



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 16/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 84 046.6

(Teil Anmeldung zur Stammanmeldung DE 199 83 824.0)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. April 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Gottstein, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

Die durch Teilung im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung 199 83 824.0 entstandene Teilanmeldung 199 84 046.6 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Teilanmeldung 199 84 046.6 ist durch die in der mündlichen Verhandlung vom 11. Februar 2015 erklärten Teilung der Anmelderin gemäß § 39 PatG aus der Patentanmeldung 199 83 824.0 entstanden und im Beschwerdeverfahren anhängig geworden (vgl. BGH BIPMZ 1998, 199, 201 - Textdatentwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 - Informationsträger, sowie insbesondere die Senatsentscheidungen 20 W (pat) 41/07, 20 W (pat) 2/09).

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundespatentgerichts die Teilanmeldung mit dem Aktenzeichen 199 84 046.6 angelegt.

Mit Eingabe vom 29. April 2015 hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin neue Ansprüche 1 bis 8, Beschreibungsseiten 1 bis 20 und Figuren 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6A bis 6D, 7, 8 vorgelegt und folgenden Antrag gestellt:

Sollte der Senat die Zurückweisung der vorliegenden Teilanmeldung erwägen, so wird die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Der Senat geht davon aus, dass die Anmelderin und Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf Grundlage der mit Eingabe vom 29. April 2015 eingereichten Unterlagen beantragt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Oberflächenstückantenne für mehrere Bänder, umfassend:
 - einen Zuführstift (325),
 - einen Erdungsstift (335),
 - einen auf ein erstes Frequenzband eingestellten ersten Oberflächenstückabschnitt (305),
 - einen auf ein zweites, anderes Frequenzband eingestellten zweiten Oberflächenstückabschnitt (310),
 - und
 - mindestens einen in dem ersten und dem zweiten Oberflächenstückelement ausgebildeten Schlitz (340),gekennzeichnet durch
 - eine zwischen dem Zuführstift und dem Erdungsstift angeordnete Anpassungsbrücke (330) zum Anpassen der Eingangsimpedanz der Antenne und durch einen in der Oberflächenstückantenne ausgebildeten Schlitz zur Bildung des ersten und zweiten Oberflächenstückabschnitts (305, 310), wobei der Schlitz entlang einer Achse der Anpassungsbrücke (330) angeordnet ist.

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 8 lautet:

8. Kommunikationseinrichtung mit
- einer gedruckten Schaltplatte; und
- einem Substrat, auf dem eine Oberflächenstückantenne nach einem der Ansprüche 1 bis 7 befestigt ist, wobei
- das Substrat auf der gedruckten Schaltplatte befestigt ist.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die im Beschwerdeverfahren wirksam gewordenen Teilanmeldung 199 84 046.6 wird an das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, der noch nicht abschließend geprüft ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG), zurückverwiesen.

Der neu vorgelegte Patentanspruch 1 unterscheidet sich von den bisher vorgelegten Anspruchsfassungen vor allem durch das neu beanspruchte Merkmal:

„und durch einen in der Oberflächenstückantenne ausgebildeten Schlitz zur Bildung des ersten und zweiten Oberflächenstückabschnitts (305, 310), wobei der Schlitz entlang einer Achse der Anpassungsbrücke (330) angeordnet ist.“

Für eine Zurückweisung und Befassung der Teilanmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt spricht schon der Umstand, dass im Vergleich zu der ursprünglichen Anspruchsfassung und der Anspruchsfassung der Stamman-

meldung 199 83 824.0, die im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 24/11 erteilt worden ist, die Anmelderin und Beschwerdeführerin mit der vorliegenden Teilanmeldung einen in der Sache wesentlich geänderten Patentanspruch 1 vorgelegt hat, der noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war und im Hinblick auf Zulässigkeit, Neuheit und dem Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit noch keiner Prüfung unterzogen worden ist.

Soweit für diese Feststellung auch eine weitere Sachaufklärung im Rahmen einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik erforderlich ist, sind hierzu die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund ihres Prüfstoffs und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen.

Der Senat hat daher davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden, da die Teilung der Anmeldung erst im Beschwerdeverfahren erfolgt ist und die materielle Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Teilanmeldung ersichtlich noch nicht stattgefunden hat.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Gottstein

Dorn

Bieringer

Me