



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 32/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Mai 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 12 673.5-35

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner und den Richter Dipl.-Ing. Gottstein

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentanmelderin wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 B - hat die am 16. März 2001 mit der Bezeichnung „Gerät der Unterhaltungselektronik mit abnehmbarem Bedienteil“ eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 15. März 2004 zurückgewiesen. Auf den Inhalt dieses Beschlusses wird in vollem Umfang Bezug genommen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Im ersten - und einzigen - Prüfungsbescheid vom 12. November 2001, auf dessen Inhalt ebenfalls in vollem Umfang Bezug genommen wird, führte die Prüfungsstelle in drei Sätzen aus, dass der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit im Hinblick auf die DE 199 39 433 A1 - im Prüfungsbescheid als Druckschrift (1) bezeichnet - nicht patentfähig sei. Eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Merkmalen des damals geltenden Patentanspruchs 1 hat die Prüfungsstelle nicht vorgenommen. Zu den Unteransprüchen heißt es in dem Beschluss wörtlich:

„4. Unteransprüche:

Auf die zusätzlich genannten Dokumente wird verwiesen. Sie lassen auch in den weiteren Anspruchsgegenständen zunächst entweder nur vollständig vorweg genommene, fachgemäße oder

nahe gelegte Merkmale erkennen, die eines erfinderischen Zutuns ebenfalls nicht bedürfen. Da über eine Anmeldung nur einheitlich entschieden werden kann, sind die rückbezogenen Anspruchsgegenstände ebenfalls offensichtlich nicht patentfähig.“

Die „zusätzlich genannten Dokumente“ waren elf weitere Patentschriften, darunter unter der Ordnungsnummer (3) EP 0 982 732 A1 und unter der Ordnungsnummer (5) DE 197 41 854 A1.

Unter Abschnitt 5. des Prüfungsbescheids hatte die Prüfungsstelle der Anmelderin sinngemäß anheimgestellt, neue - geänderte - Patentansprüche einzureichen und deren Patentfähigkeit einleuchtend zu begründen. Sollte die Anmelderin dagegen auf dem vorliegenden oder einem demgegenüber nur unwesentlich geänderten Patentbegehren beharren, müsse mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 1 lautet:

„1. Gerät (1) mit einem abnehmbaren Bedienteil (9), welche über mindestens eine mechanische und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) verbindbar sind und eingefügtem Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) in das Gerät (1) der Unterhaltungselektronik eingegebene Bedienbefehle über Tasten (10) des abnehmbaren Bedienteils (9) an einen im Gerät (1) angeordneten Mikrocomputer tragen werden und das abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Display (15) und eine Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet,

dadurch gekennzeichnet, dass

das abnehmbare Bedienteil (9) den Mikrocomputer (μ C) und mindestens einen Audioausgang (12) aufweist.“

Mit ihrer Eingabe vom 1. Februar 2002, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 5. Februar 2002, legte die Anmelderin neue Ansprüche 1 bis 8 mit einer geänderten Beschreibung nebst Figuren vor. In Patentanspruch 1 hat die Anmelderin die Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 2 und 3 aufgenommen. Dem Anspruch 1 hat die Anmelderin Unteransprüche 2 bis 8 hinzugefügt, die Merkmale aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 3 bis 5, 14, 26, 29 und 31 aufgreifen. Die ursprünglich eingereichten Ansprüche 6 bis 13, 15 bis 25 und 27, 28, 30 hat die Anmelderin in einer Teilanmeldung weiter verfolgt. Anspruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 lautet:

„1. Gerät (1) der Unterhaltungselektronik, insbesondere Autoradio, TV-Gerät, Satellitenempfänger, Mobilfunktelefon, mit einem abnehmbaren Bedienteil (9), welche über mindestens eine mechanische und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) verbindbar sind und im eingefügtem Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) in das Gerät (1) der Unterhaltungselektronik eingegebene Bedienbefehle über Tasten (10) des abnehmbaren Bedienteils (9) an einen Mikrocomputer (μ C) übertragen werden und das abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Display (15) und eine Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet, wobei das abnehmbare Bedienteil (9) mindestens einen Audioausgang (12) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass das abnehmbare Bedienteil (9) den Mikrocomputer (μ C), ein Interface (I), eine multimediale Kontaktstelle (M), einen D-A Wandler (W) und einen Speicher (SP) aufweist.“

Des Weiteren hat die Anmelderin in ihrer Eingabe die Auffassung vertreten, dass der neu eingereichte Patentanspruch 1 gegenüber der von der Prüfungsstelle genannten Druckschrift (1) neu sei, und hat darum gebeten, die Prüfung der Anmeldung fortzusetzen und die Erteilung des Patents in Aussicht zu stellen.

