



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 9/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 040 621.9-52

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt am 14. April 2009

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 21. August 2004 hat die Anmelderin unter der Bezeichnung „Messverfahren an Druckerzeugnissen sowie Messsystem“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung eingereicht. Auf den Prüfbescheid vom 12. August 2005 hin reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2005 neue Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hauptantrag, neue Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag sowie neue Beschreibungsseiten 1 bis 3 als Austauschseiten für die Beschreibung ein.

In der Anhörung am 16. Juli 2007 hat die Anmelderin im Hauptantrag Patentansprüche 1 bis 5 und in einem Hilfsantrag Patentansprüche 1 bis 4 geltend gemacht, die sie mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2005 eingereicht hatte. In dem Protokoll über die Anhörung heißt es u. a.:

„Die Ansprüche 1 der beiden Anträge sind wegen des fakultativen Merkmals „insbesondere“ nicht gewährbar. Ausgehend von klar-
gestellten Ansprüchen 1 ergibt sich:

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist nicht gewährbar, da wesentliche Merkmale fehlen und unklar ist, was mit dem Merkmal „orientiert“ gemeint ist bzw. wie man dieses Merkmal praktisch umsetzen kann.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist nicht gewährbar, weil sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Hierzu wurde die Druckschrift 1) vgl. insb. den dortigen Anspruch 6, die Fig. 9 und 10, die Absätze [0029], [0032], [0035], etc., genannt, die ein Verfahren mit den wesentlichen Schritten gemäß Anspruch 1 beschreibt. Zum einen werden gemäß Druckschrift 1) polarisierte und nicht-polarisierte Dichtewerte (Remissionsdichtewerte, Farbdichtewerte) gemessen. Im Grenzfall hat man es gemäß Druckschrift 1) mit einem quasi-kontinuierlichen Spektrum zu tun, bestehend aus diskreten Punkten.

Das Vorsehen eines Spektrometers zur Messung eines „kontinuierlichen“ Spektrums, welches i. a. anschließend digitalisiert wird, wird als fachmännisch betrachtet.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass in der Offenbarung das Wort „kontinuierlich“ nicht wortwörtlich offenbart ist (\leftrightarrow Spektrometer).

Der Anmelderin wird Gelegenheit gegeben, sich innerhalb der Frist schriftlich zu äußern.“

Mit Schriftsätzen vom 29. Oktober und vom 12. November 2007 hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 4 eingereicht und beantragt sinngemäß, nunmehr über die Anmeldung nur noch auf der Grundlage dieser Ansprüche zu entscheiden. Die neuen Ansprüche lauten:

1. Messverfahren an Druckerzeugnissen, wobei an mindestens einem vorzugsweise als Messfeld ausgebildeten Bereich eines Druckereierzeugnisses als Messwerte polarisierte Remissionsdichtewerte und ein unpolarisiertes Remissionsspektrum erfasst werden, wobei aus den gemessenen, polarisierten Remissionsdichtewerten und dem gemessenen, unpolarisierten Remissionsspektrum ein polarisiertes Remissionsspektrum errechnet wird, indem zur Bestimmung des polarisierten Remissionsspektrums durch die als Stützstellen dienenden, polarisierten Remissionsdichtewerte eine Kurve gelegt wird, deren Verlauf aus dem Verlauf des unpolarisierten Remissionsspektrums ermittelt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

das polarisierte Remissionsspektrum nach folgenden Schritten errechnet wird

- a) für die Wellenlängen, für welche die polarisierten Remissionsdichtewerte gemessen werden, werden die mit den entsprechenden Werten des unpolarisierten Remissionsspektrums zur Bestimmung von Verhältniswerten ins Verhältnis gesetzt,
- b) für die Wellenlängen, die unterhalb der Wellenlänge des polarisierten Remissionsdichtewerts mit der kleinsten Wellenlänge liegen, werden zur Errechnung des polarisierten Remissionsspektrums die Werte des unpolarisierten Remissionsspektrums mit dem für den Remissionsdichtewert mit der kleinsten Wellenlänge bestimmten Verhältniswert multipliziert,
- c) für die Wellenlängen, die zwischen den Wellenlängen von zwei aufeinanderfolgenden, polarisierten Remissionsdichtewerten liegen, werden zur Errechnung des polarisierten Remissionsspektrums die Werte des unpolarisierten Remissionsspektrums mit Verhältniswerten multipliziert, die durch Interpolation

zwischen den Verhältniswerten der beiden aufeinanderfolgenden, polarischen Remissionsdichtewerte ermittelt werden,

