



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 4/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. September 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 034 166.4

hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner sowie der Richter Dipl.-Phys. Brandt, Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und der Richterin Dr. Hoppe

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Februar 2011 wird aufgehoben.

2. Es wird ein Patent erteilt
mit der Bezeichnung „Lichtemittierende Vorrichtung“,
dem Anmeldetag 15. Juli 2004
und den japanischen Prioritäten: JP 2003-276099 vom
17. Juli 2003, JP 2003-353007 vom 10. Oktober 2003 und
JP 2003-358308 vom 17. Oktober 2003,
auf der Grundlage folgender Unterlagen:
 - Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht am
11. September 2014 sowie
 - Beschreibungsseiten 1 bis 5, 8 bis 9 und 12 bis 24 vom
11. September 2014 eingereicht am gleichen Tag sowie
 - 9 Blatt ursprüngliche deutschsprachige Zeichnungen mit
Figuren 1 bis 9, vom 30. September 2004, eingegangen
beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen
Tag.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 034 166.4 – 33 und der Bezeichnung „Lichtemittierende Vorrichtung“ wurde am 15. Juli 2004 unter Inanspruchnahme der drei ausländischen Prioritäten JP 2003-276099 vom

17. Juli 2003, JP 2003-353007 vom 10. Oktober 2003 und JP 2003-358308 vom 17. Oktober 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die Prüfungsstelle für Klasse H01L hat im Prüfungsverfahren den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

- D1 JP 11-186 596 A
- D2 DE 196 38 667 A1
- D3 DE 199 62 765 A1
- D4 JP 11-204838 A (von der Anmelderin genannt)
- D5 JP 2000-150967 A (von der Anmelderin genannt)

berücksichtigt und in den Prüfungsbescheiden vom 11. August 2005 und 28. September 2006 u. a. ausgeführt, dass der Gegenstand des damals jeweils geltenden Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei. In der daraufhin am 30. April 2009 durchgeführten Anhörung hat der Vertreter der Anmelderin einen neuen und von der Prüfungsstelle als voraussichtlich gewährbar angesehenen Anspruchssatz überreicht, diesen jedoch mit Eingabe vom 2. September 2009 in Bezug auf Anspruch 1 abgeändert und gleichzeitig eine weitere Anhörung beantragt, woraufhin die Prüfungsstelle die Anmeldung durch Beschluss vom 25. Februar 2011 mit der Begründung fehlender Neuheit bezüglich der Druckschrift D3 zurückgewiesen hat.

Gegen diesen Beschluss, dem Vertreter der Anmelderin am 21. März 2011 zugestellt, richtet sich die fristgemäß am 18. April 2011 eingegangene Beschwerde.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung und in der Verhandlung sind der Anmelderin als weiterer Stand der Technik die Druckschriften

- D6 JP 2003-110134 A
- D7 US 6 498 355 B1 und
- D8 US 5 187 547 A

überreicht worden.

Die Anmelderin beantragt:

1. Den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Februar 2011 aufzuheben.

2. Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Lichtemittierende Vorrichtung“, dem Anmeldetag 15. Juli 2004 und den japanischen Prioritäten: JP 2003-276099 vom 17. Juli 2003, JP 2003-353007 vom 10. Oktober 2003 und JP 2003-358308 vom 17. Oktober 2003 auf der Grundlage folgender Unterlagen:
 - Patentansprüche 1 bis 5, eingereicht am 11. September 2014 sowie
 - Beschreibungsseiten 1 bis 5, 8 bis 9 und 12 bis 24 vom 11. September 2014 eingereicht am gleichen Tag sowie
 - 9 Blatt ursprüngliche deutschsprachige Zeichnungen mit Figuren 1 bis 9, vom 30. September 2004, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag.

Die Anmelderin regt zudem an, die Beschwerdegebühr zurück zu erstatten.

