



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 12/16

Verkündet am
13. Februar 2017

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 210 445.1

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. 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:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 F des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 8. April 2016 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Bearbeitung gemäß 2. Hilfsantrag zurückverwiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2015 210 445.1 mit der Bezeichnung „Ladeeinrichtung zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs“ ist am 8. Juni 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse H 01 F – hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. April 2016 mit der Begründung zurückgewiesen, alle Merkmale des Gegenstands des zu diesem Zeitpunkt geltenden Patentanspruchs 1 seien aus der Druckschrift 1 (DE 10 201 108 543 A9) bekannt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 19. April 2016.

Sie beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. April 2016 aufzuheben und

das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 12 vom 29. Februar 2016,
Beschreibung, Seiten 1 bis 19, und
6 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 21, jeweils vom Anmeldetag
8. Juni 2015,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 10 gemäß 1. Hilfsantrag, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 13. Februar 2017,

weiter hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß 2. Hilfsantrag, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 13. Februar 2017,

1. und 2. Hilfsantrag mit noch anzupassender Beschreibung,

Zeichnungen zu den Hilfsanträgen wie Hauptantrag,

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 12 vom 29. Februar 2016 gemäß
Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

1. Ladeeinrichtung (1) zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs (2), mit wenigstens einem Spulenelement (3, 5) zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie, und mit wenigstens einer mit dem Spulenelement (3, 5) elektrisch verbun-

denen Leitung (12, 16) zum Übertragen der elektrischen Energie, wobei das Spulenelement (3, 5) relativ zu einer Basis (4) bewegbar ist und die Ladeeinrichtung (1) ein an der Basis (4) festlegbares Grundelement (29, 48) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Grundelement (29, 48) die an dem Spulenelement (3, 5) befestigte und mit dem Spulenelement (3, 5) relativ zu der Basis (4) und dem Grundelement (29, 48) mit bewegbare Leitung (12, 16) befestigt ist, wobei eine Führungseinrichtung (41, 55) vorgesehen ist, mittels welcher die Leitung (12, 16) von dem Grundelement (29, 48) zum Spulenelement (3, 5) geführt ist, wobei die Leitung (12, 16) mittels der Führungseinrichtung (41, 55) abgeschirmt ist.

12. Kraftfahrzeug (2) mit einer Ladeeinrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Der Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag lautet:

1. Kraftfahrzeug (2) mit einer Ladeeinrichtung (1) zum induktiven Laden eines Energiespeichers des Kraftfahrzeugs (2), mit wenigstens einer Sekundärspule (5) zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie, und mit wenigstens einer mit der Sekundärspule (5) elektrisch verbundenen Leitung (12) zum Übertragen der elektrischen Energie, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) bewegbar gehalten ist und wobei die Ladeeinrichtung (1) ein an der Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) festlegbares Grundelement aufweist, an welchem die an der Sekundärspule (5) befestigte und mit der Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des

Kraftfahrzeugs und dem Grundelement bewegbare Leitung (12) befestigt ist, wobei eine Führungseinrichtung (41) vorgesehen ist, mittels welcher die Leitung (12) von dem Grundelement zur Sekundärspule (5) geführt ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag lautet:

1. Kraftfahrzeug (2) mit einer Ladeeinrichtung (1) zum induktiven Laden eines Energiespeichers des Kraftfahrzeugs (2), mit wenigstens einer Sekundärspule (5) zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie, und mit wenigstens einer mit der Sekundärspule (5) elektrisch verbundenen Leitung (12) zum Übertragen der elektrischen Energie, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) bewegbar gehalten ist und wobei die Ladeeinrichtung (1) ein an der Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) festlegbares Grundelement aufweist, an welchem die Sekundärspule verschwenkbar gehalten und an welchem die an der Sekundärspule (5) befestigte und mit der Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs und dem Grundelement bewegbare Leitung (12) befestigt ist, wobei eine Führungseinrichtung (41) vorgesehen ist, mittels welcher die Leitung (12) von dem Grundelement zur Sekundärspule (5) geführt ist, wobei die Führungseinrichtung (41) einen Führungskanal (42) aufweist, in welcher die Leitung (12) zumindest teilweise aufgenommen ist, wobei der Führungskanal (42) jeweils teilweise durch wenigstens zwei eigensteife Führungsteile (29, 31) der Führungseinrichtung (41) begrenzt ist, welche beim Bewegen der Sekundärspule (5) teleskopisch relativ zueinander verschwenkbar sind, wobei eines der Führungsteile (29, 31) das

Grundelement und das andere Führungsteil (31) mit der Sekundärspule (5) mit bewegbar ist.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden folgende Druckschriften entgegengehalten:

D1 DE 10 2011 108 543 A9

D2 DE 10 2013 022 349 A1.

Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung wurde der Anmelderin mit gerichtlichem Hinweis vom 10. Januar 2017 mitgeteilt, dass der Senat für die Beurteilung der Patentfähigkeit voraussichtlich auch die folgenden Druckschriften berücksichtigen würde:

D3 US 5 306 999 A

D4 EP 0 788 212 A2.

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 gemäß 2. Hilfsantrag – an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 PatG führt. Im Übrigen, soweit die Anmelderin die Erteilung eines Patents gemäß Hauptantrag und 1. Hilfsantrag begehrt, war die Beschwerde zurückzuweisen.

2. Die Anmeldung betrifft eine Ladeeinrichtung zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Personenkraftfahrzeugs (vgl. Beschreibungsseite 1, erster Absatz).

Hierzu umfasst die Ladeeinrichtung wenigstens ein Spulenelement zum induktiven Übertragen der elektrischen Energie. Das Spulenelement ist beispielsweise eine sogenannte Primärspule, welche üblicherweise an einer vom Kraftfahrzeug unterschiedlichen, ortsfesten Ladestation angeordnet ist. Üblicherweise umfasst die Ladeeinrichtung wenigstens ein zweites Spulenelement in Form einer Sekundärspule, welche Bestandteil des Kraftfahrzeugs, insbesondere der Karosserie ist. Zum Aufladen des Energiespeichers wird elektrische Energie von der Primärspule berührungslos auf die Sekundärspule übertragen (vgl. Beschreibungsseite 1, letzter Absatz).

Die Ladeeinrichtung umfasst ferner wenigstens eine mit dem Spulenelement elektrisch verbundene Leitung zum Übertragen der elektrischen Energie. Auf Seiten des Kraftfahrzeugs ist die Sekundärspule beispielsweise über eine physische Leitung mit dem Energiespeicher elektrisch verbunden. Auf Seiten der Ladestation ist die Primärspule beispielsweise über wenigstens eine Leitung mit einer Energiequelle verbunden, welche elektrische Energie bereitstellt. Bei dieser Energiequelle handelt es sich beispielsweise um ein Stromnetz (vgl. Beschreibungsseite 2, erster und zweiter Absatz).

Ausgehend davon liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Ladeeinrichtung der eingangs genannten Art zu verbessern (vgl. Beschreibungsseite 2, dritter Absatz).

3. Als Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Ladeeinrichtungen für Kraftfahrzeuge an.

4. Die gestellte Aufgabe soll durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelöst werden, der sich wie folgt gliedern lässt:

- M1 Ladeeinrichtung (1) zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs (2), mit
- M1.1 wenigstens einem Spulenelement (3, 5) zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie, und mit
- M1.1.1 wenigstens einer mit dem Spulenelement (3, 5) elektrisch verbundenen Leitung (12, 16) zum Übertragen der elektrischen Energie,
- M1.1.2 wobei das Spulenelement (3, 5) relativ zu einer Basis (4) bewegbar ist und
- M1.2 die Ladeeinrichtung (1) ein an der Basis (4) festlegbares Grundelement (29, 48) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.2.1 an dem Grundelement (29, 48) die an dem Spulenelement (3, 5) befestigte und mit dem Spulenelement (3, 5) relativ zu der Basis (4) und dem Grundelement (29, 48) mit bewegbare Leitung (12, 16) befestigt ist,
- M1.3 wobei eine Führungseinrichtung (41, 55) vorgesehen ist,
- M1.3.1 mittels welcher die Leitung (12, 16) von dem Grundelement (29, 48) zum Spulenelement (3, 5) geführt ist,
- M1.3.2 wobei die Leitung (12, 16) mittels der Führungseinrichtung (41, 55) abgeschirmt ist.