Mit Beschluss vom 15. März 2004 wies die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle auf den Bescheid vom 12. November 2001 verwiesen, in dem ausführlich dargelegt und begründet sei, warum im Gegenstand des (vormals geltenden) Patentanspruchs 1 keine patentfähige Erfindung gesehen werden kann. Diese Auffassung müsste auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der Anmelderin und dem neu eingereichten Patentanspruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 aufrechterhalten werden. Im Folgenden führte die Prüfungsstelle im Einzelnen aus, warum der geltende Patentanspruch 1 wegen fehlender Neuheit im Hinblick auf die DE 199 39 433 A1 (Druckschrift (1)) nicht gewährbar sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Mit Schreiben vom 15. April 2009 hat die Anmelderin ihre Beschwerde begründet. In Abgrenzung zum Stand der Technik nach der Druckschrift (1) reicht die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruchssatz als Hauptantrag ein, des Weiteren reicht sie einen weiteren Anspruchssatz als Hilfsantrag ein.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 15. April 2009 lautet unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung:

- „M1 Gerät (1) der Unterhaltungselektronik, insbesondere Autoradio, TV-Gerät, Satellitenempfänger, Mobilfunktelefon,
- M2 mit einem abnehmbaren Bedienteil (9),
- M2.1 welches über mindestens eine mechanische
- M2.2 und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) mit dem Gerät (1) verbindbar ist
- M2.3 und im eingefügtem Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) in das Gerät (1) der Unterhaltungselektronik
- M2.3.1 eingegebene Bedienbefehle über Tasten (10) des abnehmbaren Bedienteils (9)
- M2.3.2 an einen Mikrocomputer (μ C) übertragen werden

- M2.4 und das abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Display (15)
- M2.5 und einer Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet ist,
- M2.6.1 wobei das abnehmbare Bedienteil (9) mindestens einen Audioausgang (12),
- M2.6.2 den Mikrocomputer (μ C),
- M2.6.3 ein Interface (I),
- M2.6.4 eine multimediale Kontaktstelle (M),
- M2.6.5 einen D-A Wandler (W)
- M2.6.6 und einen Speicher (SP) enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
- M3 im abgenommenen Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) der Mikrocomputer (μ C) die Anzeige auf dem Display (15) invertiert, um Energie zu sparen.“

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet, ebenfalls unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung und Änderungen gegenüber dem Hauptantrag hervorgehoben (Merkmal M4):

- „M1 Gerät (1) der Unterhaltungselektronik, insbesondere Autoradio, TV-Gerät, Satellitenempfänger, Mobilfunktelefon,
- M2 mit einem abnehmbaren Bedienteil (9),
- M2.1 welches über mindestens eine mechanische
- M2.2 und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) mit dem Gerät (1) verbindbar ist
- M2.3 und im eingefügtem Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) in das Gerät (1) der Unterhaltungselektronik
- M2.3.1 eingegebene Bedienbefehle über Tasten (10) des abnehmbaren Bedienteils (9)
- M2.3.2 an einen Mikrocomputer (μ C) übertragen werden

- M2.4 und das abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Display (15)
- M2.5 und einer Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet *ist*,
- M2.6.1 wobei das abnehmbare Bedienteil (9) mindestens einen Audioausgang (12),
- M2.6.2 den Mikrocomputer (μ C),
- M2.6.3 ein Interface (I),
- M2.6.4 eine multimediale Kontaktstelle (M),
- M2.6.5 einen D-A Wandler (W)
- M2.6.6 und einen Speicher (SP) enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
- M3 im abgenommenen Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) der Mikrocomputer (μ C) die Anzeige auf dem Display (15) invertiert, um Energie zu sparen
- M4 und ein Multifunktionsregler (3) am Gerät (1) angeordnet ist, welcher eine Drück-Dreh-Funktion ermöglicht.“**

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Unterklasse H 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2004 aufzuheben

und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 7 aus dem Schriftsatz vom 15. April 2009,

hilfsweise:

- Patentansprüche 1 bis 6 aus dem Schriftsatz vom 15. April 2009,

für beide Anträge Beschreibung und Zeichnungen
Figuren 1 bis 8 wie Offenlegungsschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

2. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung und des Standes der Technik maßgeblichen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik an, der über Erfahrung auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik und über umfassende Kenntnisse der dort genutzten Gerätschaften und Benutzer-Schnittstellen sowie der Entwicklung und der Fertigung solcher Systeme verfügt.

3. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag. Nachdem letzterer - wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist auch der Gegenstand des Patentanspruches 1 nach Hauptantrag nicht patentfähig.

4. Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ist dem Fachmann durch das Gerät der Unterhaltungselektronik gemäß der DE 199 39 433 A1 (Druckschrift (1)) i. V. m. seinem Fachwissen und Fachkönnen nahe gelegt.

Aus der DE 199 39 433 A1, vgl. die Figuren 1 und 2, die zugehörige Beschreibung Sp. 3, Z. 68, bis Sp. 4, Z. 68, und weiter den Wortlaut der Ansprüche Sp. 5 Z. 3 bis Sp. 6, Z. 46, ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik (hier: Autoradio, Basiseinheit 1 - Merkmal M1) mit allen Merkmalen im Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 als bekannt entnehmbar. Das bekannte Gerät ist in Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand mit einem abnehmbaren Bedienteil (2 - Merkmal M2) versehen, welches über mindestens eine mechanische und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (Schnittstelle 3 - Merkmale M2.1 und M2.2) mit dem Basisteil verbindbar ist. Im eingefügten Zustand des abnehmbaren Bedienteils (2) in das Gerät (1) werden eingegebene Bedienbefehle über Tasten (Bedienelemente 5) des abnehmbaren Bedienteils (2) an einen Mikrocomputer (Recheneinheit 8) übertragen (Merkmale M2.3, M2.3.1 und M2.3.2). Das abnehmbare Bedienteil (2) ist mit einem Display (Anzeigeeinheit 4) und einer Stromversorgungseinheit (wiederaufladbare Batterie 12) ausgestattet (Merkmale M2.4 und M2.5), wobei das abnehmbare Bedienteil (5) mindestens einen Audioausgang (Anschluss 6), auch für einen externen Lautsprecher aufweist (vgl. z. B. Anspruch 7, Sp. 5, Z. 39 bis 44 - Merkmal 2.6.1). Weiterhin ist aus der DE 199 39 433 A1, vgl. insbesondere Figur 2 und die Beschreibung Sp. 4, Z. 38-68, als bekannt entnehmbar, dass das abnehmbare Bedienteil (2) einen Mikrocomputer (8), ein Interface (7), eine multimediale Kontaktstelle (diese kann zusätzlich z. B. zum Auslesen von Chipkarten vorgesehen sein, vgl. Sp. 4, Z. 33-37), einen D/A-Wandler (10) und einen Speicher (Massenspeicher 9) aufweist (Merkmale M2.6.2 bis M2.6.6).

Das Merkmal M3 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag, dass im abgenommenen Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) der Mikrocomputer (μC) die Anzeige auf dem Display (15) invertiert, um Energie zu sparen, versteht der Fachmann im Lichte der Beschreibung der Anmeldung, vgl. die geltenden Beschreibungsunterlagen gemäß Eingabe vom 1. Februar 2002, S. 8, Z. 3 bis 5, entsprechend der Offenlegungsschrift, Sp. 6, Abschnitt [0044], dahingehend, dass mit der beanspruchten Maßnahme insbesondere Energie gespart werden soll; das Invertieren der Anzeige im Zuge dieser Energie-Einsparung kann nach dem Verständnis des Fachmanns auch ein zumindest zeitweises Abschalten der Energieversorgung umfassen (BGH in GRUR 2007, 859-862 - Informationsübermittlungsverfahren I, i. V. m. § 14 PatG). Für einen solcherart sparsamen Umgang mit der Energie zum Betreiben des Bedienteils im abgenommenen Zustand sieht sich der Fachmann durch den Stand der Technik nach der DE 199 39 433 A1 veranlasst, nachdem bei dem dort als bekannt entnehmbaren Gerät das abnehmbare Bedienteil zur Energieversorgung eine wiederaufladbare Batterie enthält, vgl. (1), Sp. 4, Z. 63 bis 68. Diverse Möglichkeiten für Maßnahmen zum Energiesparen bei Geräten der Unterhaltungselektronik sind dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus geläufig, beispielhaft belegt durch die bereits im Prüfungsverfahren genannte EP 0 982 732 A1 (dort als Druckschrift (3) bezeichnet), in der für ein Gerät der Unterhaltungselektronik (MP3 Player) ein „auto power-off“-Modus ein Abschalten des Displays umfasst (Sp. 11, Z. 8 bis 16 - Merkmal M3).

