



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 23/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 057 611.7-24

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. November 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F27B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2007 aufgehoben.

Das am 2. Dezember 2005 angemeldete Patent mit der Bezeichnung:

„Muffelofen für industrielle Zwecke“

wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Eingabe vom 22. August 2006,
eingegangen am 23. August 2006,
Beschreibung, Seiten 1 bis 4, 6, 7 und 9 gemäß Eingabe vom
22. August 2006,
eingegangen am 23. August 2006,
sowie Seiten 5, 8, 10 und 11 gemäß Eingabe vom
20. Dezember 2006,
eingegangen am 28. Dezember 2006,
Figuren 1 bis 4 gemäß Eingabe vom 30. November 2005,
eingegangen am 2. Dezember 2005.

Gründe

I

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 2. Dezember 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Muffelofen für industrielle Zwecke“.

Mit Eingabe vom 20. Dezember 2006 beantragte sie im Rahmen des Prüfungsverfahrens die Erteilung des Patents auf Grundlage eines Hauptantrages, hilfsweise auf Grundlage eines mit „I“ bezeichneten Hilfsantrages, weiter hilfsweise auf Grundlage eines mit „II“ bezeichneten Hilfsantrages.

Mit Beschluss vom 5. Juni 2007 hat die Prüfungsstelle für Klasse F27B des Deutschen Patent- und Markenamtes in Sachen dieser Anmeldung den Hauptantrag und den Hilfsantrag I zurückgewiesen und auf der Grundlage des Hilfsantrages II das Patent erteilt. Zur Begründung der Zurückweisung des Hauptantrages und des Hilfsantrages I wurde im Wesentlichen angegeben, dass in den diesen Anträgen zugrunde liegenden Unterlagen aufgrund von Beschreibungsteilen, die im Widerspruch zu den Patentansprüchen stünden, nicht mehr ausreichend klar sei, was unter Schutz gestellt werden solle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 18. August 2007 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss vom 05.06.2007 insoweit aufzuheben, als mit ihm die Anmeldung zurückgewiesen wurde, und die Erteilung des Patents im Rahmen den Hauptantrags, hilfsweise des Hilfsantrags I vom 20.12.2006 zu beschließen;
2. für den Fall der beabsichtigten Zurückweisung des Hauptantrages eine mündliche Verhandlung gemäß § 78 PatG durchzuführen.

Die Anmeldung umfasst 9 Patentansprüche, die in den Fassungen nach dem Hauptantrag, dem Hilfsantrag I und dem von der Prüfungsstelle dem Erteilungsbeschluss zugrunde gelegten Hilfsantrag II identisch sind.

Der Anspruch 1 lautet jeweils:

„Muffelofen (1) für industrielle Zwecke, mit einem tunnelartigen Gehäuse (3) mit Isolierung (4) und Heizung (5) und einer sich längs durch das tunnelartige Gehäuse (3) erstreckenden Ofenmuffel (7) aus hitzebeständigem Material, die zur Aufnahme der Temperaturexpansion über die Länge des Muffelofens (1) mit einem Festlager (11) und mehreren Loslagern (13) gelagert ist, die als Rollreibung bereitstellende Rolllager (14) ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die als Rolllager (14) ausgebildeten Loslager (13) außerhalb des Gehäuses (3) des Muffelofens (1) angeordnet sind.“

Die Ansprüche 2 bis 9 sind jeweils unmittelbar bzw. mittelbar auf den Anspruch 1 rückbezogen.

Die Anmeldung umfasst weiter 11 Beschreibungsseiten, die in den Fassungen nach dem Hauptantrag, dem Hilfsantrag I und dem von der Prüfungsstelle dem Erteilungsbeschluss zugrunde gelegten Hilfsantrag II bis auf den letzten Absatz der Beschreibung vor Beginn der Figurenbeschreibung (in den geltenden Unterlagen jeweils im Übergang von Seite 6 auf Seite 7) identisch sind.

