diesem Stand der Technik als neu (§ 3 PatG).

**6.1** Gemäß Entgegenhaltung D1 sind die Enden 28, 30 der Kontaktfedern 26 nicht festgelegt, sondern frei beweglich, so dass sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zumindest durch die Merkmale d sowie f davon unterscheidet.

**6.2** Die Kontaktfedern 38 gemäß Entgegenhaltung D2 sind nur in eine Richtung gewölbt, also ist nur in eine Richtung eine Kontaktierung vorgesehen ist, während die Kontaktfeder gemäß geltendem Patentanspruch 1 zur Kontaktierung zwischen zwei Kontaktstellen dient (Merkmal a) und jeweils in Richtung einer – also ebenfalls mindestens in Richtung zweier – Kontaktstellen einen Wölbungsbereich aufweist (Merkmal b).

**6.3** Gemäß Entgegenhaltung D3 liegen die Enden 30, 38 der Kontaktfedern 18 einseitig unter Vorspannung an Schultern 63, 65 an, während gemäß geltendem Patentanspruch 1 die entsprechenden Enden zwischen ein Auflagebereich und einem Gegenhalter festgelegt sind.

**7.** Der Gegenstand des Patentanspruch 1 gilt darüber hinaus gegenüber dem bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend (§ 4 PatG).

Der dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zumindest vorläufig nächstkommende Stand der Technik ist nach Erkenntnis des Senats aus der Entgegenhaltung D3 (US 5 975 959 A) bekannt. Dieser geht jedoch in Worten der Anmeldung ausgedrückt, nicht über Folgendes hinaus:

Eine Trägerplatte 4 mit

- a Kontaktfedern 6, 8 (Fig. 5, i.V.m. Sp. 2, Z.15-22),  
die zur Kontaktierung zwischen zumindest zwei Kontaktstellen (Sp. 1, Z 13-21; Sp. 2, Z. 15-18) zwischen diesen Kontaktstellen in der Trägerplatte 4 angeordnet ist,
- b wobei die Kontaktfedern 6, 8 jeweils in Richtung einer Kontaktstelle zumindest einen Wölbungsbereich 28, 36 aufweist und
- c<sub>teil</sub> unbewegbar mit der Trägerplatte 4 verbunden (Sp. 3, Z. 8-16) und
- d jeweils ein weiteres Ende 30, 38 der Kontaktfedern 6, 8 bewegbar an (den Schultern 63, 65) der Trägerplatte 4 festgelegt ist (Sp. 4, Z. 19-27),  
wobei
- f<sub>teil</sub> die weiteren Enden 30, 38 der Kontaktfedern 6, 8 jeweils unter Vorspannung an je einen Gegenhalter 63, 65 an der Trägerplatte 4 angelegt sind.

Es liegt nach Überzeugung des Senats noch im Belieben des Fachmanns, statt der symmetrischen Anordnung der Kontaktfedern 6, 8, wie sie in der Entgegenhaltung D3 gezeigt ist, eine asymmetrische vorzusehen, derart, dass

- $c_{rest}$  die Kontaktfedern 6,8 im Bereich eines Endes 14 in einem Fixierbereich unbewegbar mit der Trägerplatte verbunden sind
- e und die Wölbungsbereiche 28, 36 sich zwischen den beiden Enden befinden.

Ob die symmetrisch oder eine asymmetrische Anordnung gewählt wird, hängt insbesondere von der Zahl und der Anordnung der Kontaktstellen der durch die Trägerplatte mit Kontaktfeder miteinander zu verbindenden elektrischen Geräte ab. Abhängig von diesen Randbedingungen ergibt sich eine Kontaktfeder sowie eine damit korrespondierende Trägerplatte, die auch das Restmerkmal  $c_{rest}$  sowie das Merkmal e aufweisen, von selbst, ohne dass der Fachmann dazu erfinderisch tätig wird.

