



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 28/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 48 761.8-52

...

hat der 20. Senat des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.–Phys. Dr. Anders sowie den Richter Dipl.–Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens und den Richter Dipl.–Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts vom 12. Februar 2004 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Anmeldung ist beim Patentamt am 18. 10. 2002 eingegangen. Sie betrifft nach der ursprünglichen Bezeichnung einen "kapazitiv messenden Sensor" und eine "kapazitive Sensorik zum Detektieren einer Einklemmsituation" und umfasste 9 Patentansprüche.

Die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 4 lauten (ohne Bezugszeichen):

"1. Kapazitiv messender Sensor, insbesondere zum Detektieren eines Einklemmens von Gegenständen oder Körperteilen bei motorisch antreibbaren Vorrichtungen, mit einer Anordnung aus einer Mehrzahl von Elektroden auf einem Träger und mit Mitteln zur Messung einer Kapazität oder Kapazitätsänderung,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor flächig und folienartig mit einem aus Folienmaterial gebildeten Träger zur Anordnung der Elektroden ausgebildet ist."

"4. Kapazitive Sensorik zum Detektieren eines Einklemmens von Gegenständen oder Körperteilen bei motorisch antreibbaren Vorrichtungen mit mehreren Sensoren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Ansprechen einer Auswahl mehrerer der Sensoren, insbesondere zweier benachbarter Sensoren eine Einklemmsituation erkannt wird."

Im ersten Prüfungsbescheid vom 23. 4. 2003 nannte die Prüfungsstelle 5 Patentdokumente zum Stand der Technik und legte dar, dass dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Neuheit fehle. Ergänzend führte sie zu den übrigen Ansprüchen aus, sie würden unzulässigerweise eine Erweiterung bzw. Umformulierung des Oberbegriffs und insbesondere des Anmeldegegenstands vornehmen. Der Anmeldegegenstand solle ein kapazitiv messender Sensor sein, der im Verlauf der Anspruchsformulierung zu einem Sensor, einer kapazitiven Sensorik bzw. wie in Anspruch 4 zu einer kapazitiven Sensorik mit zusätzlichen Merkmalen, die in den Oberbegriff aufgenommen würden, mutiere. Ferner rügte die Prüfungsstelle unter anderem eine uneinheitliche Verwendung von Bezugszeichen.

Mit ihrer Erwiderung vom 19. 8. 2003 trug die Anmelderin dem entgegengehaltenen Stand der Technik durch eine engere Fassung des Patentanspruchs 1 Rechnung und widersprach der Auffassung, der ursprüngliche Anspruch 4 sei unzulässig. Sie legte einen neuen Satz Patentansprüche 1 bis 10 vor. Danach lauten die - im weiteren Verfahren unverändert gebliebenen – Ansprüche 1 und 3:

"1. Kapazitiv messender Sensor, insbesondere zum Detektieren eines Einklemmens von Gegenständen oder Körperteilen bei motorisch antreibbaren Vorrichtungen, mit einer Anordnung aus einer Mehrzahl von Elektroden auf einem Träger und mit Mitteln zur Messung einer Kapazität oder Kapazi-

tätsänderung, wobei der Sensor flächig und folienartig mit einem aus Folienmaterial gebildeten Träger zur Anordnung der Elektroden ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur berührungslosen Detektion eines Gegenstands oder Körperteils die Elektroden auf einer Seite des Trägers angeordnet sind und Umgebungsluft das Dielektrikum bildet."

"3. Detektionseinrichtung mit einer kapazitiven Sensorik zum Detektieren eines Einklemmens von Gegenständen oder Körperteilen bei motorisch antreibbaren Vorrichtungen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die kapazitive Sensorik mehrere Sensoren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 aufweist."

Im hierauf folgenden 2. Bescheid vom 10. 11. 2003 bezeichnete die Prüfungsstelle den geltenden Anspruch 1 als derzeit gewährbar erscheinend. Hingegen beinhaltet der neue Anspruch 3 die bereits zum ursprünglichen Anspruch 4 erläuterten Mängel. Das von der Anmelderin gemäß Schulte PatG 6. Aufl. § 34 Rdn 138 angeführte Beispiel "Steckdose/Stecker für eine Steckdose nach Anspruch 1" könne nicht greifen. Eine Steckdose ohne den passenden Stecker sei wertlos, aber eine Detektionseinrichtung mit einer kapazitiven Sensorik sei durchaus auch ohne einen kapazitiv messenden Sensor nach Anspruch 1 denkbar. Insofern sei "die Uneinheitlichkeit/Umformulierung" nach wie vor gegeben. Es werde vorgeschlagen, diesen Anspruch 3 in einen Verwendungsanspruch umzuformulieren.

In ihrer Erwiderung hierauf vom 20. 1. 2004 führte die Anmelderin aus, dass und warum sie die Einwände der Prüfungsstelle gegen den geltenden Patentanspruch 3 für unbegründet hält. Sowohl dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 als auch dem Gegenstand des Patentanspruchs 3 liege die gleiche technische Aufgabe zu Grunde, weshalb vorliegend zweifellos Einheitlichkeit gegeben sei.

