

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Aktenzeichen:</b>                | 6 W (pat) 15/05                                      |
| <b>Entscheidungsdatum:</b>          | 10. Januar 2008                                      |
| <b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b> | nein   |
| <b>Normen:</b>                      | § 42 Abs. 1 PatG, § 34 Abs. 5 PatG, § 47 Abs. 1 PatG |

---

### Offensichtlichkeitsprüfung der Einheitlichkeit von Patentanmeldungen

Zum Umfang der Prüfung der Einheitlichkeit von Patentanmeldungen im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung gem. §§ 42 Abs. 1, 34 Abs. 5 PatG (Weiterführung von BPatGE 49, 154 - tragbares Gerät).



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 15/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 53 277.3**

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2005 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat am 14. November 2003 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verbesserungen an Systemen zum Bauen von Bauwerken in bewährtem Beton oder einem anderen Material mit Hilfe hochpräziser, integraler, modularer Verschalungen“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, welche 43 Patentansprüche umfasst.

Mit Bescheid der Prüfungsstelle 25 vom 1. Juni 2004 wurde der Antragssteller im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung darauf hingewiesen, dass die Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen enthalte, die untereinander zwar in einer gewissen Weise verbunden seien, möglicherweise auch eine allgemeine Idee verwirklichten, diese Idee aber nicht neu und nicht erfinderisch sei. Denn es sei bekannt, modulare Schalungssysteme einzusetzen und auch mit entsprechender Präzision und unter Zuhilfenahme von Kontroll- und Hilfsmechanismen aufzubauen. Eine darüber hinaus gehende allgemeine, neuartige und erfinderische Idee könne nicht festgestellt werden. Folglich sei gemäß § 34 Abs. 5 PatG die Einheitlichkeit der Anmeldung nicht gegeben.

Da der Anmelder die gerügten Mängel in der Folgezeit nicht beseitigte, wurde die Patentanmeldung durch den angegriffenen Beschluss der Prüfungsstelle 25 vom 16. Februar 2005 unter Hinweis auf den vorgenannten Beanstandungsbescheid vom 1. Juni 2004 und die fehlende Einheitlichkeit der unverändert beanspruchten Vielzahl von Patentsprüchen aufgrund § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der seine Patentanmeldung mit den am Anmeldetag eingegangenen Patentansprüchen unverändert weiterverfolgt.

Der Anmelder führt zur Begründung der Beschwerde aus, dass im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung nur Mängel zu rügen seien, die der Prüfer aufgrund des ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung zweifelsfrei als solche erkenne. Weiterhin sei eine offensichtliche Uneinheitlichkeit nur dann gegeben, wenn sich auch ohne Prüfung der Neuheit keine sinnvolle technische Aufgabe angeben ließe, zu deren Lösung alle Teile der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich seien. Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung sei daher lediglich die Frage zu stellen, ob eine technisch sinnvolle und vor Berücksichtigung eines Standes Technik auch einheitliche Aufgabe angegeben werden könne. Wenn dies möglich sei, könne die Anmeldung nicht als uneinheitlich angesehen werden. Da die Prüfungsstelle jedoch bestätigt habe, dass als einheitliche Aufgabe eine Verbesserung der Schalungstechnik angesehen werden könne, sei eine offensichtliche Uneinheitlichkeit der Anmeldung ausgeschlossen. Dies ergebe sich auch aus der Entscheidung BPatGE 21, 243.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des Wortlauts der Patentansprüche, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1) Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch insoweit in der Sache Erfolg, als der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1, 2 PatG.

§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung ohne eigene Sachentscheidung aufheben kann, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und insoweit eine neue Sachprüfung oder eine Fortsetzung der Sachprüfung erforderlich ist (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rdn. 56 und 57; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 79 Rdn. 19 bis 21 - jeweils m. w. N.).