Dieser Beschreibungsabsatz unterscheidet sich in der Fassung nach dem Hauptantrag von dem entsprechenden Absatz in der Fassung nach dem Hilfsantrag II durch die im Folgenden durch **Fettdruck** markierten, von der Prüfungsstelle beanstandeten und im Fall des Hilfsantrags II von der Anmelderin gestrichenen Textpassagen:

„Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Patentansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibungseinleitung genannten Vorteile von Merkmalen

und von Kombinationen mehrerer Merkmale sind lediglich beispielhaft und können alternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne dass die Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen Ausführungsformen erzielt werden müssen.

Weitere Merkmale sind den Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geometrien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirkverbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfindung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls **abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche** möglich und wird hiermit angeregt. Dies betrifft auch solche Merkmale, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merkmale können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kombiniert werden. **Ebenso können in den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungsformen der Erfindung entfallen.“**

In der Fassung nach dem Hilfsantrag I ist gegenüber dem Hauptantrag nach dem zweiten Satz dieses Absatzes zusätzlich eingefügt:

„Ohne dass hierdurch der Gegenstand der beigefügten Ansprüche verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Folgendes:“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und hat auch Erfolg.

1. Einer Patenterteilung steht nicht entgegen, dass die Anmelderin die von der Prüfungsstelle beanstandeten Textpassagen im Abschnitt „Beschreibung der Erfindung“ nicht gestrichen hat.

a) Die Prüfungsstelle ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass infolge unauflösbarer Widersprüche zwischen dem Inhalt der Patentansprüche und dem Inhalt der Beschreibung, die zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist, unklar sein kann, was durch die Patentansprüche als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, und dass die Anmeldung zurückgewiesen werden muss, wenn somit aufgrund des Inhalts der Beschreibung in den Patentansprüchen nicht angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, § 48 i. V. m. §§ 45 (1), 34 (3) 3. PatG.

Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor.

In den von der Prüfungsstelle beanstandeten Textpassagen geht es um die Frage, welche der in der Anmeldung (bzw. nach Erteilung im Patent) offenbarten Merkmale in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1 mögliche Weiterbildungen der unter Schutz gestellten Erfindung angeben können - und damit im Bedarfsfall zu einer Beschränkung des Schutzbegehrens in den Anspruch 1 aufgenommen werden können. Zu dieser Frage sagen die Textpassagen aus, dass die Anmelderin/Patentinhaberin die aus den gewählten Rückbeziehungen der Unteransprüche und den gewählten Zusammenfassungen von Merkmalen zu jeweils einem Unteranspruch sich ergebenden Merkmalskombinationen nicht als abschließende Aufzählung möglicher Weiterbildungen der Erfindung verstanden haben möchte. Dies ergibt sich aus Folgendem:

Dem Abschnitt „Beschreibung der Erfindung“ geht voraus die Angabe des Standes der Technik mit Nachteilen, daraus resultierend die Aufgabe der Erfindung und, direkt vor Beginn des Abschnittes „Beschreibung der Erfindung“, unter der Überschrift „Lösung“, der Satz: „Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst.“ Der darauf folgende Abschnitt „Beschreibung der Erfindung“ enthält 9 Absätze. In den Absätzen 1 bis 8 ist die Erfindung, für die in den Ansprüchen 1 bis 9 Schutz begehrt wird, angegeben und erläutert. Im hier relevanten neunten Absatz geht es um (weitere) „vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung“. Der Begriff „Weiterbildungen“ bezeichnet dabei nicht etwa die geschützte Erfindung an sich, in ihrer allgemeinsten Form, die ja durch die Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs 1 definiert wird, wie es auch im Abschnitt „Lösung“ mit dem Satz „Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst.“ zum Ausdruck gebracht wird, sondern vielmehr Weiterbildungen in dem Sinn, dass der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1 durch zusätzliche Merkmale in beschränkender Weise ausgestaltet wird.

Dabei werden im Gegensatz zu den Absätzen 1 bis 8 keine weiteren konkreten Merkmale genannt, sondern es wird etwas darüber ausgesagt, wie die (übrige) Offenbarung der Anmeldung bzw. des Patents zu verstehen sei.

