

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 20 W (pat) 94/05

Entscheidungsdatum: 15. März 2010

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 46 Abs. 1, §§ 48, 80 Abs. 3 PatG

Sachdienlichkeit der Anhörung

"Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfsantrag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen hat, stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwerwiegender Verfahrensfehler dar."



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 94/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. März 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 32 540.5-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, der Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 8. Juli 1999 eingereichte Patentanmeldung hat die Bezeichnung „Mikrostreifen-Leitungs-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur, integriertes Schaltkreispaket für Hochfrequenzsignale, das mit dieser Konvertierungsstruktur versehen ist, und Herstellungsverfahren hierfür“. Für die Anmeldung wurde die japanischen Unionspriorität JP 10-193487 vom 8. Juli 1998 in Anspruch genommen.

Mit Bescheid vom 28. September 2001 hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung u. a. mit der Begründung beanstandet, dass der ursprünglich beanspruchte Patentanspruch 1 nicht neu sei und dass im Übrigen die Einordnung der Patentansprüche 4, 7, 8, 28, 29 als Nebenansprüche im Hinblick auf § 4 Abs. 5 PatAnmVO unzulässig sei, weil die genannten Ansprüche keine - im Rahmen der Einheitlichkeit - von Patentanspruch 1 verschiedenen Erfindungen zur Lösung derselben Aufgabe betreffen, sondern sachlich dem Patentanspruch 1 untergeordnet seien. Daraufhin hat die Anmelderin die Patentansprüche mehrfach angepasst. Zuletzt hat sie mit Schriftsatz vom 30. September 2002 (eingegangen am 1. Oktober 2002) Patentansprüche 1 bis 34 beansprucht und dazu u. a. die Auffassung vertreten, die Gegenstände dieser Ansprüche seien schutzfähig und die in diesem Anspruchssatz enthaltenen Nebenansprüche seien zulässig. Hilfsweise hat die Anmelderin die Durchführung einer Anhörung beantragt.

Die Prüfungsstelle hat diese Anmeldung, gestützt auf § 48 PatG, mit Beschluss vom 11. Mai 2005 zurückgewiesen und dazu ausgeführt, die von der Anmelderin verfolgten nebengeordneten Patentansprüche gleicher Kategorie seien unzulässig, da sie nicht auf eine Gruppe von unterschiedlichen Erfindungen gerichtet

seien. Auch sei der Gegenstand des dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Patentanspruchs 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt.

Zur Begründung für letzteres verwies die Prüfungsstelle auf die Dokumente:

D1 DE 42 41 635 C2 und

D2 JP 52-106249 AA.

Der Beschluss ist ohne vorherige Anhörung ergangen. Dazu hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass die Durchführung einer Anhörung nicht sachdienlich gewesen wäre. Aus dem Schriftwechsel mit der vertretenen Anmelderin sei klar hervorgegangen, dass die Anmelderin auf den Einwand der Prüfungsstelle, wonach die beanspruchten Nebenansprüche nur als Unteransprüche zulässig sein könnten, nicht wirklich eingehen wollte. Es sei nicht die Funktion einer Anhörung, der patentanwaltlich vertretenen Anmelderin Hinweise zu geben, wie Nebenansprüche in Unteransprüche umzuwandeln seien.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. Juni 2005 Beschwerde eingelegt und beantragt,

- den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2005 aufzuheben;
- hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen;
- der Beschwerde gemäß § 73 (4) abzuhelfen; sowie
- die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Mit der Beschwerdebegründung vom 30. Dezember 2005 hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 15 geltend gemacht. Danach sollte das Patent wie folgt erteilt werden

Bezeichnung:

Mikrostreifenleitung-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur,

Patentansprüche 1 bis 15 aus der Beschwerdebegründung vom 30. Dezember 2005, Bl. 38 bis 41 GA,

Beschreibung:

Seiten 1 bis 5 aus dem Schriftsatz vom 30. Dezember 2005, Bl. 42 bis 46 GA, und Seiten 13 bis 28 vom Anmeldetag,

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 17 vom Anmeldetag.