Beide Patentansprüche seien für sich neu und erfinderisch sowie aufgrund des unterschiedlichen Schutzzumfangs nicht missbräuchlich.

Mit Beschluss vom 12. 2. 2004, gegen den sich die Beschwerde richtet, wies die Prüfungsstelle die Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 3 gegenüber dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zurück. Keines der Kriterien nach Schulte PatG 6. Aufl. § 34 Rdn 139 sei erfüllt: Weder handle es sich um Lösungen der gleichen Aufgabe, noch liege ein übergeordnetes Problem zugrunde, das durch Ausprägungen eines erfinderischen Gedankens gelöst werde, noch gehörten die Gegenstände technologisch in dem Sinne zusammen, dass eine Erfindung auf die andere hin konzipiert sei.

Abschließend wird im angefochtenen Beschluss angemerkt, dass die Prüfungsstelle die uneinheitliche Verwendung der Bezugszeichen als nicht sachdienlich ansehe. Beispielfhaft verweist sie auf die Schritte S1 bis S15 nach Fig. 3, zu denen nur zum Teil die konkrete Nennung des mit dem "Schritt" tatsächlich vorgenommenen Vorgangs erfolge.

Im Beschwerdeverfahren führt die Anmelderin hinsichtlich des Zurückweisungsgrundes der Uneinheitlichkeit aus, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt und der Mangel liege nicht vor.

Sie beantragt mit Schriftsatz vom 13. 4. 2004,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Patenterteilung auf Grundlage der geltenden Anmeldungsunterlagen zu beschließen,

und nach Schriftsatz vom 27. 5. 2004

hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

Weiter begehrt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere die neben den Patentansprüchen 1 und 3 geltenden weiteren Unterlagen, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt. Die Einheitlichkeit ist gegeben, § 34 Abs. 5 PatG, und der angefochtene Beschluss – die in Bezug genommenen Bescheide eingeschlossen – enthält auch sonst nichts, was die Zurückweisung der Anmeldung begründet.

1. Nach § 34 Abs. 5 PatG darf die Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Nach den Patentansprüchen 1 und 3 liegen zwei Erfindungen vor, nämlich ein kapazitiv messender Sensor und eine Detektionseinrichtung mit einer kapazitiven Sensorik. Beide Erfindungen sind untereinander in der Weise verbunden, dass die kapazitive Sensorik der Detektionseinrichtung nach Patentanspruch 3 mehrere Sensoren nach Anspruch 1 – oder nach auf Anspruch 1 rückbezogenem Anspruch 2 – aufweist. Der kapazitiv messende Sensor nach Patentanspruch 1 ist also auch in der Detektionseinrichtung nach Patentanspruch 3 verwirklicht. Da der Sensor nach Patentanspruch 1 nach Ansicht der Prüfungsstelle erfinderisch ist, wird dadurch zwangsläufig auch die solche Sensoren aufweisende Detektionseinrichtung nach Patentanspruch 3 erfinderisch. Beide Erfindungen verwirklichen demnach - einzig und allgemein – die erfinderische Idee des Sensors nach Patentanspruch 1.

Ob die von der Prüfungsstelle herangezogenen, mit a, b und c bezeichneten Kriterien nach Schulte PatG 6. Aufl. § 34 Rdn 139 zutreffend und erschöpfend sind, kann dahinstehen. Jedenfalls sind entgegen der Ansicht der Prüfungsstelle das 2. und das 3. Kriterium erfüllt: Es liegt ein übergeordnetes Problem zugrunde, nämlich eine berührungslose Detektion eines einklemmgefährdeten Objekts möglich zu machen, das durch Ausprägungen eines erfinderischen Gedankens gelöst wird, nämlich durch den Sensor mit den Merkmalen im Patentanspruch 1; und die Gegenstände gehören technologisch in dem Sinne zusammen, dass eine Erfindung auf die andere hin konzipiert ist, nämlich Verwendung des Sensors nach Patentanspruch 1 in der Detektionseinrichtung nach Patentanspruch 3.

Schließlich ist auf den vom BGH aufgestellten und von ihm kürzlich erneut betonten (GRUR 2002, 143, 146 – Suche fehlerhafter Zeichenketten) Grundsatz zu verweisen, wonach bei der Prüfung der Einheitlichkeit eine unnötige Zerstückelung der Patentanmeldung tunlichst zu vermeiden ist (GRUR 1971, 512, 514 – Isomerisierung; GRUR 1974, 774, 775 - Alkalidiamidophosphite).

2. Patentanspruch 3 ist auch nicht im Hinblick auf die Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG unzulässig, wonach in den Patentansprüchen anzugeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.