Der Anspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag lautet unter Korrektur der Grammatik in gegliederter Fassung:

- M12 Kraftfahrzeug (2) mit
- M1' einer Ladeeinrichtung (1) zum induktiven Laden eines Energiespeichers des Kraftfahrzeugs (2), mit
- M1.1' wenigstens einem Sekundärspule (5) zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie, und mit

- M1.1.1' wenigstens einer mit der Sekundärspule (5) elektrisch verbundenen Leitung (12) zum Übertragen der elektrischen Energie, dadurch gekennzeichnet, dass
- M1.1.2' die Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) bewegbar gehalten ist, und wobei
- M1.2' die Ladeeinrichtung (1) ein an der Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) festlegbares Grundelement aufweist,
- M1.2.1' an welchem die an der Sekundärspule (5) befestigte und mit der Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs und dem Grundelement bewegbare Leitung (12) befestigt ist,
- M1.3 wobei eine Führungseinrichtung (41) vorgesehen ist,
- M1.3.1' mittels welcher die Leitung (12) von dem Grundelement zur Sekundärspule (5) geführt ist.

Der Anspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unter Ersetzung des Merkmals M1.2.1' gegen M1.2.1'' und unter Anfügen der Merkmale M1.4 bis M1.4.2:

- M1.2.1'' an welchem die Sekundärspule (5) verschwenkbar gehalten und an welchem die an der Sekundärspule (5) befestigte und mit der Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs und dem Grundelement bewegbare Leitung (12) befestigt ist,
- M1.4 wobei die Führungseinrichtung (41) einen Führungskanal (42) aufweist, in welcher die Leitung (12) zumindest teilweise aufgenommen ist,
- M1.4.1 wobei der Führungskanal (42) jeweils teilweise durch wenigstens zwei eigensteife Führungsteile (29, 31) der Führungseinrichtung (41) begrenzt ist, welche beim Bewegen der Sekun-

därspule (5) teleskopisch relativ zueinander verschwenkbar sind,

M1.4.2 wobei eines der Führungsteile (29, 31) das Grundelement und das andere Führungsteil (31) mit der Sekundärspule (5) mit bewegbar ist.

5. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:

Der Zweckangabe „zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs (2)“ im Merkmal M1 des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag entnimmt der Fachmann nur die Eignung der Ladeeinrichtung zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs. Der Energiespeicher und das Kraftfahrzeug sind somit nicht Teil dieser Ladeeinrichtung.

Unter einer Basis (Merkmal M1.1.2) wird in der Patentanmeldung beispielsweise der Aufbau eines Kraftfahrzeugs, insbesondere die Karosserie beziehungsweise ein Karosseriebauteil, oder ein Boden oder ein Untergrund einer ortsfesten Lade- station verstanden (vgl. Beschreibungsseite 2, letzter Absatz).

Bei dem Grundelement (Merkmal 1.2) handelt es sich im Sinne der Anmeldung um ein Mittel mit dem die elektrische Leitung an bzw. mit der Basis mechanisch verbunden ist.

Unter einer Abschirmung (Merkmal M1.3.2) wird in der Patentanmeldung verstanden, dass die Leitung vor elektrischen und/oder magnetischen Feldern geschützt ist. Als Beispiele werden eine Aluminium-Beschichtung und ein Drahtgeflecht genannt (vgl. Beschreibungsseite 6, zweiter Absatz).

Der Führungskanal ist gemäß Merkmal M1.4.1 jeweils teilweise durch wenigstens zwei eigensteife Führungsteile der Führungseinrichtung begrenzt, welche beim Bewegen der Sekundärspule teleskopisch relativ zueinander verschwenkbar sind.

In der Patentanmeldung wird unter teleskopisch verschwenkbar verstanden, dass eines der Führungsteile beim relativen Verschwenken zu dem anderen Führungsteil um eine gemeinsame Achse in dieses geschoben wird und dabei das eine Führungsteil zumindest teilweise von dem anderen aufgenommen wird (vgl. Beschreibungsseite 14, letzter Absatz, Seite 15, erster Absatz i. V. m. Figuren 10, 11).

6. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 3 und 11 und geht somit in zulässiger Weise auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen zurück.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift D1 und Druckschrift D3 nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Druckschrift DE 10 2011 108 543 A9 (D1) – vgl. Figuren 3 sowie 4 – offenbart eine

- M1 Ladeeinrichtung 12 zum induktiven Laden eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs (Absätze 0009, 0027: „für ein Fahrzeug, das einen ladbaren, elektrischen Energiespeicher ... zum induktiven Empfangen von Energie aufweist“), mit
- M1.1 wenigstens einem Spulenelement 11 zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie (Absätze 0009, 0027: „zur induktiven Übertragung von Energie“),
- M1.1.1 wenigstens einer mit dem Spulenelement 11 elektrisch verbundenen Leitung zum Übertragen der elektrischen Energie (mangels anderweitiger Angaben liest der Fachmann mit, dass die Primärspule mit einer elektrischen Leitung verbunden ist.),
- M1.1.2 wobei das Spulenelement 11 relativ zu einer Basis 15 bewegbar ist (Absätze 0009, 0028) und

- M1.2 die Ladeeinrichtung 12 ein an der Basis 15 festlegbares Grundelement (Absatz 0009: zweite Befestigungseinrichtung) aufweist, wobei
 - M1.2.1 an dem Grundelement (zweite Befestigungseinrichtung) die an dem Spulenelement 11 befestigte und mit dem Spulenelement 11 relativ zu der Basis 15 und dem Grundelement (zweite Befestigungseinrichtung) mit bewegbare Leitung befestigt ist (Absatz 0009; Die Leitung muss selbstverständlich sowohl mit der Basis als auch mit der Primärspule mechanisch verbunden sein),
 - M1.3 wobei eine Führungseinrichtung 14 vorgesehen (Absätze 0009, 0028).

Davon unterscheidet sich die Ladeeinrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lediglich durch die Merkmale, dass

- M1.3.1 mittels der Führungseinrichtung die Leitung (12, 16) von dem Grundelement (29, 48) zum Spulenelement (3, 5) geführt ist,
- M1.3.2 wobei die Leitung (12, 16) mittels der Führungseinrichtung (41, 55) abgeschirmt ist.

Da es bei den in Rede stehenden Ladevorrichtungen, insbesondere bei induktiver Übertragung üblich ist, mit Frequenzen im kHz-Bereich zu arbeiten (so auch Beschreibungsseite 6, Absatz 2), ist es unumgänglich die Leitung mit einer elektromagnetischen Abschirmung zu versehen. Dabei ist dem Fachmann gleichermaßen geläufig, die Abschirmung direkt in den Mantel der Leitung einzuarbeiten (so auch Beschreibungsseite 3, Absatz 3) oder eine separate abschirmende Umhüllung vorzusehen.

Letzteres ist beispielsweise gemäß Druckschrift US 5 306 999 A (D3) vorgesehen, welche wie die Anmeldung die Ausgestaltung einer Ladeeinrichtung für Elektro-

fahrzeuge betrifft (Spalte 5, Zeile 51 und Figur 5). Diese umfasst eine Führungseinrichtung („support arm 140“), in der elektrische Leitungen („electrical cables 114“) geführt sind. Zum Schutz vor Funkfrequenzstörungen, elektromagnetischer Interferenz und extrem niederfrequenten magnetischen Feldern, sind die Leitungen mittels der Führungseinrichtung abgeschirmt (Spalte 6, Zeilen 34 bis 36: „Support arm 140 also shields cables 114 from RFI, EMI and extra low frequency magnetic fields (ELF).“).

Somit stellt es keine Besonderheit dar, die gemäß Druckschrift D1 ohnehin vorhandene Führungseinrichtung 14 entsprechend dem durch die Druckschrift D3 gegebenen Vorbild nicht nur als Trägerarm für die Primärspule zu verwenden sondern zugleich in dieser die elektrische Zuleitung abgeschirmt zu führen.

Der Fachmann entscheidet sich vielmehr unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile für einen Mantel mit eingearbeiteter Schirmung oder für einen schirmenden Führungskanal, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden muss.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

7. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des 1. Hilfsantrags basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 3, 12 und 14 und geht somit in zulässiger Weise auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen zurück.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag beruht für den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift EP 0 788 212 A2 (D4) – vgl. insbesondere Figur 27 – nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

M12 Kraftfahrzeug („vehicle“ E) mit
M1' einer Ladeeinrichtung („charging system 11“) zum induktiven
(„inducing“) Laden eines Energiespeichers („battery 21“) des

