



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 33/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 43 36 385.7-34

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. März 2005 wird aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die am 26. Oktober 1993 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Mehrschichtig isolierter Draht und Verfahren zu seiner Herstellung“ ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 B vom 4. März 2005 zurückgewiesen worden. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 12 in der Fassung der Eingabe vom 8. Mai 2003 zugrunde. Der danach geltende Patentanspruch 1 lautet:

Mehrschichtig isolierter Draht zur Herstellung einer Spule oder
Wicklung umfassend:

einen Leiter (4a, 6a);

eine den Leiter (4a, 6a) bedeckende erste isolierende Schicht (4b,
6b);

eine die erste isolierende Schicht (4a, 6a) bedeckende zweite iso-
lierende Schicht (4c, 6c);

und eine die zweite isolierende Schicht (4c, 6c) bedeckende dritte isolierende Schicht (4d, 6d);

wobei die erste und zweite isolierende Schicht (4b, 6b, 4c, 6c) eine Extrusionsbeschichtungsschicht ist,

und wobei die Extrusionsbeschichtungsschicht einen Kunststoff oder ein inniges Kunststoffgemisch enthält, die ausgewählt sind aus einer Gruppe bestehend aus

- (a) einem innigen Kunststoffgemisch, das so zusammengesetzt ist, dass ein Copolymer auf Ethylenbasis mit einer Carbonsäure oder einem Metallsalz einer Carbonsäure an einer Seitenkette 5 bis 40 Gewichtsteile bezogen auf 100 Gewichtsteile eines thermoplastischen geradkettigen Polyesterkunststoff darstellt, der durch Kombination eines aliphatischen alkoholischen Bestandteils und eines Säurebestandteils erhältlich ist,
- (b) einem thermoplastischen geradkettigen Polyesterkunststoff, der ganz oder teilweise durch Kombination eines cycloaliphatischen alkoholischen Bestandteils und eines Säurebestandteils gebildet wird, und
- (c) einem innigen Kunststoffgemisch das so zusammengesetzt ist, dass ein Copolymer auf Ethylenbasis mit einer Carbonsäure oder einem Metallsalz einer Carbonsäure an einer Seitenkette 50 oder weniger Gewichtsteile bezogen auf 100 Gewichtsteile eines thermoplastischen geradkettigen Polyesterkunststoffs darstellt, der ganz oder teilweise durch Kombina-

tion eines cycloaliphatischen alkoholischen Bestandteils und eines Säurebestandteils gebildet wird

und wobei die dritte isolierende Schicht (4d, 6d) eine Extrusionsbeschichtungsschicht aus einem thermoplastischen Polyamid oder aus einem innigen Kunststoffgemisch ist, das hauptsächlich aus dem thermoplastischen Polyamid besteht.

Nach Auffassung der Prüfungsstelle im Bescheid vom 29. Oktober 2002, auf den sich der Zurückweisungsbeschluss bezieht, ist die Anmeldung uneinheitlich, da im Patentanspruch 1 drei Varianten (a), (b), (c) aufgezählt seien, bei denen es sich offensichtlich um voneinander unabhängige Erfindungen handle, die jeweils nicht geeignet seien, die von der Anmelderin genannte Aufgabe zu lösen. Dies sei nicht zulässig, da für jede Erfindung eine besondere Anmeldung erforderlich sei.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 14. April 2005, in der sie beantragt, den Beschluss aufzuheben.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da die im Patentanspruch 1 beanspruchte Uneinheitlichkeit, auf die sich der Beschluss als einzigem Zurückweisungsgrund stützt, nicht gegeben ist. Da die Anmeldung noch nicht abschließend geprüft worden ist, ist die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

1. In der Offenlegungsschrift auf Seite 3 ab Zeile 4 ist zum Stand der Technik dargelegt, dass bei Herstellung einer Wicklung bei bekannten Drähten mit mehreren isolierten Schichten und einer verklebbaren Schicht die verklebbare Schicht bisweilen von der unter ihr liegenden Isolierschicht löst. Auch kann es vorkommen, dass die äußerste, verklebbare Schicht abgetrennt oder abgekratzt wird; ferner können die Isolierschichten durch die Reibung zwischen benachbarten Windungen des gewickelten Drahtes zerreißen, wodurch die Isoliereigenschaften einer Spule bzw. Wicklung ruiniert werden.

Demgegenüber soll mit der Erfindung ein mehrschichtig isolierter Draht zur Herstellung einer Spule oder Wicklung geschaffen werden, bei dem die dargelegten Nachteile nicht auftreten.

