



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 36/06

Verkündet am
28.Juni 2010

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 006 291.1

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. Februar 2005 eingereichte Patentanmeldung trägt die Bezeichnung „Verfahren mit Integrationselektroden für Wellenleiter und integrierte Schaltungs-funktionen“.

Mit Bescheid vom 8. September 2005 hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung hinsichtlich der Ausführbarkeit ihrer Lehre gerügt.

Der Anmelder erwiderte hierzu mit Schriftsatz vom 20. November 2005 und legte überarbeitete Patentansprüche 1 bis 14 vor.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 P des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung daraufhin mit Beschluss vom 20. April 2006 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass die Anmeldung keine Erfindung enthalte, die ein Fachmann ausführen könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 20. Mai 2006 (eingegangen am 23. Mai 2006).

Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder folgende Schriftsätze eingereicht:

- Beschwerdebegründung vom 20. Mai 2006, eingegangen am 23. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt, Gerichtsakte Bl. 5 bis 31, sowie
- handschriftlicher Schriftsatz vom 29. Juli 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 31. Juli 2007, Gerichtsakte Bl. 35 bis 38,

Darin beantragt der Anmelder sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 P des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. April 2006 aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 14 aus dem Schriftsatz vom 29. Juli 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 31. Juli 2007, Gerichtsakte Bl. 38,

Beschreibung:

Beschreibung gemäß Offenlegungsschrift mit Austauschblatt Seite 3/9 aus dem Schriftsatz vom 29. Juli 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 31. Juli 2007, Gerichtsakte Bl. 37,

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 25 gemäß Offenlegungsschrift.

Der ordnungsgemäß geladene Anmelder ist ohne Entschuldigung zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

M1 „Verfahren mit Integrations-Elektroden
für Wellenleiter und integrierte Schaltungsfunktionen, vorzugsweise für
planare Wellenleiter,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- M2 mit Dipol-Verfahren
 - M3 bekannte und neue hier angegebene Integrations-Elektroden in Formgebung und neuen Funktionen
 - M4 mit Hieroglyphenzeichen elektronische Oberflächenwirkungen aufzeigen.“

Bezüglich der abhängigen Ansprüche 2 bis 14 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Erfindung in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG).

1. Der für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zuständige Fachmann ist nach Überzeugung des Senats ein universitär ausgebildeter Diplom-Ingenieur der Hochfrequenztechnik mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik.
2. Aus dem geltende Patentanspruch 1 entnimmt der Fachmann die Lehre, dass bei einem Verfahren mit Integrations-Elektroden unter Verwendung von Hieroglyphenzeichen elektronische Oberflächenwirkungen zustande kommen (vgl. Merkmal M4).

In keiner Weise kann der Fachmann dem Patentanspruch 1 jedoch entnehmen, in welcher Wirkbeziehung die Hieroglyphenzeichen zu den elektronischen Oberflächenwirkungen stehen sollen.

Auch unter Zuhilfenahme der Beschreibung und der Figuren des Streitpatents lässt sich dieser Wirkungszusammenhang nicht erschließen. Zum einen werden elektronische Oberflächenwirkungen an keiner Stelle der Beschreibung erwähnt. Zum zweiten wird bezüglich der zu verwendenden Hieroglyphenzeichen lediglich ausgeführt, Integrationselektroden nach einem alten hieroglyphen-ähnlichen Muster seien in den Figuren 1 bis 13 aufgeführt (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0014]). Diesen Figuren kann der Fachmann jedoch kein einheitliches Muster entnehmen, das ein Hieroglyphenzeichen definieren soll. Selbst wenn der Fachmann sich für eines der dargestellten Muster entscheiden sollte, geben ihm die Zeichnungen keine hinreichenden Realisierungshinweise (es fehlen beispielsweise alle Maße und Hinweise auf Anschlüsse bzw. Einspeisemöglichkeiten). Die Beschreibung hilft hierbei nicht weiter, ergänzt sie doch lediglich, dass die „gestreckte Länge“ eines anmeldegemäßen Dipols größer oder kleiner als 70 mm sein könne (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0006] und Patentanspruch 8) und weist darauf hin, dass es nicht bekannt sei, welche kleinstmögliche Abmessung noch wirksame Dipole bzw. Dipolanordnungen liefere und mit welcher Funktionsdichte man rechnen könne (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0035]). Für jedwede Dimensionierung notwendige Angaben bleiben dem Fachmann somit vorenthalten.

Die zu berücksichtigende Offenbarung der Hauptanmeldung, die unter dem Aktenzeichen 10 2004 057 983.0 beim Deutschen Patent- und Markenamt geführt wird, hilft nicht weiter, denn weder „Hieroglyphen“ noch „elektronische Oberflächenwirkungen“ oder auch nur „Oberflächenwirkungen“ werden dort erwähnt.

Auch kann der Fachmann sein allgemeines Fachwissen nicht zielführend einsetzen, da für ihn schon nicht erkennbar ist, welche technischen Wirkungsmechanismen alleine durch geometrische Ähnlichkeiten einer Elektrode mit alten hieroglyphen-ähnlichen Mustern hervorgerufen werden könnten.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Fachmann der Anmeldung nicht entnehmen kann, in welcher Wirkbeziehung die Hieroglyphenzeichen zu den elektronischen Oberflächenwirkungen stehen sollen. Ihm wird keine Richtung angegeben, in der er ohne Aufwendung eigener erfinderischer Tätigkeit mit Erfolg weiterarbeiten kann (vgl. BGH, Urteil vom 30.04.2009 - Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 - Airbag-Auslösesteuerung; vom 21.12.1967 - Ia ZB 14/66, GRUR 1968, 311 - Garmachverfahren; vom 24.03.1998 - X ZR 39/95, GRUR 1998, 1003, 1005 - Leuchtstoff; vom 4.11.2008 - X ZR 154/05, abrufbar im Internet unter www.juris.de).

Folglich ist der Fachmann nicht in der Lage, ein Verfahren mit allen Merkmalen des Patentanspruches 1 zu realisieren; er ist somit nicht im Stande, die Erfindung im beanspruchten Bereich auszuführen.

Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist daher nicht patentfähig.

3. Da der schutzunfähige Patentanspruch 1 nach dem geltenden Antrag des Anmelders der einzige unabhängige Patentanspruch ist, war die Beschwerde insgesamt zurückzuweisen. Im Anmeldeverfahren steht immer der gesamte Antrag auf Erteilung eines Patents zur Entscheidung. Dem liegt der Grundsatz zugrunde, dass ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es vom Patentanmelder beantragt ist. Es obliegt allein dem Anmelder anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Hingegen darf das Patent nicht in einer Fassung erteilt werden, die der Anmelder nicht gebilligt hat. Ohne seine Zustimmung darf daher das Patent auch nicht mit einzelnen Patentansprüchen aus einem vom Anmelder zur Entscheidung gestellten Anspruchssatz erteilt werden (BGH GRUR 2007, 862 Rz. 18 - Informationsübermittlungsverfahren II). Hier hatte der Anmelder nur einen Satz von Patentansprüchen zur Entscheidung gestellt. An der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder nicht teilgenommen. Bei dieser Sachlage konnte der Senat daher nur

über den einen schriftsätzlich zur Entscheidung gestellten Satz von Patentansprüchen entscheiden und die Beschwerde war aus den dargetanen Gründen zurückzuweisen.

Dr. Mayer

Werner

Kleinschmidt

Musiol

Me