Der Absatz, in dem die von der Prüfungsstelle beanstandete Aussage: „Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls **abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche** möglich und wird hiermit angeregt“ enthalten ist, handelt lediglich von Weiterbildungen der Erfindung. Es geht hier nicht darum, ob auch ein Gegenstand, der nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, unter den Schutz des Patents fallen soll. Vielmehr geht es um die Frage, welche Merkmale der Unteransprüche in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1 mögliche Weiterbildungen der Erfindung beschreiben können. Diese Textpassage ist nicht

dahingehend zu verstehen, dass jede beliebige Kombination von Merkmalen der Unteransprüche in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1 eine mögliche Weiterbildung der Erfindung sein soll, unabhängig davon, ob diese Merkmalskombination unmittelbar und eindeutig offenbart ist, sondern dahingehend, dass die Patentinhaberin die gewählten Rückbeziehungen der Unteransprüche nicht als Grenze möglicher Merkmalskombinationen verstanden haben möchte.

Auch die von der Prüfungsstelle beanstandete Textpassage: **„Ebenso können in den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungsformen der Erfindung entfallen“** steht in dem Absatz, der lediglich von Weiterbildungen der Erfindung handelt. Darüber hinaus spricht diese Textpassage selbst ausdrücklich von „weiteren Ausführungsformen“. Auch hier geht es nicht darum, ob auch ein Gegenstand, der nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, unter den Schutz des Patents fallen soll. Vielmehr geht es auch hier um die Frage, welche Merkmale der Unteransprüche in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1 mögliche Weiterbildungen der Erfindung beschreiben können. Konkret besagt dieser Satz, dass die Patentinhaberin die Zusammenziehung mehrerer Merkmale in einen Unteranspruch nicht dahingehend verstanden haben möchte, dass nur solche Gegenstände, die jeweils nur alle oder keines der Merkmale eines Unteranspruchs zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 aufweisen, mögliche Weiterbildungen der Erfindung sein könnten.

Dies ändert nichts an dem allein von den Ansprüchen im Rahmen ihrer Rückbezüge definierten Umfang des Gegenstands des Schutzbegehrens. Es entsteht jedoch auch kein Widerspruch zum Inhalt der Ansprüche. Die Patentinhaberin ist nämlich bei der Aufnahme von weiteren Merkmalen in den Anspruch 1 im Rahmen eines späteren Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens an die gewählten Rückbeziehungen der Unteransprüche und die gewählten Zusammenfassungen von Merkmalen zu jeweils einem

Unteranspruch nicht in dem Sinn gebunden, dass diese sämtliche möglichen Weiterbildungen der Erfindung abschließend angeben würden.

Das ergibt sich daraus, dass auch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in den Anspruch 1 zulässig ist, wenn dadurch die Lehre des Anspruchs 1 auf eine engere Lehre eingeschränkt wird, und die weiteren Merkmale in der Beschreibung als zur beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen waren (BGH GRUR 1991, 307-308, Bodenwalze).

Dabei hat, wenn in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen und je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der Patentinhaber es in der Hand, ob er sein Patent durch Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Anspruch 1 beschränkt (BGH GRUR 1990, 432-434, Spleißkammer).

Daraus folgt zunächst einmal, dass zulässige Weiterbildungen der unter Schutz gestellten Erfindung sich allein aus den Merkmalen des Anspruchs 1 in Verbindung mit in der Beschreibung offenbarten Merkmalen ergeben können, völlig ohne Rückgriff auf die Unteransprüche und somit auch abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche und unter Entfall von in den Patentansprüchen aufgeführten Merkmalen. Aber auch wenn mehrere Merkmale eines Ausführungsbeispiels in einem Unteranspruch oder in mehreren aufeinander rückbezogenen Unteransprüchen angegeben sind, können somit zulässige Weiterbildungen der unter Schutz gestellten Erfindung sich aus den Merkmalen des Anspruchs 1 in Verbindung mit einzelnen in den Unteransprüchen offenbarten Merkmalen ergeben, ebenfalls abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche und unter Entfall von in den Patentansprüchen aufgeführten Merkmalen.

