



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 13/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. September 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 050 431.1-52

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. September 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2011 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung - auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung am 3. September 2014 übergebenen Ansprüche - an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 22. Oktober 2009 eingereichten deutschen Patentanmeldung 10 2009 050 431.1, die nach ihrer Bezeichnung ein Verfahren zur Kalibrierung von Temperaturfühlern betrifft. Die Anmeldung umfasste ursprünglich drei Patentansprüche.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 01 K - hat die Anmeldung durch Beschluss vom 18. Januar 2011 zurückgewiesen, der der Beschwerdeführerin am 15. März 2011 zugestellt wurde.

Die Prüfungsstelle hatte die Anmelderin zuvor mit einem Prüfungsbescheid vom 25. Juni 2010 unter Verweis auf die Druckschriften

D1 WO 2009/071555 A1

D2 EP 0 460 349 A2

benachrichtigt, dass sie zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die seinerzeit beanspruchten Lehren gemäß den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 nicht neu

seien und der Anspruch 3 lediglich eine Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt beinhalte.

Den Zurückweisungsbeschluss hat die Prüfungsstelle im Wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand des zum Entscheidungszeitpunkt geltenden Patentanspruchs 1 in Ansehung der Druckschrift WO 2009/071555 A1 nicht neu und deshalb nicht gewährbar sei.

Mit ihrer am 13. April 2011 eingelegten Beschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin gegen den Zurückweisungsbeschluss. Sie hat ihre Anmeldung in der mündlichen Verhandlung vom 3. September 2014 zuletzt mit im Termin übergebenen Patentansprüchen 1 und 2 verteidigt. Die Ansprüche lauten - unter stillschweigender Korrektur von Schreibfehlern sowie der offensichtlich fehlerhaften Rückbeziehung des eingereichten Patentanspruchs 2 - wie folgt:

- „1. Verfahren zur Kalibrierung eines Thermometers mit einem an der Spitze eines metallischen Messeinsatzes (1) mit einem Anschlusskopf (6) angeordneten Temperaturfühler, wobei der Messeinsatz in ein metallisches Schutzrohr (2) eintaucht, wobei die Spitze des Messeinsatzes (1) den Boden des Schutzrohres (2) an einer Berührungsstelle (3) berührt, bei dem sich die Metalle des Messeinsatzes (1) und des Schutzrohres (2) unterscheiden,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit einem unabhängigen thermoelektrischen Effekt eine Zweittemperatur ermittelt wird, indem die Thermospannung zwischen Messeinsatz (1) und Schutzrohr (2) im Anschlusskopf (6) an kalten Messpunkten (4, 9) gemessen wird und daraus über spezielle Grundwertereihen die Zweittemperatur an der Berührungsstelle (3) ermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Thermospannung im Anschlusskopf (6) an Steckver-
bindungsprüfbuchsen abgegriffen wird.“

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 K des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2011 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unter-
lagen zu erteilen:

Patentansprüche: Patentansprüche 1 und 2, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am
3. September 2014

Beschreibung: noch anzupassende Beschreibung

Zeichnungen: Figuren 1 und 2 vom Anmeldetag
(22. Oktober 2009).

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 patentfä-
hig sei.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Be-
schlusses und zur Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

2. Die Anmeldung betrifft in der verteidigten Fassung ein Verfahren zur Kalibrierung eines Thermometers.

Patentanspruch 1 schlägt dafür ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verfahren zur Kalibrierung eines Thermometers
 - a) mit einem an der Spitze eines metallischen Messeinsatzes (1) mit einem Anschlusskopf (6) angeordneten Temperaturfühler,
 - b) wobei der Messeinsatz in ein metallisches Schutzrohr (2) eintaucht,
 - c) wobei die Spitze des Messeinsatzes (1) den Boden des Schutzrohres (2) an einer Berührungsstelle (3) berührt,
 - d) bei dem sich die Metalle des Messeinsatzes (1) und des Schutzrohres (2) unterscheiden, dadurch gekennzeichnet, dass
2. mit einem unabhängigen thermoelektrischen Effekt eine Zweittemperatur ermittelt wird,
 - a) indem die Thermospannung zwischen Messeinsatz (1) und Schutzrohr (2) im Anschlusskopf (6) an kalten Messpunkten (4, 9) gemessen wird und
 - b) daraus über spezielle Grundwertereihen die Zweittemperatur an der Berührungsstelle (3) ermittelt wird.