Zu dem mehrschichtig isolierten Draht ist im Patentanspruch 1 angegeben, dass der Draht einen Leiter, eine diesen bedeckende erste isolierende Schicht sowie eine zweite und eine dritte isolierende Schicht (jeweils die untere abdeckend) umfasst. Die erste und die zweite isolierende Schicht sind jeweils eine Extrusionsbeschichtungsschicht, wobei für die erste und zweite Schicht beansprucht ist, dass sie einen Kunststoff oder ein inniges Kunststoffgemisch enthält, die ausgewählt sind aus einer der Gruppen bestehend aus dem in den Merkmalsblöcken (a), (b) und (c) jeweils angegebenen Kunststoffgemisch und die dritte isolierende Schicht die im letzten Merkmalsblock angegebene chemische Zusammensetzung aufweist.

Somit sind im Anspruch 1 unter (a), (b) und (c) mehrere Alternativen aus einer Anzahl chemischer Stoffe für die Zusammensetzung der ersten und zweiten isolierenden Schicht beansprucht. Für einen mehrschichtigen isolierten Draht zur Herstellung einer Spule oder Wicklung ergeben sich damit isolierende Schichten mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen, mit denen allesamt die Nachteile, wie sie mehrschichtig isolierte Drähte nach dem Stand der Technik aufweisen, behoben werden. Die damit beanspruchten voneinander unabhängigen

Lösungen der Aufgabe (Vermeidung der vorab dargelegten Nachteile), stehen der Einheitlichkeit nicht entgegen.

Nach § 34 Abs. 5 PatG darf eine 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. Vorliegend liegt diese allgemeine erfinderische Idee offensichtlich darin, spezielle Kunststoffbeschichtungen vorzusehen, die sich natürlich in ihrer konkreten chemischen Zusammensetzung unterscheiden können. Alle beanspruchten Zusammensetzungen (a), (b) und (c) beruhen somit auf einem einheitlichen Lösungsprinzip, nämlich dem Vorsehen einer speziellen extrudierten Kunststoffbeschichtung. Es ist in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass chemische Stoffe auch in großer Zahl gemeinsam in einer Anmeldung beansprucht werden können, wobei sie auch in einem einzigen Anspruch enthalten sein können (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl. (2005), § 34 Rdnr. 255). Die beanspruchten Verbindungen müssen lediglich durch ein einigendes Band zusammengehalten werden, was vorliegend dadurch gegeben ist, dass es sich um extrudierte Kunststoffschichten handelt, die jeweils die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe lösen.

Folgte man der Argumentation der Prüfungsstelle, dann wäre eine Anmeldung, in der eine Beschichtung mit wahlweise (a) Chrom, (b) Kupfer oder (c) Zink vorgeschlagen wird, uneinheitlich, obwohl ganz offensichtlich das einheitliche Lösungsprinzip im Vorsehen einer speziellen Metallbeschichtung besteht.

2. Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle stützt sich ausschließlich auf formale Mängel, eine abschließende Sachrecherche ist offensichtlich noch nicht erfolgt. Dies gilt insbesondere für den vorliegend chemischen Anteil der Anmeldung. Der technische Inhalt der vorliegenden Anmeldung betrifft nämlich nicht nur mehrschichtig isolierte Drähte mit Extrusionsbeschichtungen an sich, sondern sie beschäftigt sich mit sehr ins Detail gehenden Fragen der Chemie. Bei Prüfern mit nichtchemischer, z. B. elektrotechnischer oder maschinenbautechni-

scher Vorbildung ist nach der geltenden Klassifizierungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2006 (veröffentlicht in BIPMZ 2006, 78) nicht zu erwarten, dass solche Anmeldungen immer sachgerecht geprüft werden können (vgl. die Richtlinie in Abschnitt IV unter Nummer 1). Zur Sicherstellung einer sachgerechten Prüfung ist eine solche Anmeldung gemäß der Klassifizierungsrichtlinie einer chemischen Patentabteilung anzubieten. Dies ist ausweislich des der Amtsakte beiliegenden Äußerungsbogens P2004 nicht erfolgt. Der Senat regt daher an, die vorliegende Anmeldung nach Ergänzung der eigenen Recherche einer chemischen Patentabteilung zur Übernahme vorzulegen, wie es die Klassifizierungsrichtlinie vorsieht.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Müller

Bernhart

Fa