- d) für die Wellenlängen, die oberhalb der Wellenlänge des polarisierten Remissionsdichtewerts mit der größten Wellenlänge liegen, werden zur Errechnung des polarisierten Remissionsspektrums die Werte des unpolarisierten Remissionsspektrums mit dem für den Remissionsdichtewert mit der größten Wellenlänge bestimmten Verhältniswert multipliziert und dass aus dem polarisierten Remissionsspektrums für beliebige Wellenlängen nach unterschiedlichsten Normen polarisierte Remissionsdichtewerte und/oder X, Y, Z-Normfarbwerte errechnet werden.

2. Messverfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die gemessenen, polarisierten Remissionsdichtewerte und das gemessene, unpolarisierte Remissionsspektrum in EINER Datenbank abgelegt zu einem späteren Zeitpunkt die gemessenen Daten eines einzelnen Druckauftrags nach unterschiedlichsten Normen bewertet werden.
3. Messsystem für Druckereierzeugnisse, mit einem Densitometer zur Messung polarisierter Remissionsdichtewerte und mit einem Spektralphotometer zur Messung eines unpolarisierten Remissionsspektrums, **gekennzeichnet durch** eine Einrichtung, die aus obigen Messwerten ein polarisiertes Remissionsspektrum errechnet.
4. Messsystem nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Einrichtung, die aus den obigen Messwerten ein polarisiertes Remissionsspektrum errechnet, nach dem Mess-

verfahren im Sinne eines oder mehrerer Ansprüche 1 bis 3 arbeitet.

Mit Beschluss vom 24. Oktober 2008 hat die Prüfungsstelle die Anmeldung als nicht schutzfähig zurückgewiesen. Teil I. 2. Absatz des Beschlusses lautet:

„Mit Eingaben vom 29. Oktober 2007 hat die Anmelderin einen neuen, im Wesentlichen inhaltsgleichen Anspruch 1 eingereicht, welcher neben den Merkmalen in dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Oktober 2005, von der Anmelderin auch als Hilfsantrag 2 bezeichnet, zusätzlich die Merkmale des ursprünglichen Unteranspruchs 4 enthält. Die neu aufgenommenen Merkmale gehen jedoch implizit bereits aus dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Oktober 2005 hervor, da dessen Gegenstand auf die Messung der Remission, d. h. die Farbmessung und somit auf die Errechnung von entsprechenden Werten gerichtet ist.“

Teil III. des Beschlusses lautet:

„Auch der neu eingereichte Anspruch 1 weist den bereits in der Anhörung beanstandeten formalen Mangel hinsichtlich der Verwendung eines fakultativen Merkmals („vorzugsweise als Messfeld ausgebildet“) auf.

Der Anspruch 1 ist daher allein wegen dieses formalen Mangels nicht gewährbar.

Auch ein diesbezüglich korrigierter Anspruch 1 wird für nicht erfinderisch erachtet, wie in der Anhörung unter Hinweis auf die Druckschrift EP 1 154 247 A2 bereits ausgeführt worden ist.

Für die Abfassung eines Vorabbescheids bestand keine Veranlassung, da die entscheidungserheblichen Umstände klar sind und die Anmelderin Gelegenheit zur mündlichen und schriftlichen Äußerung hatte.

...

Da über die Anmeldung nur als Ganzes entschieden werden kann, sind auch die Ansprüche 2 und 4 nicht gewährbar.“

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2008, bei Gericht eingegangen am 10. Dezember 2008, Beschwerde eingelegt und den Antrag gestellt,

mündliche Verhandlung anzuberaumen und den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und auch begründet; denn das patentamtliche Verfahren leidet an schweren Verfahrensfehlern i. S. v. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG und war deswegen an das Deutsche Patent- und Markenamt zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Gem. § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begründen. Tenor und Begründung der Beschlüsse sind den Verfahrensbeteiligten in schriftlichen Ausfertigungen zuzustellen. An einer solchen schriftlichen Niederlegung der Gründe für die Entscheidung der Prüfungsstelle, die Patentanmeldung zurückzuweisen, fehlt es im vorliegenden Fall.