Die Anmelderin ist, wie mit Schriftsatz vom 12. März 2010 angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat sie nicht begründet.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (mit eingefügten Gliederungszeichen):

„Mikrostreifenleitung-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur für Hochfrequenzsignale, umfassend:

- M1 - ein Basiselement (4; 14; 24; 30);
- M2 - ein dielektrisches Trägermaterial (5; 15; 25), das auf dem Basiselement (4; 14; 24; 30) angeordnet ist;
- M3 - eine Mikrostreifenleitung (6; 16; 26), die auf dem Trägermaterial (5; 15; 25) angeordnet ist;

- M4 - ein Rahmenelement (7; 17; 27), das auf dem Basiselement (4; 14; 24; 30) angeordnet ist;
- M5 wobei die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) einen erweiterten Abschnitt (6d; 16d; 26d) aufweist,
- M6 wobei im Bereich des erweiterten Abschnitts (6d; 16d; 26d) ein Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) gebildet ist, und
- M7 wobei die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) weiterhin einen Übertragungsmoduskonverter (6c; 16a; 26a) zum Konvertieren des Übertragungsmodus der Hochfrequenzsignale zwischen der Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) und dem Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) umfasst;
- dadurch gekennzeichnet dass
- M8 die Breite des Leiters der Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) in dem erweiterten Abschnitt (6d; 16d; 26d) ungefähr gleich der Breite des Trägermaterials (5; 15; 25) ist, und
- M9 der Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) mit dem dielektrischen Trägermaterial (5; 15; 25) gefüllt ist,
- M10 wobei das dielektrische Material des Wellenleiterabschnitts (5a; 15a; 25a) von dem Rahmenelement (7, 17; 27) und dem Basiselement (4; 14; 24; 30) im Querschnitt allseitig umschlossen ist, um eine luftdichte Dichtung zwischen dem Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) und dem

Basiselement (4; 14; 24; 30) bzw. dem Rahmenelement (7, 17; 27) zu bilden.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 4 lautet (mit eingefügten Gliederungszeichen):

„Integriertes Schaltkreispaket für Hochfrequenzsignale, umfassend

- M2.1 eine Mikrostreifenleitung-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und
- M2.2 einen integrierten Schaltkreis (2) für Hochfrequenzsignale, der auf dem Basiselement (4; 14; 24; 30) angeordnet und mit der Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) elektrisch verbunden ist,
- M2.3 wobei das Rahmenelement (7; 17; 27) den integrierten Schaltkreis (2) und die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) abdeckt.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 13 lautet (mit eingefügten Gliederungszeichen):

„Herstellungsverfahren für ein integriertes Schaltkreispaket für Hochfrequenzsignale, umfassend die Schritte:

- M3.1 - Bereitstellen eines Basiselements;
- M3.2 - Anordnen eines integrierten Schaltkreises für Hochfrequenzsignale auf dem Basiselement;
- M3.3 - Anordnen eines dielektrischen Trägermaterials auf dem Basiselement;

- M3.4 - Anordnen einer Mikrostreifenleitung auf dem Trägermaterial und elektrisches Verbinden der Mikrostreifenleitung mit dem integrierten Schaltkreis;
 - M3.5 - Anordnen eines Rahmenelementes auf dem Basiselement zum Abdecken des integrierten Schaltkreises und der Mikrostreifenleitung;
 - M3.6 wobei die Mikrostreifenleitung mit einem erweiterten Abschnitt versehen wird,
 - M3.7 wobei im Bereich des erweiterten Abschnitts ein Wellenleiterabschnitt gebildet wird, und
 - M3.8 wobei die Mikrostreifenleitung weiterhin mit einem Übertragungsmoduskonverter zum Konvertieren des Übertragungsmodus der Hochfrequenzsignale zwischen der Mikrostreifenleitung und dem Wellenleiterabschnitt versehen wird;
- dadurch gekennzeichnet dass
- M3.9 die Breite des Leiters der Mikrostreifenleitung im Bereich des erweiterten Abschnitts ungefähr gleich der Breite des Trägermaterials gebildet wird, und
 - M3.10 der Wellenleiterabschnitt mit dem dielektrischen Material des Trägermaterials gefüllt wird,
 - M3.11 wobei das dielektrische Material des Wellenleiterabschnitts von dem Rahmenelement und dem Basiselement im Querschnitt allseitig umschlossen wird, um eine luftdichte Dichtung zwischen dem Wellenleiterabschnitt und dem Basiselement bzw. dem Rahmenelement zu bilden.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da jedenfalls die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 4 und 13 den Gegenstand der Anmeldung jeweils unzulässig erweitern (§ 38 PatG).

1. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung, insbesondere der Fragen nach der ursprünglichen Offenbarung des Anmeldegegenstandes und des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit, zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur der Hochfrequenztechnik mit universitärer Ausbildung, der mit dem Entwurf und dem Aufbau von Streifenleitungen und Wellenleitungen sowie den zugehörigen Streifenleitungs-Wellenleitungs-Konvertern vertraut ist.

2. Zum Patentanspruch 4

Mit der Merkmalsgruppe M2.3 des Patentanspruchs 4 wird ein Rahmenelement (7; 17; 27) beansprucht, das den integrierten Schaltkreis (2) und die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) abdeckt.

Dieses Merkmal ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörig offenbart. An keiner Stelle wird dort ein Rahmenelement beschrieben, das den integrierten Schaltkreis abdeckt. Diese Abdeckung geschieht nach der ursprünglich offenbarten Lehre vielmehr unter Nutzung eines separaten Abdeckelementes (vgl. in den Figuren die Bezugszeichen 8, 18 und 28).

Soweit die ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschreiben, es sei eine Metallabdeckung verwendbar, die so ausgebildet sein kann, dass sie mit dem Rahmenelement und dem Abdeckelement einheitlich ausgestaltet ist (vgl. Offenlegungsschrift, Spalte 15, Zeilen 29 - 32), mag hierin ein Hinweis für die Verwendung eines integrierten Abdeckelementes liegen. Auch bei Verwendung eines solchen

wird jedoch die Abdeckung des integrierten Schaltkreises nicht von dem (in den ursprünglichen Unterlagen durchgängig als oben offenes, rahmenartiges Gebilde beschriebenen) Rahmenelement selbst, sondern von der Kombination aus Rahmen- und Deckelement geleistet.

Damit erweitert der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 4 in unzulässiger Weise den Gegenstand der Anmeldung (§ 38 PatG).

3. Zum Patentanspruch 13

Mit der Merkmalsgruppe M3.5 des Patentanspruchs 13 wird die Anordnung eines Rahmenelementes auf dem Basiselement zum Abdecken des integrierten Schaltkreises und der Mikrostreifenleitung und damit funktional der gleiche Sachverhalt wie im Patentanspruch 4 beansprucht.

Damit erweitert auch der Gegenstand des Patentanspruchs 13 - aus den unter 2. ausgeführten Gründen - in unzulässiger Weise den Gegenstand der Anmeldung (§ 38 PatG).

4. Die Erteilung eines Patents im Umfang des geltenden Anspruchssatzes kommt nicht in Betracht, da sich die nebengeordneten Patentansprüche 4 und 13 als nicht rechtsbeständig erwiesen haben (vgl. BGH GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät; BGHZ 173, 47 Tz. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II; bestätigt in BGH, GRUR 2008, 549 - Schwingungsdämpfer).

An der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2010 hat die Anmelderin aus eigenem Entschluss nicht teilgenommen. Bei dieser Verfahrenslage hätte nur eine Erteilung im Umfang des geltenden Anspruchssatzes in Betracht kommen können. Zweifel an dieser Auslegung des prozessualen Begehrens der Anmelderin ergeben sich weder aus der Beschwerdebeurteilung noch aus dem sonstigen schrift-

sätzlichen Vortrag (vgl. zur Antragsauslegung BGH - Schwingungsdämpfer - a. a. O.).