Der geltende, in der Verhandlung überreichte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (Gliederung hinzugefügt):

- (a) „Lichtemittierende Vorrichtung mit einem lichtemittierenden Element (3), das Licht mit einer vorbestimmten Wellenlänge emittiert, sowie einem Versiegelungsabschnitt (2), der das lichtemittierende Element versiegelt, wobei:

- (b) das lichtemittierende Element mit Verspannungen reduzierenden Abschnitten (33) versehen ist, die eine interne Verspannung in dem Versiegelungsabschnitt reduzieren, wobei
- (c) das lichtemittierende Element von einer Flipchipbauart ist, bei der eine Emissionsoberflächenseite eine erste Oberfläche eines Substrats (30) ist, die einer zweiten Oberfläche des Substrats gegenüberliegt, auf der eine Lichtemissionsschicht (31) zum Emittieren des Lichts gebildet ist;
- (d) Elektroden des lichtemittierenden Elements auf einer unteren Oberfläche des lichtemittierenden Elements gebildet sind, die der ersten Oberfläche gegenüberliegt;
- (e) die Verspannungen reduzierenden Abschnitte so ausgebildet sind, dass die Ecken auf der Emissionsoberflächenseite abgerundet sind, so dass runde Abschnitte bereitgestellt werden; und
- (f) der Versiegelungsabschnitt aus Glas mit einem niedrigen Schmelzpunkt ist.“

Bezüglich der abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig und hinsichtlich der in der mündlichen Verhandlung vom 11. September 2014 eingereichten Unterlagen auch begründet, denn die Ansprüche 1 bis 5 sind zulässig und die lichtemittierende Vorrichtung des geltenden Anspruchs 1 ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen (§§ 1 - 5 PatG), so dass der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und das Patent in dem beantragten Umfang zu erteilen war (§ 79 Abs. 1 PatG i.V.m. § 49 Abs. 1 PatG).

1. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 5 sind zulässig.

Die Merkmale (a) und (b) des Anspruchs 1 ergeben sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 und die Merkmale (c) und (d) aus dem letzten Absatz der ursprünglichen Beschreibungsseite 13 und dem ersten Absatz der Beschreibungsseite 16 i.V.m. Figur 3. Die Offenbarung des Merkmals (f) findet sich im zweiten Absatz der ursprünglichen Beschreibungsseite 13 und die Abrundung der Ecken gemäß Merkmal (e) entnimmt der Fachmann der Fig. 5 und der zugehörigen Beschreibung auf Seite 17, letzter Absatz, bis Seite 18, zweiter Absatz. Zwar wird dort explizit auf vier abgerundete Ecken Bezug genommen, doch gibt bereits der ursprüngliche Anspruch 1 dem Fachmann die Lehre, dass die Anzahl der die Verspannungen reduzierenden Abschnitte nicht auf vier beschränkt ist, so dass auch das Merkmal (e) den ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist, vgl. BGH GRUR 2014, 542, Rn. 23 – Kommunikationskanal.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sind die angepassten ursprünglichen Ansprüche 4 bis 7.

2. Die Anmeldung betrifft eine lichtemittierende Vorrichtung, die eine lichtemittierende Diode (LED) als Lichtquelle verwendet und die mit einem Glas versiegelt ist.

Gemäß der Beschreibungseinleitung der Anmeldung erfolgt die Versiegelung lichtemittierender Vorrichtungen, die LEDs als Lichtquelle aufweisen, häufig mit Epoxidharz. Dieses ist zwar gut verfügbar und leicht zu gießen, jedoch kann es durch das von dem LED-Element emittierte intensive Licht in nachteiliger Weise gelb gefärbt werden. Aus diesem Grund schlägt die Druckschrift D4 den teilweisen Ersatz der Epoxidharzschicht durch eine Glasschicht vor. Aufgrund der erheblich größeren Viskosität der Glasschicht verglichen mit der von Epoxidharz können aber bei diesem Verfahren unerwünschte Luftblasen in der Glasschicht verbleiben.

Zudem werden bei der Versiegelung des LED-Elements mit Glas Höchsttemperaturen von 300°C oder mehr erreicht, was wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von LED-Element und Glasmaterial zu Spannungen in dem Glasmaterial führen und bei Bestrahlung durch das LED-Element Risse in dem Glasmaterial verursachen kann. Da Hochleistungs-LEDs eine bedeutende Wärmemenge erzeugen, weisen entsprechende lichtemittierende Vorrichtungen zur Wärmeabfuhr Wärmesenken unter dem LED-Element auf, bspw. in einen Anschlussrahmen eingefügte Metallstücke wie in der Druckschrift D5. Das dort beschriebene LED-Gehäuse erfordert jedoch ein zusätzliches Stützelement zum Übergießen des Anschlussrahmens, was die Anzahl der erforderlichen Teile erhöht und die Herstellung kompakter Gehäuse erschwert, *vgl. geltende Beschreibungsseiten 1 bis 4, Zeile 21.*

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine lichtemittierende Vorrichtung bereitzustellen, welche die Verringerung von Restblasen sowie die Verringerung einer internen Verspannung in ihrem Versiegelungsmaterial ermöglicht, *vgl. geltende Beschreibungsseiten 4, Zeile 39 bis Seite 5, Zeile 7.*

Diese Aufgabe wird durch die lichtemittierende Vorrichtung nach Anspruch 1 gelöst.

Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein lichtemittierendes Element und einen das lichtemittierende Element versiegelnden Versiegelungsabschnitt aus Glas aufweist, wobei das lichtemittierende Element mit Abschnitten versehen ist, die eine interne Verspannung in dem Versiegelungsabschnitt reduzieren und die dazu so ausgebildet sind, dass die Ecken auf der Emissionsoberflächenseite abgerundet sind. Zudem ist das lichtemittierende Element von einer Flipchipbauart, bei der eine Emissionsoberflächenseite eine erste Oberfläche eines Substrats ist, die einer zweiten Oberfläche des Substrats gegenüberliegt, auf der eine Lichtemissionsschicht zum Emittieren des Lichts gebildet ist, und bei der die Elektroden auf

einer unteren Oberfläche des lichtemittierenden Elements gebildet sind, die der ersten Oberfläche gegenüberliegt.

Aufgrund der Abrundung der Substratecken wird eine Verwirbelung des Versiegelungsmaterials beim Aufbringen auf das lichtemittierende Element reduziert und die Homogenität des Glases gewährleistet, da der Einschluss von Luft weitgehend vermieden wird. Zudem wird das Auftreten von Rissen durch einen Wärmeschock in dem Versiegelungsabschnitt weitgehend verhindert, *vgl. geltende Beschreibungsseite 5, dritter Absatz und Beschreibungsseite 16, zweiter Absatz bis Seite 18, zweiter Absatz.*

3. Die lichtemittierende Vorrichtung des Anspruchs 1 ist hinsichtlich des nachgewiesenen Stands der Technik neu (§ 3 PatG) und beruht diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns (§ 4 PatG), der im vorliegenden Fall als in der Halbleiterindustrie tätiger, berufserfahrener Diplom-Physiker mit Hochschulabschluss zu definieren ist, der mit der Entwicklung von Hochleistungsleuchtdioden und deren Versiegelung betraut ist.

4. Gemäß der Lehre des Anspruchs 1 ist das lichtemittierende Element von einer Flipchipbauart und umfasst ein Substrat mit einer ersten und einer gegenüberliegenden zweiten Oberfläche, auf der sich eine Lichtemissionsschicht befindet, wobei die Elektroden des lichtemittierenden Elements auf der der ersten Substratoberfläche gegenüberliegenden Unterseite des lichtemittierenden Elements gebildet sind und die erste Substratoberfläche abgerundete Ecken aufweist, die eine interne Verspannung in einem Versiegelungsabschnitt aus Glas reduzieren.

Für ein derartiges lichtemittierendes Element gibt es in dem nachgewiesenen Stand der Technik keine Anregung.

Zwar offenbaren die Druckschriften D1, D3 und D6 jeweils lichtemittierende Vorrichtungen mit lichtemittierenden Elementen, die abgerundete Ecken aufweisen,

vgl. bspw. die Abstracts der Druckschriften D1 und D6 sowie die Fig. 3 der Druckschrift D3. Jedoch ist im Gegensatz zur Lehre des Anspruchs 1 bei keinem der in diesen Dokumenten offenbarten Vorrichtungen das Substrat der lichtemittierenden Elemente mit Abrundungen versehen, sondern entweder die Lichtemissionsschicht, vgl. die Abstracts der Druckschriften D1 und D6, oder eine zusätzlich aufgebraachte Abstandsschicht aus Epoxidharz oder Glas, vgl. Fig. 3 der Druckschrift D3 mit Beschreibung in Spalte 5, Zeile 42 bis Spalte 6, Zeile 21. Der Fachmann kann diesen Druckschriften auch keinen Hinweis entnehmen, stattdessen, wie in Anspruch 1 gelehrt, die Substratoberfläche abzurunden. Vielmehr verweist Druckschrift D1 in der Beschreibung, vgl. die Abs. [0006] bis [0010] und [0014] der englischen Computerübersetzung, ausdrücklich darauf, dass aufgrund der speziellen mechanischen Eigenschaften von AlGaInP die aus diesem Halbleiter bestehende Lichtemissionsschicht mit abgerundeten Ecken versehen werden muss, damit der von der Versiegelungsschicht auf die Lichtemissionsschicht ausgeübte Stress das Kristallgitter des Halbleitermaterials nicht zu stark schädigt. Ebenfalls dem Schutz der Lichtemissionsschicht dient auch die nach der Lehre der Druckschrift D6 vorgesehene Eckenabrundung. Insbesondere soll damit, wie in Fig. 1 und 4 der D6 gezeigt und im zugehörigen Abstract angedeutet, eine Überätzung der Schutzschicht 9 im Kantenbereich 10 und eine damit einhergehende Schädigung der darunter liegenden Lichtemissionsschicht während der Ausbildung des Kontaktfensters oberhalb der Elektrode 7 verhindert werden. In Druckschrift D3 schließlich werden weder die Ecken des Substrats noch der Lichtemissionsschicht abgerundet, sondern es wird stattdessen eine Schutzschicht mit abgerundeten Ecken aufgebracht.