Kraftfahrzeugs E, (Spalte 1, Zeilen 41 bis 48, Spalte 17, Zeilen 26 bis 30) mit

- M1.1' wenigstens einer Sekundärspule („secondary coil 20“) zum induktiven Übertragen von elektrischer Energie (Spalte 17, Zeilen 26 bis 30: „for inducing a current“)
- M1.1.1' wenigstens einer mit der Sekundärspule 20 elektrisch verbundenen Leitung zum Übertragen der elektrischen Energie (mangels anderweitiger Angaben liest der Fachmann mit, dass die Sekundärspule 20 mit einer elektrischen Leitung verbunden ist.),
wobei
- M1.1.2' die Sekundärspule 20 relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs E bewegbar gehalten ist (Spalte 17, Zeilen 26 bis 30) und wobei
- M1.2' die Ladeeinrichtung 11 ein an der Karosserie des Kraftfahrzeugs E festlegbares Grundelement („charging unit 22“) aufweist,
- M1.2.1' an welchem die an der Sekundärspule 20 befestigte und mit der Sekundärspule 20 relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs E und dem Grundelement 22 bewegbare Leitung befestigt ist (Die Leitung muss selbstverständlich sowohl mit der Karosserie mit der Ladeinheit 22 als auch mit der Sekundärspule 20 mechanisch verbunden sein),
- M1.3 wobei eine Führungseinrichtung („lever 80“) vorgesehen ist.

Der Druckschrift D4 ist zwar nicht die Maßnahme gemäß Merkmal M1.3.1' unmittelbar zu entnehmen, wonach die zwingend vorhandene Leitung mittels der Führungseinrichtung 80 von dem Grundelement 22 zur Sekundärspule 20 geführt ist. Wie jedoch bereits zum Hauptantrag dargelegt wurde, stehen dem Fachmann für die Verlegung einer geschirmten Leitungsverbindung zwischen der Karosserie und der Sekundärspule 20 lediglich die beiden Möglichkeiten zur Auswahl: entwe-

der die Abschirmung direkt in den Mantel der Leitung einzuarbeiten (so auch Beschreibungssseite 3, Absatz 3) oder entsprechend der Druckschrift US 5 306 999 A (D3), die Leitung innerhalb der Führungseinrichtung zu verlegen.

Somit stellt es keine Besonderheit dar, die gemäß Druckschrift D4 ohnehin vorhandene Führungseinrichtung 80 entsprechend dem durch die Druckschrift D3 gegebenen Vorbild nicht nur als Trägerarm für die Sekundärspule zu verwenden sondern zugleich in dieser die elektrische Zuleitung abgeschirmt zu führen.

Der Fachmann entscheidet sich vielmehr unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile für einen Mantel mit eingearbeiteter Schirmung oder für einen schirmenden Führungskanal, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden muss.

Der Patentanspruch 1 nach 1. Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

8. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des 2. Hilfsantrags basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 5, 7, 12 und 14. Die Unteransprüche 2 bis 6 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 6 und 8 bis 11. Die Patentansprüche gemäß 2. Hilfsantrag sind somit zulässig.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 2. Hilfsantrag ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu (§ 3 PatG).

Anspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag unterscheidet sich von Anspruch 1 nach 1. Hilfsantrag durch das Merkmal:

M1.2.1" an welchem die Sekundärspule (5) verschwenkbar gehalten und an welchem die an der Sekundärspule (5) befestigte und mit der Sekundärspule (5) relativ zur Karosserie des Kraftfahrzeugs und dem Grundelement bewegbare Leitung (12) befestigt ist,

sowie die Merkmale:

- M1.4.1 wobei der Führungskanal (42) jeweils teilweise durch wenigstens zwei eigensteife Führungsteile (29, 31) der Führungseinrichtung (41) begrenzt ist, welche beim Bewegen der Sekundärspule (5) teleskopisch relativ zueinander verschwenkbar sind,
- M1.4.2 wobei eines der Führungsteile (29, 31) das Grundelement und das andere Führungsteil (31) mit der Sekundärspule (5) mit bewegbar ist.

Die Druckschrift EP 0 788 212 A2 (D4) offenbart zwar entsprechend Merkmal M1.3 eine einstückige Führungseinrichtung 80 zum Verschwenken einer Sekundärspule 20, welche aber nicht weiter beschrieben ist (vgl. Spalte 17, Zeile 27 i. V. m. Figur 27).