Die hierzu von der Prüfungsstelle zitierte Aussage, der Umfang der Rückbeziehungen sei mit Rücksicht auf § 14 PatG sorgfältig zu wählen, da der Patentinhaber in einem späteren Verfahren daran gebunden sei (Schulte PatG 7. Aufl. § 34 Rn. 186), geht zurück auf die BGH-Entscheidung „Doppelachsaggregat“ (BGH GRUR 1980, 166-169), wonach im Nichtigkeitsverfahren ein Unteranspruch nicht durch Streichung seiner Rückbeziehung auf die vorangegangenen Ansprüche zu einem unabhängigen Anspruch gemacht werden kann, und lässt sich nicht auf den vorliegenden Fall der Weiterbildung des Gegenstandes des Anspruchs 1 durch zusätzliche Merkmale anwenden.

b) Auch kann die von der Prüfungsstelle in Betracht gezogene mögliche unzulässige Erweiterung durch Weglassung erfindungswesentlicher Merkmale in einem späteren Verfahren nach Erteilung des Patents erst einen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund nach § 21 oder 22 PatG darstellen, nachdem sie erfolgt ist, nicht aber einen Zurückweisungsgrund nach § 48 PatG, bevor sie erfolgt ist. Solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, sind nicht in den Patentschutz einbezogen.

c) Eine Zurückweisung gemäß §§ 48, 45 (1), 34 (6) PatG i. V. m. § 10 PatV kommt ebenfalls nicht in Betracht.

Insbesondere ist das Erfordernis des § 10 (2) 4. PatV, wonach in der Beschreibung die Erfindung, für die in den Patentansprüchen Schutz begehrt wird, anzugeben ist, dadurch erfüllt, dass in den Absätzen 1 bis 8 des Abschnitts „Beschreibung der Erfindung“ die Erfindung, für die in den Ansprüchen 1 bis 9 Schutz begehrt wird, angegeben und erläutert ist. Ob darüber hinaus der Absatz 9 dieses Beschreibungsabschnitts und insbesondere die von der Prüfungsstelle beanstandeten Textpassagen zum Erläutern der Erfindung notwendig sind, kann dahinstehen, weil jedenfalls die gemäß § 10 (3) PatV ggf. einer Erteilung des Patents entgegenstehende Offensichtlichkeit der Nicht-Notwendigkeit dieser Textpassagen in der Weise, dass die Nicht-Notwendigkeit ohne weitere Sachprüfung zweifelsfrei

erkennbar offen zutage tritt, d. h. in die Augen springt (BGH GRUR 1990, 346-348, Aufzeichnungsmaterial), nicht gegeben ist.

2. Nachdem für den Senat auch darüber hinaus kein einer Patenterteilung entgegenstehender Grund erkennbar war, war der Zurückweisungsbeschluss vom 5. Juni 2007 aufzuheben und die Erteilung des Patents auf Grundlage des Hauptantrags zu beschließen.

3. Eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 (3) PatG ist nicht veranlasst.

Die Anmelderin hat, ohne hierauf einen Antrag zu richten, in ihrer Beschwerdebegründung vom 29. Oktober 2007 ausgeführt, dass ihr eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufgrund Verletzung des rechtlichen Gehörs gerechtfertigt erscheine. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt jedoch nicht vor: Die Prüfungsstelle hat sich in Form mehrerer Bescheide und Telefonate mit der Anmeldung und dem weiteren Vorbringen der Anmelderin auseinandergesetzt. Nachdem die Anmelderin mit Eingabe vom 20. Dezember 2006 ausdrücklich um Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung ohne weiteren Bescheid gebeten hatte, hat sie das Erteilungsverfahren mit dem angefochtenen Beschluss abgeschlossen. Der Beschluss ist auf Gründe gestützt, zu denen die Anmelderin sich äußern konnte, und lässt erkennen, dass das Vorbringen der Anmelderin Berücksichtigung gefunden hat. Eine sachlich unrichtige Beurteilung allein ist kein Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Besondere hinzutretende Umstände, aufgrund derer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr billig wäre, sind nicht zu erkennen.

Eine mündliche Verhandlung war nicht erforderlich, da diese nur hilfsweise beantragt war und dem Hauptantrag stattgegeben wurde.

Schneider

Bayer

Baumgart

Krüger

Me