Druckschrift D8 offenbart mit den Worten des geltenden Anspruchs 1 eine

- (a) lichtemittierende Vorrichtung mit einem lichtemittierenden Element (*light emitting diode element 7 / vgl. Fig. 1 u. 2G mit Beschreibung in Sp. 3, Zn. 46 bis 51*), das Licht mit einer vorbestimmten Wellenlänge emittiert, sowie einem Versiegelungsabschnitt, der das lichtemittierende Element versiegelt (*transparent epoxy resin type molding 14 / vgl. Fig. 1 u. 2G mit*

Beschreibung in Sp. 6, Zn. 31 bis 34 und Sp. 7, letzte Zeile bis Sp. 8, Z. 5), wobei:

- (b) das lichtemittierende Element mit Verspannungen reduzierenden Abschnitten versehen ist, die eine interne Verspannung in dem Versiegelungsabschnitt reduzieren (*ergibt sich zwangsläufig aus der Abschrägung der Seiten des lichtemittierenden Elements, vgl. Fig. 1 u. 2G*),
- (c) wobei das lichtemittierende Element von einer Flipchipbauart ist (*vgl. Fig. 1 u. 2G, in denen das lichtemittierende Element kopfüber (=flipchip), d. h. mit dem Substrat nach oben in dem Reflektor 11 angeordnet ist*), bei der eine Emissionsoberflächenseite eine erste Oberfläche eines Substrats (*substrate 1 / vgl. Fig. 1 u. 2G mit Beschreibung in Sp. 3, Zn. 46 bis 51 und Sp. 7, Zn. 56 bis 59*) ist, die einer zweiten Oberfläche des Substrats gegenüberliegt, auf der eine Lichtemissionsschicht (*n type SiC Layer 2, p type SiC layer 3 / vgl. Fig. 1 u. 2G mit Beschreibung in Sp. 3, Zn. 46 bis 51*) zum Emittieren des Lichts gebildet ist.

Im Gegensatz zu Merkmal (e) des geltenden Anspruchs 1 sind die Ecken des lichtemittierenden Elements aus Druckschrift D8 jedoch nicht abgerundet, um interne Spannungen zu reduzieren, sondern abgeschrägt, um die Lichtausbeute zu erhöhen und Verluste aufgrund von Lichtreflexionen innerhalb der Leuchtdiode zu minimieren, vgl. in der D8 die Spalte 6, zweiter Absatz. Da auch aus den Druckschriften D1, D3 und D6 keine Eckenabrundung des Substrats des lichtemittierenden Elements zur Reduktion von Verspannungen in der Versiegelungsschicht bekannt ist, kann auch eine Kombination dieser Druckschriften die Vorrichtung nach Anspruch 1 nicht nahelegen.

Die Druckschriften D2 bzw. D7 offenbaren Leuchtdioden mit Versiegelungsabschnitten aus Glas, vgl. Fig. 4 der D2 mit Beschreibung in Spalte 9, Zeile 60 bis Spalte 10, Zeile 17, bzw. Leuchtdioden in Flipchipbauart mit auf einer gemeinsamen Seite angeordneten Elektroden, vgl. bspw. Fig. 1 der D7 mit Beschreibung in

Spalte 3, erster Absatz. Ein Hinweis bzgl. einer Eckenabrundung des Substrats der LEDs ist diesen Druckschriften ebenfalls nicht zu entnehmen.