Auch die Figur 26 der Druckschrift D4 zeigt in einem weiteren Ausführungsbeispiel lediglich eine Führungseinrichtung („manipulator 70“), welche an einem Grundelement (Befestigungsvorrichtung an 11) befestigt und verschwenkbar ist. Dabei erfolgt nur eine Rotation eines Führungsteils der Führungseinrichtung 70 um eine Befestigungsachse des Grundelements (vgl. Spalte 17, Zeilen 7 bis 18 i. V. m. Figur 26), jedoch kein teleskopisches Verschwenken relativ zueinander, das heißt, kein Ineinanderschieben beim Verschwenken.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag zumindest durch Merkmal M1.4.1 von der aus der Druckschrift D4 bekannten Ladeeinrichtung.

Gemäß Druckschrift US 5 306 999 A (D3) sind Führungsteile 140, 142, 146 der Führungseinrichtung mittels Schwenkverbindungen („pivot links 152“, „pivot links 158“) verschwenkbar gelagert (vgl. Spalte 6, Zeilen 60 bis 66 i. V. m. Fi-

gur 5). Ein Hinweis, diese Verbindungen teleskopisch relativ zueinander verschwenkbar auszubilden, ist nicht gegeben.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag ebenfalls zumindest durch Merkmal M1.4.1 von der aus der Druckschrift D3 bekannten Ladeeinrichtung.

Die nachveröffentlichte Druckschrift DE 10 2013 022 349 A1 (D2) offenbart eine in einem Schwenkkörper 3 angeordnete Sekundärspule 11, welche mittels eines Scharniers um eine Schwenkachse 6 geschwenkt wird (Absätze 0032, 0033 i. V. m. Fig. 1, 2). Eine teleskopische Ausgestaltung des Scharniers ist der nachveröffentlichten Druckschrift D2 nicht zu entnehmen

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag ebenfalls zumindest durch Merkmal M1.4.1 von der aus der Druckschrift D2 bekannten Ladeeinrichtung.

Druckschrift DE 10 2015 210 445 A1 (D1) beschreibt eine Führungseinrichtung („Arm 14“), an der eine Primärspule 11 angeordnet ist, wobei die Führungseinrichtung schwenkbar ausgestaltet ist (Absatz 0028 i. V. m. Figur 3). Ein teleskopisches Verschwenken gemäß dem Merkmal M1.4.1 ist auch der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen.

Weiterer relevanter Stand der Technik ist dem Senat nicht bekannt geworden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 2. Hilfsantrag gilt somit gegenüber dem bislang im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik als neu.

c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 2. Hilfsantrag ergibt sich dem Fachmann aus dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik nicht in

naheliegender Weise, deshalb gilt dieser bis auf weiteres als auf einer erfinderschen Tätigkeit beruhend (§ 4 PatG).

Keine der entgegengehaltenen Druckschriften offenbart die Maßnahme gemäß Merkmal M1.4.1 oder enthält Anregungen zu einer entsprechend ausgestalteten Vorrichtung.

Ausgehend von der Druckschrift D4 (vgl. Fig. 27) mag es dem Fachmann noch naheliegen, ein Grundelement, wie es in der Figur 26 dargestellt ist (Befestigungsvorrichtung an der Ladestation 11), auch für die Führungseinrichtung 80 vorzusehen, um diese an der Karosserie des Kraftfahrzeugs E zu befestigen.

Aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik erhält der Fachmann jedoch keine weitere Anregung, das Grundelement und die Führungseinrichtung derart auszugestalten, dass diese beim Bewegen der Sekundärspule teleskopisch relativ zueinander verschwenkbar sind, das heißt, beim Verschwenken zueinander um eine gemeinsame Achse teleskopartig ineinander geschoben werden.

Es ist auch nicht ersichtlich, aufgrund welcher Überlegungen der Fachmann zum Gegenstand in dieser konkreten Ausgestaltung der Führungseinrichtung gemäß M1.4.1 bei einem Kraftfahrzeug nach dem Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags gelangen sollte, ohne erfindersich tätig zu werden.

Damit gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 2. Hilfsantrag zumindest gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nur als neu, sondern auch auf einer erfinderschen Tätigkeit beruhend.

9. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung wird deshalb mit den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Patentansprüchen gemäß 2. Hilfsantrag zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt 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 Nummer 1 und 3 PatG, vgl. Busse PatG, 7. Aufl., § 79 Rdn. 77, 86, 87; Schulte PatG, 8. Auflage, § 79 Rdn. 20, 27).

