



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 9/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 44 47 899.2-52

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 2. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck und des Richters Dr.-Ing. Scholz

entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 01 B - hat die gemäß Teilungserklärung vom 4. Januar 2001 aus der am 8. Februar 1994 eingereichten Patentanmeldung P 44 03 901.8 abgetrennte Teilanmeldung P 44 47 899.2 durch Beschluss vom 5. November 2004 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 17. Dezember 2004.

Sie hat schriftsätzlich zuletzt (24. Februar 2005) beantragt,

- den Beschluss vom 5. November 2004 aufzuheben und auf der Grundlage der mit Eingabe vom 18. Mai 2004 eingereichten Unterlagen ein Patent zu erteilen,
- hilfsweise eine mündlichen Verhandlung anzuberaumen,
- höchst hilfsweise auf Grundlage der mit „Hilfsantrag“ gekennzeichneten Unterlagen ein Patent zu erteilen, und
- die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Mit Zwischenverfügung des Senats vom 26. Februar 2009 wurde die Anmelderin auf mehrere Themenkomplexe hingewiesen, die sich in der Verhandlung als erörterungsbedürftig erweisen könnten. Zu diesen gehörte insbesondere die Frage der ursprünglichen erfindungswesentlichen Offenbarung von Merkmalen/Formulierungen der Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag.

Mit Schriftsätzen vom 4. März 2009 und vom 27. März 2009 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass der Termin am 1. April 2009 nicht wahrgenommen werde und gebeten, nach Aktenlage zu entscheiden.

Der anberaumte Verhandlungstermin wurde daraufhin aufgehoben.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (mit einer eingefügten Merkmalsgliederung):

- „1. Messvorrichtung zum Erfassen von dreidimensionalen Koordinaten, umfassend:
 - a) einen beweglichen Arm (12), der ein erstes und ein entgegengesetztes, zweites Ende aufweist, wobei der Arm eine Vielzahl von Gelenken umfasst, von denen jedes einem Freiheitsgrad entspricht, so dass der Arm innerhalb eines ausgewählten Volumens beweglich ist, und wobei jedes dieser Gelenke ein drehbares Übertragungsgehäuse (40, 42, 46, 48, 52, 54) mit Positionstransducern (80) zum Erzeugen eines Positionssignales aufweist;
 - b) einen Untersatz (14), der an dem ersten Ende des beweglichen Armes (12) befestigt ist;
 - c) eine Sonde (56), die an dem zweiten Ende des beweglichen Armes (12) befestigt ist; und

- d) elektronische Schaltungsmittel (16) die den Positionstransducern (80) derart zugeordnet sind, dass sie die Positionssignale von den Positionstransducern (80) empfangen und eine digitale Koordinate zu liefern, die der Position der Sonde (56) entspricht,
dadurch gekennzeichnet,
- e) dass am Untersatz (14) mindestens eine Bezugskugel (192) angeordnet ist, um die Messvorrichtung zu eichen und ihre Messgenauigkeit zu bestimmen.“

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet (mit einer eingefügten Merkmalsgliederung):

- „1. Messvorrichtung zum Erfassen von dreidimensionalen Koordinaten, umfassend:
 - a) einen beweglichen Arm (12), der ein erstes und ein entgegengesetztes, zweites Ende aufweist, wobei der Arm eine Vielzahl von Gelenken umfasst, von denen jedes einem Freiheitsgrad entspricht, so dass der Arm innerhalb eines ausgewählten Volumens beweglich ist, und wobei jedes dieser Gelenke ein drehbares Übertragungsgehäuse (40, 42, 46, 48, 52, 54) mit Positionstransducern (80) zum Erzeugen eines Positionssignales aufweist;
 - b) einen Untersatz (14), der an dem ersten Ende des beweglichen Armes (12) befestigt ist;
 - c) eine Sonde (56), die an dem zweiten Ende des beweglichen Armes (12) befestigt ist; und

- d) elektronische Schaltungsmittel (16) die den Positionstransducern (80) derart zugeordnet sind, dass sie die Positionssignale von den Positionstransducern (80) empfangen und eine digitale Koordinate zu liefern, die der Position der Sonde (56) entspricht,
dadurch gekennzeichnet,
- e) dass am Untersatz (14) mindestens eine Bezugskugel (192) angeordnet ist, um die Messvorrichtung zu eichen und ihre Messgenauigkeit zu bestimmen, und
- f) ein Eichstab (196, 206) vorgesehen ist, der an einem ersten Ende eine erste Bezugskugel (198, 210), die in eine am Untersatz (14) des Arms angeordnete Kugelpfanne (202) einpassbar ist, und eine zweite Bezugskugel (212) an seinem ersten Ende aufweist, die in die Kugelpfanne (202) einpassbar ist und an einem seitlichen Ausleger des Eichstabs angeordnet ist.“

Mit diesen Vorrichtungen soll das Problem gelöst werden, die Zuverlässigkeit einer Koordinatenmessvorrichtung mit einem Gelenkarm zu verbessern (S. 3a Abs. 1 der jeweils geltenden Beschreibung).