Die von der Anmelderin zum Stand der Technik genannten japanischen Patentanmeldungen D4 und D5 haben in der Verhandlung keine Rolle gespielt und können dem Fachmann ebenfalls keinen Anlass bezüglich einer Eckabrundung des Substrats des lichtemittierenden Elements geben.

Die lichtemittierende Vorrichtung des Anspruchs 1 ist daher neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

5. An den Patentanspruch 1 können sich die Unteransprüche 2 bis 5 anschließen, da sie vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstands nach Patentanspruch 1 angeben. Zudem ist in der geltenden Beschreibung mit Zeichnung die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 ausreichend erläutert.

6. Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent im beantragten Umfang zu erteilen.

III.

Die von der Anmelderin angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG war nicht anzuordnen.

Für die Entscheidung, ob die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, sind - ebenso, wie bei einer Kostenentscheidung nach § 80 Abs. 1 PatG - Billigkeitsgründe maßgebend (BPatG 8 W (pat) 18/14; BPatG 17 W (pat) 18/01; BPatG 21 W (pat) 14/05 - Injektionsgerät zur s. c. Injektion von Medikamenten). Im Rahmen der Billigkeitsprüfung sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG, 4. Auflage 2012,

§ 80 PatG, Rn. 44 m.w.N.). Es müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten, weil der Beschwerdeführer durch eine gesetzeswidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder durch einen offensichtlichen Fehler des Patentamts genötigt worden ist, Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr zu entrichten (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 131 f. m.w.N., Busse, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 90). Dem entsprechend kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs als schwerwiegender Verfahrensverstoß unter Umständen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründen (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 139, 142).

Hier liegen keine derartigen Umstände vor, insbesondere nicht die von der Anmelderin genannten Billigkeitsgründe

- a) Mängel der Begründung des Zurückweisungsbeschlusses und sachliche Fehlbeurteilung,
- b) Änderung der Verfahrenslage und
- c) Verletzung des rechtlichen Gehörs.

So war entgegen der Ansicht der Anmelderin der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vollständig und korrekt begründet und auch der Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht verletzt. Auch hatte sich durch den von dem Vertreter der Anmelderin nach der Durchführung der Anhörung neu vorgelegten Anspruch 1 die Verfahrenslage nicht so wesentlich geändert, dass ein weiterer Bescheid oder eine weitere Anhörung vor dem Absetzen des Zurückweisungsbeschlusses zur Wahrung des rechtlichen Gehörs geboten gewesen wäre.

Ausweislich des Protokolls hat die Prüfungsstelle zu Beginn der am 30. April 2009 durchgeführten Anhörung darauf verwiesen, dass, sofern das Merkmal abgerundeter Ecken nicht näher spezifiziert würde, die Druckschrift D3 als neuheitsschädlich gegenüber dem Anmeldungsgegenstand gemäß dem damals geltenden Anspruch 1 anzusehen wäre, woraufhin sich die Prüfungsstelle mit dem Vertreter der

Anmelderin auf folgenden, durch die Verfahrensmerkmale des Abschneidens und Abrundens von Ecken charakterisierten Anspruch 1 geeinigt hat:

- a) Lichtemittierende Vorrichtung mit einem lichtemittierenden Element, das Licht mit einer vorbestimmten Wellenlänge emittiert,
- b) sowie einem Versiegelungsabschnitt, der das lichtemittierende Element versiegelt, wobei:
- c) das lichtemittierende Element mit Verspannungen reduzierenden Abschnitten versehen ist, die eine innere Verspannung in dem Versiegelungsabschnitt reduzieren, wobei:
- d) die Verspannungen reduzierenden Abschnitte ausgebildet sind, indem Ecken des lichtemittierenden Elements schräg abgeschnitten sind,
- e) wobei die Ecken auf einer Emissionsoberfläche abgerundet sind, so dass runde Abschnitte anstelle von abgeschnittenen Ecken bereitgestellt sind.

Zum Einreichen angepasster Gesamtunterlagen hat die Prüfungsstelle der Anmelderin zudem eine Frist von vier Monaten gesetzt.

Mit Eingabe vom 5. August 2009 hat der Vertreter der Anmelderin die Prüfungsstelle um erneute Zusendung der in der Anhörung vom 30. April 2009 von ihm überreichten Ansprüche gebeten, dem die Prüfungsstelle mit Fax vom 31. August 2009 nachgekommen ist.