Die Anordnung eines Multifunktionsreglers am Gerät, welcher eine Drück-Dreh-Funktion ermöglicht, wie mit Merkmal M4 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag gefordert, war zum Anmeldetag eine durchaus gängige und dem Fachmann präsente Maßnahme im Bereich der Geräte der Unterhaltungselektronik, um eine effiziente und benutzerfreundliche Bedienung zu ermöglichen in Anbetracht der durch das abnehmbare Bedienteil vorgegebenen räumlichen Verhältnisse des Geräts und nicht zuletzt auch veranlasst durch Benutzerwünsche (GRUR 2002, 418 - Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe). Nur ergänzend sei zu diesem Fachwissen verwiesen auf die ebenfalls im Prüfungsverfahren genannte DE 197 41 854 A1

(dort als Druckschrift (5) bezeichnet), vgl. Sp. 2, Z. 14 bis 16 und Z. 34 bis 40, i. V. m. Fig. 1.

Die Beschwerdeführerin hat den Standpunkt vertreten, dass in der DE 199 39 433 A1 (Druckschrift (1)) die Problematik, Energie zu sparen, nicht explizit angesprochen sei, auch sei aus der EP 0 982 732 A1 (Druckschrift (3)) keine Invertierung des Displays als bekannt entnehmbar. Wie vorstehend dargelegt, sieht sich der Fachmann jedoch schon durch das Vorhandensein einer wiederaufladbaren Batterie veranlasst, Maßnahmen zum Energiesparen zu ergreifen, wobei der Fachmann unter einer Abschaltung des Displays auch eine Invertierung des Displays subsumiert, wenn hierdurch Energie eingespart wird.

Auch der Gesamtheit der vorstehend erörterten vom Stand der Technik nach der DE 199 39 433 A1 (Druckschrift (1)) zum Anspruchsgegenstand führenden Maßnahmen ist nach Auffassung des Senats keine Erfindungsqualität zuzuerkennen, da sie, wie aus den obigen Darlegungen hervorgeht, - wenn auch formal in zwei gesonderte Maßnahmen auflösbar - lediglich eine Weiterführung einzelner im Stand der Technik nach Druckschrift (1) bereits vorgezeichneter Maßnahmen zum Sparen von Energie, oder aber eine routinemäßige Anwendung des dem Fachmann zur Verfügung stehenden Wissens und Könnens insbesondere hinsichtlich der Bedienung von Geräten der Unterhaltungselektronik darstellen, ohne dass dabei der Rahmen durchschnittlichen fachmännischen Könnens verlassen oder ein besonderer technischer Wirkzusammenhang der Einzelmaßnahmen sichtbar wird. Die Gesamtheit dieser Einzelmaßnahmen bedeutet keine Fortentwicklung vom Stand der Technik nach (1) in zwei aneinander anschließenden Schritten zur Erreichung einer besonderen Qualität, sondern - nur - die Anpassung an den praktischen Bedarfsfall unter Berücksichtigung weitgehend unabhängiger üblicher Forderungen mit Abwägung bekannter Vor- und Nachteile. Auch liegt hier kein der BGH-Entscheidung „Stoßwellen-Lithotripter“ (Mitt. 1998, 356) zugrunde gelegener Sachverhalt vor, bei dem das Naheliegen der Einzelmerkmale einer Vorrichtung für sich noch nicht das Naheliegen der Gesamtheit dieser Merkmale begründete

(a. a. O. Leitsatz). Dort gab es keine Anregung dafür, an sich bekannte Merkmale aus technischen oder nutzerspezifischen Überlegungen heraus durch weitere an sich bekannte Merkmale zu ergänzen (a. a. O. III. 2.), und es sprachen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit weitere Gesichtspunkte, wie das Verlassen der üblichen Wege des Denkens und ein lang anhaltendes unbefriedigtes Bedürfnis nach einer einfachen Vorrichtung (a. a. O. III. 2. letzter Abs.).

5. Mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag fallen auch die ihm zugeordneten Unteransprüche 2 bis 6, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist und ein eigenständiger Erfindungsgehalt der Unter- bzw. Nebenansprüche von der Anmelderin nicht geltend gemacht wurde (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät; Beschluss vom 21. Dezember 1982 - X ZB 10/82, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Ein solcher eigenständiger erfinderischer Gehalt der Unteransprüche ist angesichts des aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbaren digitalen Rundfunkempfängers auch für den Senat nicht ersichtlich. Das Entsprechende gilt für die dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag zugeordneten Unteransprüche 2 bis 7.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war aus Billigkeitserwägungen anzuordnen, § 80 Abs. 3 PatG; denn die Prüfungsstelle hat im patentamtlichen Verfahren gegen die Grundsätze des rechtlichen Gehörs verstoßen und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anmelderin bei einer ordnungsgemäßen Durchführung des patentamtlichen Prüfungsverfahrens keine Beschwerde eingelegt hätte.