Das ergibt sich schon daraus, daß der angegriffene Beschluss einerseits - nach dem Gang des Verfahrens zutreffend - als Gegenstand seiner Entscheidung Anspruch 1 aus den Eingaben der Patentanmelderin vom 29. Oktober und vom 12. November 2007 wiedergibt, und andererseits zur Begründung der Zurückweisung auf Hinweise und Feststellungen des Prüfers aus der Anhörung vom 16. Juli 2007 Bezug nimmt, in der die zuletzt eingereichten, für die endgültige Entscheidung der Prüfungsstelle maßgebenden Ansprüche noch nicht vorlagen. Auf die entscheidungserhebliche Frage, aus welchen Gründen die früheren Stellungnahmen des Prüfers auch auf die später eingereichten Ansprüche zutreffen sollen, geht der angegriffene Beschluss nicht ein. Soweit es im Teil I. des Sachverhalts u.a. heißt: „Die neu aufgenommenen Merkmale gehen jedoch implizit bereits aus dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Oktober 2005 hervor, da dessen Gegenstand auf die Messung der Remission, d. h. die Farbmessung und somit auf die Errechnung von entsprechenden Werten gerichtet ist“, sind diese pauschalen Ausführungen aus sich heraus nicht nachvollziehbar.

Im Übrigen gilt Folgendes: Eine Patentanmeldung kann nur aus den in § 48 PatG genannten Gründen zurückgewiesen werden. Für die ausreichende Begründung einer die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung ist es erforderlich, daß der konkrete gesetzliche Zurückweisungsgrund benannt und dann dargelegt wird, aus welchen konkreten sachlichen Gründen, dieser Zurückweisungsgrund gegeben ist. Die Begründung des angegriffenen Beschlusses erfüllt diese Anforderungen nicht, weil sie entweder Zurückweisungsgründe geltend macht, für die es keine Grundlage im Patentgesetz gibt, oder weil sie sich zwar auf einen im Gesetz vorgesehene Zurückweisungsgrund beruft, aber nicht die konkreten sachlichen Umstände darlegt, die ihn begründen.

Die Beanstandung der Prüfungsstelle, die Verwendung der Formulierung „vorzugsweise als Messbild ausgebildet“ stelle einen formalen Mangel dar, ist für den Senat nicht nachvollziehbar, weil die Prüfungsstelle weder im Protokoll über die Anhörung vom 16. Juli 2007 noch in dem angegriffenen Beschluss ausführt, wel-

cher gesetzliche Zurückweisungsgrund mit dem, was sie einen „formalen Mangel“ nennt, gemeint sein soll. Ein Zusammenhang mit den gesetzlichen Zurückweisungsgründen ist auch nicht offensichtlich.

Soweit es im angegriffenen Beschluss weiter heißt: „Auch ein diesbezüglich korrigierter Anspruch 1 wird für nicht erfinderisch erachtet, wie in der Anhörung unter Hinweis auf die Druckschrift EP 1 154 247 A2 bereits ausgeführt worden ist“, bezieht sich die Prüfungsstelle auf den in § 48 i. V. m. § 1 Abs. 1 und § 4 PatG festgeschriebenen gesetzlichen Zurückweisungsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit. Die bloße Bezugnahme auf diesen grundsätzlich zulässigen Zurückweisungsgrund reicht jedoch zur Begründung nicht aus. Notwendig ist eine vollständige Darlegung darüber, aus welchen konkreten, sachlichen Gründen die angemeldete Lehre auf keiner erfinderischen Tätigkeit durch den Fachmann i.S.v. § 1 Abs. 1, § 4 PatG beruht. Solche Darlegungen lassen sich weder dem Protokoll über die Anhörung vom 16. Juli 2007 noch dem angegriffenen Beschluss entnehmen. Sie sind auch nicht offensichtlich.