5. Der Senat hat die Möglichkeit einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung i. S. v. § 38 PatG durch die Gegenstände der Patentansprüche 4 und 13 zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung am 15. März 2010 erörtert. An dieser Verhandlung hat die ordnungsgemäß geladene Anmelderin aus eigenem Entschluss und, ohne einen Verhinderungsgrund geltend zu machen, nicht teilgenommen. Deswegen war der Senat nicht daran gehindert, seine Entscheidung auf eine unzulässige Erweiterung i. S. v. § 38 PatG zu stützen. Die Funktion der mündlichen Verhandlung ist eine vollständige Erörterung der Sach- und Rechtslage. Deswegen muss jeder Verfahrensbeteiligte damit rechnen, dass in der Verhandlung auch neue Tatsachen vorgetragen und neue rechtliche Gesichtspunkte erörtert werden, die bis dahin nicht in das Verfahren eingeführt worden waren. Wer daher freiwillig auf die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verzichtet, verzichtet damit gleichzeitig auf sein Recht, in dieser Verhandlung zu den erörterten Tatsachen und rechtlichen Gesichtspunkten gehört zu werden (siehe Schulte, PatG, 8. Aufl., Einleitung, Rdn. 249 und 250 und BPatGE 46, 86 - Zahnrad-Getriebe).

6. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3 PatG war nicht angezeigt, weil keine Billigkeitsgründe erkennbar sind, die für eine solche Anordnung sprechen würden. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn ein schwerwiegender Verfahrensfehler vorliegt oder wenn ein Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdn. 111, 112 i. V. m. § 73 Rdn. 128 ff). Dass eine dieser Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben wären, hat die Anmelderin nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfsantrag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen

hat, stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwerwiegender Verfahrensfehler dar. Gem. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG ist der Anmelder auf seinen Antrag nur dann zu hören, wenn es sachdienlich ist. Zwar sind einige der Technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts in ihren Entscheidungen davon ausgegangen, dass in jedem Verfahren in der Regel eine einmalige Anhörung sachdienlich ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 46 Rdn. 8 mit weiteren Nachweisen). Daneben ist jedoch wiederholt anerkannt worden, dass ein Antrag auf Anhörung auch zurückgewiesen werden kann, wenn dafür triftige Gründe vorliegen. Dazu gehört insbesondere der Fall, dass die Prüfungsstelle im Zuge des schriftlichen Verfahrens den Eindruck gewinnt, dass sich der Anmelder auf solche Einwände der Prüfungsstelle, die aus deren Sicht entscheidungserheblich sind, nicht einlassen will (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rdn. 9 mit weiteren Nachweisen). So verhält es sich hier: Die Prüfungsstelle hatte im schriftlichen Verfahren klar zum Ausdruck gebracht, dass sie die Einordnung der Patentansprüche 4, 7, 8, 28, 29 als Nebenansprüche mit Rücksicht auf § 4 Abs. 5 PatAnmVO für unzulässig hielt und dieser Umstand schon für sich genommen zur Zurückweisung der Anmeldung führen musste. Wie die Prüfungsstelle in dem angegriffenen Beschluss zutreffend dargestellt hat, ist die patentanwaltlich vertretene Anmelderin auf diesen Einwand nicht substantiiert eingegangen. In welcher Weise bei dieser Sachlage die Durchführung der beantragten Anhörung für die anstehende abschließende Entscheidung der Prüfungsstelle hätte sachdienlich sein können, ist nicht ersichtlich. Die Anmelderin hat dazu nichts vorgetragen. Sie hat auch nicht vorgetragen, dass und warum die unterlassene Anhörung ursächlich für

das Beschwerdeverfahren gewesen wäre. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kam daher nicht in Betracht.

Dr. Mayer

Werner

Gottstein

Musiol

Pr