Dies ist vorliegend der Fall, da das in den Patentanspruch 1 in der Fassung des 2. Hilfsantrags aufgenommene Merkmal der teleskopisch relativ zueinander verschwenkbaren Anordnung ersichtlich im bisherigen Prüfungsverfahren noch keine Rolle gespielt hat und dementsprechend, soweit aus der Akte ersichtlich, auch nicht danach recherchiert wurde.

Der Senat vermutet jedoch, dass zu einer derartigen teleskopischen Anordnung Stand der Technik vorliegt, der insbesondere in Zusammenschau mit dem Inhalt der Druckschrift D4 einer Patenterteilung im beantragten Umfang entgegenstehen könnte.

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.

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des Patentgesetzes erfüllt.

10. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestand keine Veranlassung.

Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 131 ff. m. Nw.; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 80 Rdn. 22 und 25 m. Nw.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 – Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 – Mikroprozessor; BPatGE 49, 154, 161 ff. – Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk).

Vorliegend ist zwar ein Verfahrensverstoß zu bejahen, da der Prüfer der Anmelderin nicht bzw. nicht ausreichend rechtliches Gehör gewährt hat (Art. 103 Abs. 2 GG; § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Auf den Prüfungsbescheid vom 19. Februar 2016 hat die Anmelderin mit Eingabe vom 29. Februar 2016 einen geänderten, auf den ursprünglichen Ansprüchen 1, 3 und 11 beruhenden Patentanspruch 1 eingereicht. Daraufhin hat der Prüfer ohne Erlass eines weiteren Prüfungsbescheids oder Durchführung einer Anhörung die Anmeldung durch Beschluss vom 8. April 2016 zurückgewiesen. Auch wenn sich der Prüfer bereits in dem Prüfungsbescheid vom 19. Februar 2016 zur Patentfähigkeit der ursprünglichen Ansprüche 3 und 11 geäußert hat, ist dadurch der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör nicht genügend gewährt. Denn in dem Bescheid wurde lediglich pauschal darauf verwiesen, dass die Zusatzmerkmale der geltenden Ansprüche 2 bis 4 sowie 4 bis 11 und 13, 14 der Druckschrift D1 oder zumindest der Druckschrift D2 entnehmbar seien. Konkrete Angaben, welche der zusätzlichen Merkmale des geänderten Patentanspruchs 1 aus welchen Stellen der Entgegenhaltungen bekannt sein sollten, finden sich in dem Prüfungsbescheid nicht. Dies wurde vielmehr erstmalig in dem Zurückweisungsbeschluss begründet dargelegt. Damit aber sind der Anmelderin die Umstände, auf die letztlich die Zurückweisung gestützt worden ist, nicht bzw. nur unzureichend mitgeteilt worden, zumal die in dem geänderten Patentanspruch 1 vom 29. Februar 2016 neu aufgenommenen Merkmale M1.3.1 und M1.3.2 in der Druckschrift D1 nicht gezeigt sind, sondern

nach Auffassung des Prüfers darin lediglich mitzulesen seien. Demzufolge hatte die Anmelderin keine Gelegenheit, sich zu diesen, ihr nicht vor der Zurückweisung mitgeteilten Umständen zu äußern.

Ungeachtet des Gehörsverstoßes kommt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gleichwohl nicht in Betracht, da dieser nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Ursächlichkeit ist anzunehmen, wenn bei verständiger Würdigung der Erlass einer anderen, nicht zur Beschwerdeeinlegung zwingenden Entscheidung ohne den Fehler jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl., § 80 Rdn. 25 m. Nw.). Im vorliegenden Fall war nicht zu erwarten gewesen, dass die Prüfungsstelle die Erteilung eines Patents aufgrund der dem Zurückweisungsbeschluss zugrundeliegenden Anspruchsfassung beschlossen hätte, da der Gegenstand dieser von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren als Hauptantrag weiterverfolgten Ansprüche vom Senat aus den oben dargelegten Gründen ebenfalls für nicht patentfähig beurteilt wurde. Zur Überprüfung der Zurückweisung der Anmeldung mit dieser Anspruchsfassung durch das Gericht wäre die Anmelderin daher auch dann zur Einlegung der Beschwerde gezwungen gewesen, wenn die Prüfungsstelle ihr das rechtliche Gehör in ausreichendem Umfang gewährt hätte.

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 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