Soweit das Anhörungsprotokoll u.a. den folgenden Satz enthält: „Das Vorsehen eines Spektrometers zur Messung eines „kontinuierlichen“ Spektrums, welches i. a. anschließend digitalisiert wird, wird als fachmännisch betrachtet,“ lässt der angegriffene Beschluss nicht erkennen, ob er zu seiner Begründung auch auf diesen Satz Bezug nehmen wollte.

Es mag sein, daß die zur Patenterteilung angemeldete Lehre von der Entgeghaltung EP 1 154 247 A2 für den Fachmann nahegelegt wird, wie das die Prüfungsstelle im Protokoll über die Anhörung am 16. Juli 2007 möglicherweise andeuten wollte. Mit bloßen Andeutungen läßt sich jedoch die gesetzliche Verpflichtung der Prüfungsstelle zur schriftlichen Begründung ihrer Entscheidungen nicht erfüllen. Dafür bedarf es vielmehr vollständiger, eindeutiger und aus sich heraus verständlicher Darlegungen. Solche Darlegungen waren hier auch nicht deswegen überflüssig, weil im vorliegenden Fall - wie in dem angegriffenen Be-

schluss behauptet - die „entscheidungserheblichen Umstände klar“ gewesen wären. Eben diese Umstände sind bis zum Schluss nicht verbindlich geklärt worden, weil sie in keiner Phase des Verfahrens vollständig, eindeutig und aus sich heraus verständlich schriftlich niedergelegt worden sind.

Auf weitere Zurückweisungsgründe geht der angegriffene Beschluss in seiner Begründung nicht ein.

Der Amtsakte lassen sich auch sonst keine Hinweise auf eine umfassende patentrechtliche Prüfung der Anmeldung entnehmen, wie sie zuletzt zur Entscheidung der Prüfungsstelle gestellt wurde. Bei dieser Sachlage läßt sich nicht feststellen, ob die Prüfungsstelle die Anmeldung umfassend und abschließend auf ihre Patentfähigkeit hin geprüft hat. Daher hätte der Senat im Beschwerdeverfahren eine von dem vorangegangenen patentamtlichen Verfahren losgelöste erste und eigene Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Patents vornehmen müssen. Das ist jedoch nicht der Zweck des Beschwerdeverfahrens, das in erster Linie auf eine sachliche und rechtliche Überprüfung der erstinstanzlichen Sachentscheidung der Prüfungsstelle angelegt ist.

Bei der Fortführung des patentamtlichen Prüfungsverfahrens ist die Prüfung der Patentanmeldung auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzuführen. Die Prüfungsstelle hat sich zunächst mit dem Inhalt des Gegenstandes von Anspruch 1 in der Fassung der Eingaben vom 29. November und vom 12. November 2007 unter Einbeziehung der Beschreibung auseinanderzusetzen und ihr Verständnis von diesem Anspruch darzulegen. Denn erst wenn Klarheit über den Inhalt des Anspruchgegenstandes besteht, können die weiteren Fragen der Patentfähigkeit geprüft werden. Sodann hat sich die Prüfungsstelle mit allen Merkmalen der geltenden Patentansprüche im einzelnen auseinanderzusetzen und festzustellen, ob sie die Grundlage für die Erteilung des beantragten Patents sein können oder aus welchen Gründen des § 48 PatG die Anmeldung zurückgewiesen werden muss. Sodann muss das Ergebnis dieser Prüfung vollständig,

eindeutig und aus sich heraus verständlich in der Begründung des neu zu erlassenden Beschlusses schriftlich niedergelegt werden.

Da der Senat mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle dem Antrag der Anmelderin in der Hauptsache gefolgt ist und über eine Patenterteilung wegen des fehlerhaften Prüfungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte die von der Anmelderin beantragte mündliche Verhandlung unterbleiben.

Der Senat hat gem. § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, weil es der Billigkeit entspricht, dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr zu erstatten, wenn die Zurückverweisung des Verfahrens - wie hier - ausschließlich auf Verfahrensfehler des Patentamtes zurückgeht.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Kleinschmidt

Pr