Gemäß § 45 Abs. 2 PatG hat die Prüfungsstelle, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass keine nach §§ 1 bis 5 patentfähige Erfindung vorliegt, dies der Patentsucherin unter Angabe der Gründe mitzuteilen, d. h. die Umstände oder Grün-

de, auf denen die spätere Entscheidung der Prüfungsstelle beruht, sind dem Anmelder vor der Entscheidung mitzuteilen. Dies hat die Prüfungsstelle unterlassen und damit der Anmelderin das rechtliche Gehör versagt.

Nachdem die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 1. resp. 5 Februar 2002 neue Ansprüche 1 bis 8 mit einer geänderten Beschreibung nebst Figuren zur Entscheidung vorgelegt und dazu die Meinung vertreten hatte, dass der neu eingereichte Patentanspruch 1 gegenüber der von der Prüfungsstelle im vorangegangenen Prüfbescheid genannten Druckschrift (1) neu sei, hätte die Prüfungsstelle vor einer endgültigen Zurückweisung der Anmeldung die Anmelderin zunächst im Wege eines weiteren Prüfbescheides über ihre Meinung zu den neu eingereichten Unterlagen unterrichten und der Anmelderin Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen. Das hat die Prüfungsstelle jedoch unterlassen und hat statt dessen sofort den angegriffenen, das patentamtliche Verfahren abschließenden Zurückweisungsbeschluss erlassen.

Die Ausführungen in diesem Beschluss dazu, warum auch der neue Patentanspruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 im Hinblick auf die DE 199 39 433 A1 (1) nicht gewährbar sei, waren kein Gegenstand des vorangegangenen Prüfungsverfahrens gewesen und deswegen für die Anmelderin neu. Dass die für die Zurückweisung maßgebenden Umstände zumindest hinsichtlich eines Teils des Anspruchs 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 bereits in dem Prüfungsbescheid vom 12. November 2001 angesprochen worden waren, ändert nichts an diesem Ergebnis. Denn die zwei Sätze, mit denen im Prüfungsbescheid vom 12. November 2001 die fehlende Neuheit des ursprünglichen Patentanspruchs 1 konkret begründet worden war, waren schon im Hinblick auf die ursprünglichen Anmeldeunterlagen in wesentlichen Punkten unvollständig und als Information der Anmelderin über die Gründe für eine mögliche Zurückweisung der ursprünglichen Ansprüche ungeeignet. Es fehlte die notwendige Auseinandersetzung mit den einzelnen Merkmalen des damals geltenden Patentanspruchs 1 und hinsichtlich der Schutzfähigkeit der damals geltenden Unteransprüche 2 bis 31 war der Prüfungs-

bescheid gänzlich nichtssagend. Daher waren die Ausführungen dieses Bescheides erst recht nicht dazu geeignet, die Anmelderin zuverlässig über die Erfolgsaussichten der neuen Patentansprüche vom 1. resp. 5. Februar 2002 zu unterrichten. Das wird auch daran deutlich, dass die Prüfungsstelle vor Erlass des angegriffenen Zurückweisungsbeschlusses keine konkrete, sachlich nachvollziehbare Stellungnahme zu den Merkmalen der ursprünglich eingereichten Unteransprüche 2 und 3 abgegeben hatte, die die Anmelderin später in den neuen Patentanspruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 aufgenommen hat.

Wäre die Prüfungsstelle ordnungsgemäß verfahren und hätte sie die Anmelderin gemäß § 45 Abs. 2 PatG in Form eines zweiten Prüfungsbescheids über ihre Einwände gegen die neuen Anmeldeunterlagen vom 1. resp. 5. Februar 2002 vollständig und nachvollziehbar unterrichtet, hätte das der Anmelderin die Gelegenheit gegeben, die Anmeldeunterlagen in einer Weise zu modifizieren, wie es jetzt erst im Beschwerdeverfahren geschehen konnte. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass bei ordnungsgemäßer Durchführung des patentamtlichen Prüfungsverfahrens die Anmelderin die Zurückweisung ihrer Anmeldung akzeptiert und keine Beschwerde mehr eingelegt hätte.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Gottstein

Pr