II.

1. Die Beschwerde ist zwar zulässig. Sie hat aber mit dem geltenden Patentbegehren keinen Erfolg, weil die Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils Änderungen enthalten, die - mangels Offenbarung in den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung - den Gegenstand der Trennanmeldung erweitern.

Als zuständiger Fachmann ist ein Maschinenbau-Ingenieur (FH oder Univ.) anzusehen mit Berufserfahrungen in der Fertigungsmesstechnik und der Entwicklung und dem Einsatz hierfür geeigneter Messvorrichtungen.

2. Durch den Patentanspruch 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag soll eine Messvorrichtung unter Schutz gestellt werden, bei der zur Eichung der Messvorrichtung und zur Bestimmung ihrer Messgenauigkeit mindestens eine Bezugskugel bzw. mindestens eine Bezugskugel und ein Eichstab vorgesehen sind.

Diese Messvorrichtung weist gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag jeweils insbesondere gemäß Merkmal

b) einen Untersatz (14) auf, der an dem ersten Ende des beweglichen Armes (12) befestigt ist, und es ist gemäß Merkmal

e) am Untersatz (14) mindestens eine Bezugskugel (192) angeordnet, um die Messvorrichtung zu eichen und ihre Messgenauigkeit zu bestimmen.

Gemäß Hilfsantrag ist ferner ein Eichstab (196, 206) mit einer ersten Bezugskugel (198, 210) an seinem ersten Ende vorgesehen, die in eine am Untersatz (14) angeordnete Kugelpfanne (202) einpassbar ist (Teilmerkmal f).

Weder in den Merkmalen b), e) oder f) noch an anderer Stelle des jeweiligen Anspruchs 1 ist angegeben oder vom Fachmann mitzulesen, dass der am ersten Ende des beweglichen Arms befestigte Untersatz (auch) dafür ausgebildet/vorgesehen ist, um den Arm zu tragen.

Im Zusammenhang mit der Eichung bzw. Bestimmung der Messgenauigkeit der anmeldungsgemäßen Messvorrichtung sind aber in der Stammanmeldung als zur Erfindung gehörend offenbart nur Vorrichtungen, die gekennzeichnet sind durch einen Untersatz, um den Arm zu tragen.

So ist dieses - in den Ansprüchen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils fehlende - Merkmal

- sowohl im ursprünglichen Anspruch 23 der Stammanmeldung angegeben (S. 30 Z. 5 der u. U./Stammanmeldung), aus dessen Restmerkmal das Anspruchsmerkmal e) des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag der Trennanmeldung besteht,

- als auch im ursprünglichen Anspruch 25 der Stammanmeldung (S. 30 Z. 15 u. U./Stammanmeldung), auf dem das Merkmal f) des Anspruchs 1/Hilfsantrag der Trennanmeldung basiert.

Beide Ansprüche 23 bzw. 25 betreffen die Bestimmung der Messgenauigkeit bzw. die Eichung der Messeinrichtung.

Deshalb erkennt der Fachmann in diesem Zusammenhang ohne weiteres, dass nur dann alle durch Armgewicht und -bewegung, thermische und/oder mechanische Armverformung sowie durch Spiel/Hysterese und Nachlauf in den Armgelenken bedingten Ungenauigkeiten in die Eichung/Messgenauigkeitsbestimmung einbeziehbar sind, wenn der Untersatz den Arm trägt, nicht aber, wenn der Arm - zusätzlich oder allein - anderweitig abgestützt wäre, wie es der Wortlaut der geltenden Ansprüche 1 der Trennanmeldung nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils zulässt.

Dass das Merkmal eines vom Untersatz getragenen Arms ein Kernmerkmal der Trennanmeldung darstellt, wird dem Fachmann auch durch die Anmelungsbeschreibung bestätigt.

Denn nur ein den Arm tragender Untersatz

- kann mit seiner Bezugskugel am Untersatz den absoluten Ursprung (0,0,0) der Vorrichtung für die X-, Y- und Z-Achse bilden, wie im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel eines mit Bezugskugel 192 versehenen Untersatzes in der Anmelungsbeschreibung angegeben ist (Fig. 14 und 15 m. d. zugehörigen Text, insbes. S. 22 Z. 35 bis S. 23 Z. 5 der u. U./Stammanmeldung), und

- kann mit seiner Kugelpfanne 202 am Untersatz den Ursprung (0,0,0) der Koordinatenmessmaschine KKM 10 bilden, wie im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen von einem Eichstab (196, 206) verwendenden Vorrichtungen beschrieben ist (Fig. 16 bis 18 m. Text, insbes. S. 22 Z. 33 bis S. 24 Z. 11 der u. U./Stammanmeldung).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin im Schriftsatz vom 18. Mai 2004 (S. 2 Abs. 4 und 5) - in dem sie im Blick auf einen den Arm tragenden Untersatz argumentiert - ist der Anspruch 1 nach Hauptantrag - nach Weglassen des Merkmals „tragend“ - auch nicht mehr auf eine Messvorrichtung beschränkt, bei der der Untersatz einen ortsfesten Punkt bildet. Denn der anspruchsgemäße Untersatz kann seinerseits durch bewegbare Teile getragen sein, um z. B. eine freie Zugänglichkeit eines Messtisches beim Bestücken mit dem zu messenden Objekt durch Wegschwenken des Armes samt Untersatz zu ermöglichen.