Entgegen der in der Anhörung vereinbarten weiteren Vorgehensweise hat die Anmelderin in ihrer daraufhin erfolgten Eingabe vom 2. September 2009 jedoch einen neuen Anspruch 1 vorgelegt und in diesem insbesondere die Merkmale d) und e) durch die folgenden neuen Merkmale d') und e') ersetzt:

- d') die Verspannungen reduzierenden Abschnitte ausgebildet sind, indem Ecken des lichtemittierenden Elements entfernt sind,
- e') wobei die Ecken der Emissionsoberflächenseite so entfernt sind, dass schräge Abschnitte oder abgerundete Abschnitte bereitgestellt sind.

Somit hat die anwaltlich vertretene Anmelderin trotz der eindeutigen Ausführungen im Protokoll bezüglich der Relevanz der Druckschrift D3 die im vereinbarten Anspruch 1 durch Aufnahme des Merkmals des „Abschneidens der Ecken“ vorgenommene Präzisierung gestrichen und durch das – im Übrigen ursprünglich gar nicht offenbarte – breitere Merkmal des „Entfernens der Ecken“ ersetzt und darüber hinaus das Merkmal, „dass runde Abschnitte anstelle von abgeschnittenen Ecken bereitgestellt sind“ gestrichen und stattdessen das Merkmal eingefügt, wonach „die Ecken der Emissionsoberflächenseite so entfernt sind, dass schräge Abschnitte oder abgerundete Abschnitte bereitgestellt sind“, obwohl die Variante mit abgeschrägten Abschnitten von der Prüfungsstelle auch bereits in den vorhergehenden Bescheiden als nicht patentfähig beschieden worden war.

Folglich hat der Vertreter der Anmelderin mit seiner Eingabe vom 2. September 2009 einen neuen Anspruch 1 vorgelegt, dessen beide Varianten (schräge bzw. abgerundete Ecken) inhaltlich bereits im Prüfungsverfahren, d. h. in den Bescheiden und der Anhörung, abgehandelt worden waren. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist daher nicht gegeben.

Insbesondere bestand auch keine Veranlassung für die Durchführung einer weiteren Anhörung aus Gründen der Sachdienlichkeit (§ 46 Abs. 1 S. 1 PatG). Es ist nämlich nicht sachdienlich, wenn die Anhörung zu einer unnötigen Verzögerung führen würde, wenn sie zu einer sachgerechten Entscheidung nichts mehr beitragen kann oder wenn keine weitere Klärung entscheidungserheblicher Sach- und Rechtsfragen und auch kein neuer, den Einwendungen der Prüfungsstelle entgegenkommender Antrag erwartet werden kann (BPatG

21 W (pat) 14/05 - Injektionsgerät zur s. c. Injektion von Medikamenten; vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 46 Rn. 19 m.w.N.).

Zudem ist der Zurückweisungsbeschluss auch korrekt begründet, da die Druckschrift D3 den Gegenstand des mit Eingabe vom 2. September 2009 eingereichten Anspruchs 1 bezüglich der Variante mit abgerundeten Abschnitten neuheitsschädlich vorwegnimmt.

Da der Senat auch sonst kein rechtsfehlerhaftes Vorgehen der Prüfungsstelle erkennen kann, gibt es keinen Grund, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde. Im Gegenteil hat sich die Anmelderin den Grund für die Notwendigkeit einer Beschwerde selbst zuzuschreiben.

IV.

Soweit der Senat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entgegen der Anregung der Anmelderin nicht angeordnet hat, ist die Rechtsbeschwerde nicht statthaft. Nach § 100 Abs. 1 PatG findet die Rechtsbeschwerde nur gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate statt, durch die über eine Beschwerde gegen einen Beschluss der Prüfungsstellen bzw. Patentabteilungen nach § 73 PatG entschieden wird, nicht dagegen, über eine erst infolge der Beschwerde anstehende gerichtliche Entscheidung über die Gebührenerstattung nach § 80 Abs. 3 PatG (BPatG 20 W (pat) 80/05; BPatG 17 W (pat) 18/01; BPatGE 29, 194, 198; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 100 Rn. 10, 12; vgl. Busse, PatG, 7. Auflage, § 100, Rn. 8).

Im Übrigen steht der Anmelderin gegen diesen Beschluss – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwerde – das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass, einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit

einer prüfbar fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Brandt

Dr. Friedrich

Dr. Hoppe

Hu