Dagegen gibt die Entgegenhaltung D3 keinerlei Anlass oder Anregung, zusätzlich zu den Gegenhaltern in Form der Schultern 63, 65 Auflagebereiche für die weiteren Enden 30, 38 der Kontaktfedern 6, 8 vorzusehen, wie sie in Restmerkmal  $f_{rest}$  genannt sind, da diese Enden 30, 38 gegen die Schultern 63, 65 vorgespannt sind. Derartige Auflagebereiche wären bei der Trägerplatte mit einer Kontaktfeder gemäß Entgegenhaltung D3 nicht nur überflüssig, sie würden sogar die Herstellung der Trägerplatte aufwändiger machen und die Montage der Kontaktfedern erschweren.

Daher kann dahingestellt bleiben, ob der Bereich zwischen den Schultern 63, 65 als Schlitz im Sinne der Anmeldung anzusehen sein könnte, da es hierauf nicht ankommt.

8. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung wird deshalb mit den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Patentansprüchen zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen. § 79 Abs. 3 Satz 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zurückverweisung 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. 89; Schulte PatG, 9. Auflage, § 79 Rdn. 27).

Dies ist vorliegend der Fall, da sich der Zurückweisungsbeschluss vom 11. Dezember 2014 und der darin in Bezug genommene vorangegangenen Prüfungsbescheid vom 21. Februar 2007 zwar zu Recht auf die fehlende Neuheit des ursprünglichen Patentanspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung GB 1 393 771 A gestützt hatte. Soweit aus der Akte ersichtlich, wurde aber unter der Annahme, dass die Ergänzung des Hauptanspruches durch die im ursprünglichen Patentanspruch 2 genannten Merkmale zu einer Patenterteilung führen würde, nach dem Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 3 bislang nicht recherchiert, aus dem das Kennzeichen des geltenden Patentanspruchs (Merkmal f) hervorgegangen ist. Auch eine diesbezüglich inhaltliche Stellungnahme zu dieser Ausgestaltung hat die Prüfungsstelle noch nicht abgegeben.

Da 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 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Aufgrund dessen hat der Senat davon Abstand genommen, auf die im Falle einer grundsätzlich in Aussicht stehenden Patenterteilung noch erforderliche Überarbeitung der abhängigen Patentansprüche und der Beschreibung hinzuwirken.

Es obliegt vielmehr der Prüfungsstelle, im Rahmen der weiteren Prüfung darauf zu achten, dass gegebenenfalls auch die Unterlagen alle Erfordernisse des Patentgesetzes und der Patentverordnung erfüllen.

Neben anderem wird zu beachten sein, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht mehr als Kontaktfeder, sondern als Trägerplatte mit einer Kontaktfeder bezeichnet ist, dementsprechend wird auch die Beschreibung zu überarbeiten sein, ohne dabei den Bereich des ursprünglich Offenbartens zu verlassen.

Des Weiteren sollten Widersprüche zwischen Figurenbeschreibung und zeichnerischen Darstellung geklärt bzw. ausgeräumt werden. So ist auf Seite 4, Zeilen 29-30 davon die Rede, dass die Stirnseite des Auflagebereiches 41 und/oder des Gegenhalters 42 eine Einführschräge aufweisen würden, während gemäß Zeichnung die Ecken des weiteren Endes 24 abgeschrägt sind. Inwiefern diese Abschrägungen eine Einführhilfe darstellen sollten, ist nicht nachvollziehbar. In der Figur 3 ist anders als in den übrigen Unterlagen der Gegenhalter mit dem Bezugszeichen 41 versehen, der Auflagebereich ist zwar dargestellt, jedoch nicht mit Bezugszeichen- und Linie versehen.

Schließlich ist unverständlich, was durch den letzten Satz der Beschreibung (Seite 6, Zeilen 9-12) zum Ausdruck gebracht werden soll, da keine Vormontageposition gezeichnet oder beschrieben ist, bei der die Möglichkeit bestünde, dass die Stirnseite der Kontaktfeder 2 an dem freien Ende 24 mit einer der Längskanten der Ausnahme 3 der Trägerplatte 1 in Anlage kommt.

### **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

Dr. Kapels

Ko