Für die beanspruchte Detektionseinrichtung ist verlangt, dass sie eine kapazitive Sensorik mit mehreren Sensoren aufweisen soll. Diese Sensoren sollen von der Art sein, wie sie im Patentanspruch 1 oder 2 umschrieben sind. Dies gibt der Bezug in Patentanspruch 3 unmißverständlich und deutlich an. Ob dieser Bezug im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil steht, ist für die Festlegung des beanspruchten Gegenstands ohne Belang. Dass die Fassung des in Bezug genommenen Anspruchs 1 oder 2 selbst unklar sei, hat die Prüfungsstelle nicht ausgeführt und ist auch nicht ersichtlich.

3. Auch am Rechtsschutzinteresse der Anmelderin an der Aufstellung beider Patentansprüche fehlt es nicht; dies folgt schon aus den unterschiedlichen Schutzbereichen, wie die Anmelderin zutreffend ausführt.

4. Schließlich ist auch die von der Prüfungsstelle gerügte und zuletzt als nicht sachdienlich bezeichnete anmeldungsgemäße Verwendung der Bezugszeichen nicht patenthindernd. Sofern für allgemeine Begriffe und ihre konkrete Ausführungsform dasselbe Bezugszeichen verwendet wird, wie etwa für Steuereinrichtung und Verdecksteuergerät, so ist dies auch im Hinblick auf die hier noch anzuwendende PatAnmV, § 8 Abs. 9, nicht als nicht sachdienlich zu beanstanden. Bezugszeichen dienen der Erleichterung des Verständnisses insbesondere der Patentansprüche. Da es zweckmäßig und üblich ist, Merkmale in unterschiedlichen Konkretisierungen zu beanspruchen, bietet sich dennoch die Verwendung derselben Bezugszeichen an, sofern nicht für jede Konkretisierung eine andere Figur vorhanden ist. Wenn die Prüfungsstelle Verbesserungsmöglichkeiten in Verbindung mit den Schritten S1 bis S15 des Flussdiagramms nach Fig. 3 sieht, betrifft dies die Beschreibung. Die Beschreibung dient der Erläuterung der Erfindung; eine optimale Erläuterung kann darüber hinaus jedoch nicht verlangt werden.

5. Die Zurückverweisung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist durch § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG veranlaßt. Das Patentamt hat – wegen der gerügten Unzulässigkeit des Patentanspruchs 3 und der hierauf rückbezogenen Ansprüche aus seiner Sicht folgerichtig – die Gewährbarkeit der Unterlagen noch nicht vollständig geprüft, wofür es genuin zuständig ist. Dabei wird auch zu untersuchen sein, ob das kennzeichnende Merkmal "die Elektroden sind auf einer Seite des Trägers angeordnet" im Patentanspruch 1 und korrespondierend auf Seite 5 der Beschreibung als ursprünglich offenbart anzusehen ist. Entsprechendes gilt für das Merkmal "antreibbare Vorrichtung zum Detektieren ..." im geltenden Patentanspruch 6 vom 20. 1. 2004.

6. Da nicht zum Nachteil der Beschwerdeführerin entschieden wird, erübrigt sich die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung (BPatGE 7, 107).

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen anzuordnen, § 80 Abs. 3 PatG. Der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör wurde verletzt, weil sie erstmalig im angefochtenen Beschluss mit der Rüge der Uneinheitlichkeit konfrontiert wurde.

In den vorausgegangenen Bescheiden hatte die Prüfungsstelle Ausführungen gemacht, die als Grund für die Unzulässigkeit des ursprünglichen Patentanspruchs 4 und des später geltenden Patentanspruchs 3 fehlende Klarheit im Sinne von § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG vermuten lassen. Dies trifft insbesondere auch für die im 2. Bescheid enthaltene Feststellung "in sofern ist die Uneinheitlichkeit/Umformulierung nach wie vor gegeben" zu. Sie wurde im Zusammenhang mit der Kommentarstelle in Schulte PatG 6. Aufl. § 34 Rdn 138 getroffen, die nicht die Einheitlichkeit von Nebenansprüchen behandelt, sondern deren Formulierung mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch. Nur so kann auch der Vorschlag der Prüfungsstelle eingeordnet werden, Patentanspruch 3 in einen Verwendungsanspruch umzuformulieren. Sofern die Anmelderin selbst in ihrer 2. Erwiderung kurz auf die Einheitlichkeit zu sprechen kam, ist dies nicht als Entgegnung auf eine von der Prüfungsstelle verständlich vorgetragene Mängelrüge, sondern als Ausdruck ihrer Verunsicherung hinsichtlich der Ausführungen der Prüfungsstelle zu verstehen.

Der im angefochtenen Beschluss noch angeführte und zuvor auch gerügte Mangel der uneinheitlichen Verwendung von Bezugszeichen hingegen diene nicht als Zu-

rückweisungsgrund, sondern wurde ausdrücklich nur als – abschließende – Anmerkung bezeichnet.

Anders

Hartung

Martens

Zehendner

Ko