



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 77/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 048 686.2-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 3. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H01G - hat die am 14. Oktober 2006 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 12. Oktober 2008 zurückgewiesen, weil die Anmeldung nicht die Erfordernisse gemäß § 12 PatV i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG erfülle. Trotz mehrfachen Hinweises genügten die geltenden Zeichnungen nicht den Erfordernissen der Nummern 2, 3 und 4 der Anlage 2 zu § 12 PatV.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 28. November 2008 eingegangene Beschwerde des Anmelders.

Darin beantragt der Anmelder,

die Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Er trägt zunächst vor, der Beschluss sei nicht gerechtfertigt. Der Prüfer habe - nicht sachgerecht – zu einer Anhörung geladen, um Zeichnungen zu diskutieren. Die eingereichten Zeichnungen seien ausreichend kontrastreich, um vervielfältigt zu werden. Die abgebildeten dünnen Schichten seien nicht zu schraffieren.

Mit Schreiben vom 25. November 2012 hat der Anmelder neue Zeichnungen eingereicht, die seiner Auffassung nach den Erfordernissen der Patentverordnung entsprechen. Einer Patenterteilung durch das Bundespatentgericht dürfe nichts mehr im Wege stehen, da nach den Ausführungen der Prüfungsstelle in dem Beschluss die Patentanmeldung die Erfordernisse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfülle.

Der ursprüngliche Patentanspruch 1 hatte unter Einfügung einer Gliederung folgenden Wortlaut:

„Kondensator mit

a mindestens einem axial eingebauten Kondensatorwickелеlement, das

b₁ in ein sehr dünnwandiges und

b₂ sehr gut lötfähiges metallisches

b Gehäuse eingebaut ist,

c₁₁ mit dem Gehäuseboden

c₁₂ elektrisch leitend verbunden ist,

d das Gehäuse nahezu vollständig ausfüllt und

e dadurch eine koaxiale niederinduktive Anordnung bildet, wobei

b das Gehäuse

f neben der elektrischen Rückleiterfunktion

g gleichzeitig als Gießform Verwendung findet,

dadurch gekennzeichnet, dass

c₁₃ der elektrische Anschluss des Wickelelementes

- c₂₁ am Becherboden
- c₃₁ mit Hilfe von Lötverbindungen
- c₂₂ durch Öffnungen im Boden erfolgt,
- c₃₂ die durch die Lötung geschlossen sind, wobei
- h die Anordnung durch Deckel und Boden in der Form stabilisiert ist und
- g₁ durch den Verguss eine zusätzliche mechanische Stabilität hat, wobei
- g₂ das Gehäuse zur Erleichterung des Vergussprozesses am oberen Ende einen Überstand bildet,
- g₂₁ der einen wesentlichen Teil der erforderlichen Vergussmenge aufnehmen kann,
- g₂₂ um das Vergussvolumen mit nur wenigen Nachfülloperationen einbringen zu können.“

Der geltende Patentanspruch 1 vom 27. März 2008 lautet unter Angleichung der Gliederung:

- „Kondensator mit
- a einem Kondensatorwickel (1), der in axialer Richtung
 - b in einem becherförmigen Gehäuse (2) angeordnet ist und
 - d das Gehäuse (2) nahezu vollständig ausfüllt,
 - c₁₄ wobei eine Stirnseite des Kondensatorwickels (1),
 - c₁₁ mit dem Boden des Gehäuses
 - c₁₂ elektrisch leitend verbunden ist,
 - e₁ das Gehäuse (2) als elektrischer Anschluss fungiert,
 - e₂ so dass der Kondensator einen coaxialen niederinduktiven Aufbau aufweist;
 - b₁ das Gehäuse (2) eine dünne Wandstärke aufweist und
 - b₂ aus einem gut lötbaren Material besteht, und
 - g das Gehäuse (2) eine Vergussmasse aufnimmt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- c₁₃ die elektrisch leitende Verbindung der Stirnseite des Kondensatorwickels (1)
- c₂₁ zum Becherboden (3)
- c₃₁ eine Lötverbindung ist,
- c₂ die durch Öffnungen im Boden (3) verlötet ist,
- c₃₂ wobei die Öffnungen mittels Verlöten verschlossen sind,
- g₁ die Vergussmasse das dünnwandige Gehäuse (2) stabilisiert,
- h das Gehäuse einen Deckel (5) aufweist, und
- g₂ das Gehäuse (2) am deckelseitigen Ende einen Überstand über den Kondensatorwickel (1) aufweist,
- g₂₁ der beim Vergießen einen Großteil der insgesamt erforderlichen Vergussmenge aufnimmt.“

Der ursprüngliche Patentanspruch 2 hatte folgenden Wortlaut:

„Kondensator nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass statt eines geschlossenen Becherbodens eine oder mehrere dünnwandige flächige Verbindungen vom unteren Gehäuseumfang zur unteren Wickelstirnseite führen und dort mit dem Wickel verlötet sind, wobei die dann unten offene Gehäusestruktur durch eine Isolierumhüllung geschlossen wird, so dass der kubische oder runde Metallbecher dadurch wieder unten vergussdicht wird und auch in diesem Falle die mechanische Stabilität der Konstruktion durch den Verguss soweit erhöht wird, wie sie für normales Handling und zur Befestigung üblicherweise erforderlich ist.“

Der geltende Patentanspruch 2 vom 27. März 2008 lautet unter Angleichung der Gliederung:

„Kondensator mit

- a einem Kondensatorwickel (1), der in axialer Richtung
- b in einem rohrförmigen Gehäuse (2) angeordnet ist und
- d das Gehäuse (2) nahezu vollständig ausfüllt,
- c₁₄ wobei eine Stirnseite des Kondensatorwickels (1),
- c₁₁ mit dem Gehäuse (2) elektrisch leitend verbunden ist,
- e₁ das Gehäuse (2) als elektrischer Anschluss fungiert,
- e₂ so dass der Kondensator einen koaxialen niederinduktiven Aufbau aufweist,
- b₁ das Gehäuse (2) eine dünne Wandstärke aufweist und
- b₂ aus einem gut lötbaren Material besteht, und
- g das Gehäuse (2) eine Vergussmasse aufnimmt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- c₁₃ mindestens eine elektrisch leitende Verbindung von der einen Stirnseite des Kondensatorwickels (1)
- c₂₁ zum benachbarten einen Ende des rohrförmigen Gehäuses führt, wobei
- c₂₁₁ die elektrisch leitende Verbindung dünnwandig ist und flächig ausgeführt ist,
- c₃₁ die elektrisch leitende Verbindung mit der einen Stirnseite des Kondensatorwickels (1) eine Lötverbindung ist,
- g₃ das eine Ende des rohrförmigen Gehäuses (2) mittels einer Isolierstoffhülle verschlossen ist, so dass das eine Ende des Gehäuses (2) vergussdicht ist,
- g₁ die Vergussmasse das dünnwandige Gehäuse (2) stabilisiert,
- h das Gehäuse (2) einen Deckel (5) aufweist, und

- g₂ das Gehäuse (2) am deckelseitigen Ende einen Überstand über den Kondensatorwickel (1) aufweist,
- g₂₁ der beim Vergießen einen Großteil der insgesamt erforderlichen Vergussmenge aufnimmt.“

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, einen Kondensator zu schaffen, bei dem keine zusätzlichen Raum benötigenden und sowohl gegen das Wickelelement als auch gegen ein etwaiges Metallgehäuse zu isolierende Verdrahtungsleitungen vorhanden seien (Seite 2, vorletzter Absatz der Unterlagen vom 27. März 2008).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01G vom 12. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zurückverwiesen wird.

Die Zurückweisung der Anmeldung ist zwar zum damaligen Zeitpunkt im Ergebnis zu Recht erfolgt, da der Anmelder trotz dreimaliger Beanstandung formell mangelhafter Zeichnungen in den Bescheiden vom 23. November 2007, 7. März 2008 und in der Ladung zur Anhörung vom 15. April 2008, keine den Standards der Anlage 2 zu § 12 PatV entsprechende Zeichnungen eingereicht hat (§§ 48, 45 Abs. 1 Satz 1, 36 Abs. 6 PatG i. V. m. § 12 PatV). Die bis dahin vorgelegten Zeichnungen genügen nicht den insoweit gestellten Anforderungen. Insbesondere hat der Anmelder Anlage 2 Nr. 2 und Nr. 5 Satz 1 zu § 12 PatV nicht beachtet, wonach die Zeichnungen mit ausreichendem Kontrast, in dauerhaften, schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßigen und scharf begrenzten Linien

und Strichen ohne Farben auszuführen sind; sowie die Linien der Zeichnungen nicht freihändig gezogen werden sollen, sondern mit Zeichengeräten.

Soweit in dem angefochtenen Beschluss allerdings weiter ausgeführt wird, dass die Zeichnungen auch erhebliche Unklarheiten hinsichtlich der Bedeutung einzelner Figuren aufwürfen und deshalb zur Auslegung der Patentansprüche nicht geeignet seien, rechtfertigt dies nicht die Zurückweisung wegen formeller Mängel nach den o. g. Bestimmungen. Denn in der Anlage 2 zu § 12 PatV sind nur die Anforderungen an die darstellerische Qualität der Zeichnungen geregelt, nicht hingegen, ob die Zeichnungen den Gegenstand der Erfindung hinreichend klar und deutlich erkennen lassen. Diese Frage wird allenfalls im Rahmen der Prüfung des § 34 Abs. 4 PatG relevant, wonach die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart sein muss, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Dieser Zurückweisungsgrund ist in dem Beschluss jedoch nicht erörtert und die Entscheidung nicht darauf gestützt worden.