2) Zunächst ist festzustellen, dass der angefochtene Beschluss bereits einen formellen Mangel aufweist, weil er der in § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmten Begründungspflicht nicht bzw. nicht in ausreichender Weise genügt (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rdn. 58 m. w. N.). Nach dieser Vorschrift erfordert die Begründung eines den Anmelder beschwerenden Beschlusses - wie hier die Zurückweisung der Patentanmeldung gemäß § 47 PatG - eine nähere Darlegung aller tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen, welche die Prüfungsstelle zu der getroffenen Entscheidung veranlasst haben und zwar derart, dass eine Nachprüfung dieser Überlegungen durch die Beteiligten und die Beschwerdeinstanz möglich ist (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 47 Rdn. 26 unter Hinweis auf DPA-PrRL 3.4 und m. w. N. zur st. Rspr. des BPatG). Nicht ausreichend sind insbesondere bloße summarische Feststellungen, formelhafte Wendungen oder Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Gründe für die Entscheidung maßgebend waren, inhaltlos sind bzw. sich in bloßen Wiederholungen des Gesetzes oder allgemeiner Rechtsgrundsätze erschöpfen (BPatGE 1, 76, 77; 6,

50, 52; 7, 26, 29; 14, 209, 210-211; 49, 154 - tragbares Gerät; BGH GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 100 Rdn. 61 - m. w. N.).

Vorliegend erschöpft sich der angefochtene Beschluss auch in Verbindung mit der Begründung des zulässigerweise in Bezug genommenen Beanstandungsbescheids vom 1. Juni 2004 hinsichtlich des für die Zurückweisung der Anmeldung herangezogenen entscheidungserheblichen Umstandes fehlender Einheitlichkeit in dem Wortlaut des § 34 Abs. 5 PatG und in der pauschalen Behauptung, dass die beispielhaft aufgezählten Patentansprüche auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Gegenständen gerichtet seien und jedem dieser Gegenstände offenbar eine andere erfinderische Idee zu Grunde liege. Wie die nähere Betrachtung einzelner Patentansprüche unter 3) zeigt, sind deren Gegenstände jedoch offensichtlich einheitlich. Der angefochtene Beschluss ist daher in seiner Begründung lückenhaft.

3) Vor allem ist dem angefochtenen Beschluss aber in sachlicher Hinsicht nicht zu folgen.

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

a) Eine - vorliegend allein in Betracht kommende - Gruppe von Erfindungen ist anzunehmen, wenn die einzelnen Erfindungen untereinander in der Weise verbunden sind, dass diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, d. h. ein technischer Zusammenhang besteht, der in gleichen oder gleichwirkenden, besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 34 Rdn. 116), wobei die jeweiligen besonderen technischen Merkmale der einzelnen Erfindungen nicht identisch sein müssen und es auch ausreichend ist, dass diese sich nur entsprechen, d. h. in einer technischen

Wechselbeziehung zueinander stehen (Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 34 Rdn. 244).

Die einheitliche erfinderische Idee kann deshalb auch bei Lösung mehrerer, aufgrund eines technologischen Zusammenhangs unter eine Gesamtaufgabe subsumierbarer Aufgaben oder bei einer einheitlichen Wirkung mehrerer Erfindungen oder Patentansprüche unterschiedlicher Patentkategorien vorliegen, sofern diese einen technisch ausreichenden Bezug zueinander aufweisen und erkennbar ist, dass diese eine erfinderische Idee verwirklichen. Hierbei kann die Verbindung der einzelnen Erfindungen untereinander auf verschiedenste Weise zum Ausdruck gebracht werden. Nicht entscheidend ist die formale Wortwahl (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 34 Rdn. 246 und 247).

Nach der Rechtsprechung ist bei der Beurteilung eines Erfindungskomplexes und des hierzu erforderlichen wirtschaftlichen und technologischen Zusammenhangs auch darauf zu achten, dass eine unnötige Zerstückelung von Anmeldungen vermieden wird und zusammengehörige Fragen in einem Verfahren behandelt werden (BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre; BGH GRUR 2002, 143, 146 - Suche fehlerhafter Zeichenketten; BPatGE 49, 154 - tragbares Gerät).

In diesem Zusammenhang ist besonders zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Prüfung gemäß §§ 42 Abs. 1, 34 Abs. 5 PatG nur der Eliminierung von klar uneinheitlichen Anmeldungen dient, so dass im Zweifel die Einheitlichkeit anzuerkennen ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 34 Rn. 289). Denn die Einheitlichkeit des Gegenstands einer Patentanmeldung kann in der Regel erst nach Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik geprüft werden (vgl. BPatG BIPMZ 1991, 195 - 196).