Die Trennanmeldung ist demnach in den Patentansprüchen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag durch Weglassen des Merkmals „einen Untersatz (14), um den Arm (12) zu tragen“ unzulässig erweitert.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen anzuordnen, weil der Anmelderin die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung erstmals im Zurückweisungsbeschluss vom 5. November 2004 mitgeteilt wurden.

Im Erstbescheid vom 31. Oktober 2003 (S. 2, Textabs. 1 bis 3) hat die Prüfungsstelle die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 unter Hinweis auf die als Entgegenhaltung 1) bezeichnete GB 1 582 072 A verneint, und lediglich nebenbei auf die Druckschrift 3) (= DE 40 01 433 A1) als Nachweis für eine nach Ansicht der Prüfungsstelle übliche Maßnahme verwiesen.

In ihrer Erwiderung vom 18. Mai 2004 hat die Anmelderin im Anspruch 1 lediglich einen offensichtlichen Schreibfehler berichtigt und ansonsten ausführlich dargelegt, warum sie den Gegenstand des - inhaltlich unveränderten - Anspruchs 1 gegenüber der D1) als patentfähig ansieht.

Ohne durch den Erstbescheid veranlasst zu sein, der keinerlei Ausführungen zur Druckschrift 2) (= US 39 44 798) enthält, hat die Anmelderin auch noch kurz zu dieser Druckschrift von sich aus Stellung genommen, die ihrer Ansicht nach sogar vom Anspruchsgegenstand wegführt.

Ohne der Anmelderin zunächst mitzuteilen, dass sie - entgegen der Stellungnahme der Anmelderin - auch die Druckschrift 2) allein für patenthindernd ansieht, hat die Prüfungsstelle daraufhin die Anmeldung allein unter Bezug auf die Druckschrift 2) zurückgewiesen.

Mit diesem Vorgehen hat die Prüfungsstelle - wie in der Beschwerdebegründung zu Recht gerügt ist - der Anmelderin das rechtliche Gehör verwehrt (§§ 48 Satz 2 i. V. m. 43 Abs. 3 Satz 2 PatG).

Da die D2) im Erstbescheid mit keinem Wort angesprochen ist, konnte die Anmelderin davon ausgehen, dass diese lediglich zum allgemeinen Stand der Technik genannt wurde, der einem Patentbegehren regelmäßig nicht patenthindernd entgegensteht, wenn - wie hier mit der D1) - ein anderer Stand der Technik als wesentlich näherkommend abgehandelt ist.

Dass die Anmelderin in ihrer Erwiderung vom 18. Mai 2004 von sich aus auf die D2) eingegangen ist, kann ihr nicht entgegengehalten werden. Denn wenn die Prüfungsstelle die Sicht der Anmelderin zur D2) nicht teilen wollte, hätte sie die Anmeldung aus den im Erstbescheid genannten Gründen dennoch zurückweisen können, ohne das rechtliche Gehör zu verweigern.

Wenn sie aber - möglicherweise angeregt durch die Argumentation der Anmelderin zur D2) - ihre Zurückweisung allein mit dieser Entgegenhaltung begründen wollte, hätte sie der Anmelderin zunächst durch einen weiteren Prüfungsbescheid oder im Rahmen einer Anhörung diese Sicht der D2) mitteilen müssen, damit diese sich dazu äußern und ggf. mit einem geänderten Patenbegehren darauf hätte reagieren können (vgl. dazu Schulte Patentgesetz, 8. Auflage Einleitung Rn. 224 ff., insbes. Nr. 6 in Rn. 257). Damit ist diese fehlerhafte Verfahrensweise auch ursächlich für die Erhebung der Beschwerde (Schulte a. a. O. § 73 Rn. 132 ff.), denn nur sie eröffnete der Anmelderin die Möglichkeit einer solchen Reaktion.

Nachdem die Zurückweisung in keinem Punkt auf die Ausführungen der Prüfungsstelle im vorangehenden Erstbescheid gestützt ist, sondern eine völlig neue Begründung gegeben wird, wurde die Anmeldung hier de facto ohne vorherigen Prüfungsbescheid zurückgewiesen, wofür eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr regelmäßig der Billigkeit entspricht (Schulte a. a. O. § 73 Rn. 138).

Deshalb kann es auch weder nicht darauf ankommen, dass die Beschwerde aus anderen Gründen zurückzuweisen war.

Bertl

Dr. Kaminski

Kirschneck

Dr. Scholz

Be