Die im Beschwerdeverfahren vom Anmelder mit Schreiben vom 25. November 2011 eingereichten Zeichnungen genügen nunmehr aber den Bestimmungen gemäß Anlage 2 zu § 12 PatV. Die Zeichnungen sind mit ausreichendem Kontrast, in dauerhaften, schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßigen und scharf begrenzten Linien und Strichen ohne Farben und die Linien der Zeichnungen mit Zeichengeräten ausgeführt. Querschnitte, die durch Schraffierung kenntlich zu machen wären, sind in den Zeichnungen nicht zu erkennen, vielmehr handelt es sich um Prinzipskizzen, denen der Fachmann die für die Nacharbeitung der Erfindung wesentlichen Einzelheiten entnehmen kann.

Da die Prüfungsstelle in dem Beschluss nur über die Zurückweisung der Anmeldung wegen formeller Mängel der Zeichnungen nach den o. g. Bestimmungen, jedoch im Übrigen noch nicht in der Sache entschieden hat, hat der Senat den angefochtenen Beschluss aufgehoben und die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur weiteren Prüfung auf Einhaltung der Bestimmungen der §§ 34 Abs. 4 und 38

PatG sowie der Patentfähigkeit der Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Bei der weiteren Prüfung der Anmeldung wird die Prüfungsstelle Folgendes zu beachten haben:

Nach Auffassung des Senats gehen die geltenden, von der Prüfungsstelle für gewährbar erachteten Patentansprüche 1 und 2 in einigen Merkmalen über den Inhalt der Anmeldung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist (§ 38 PatG).

So ist der geltende Patentanspruch 1 in allgemeiner Form auf ein Gehäuse gerichtet, statt wie ursprünglich auf ein metallisches Gehäuse (Merkmal b₂).

Weiter sollten ursprünglich die Löcher im Boden des Gehäuses mit derselben Lötung verschlossen werden, mit der der elektrische Anschluss zwischen Wickelelement und Boden hergestellt wird. Gemäß geltendem Wortlaut kann dies mit einer beliebigen, von der ersten Lötung unabhängigen Lötung erfolgen (Merkmal c₃₂).

Gemäß ursprünglichem Wortlaut war dem Gehäuse eine Rückleiterfunktion zugewiesen, während der geltende Wortlaut lediglich von einem elektrischen Anschluss spricht (Merkmal f). Da es Kondensatoren gibt, bei denen die Polarität beachtet werden muss, stellt dies nach Überzeugung des Senats einen Unterschied dar, der zu beachten ist.

Auch die Änderung der Verwendung des Gehäuses als Gießform, in „Aufnahme einer Vergussmasse“ (Merkmal g) stellt eine Verallgemeinerung dar, die den ursprünglichen Unterlagen nicht zweifelsfrei zu entnehmen ist.

Schließlich war im ursprünglichen Patentanspruch 1 angegeben, dass die Anordnung durch Deckel und Boden in der Form stabilisiert ist. Diese Formulierung, die dem Fachmann einen Hinweis für die Dimensionierung dieser Einzelheiten gibt, ist durch die allgemeine Formulierung, dass das Gehäuse einen Deckel aufweist, ersetzt (Merkmal h).

Bezüglich des geltenden Patentanspruchs 2 hat der Senat zusätzliche Bedenken, da der ursprünglichen Fassung nicht zu entnehmen war, welcher Gegenstand unter Schutz gestellt werden sollte, da nicht angegeben war, welche im Patentanspruch 1 genannten Merkmale durch die im Patentanspruch 2 angegebenen ersetzt werden sollen. Daher ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der geltenden Fassung den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG, auf die der offensichtlich falsch formulierte Antrag des Anmelders ausgerichtet ist, kommt nicht in Betracht. Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich, insbesondere liegen keine Verfahrensfehler der Prüfungsstelle vor.

Die Zurückweisung der Anmeldung wegen formell mangelbehafteter Zeichnungen erfolgte, wie oben unter Ziffer 2. dargelegt, zu Recht. Abgesehen davon wäre eine unrichtige Beurteilung allein kein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 130).

Ferner ist die Anberaumung der Anhörung nicht zu beanstanden. Die Prüfungsstelle kann die Beteiligten gemäß § 46 Abs.1 Satz 1 PatG jederzeit laden und anhören. Ermessensfehler sind insoweit nicht zu erkennen. Obwohl der Prüfer in dem Bescheid vom 7. März 2008 die geltenden Patentansprüche als inhaltlich voraussichtlich gewährbar beurteilt hat, konnte eine Anhörung angesichts der vom Prüfer gerügten zahlreichen Unklarheiten in den Zeichnungen durchaus als zweckmäßig angesehen werden. Dies umso mehr, als es sich dabei nicht nur um

formelle Mängel in der Darstellung, sondern auch um Fragen des Offenbarungsgehalts der Anmeldung handelt.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

Pü