Für die Ermittlung und Würdigung des Standes der Technik ist bei der Offensichtlichkeitsprüfung aber kein Raum. Denn die Offensichtlichkeitsprüfung ist gegenüber der Prüfung nach § 44 PatG in doppelter Weise beschränkt, nämlich einmal auf die in § 42 PatG genannten Mängel, zu denen fehlende Neuheit und erfinderische

sche Tätigkeit nicht zählen (vgl. dazu BGH BIPMZ 1985, 117 - 118 - Offensichtlichkeitsprüfung; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 42 Rn. 9; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 5), und auf das offensichtliche Vorliegen dieser Mängel. Offensichtlich ist ein Mangel wie der hier in Frage stehende der fehlenden Einheitlichkeit, wenn er für den Prüfer auf Grund des ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung - in technischer und rechtlicher Beziehung - zweifelsfrei als solcher erkennbar ist, d. h. als Mangel offen zutage tritt (vgl. BGH BIPMZ 71, 371, 373 - Isomerisierung; BGH BIPMZ 1972, 323 - Gelbe Pigmente; BGH GRUR 1990, 346, 348 - Aufzeichnungsmaterial; BPatGE 11, 47, 49; 26, 110; BPatGE 40, 254 - Kernmechanisches Modell; vgl. auch Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 42 Rn. 6 ff.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 8 ff.; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 42 Rn. 26 ff.).

Erfolgt die Prüfung der Einheitlichkeit - wie im vorliegenden Fall - im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung, so kommt deshalb eine Zurückweisung der Anmeldung nur dann in Betracht, wenn sich auch unter Nichtbeachtung der Frage der Patentfähigkeit keine sinnvolle technische Aufgabe angeben lässt, zu deren Lösung alle Teile der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich sind (vgl. dazu BPatGE 21, 243; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 8).

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist nach Auffassung des Senats trotz des Umstandes, dass die Vielzahl der Patentansprüche verschiedene Vorrichtungen umfassen, entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle beim jetzigen Verfahrensstand nicht offensichtlich von einer Uneinheitlichkeit der Anmeldung i. S. v. § 34 Abs. 5 PatG auszugehen. Denn die Patentansprüche weisen bei der hier gebotenen pauschalen Betrachtungsweise trotz der Verschiedenheit der Gegenstände der unterschiedlichen Einzelaufgaben und der technischen Lösungen der jeweiligen beanspruchten Vorrichtungen einen hinreichenden technologischen Zusammenhang im Hinblick auf die der Anmeldung zugrundeliegende übergeordnete Gesamtaufgabe auf und sind Teil eines einheitlichen Erfindungskomplexes zur Realisierung einer gemeinsamen übergeordneten erfinderischen Idee.



aa) Ausgehend von der maßgeblichen objektiven Aufgabe, die auch in der Bezeichnung und Beschreibung der Anmeldung zum Ausdruck kommt und die als Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems heranzuziehen ist (vgl. BGH GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2005, 141, 142 - Anbieten aktiver Hilfe - m. w. N.), besteht vorliegend die den Patentansprüchen zugrunde liegende gemeinsame, übergeordnete Aufgabe darin, mittels hochpräziser, integraler, modularer Schalungen sowie weiterer Hilfsmittel und Verfahrensweisen den Bauprozess komplett zu mechanisieren, rationalisieren und effizienter zu gestalten.

bb) Wie die Anmeldung belegt, soll diese universelle Aufgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen Maßnahmen gelöst werden.

cc) Die übergeordnete identische erfinderische Idee, mittels hochpräziser, integraler, modularer Schalungen sowie weiterer Hilfsmittel und Verfahrensweisen den Bauprozess komplett zu mechanisieren, rationalisieren und effizienter zu gestalten, schließt deshalb die weiteren hiermit technisch verbundenen oder jedenfalls je nach Einsatzzweck in unterschiedlicher technischer Wechselwirkung stehenden Patentgegenstände mit ein und begründet die Einheitlichkeit der Anmeldung.

4) Gemäß § 80 Abs. 3 PatG war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da dies bei der oben erörterten Sach- und Rechtslage der Billigkeit entspricht.

Lischke

Guth

Schneider

Hildebrandt

CI