3. Der für die Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigende Fachmann ist ein Diplom-Physiker mit Universitätsabschluss und langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von Messgeräten, der insbesondere über Kenntnisse aus dem Bereich der Metrologie verfügt.

4. Der verteidigte Patentanspruch 1 geht in zulässiger Weise auf die ursprünglichen Ansprüche und die ursprüngliche Beschreibung zurück.

a) Dass das Verfahren die Kalibrierung eines Thermometers und nicht - wie ursprünglich beansprucht - die Kalibrierung eines Temperaturfühlers betrifft, geht über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen nicht hinaus. Die Eignung des ursprünglich offenbarten Verfahrens zur Kalibrierung eines Thermometers ergibt sich für den Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der ursprünglichen Unterlagen (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63, Rn. 24 – Kommunikationskanal). Der Fachmann erkennt nämlich ohne Weiteres, dass sich schon das ursprünglich offenbarte Verfahren - entgegen dem Wortlaut - tatsächlich auf die Kalibrierung eines Thermometers bezogen hat.

Der Fachmann versteht unter dem Begriff der Kalibrierung in der Messtechnik einen Messprozess zur zuverlässig reproduzierbaren Feststellung und Dokumentation der Abweichung eines Messgerätes oder einer Maßverkörperung zu einem anderen Gerät oder einer anderen Maßverkörperung (Normal). Die festgestellte Abweichung vom Normal kann im Falle eines Messgeräts anschließend zur Korrektur der Messwerte im Normalbetrieb benutzt werden, was mitunter ergänzend unter den Begriff der Kalibrierung subsummiert wird.

Ein Temperaturfühler liefert eine (weitgehend beliebige) Messgröße, die durch das Messprinzip bestimmt ist, also beispielsweise einen Spannungswert, eine Stromstärke, eine Länge, eine Zeit etc.. Er liefert jedoch nicht die Temperatur selbst, sondern lediglich ein Maß für die Temperatur. Die Temperatur wird aus der gemessenen Größe erst durch andere Komponenten, die zusammen mit dem Temperaturfühler ein Thermometer bilden, ermittelt, beispielsweise durch eine Umrechnung der Spannung in einen Temperaturwert, den Vergleich der Längenausdehnung mit einer Skala etc.. Einen Temperaturfühler zu kalibrieren würde erfordern, die Abweichung der vom Temperaturfühler gelieferten Größe mit der entsprechenden Größe des Normals zu bestimmen. Gemäß Anspruch 1 wird aber ei-

ne Zweittemperatur ermittelt und zur Kalibrierung genutzt. Diese Zweittemperatur kann aber nur zur Kalibrierung des Thermometers als Ganzes herangezogen werden, aber nicht zu der des Temperaturfühlers. Die Messung der Thermospannung zwischen Messeinsatz und Schutzrohr ist nur Mittel zum Zweck. Mithin betrifft auch schon die ursprüngliche Anmeldung tatsächlich ein Verfahren zur Kalibrierung eines Thermometers.

b) Die Merkmale 1a bis 1d sind in der ursprünglichen Beschreibung unmittelbar offenbart (Seite 2, Zeilen 12 bis 18; Seite 3, Zeilen 15 bis 19 und 29 bis 32).

Merkmal 2 geht auf den ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 zurück. Die Merkmale 2a und 2b stimmen mit den kennzeichnenden Merkmalen des ursprünglichen Patentanspruchs 2 überein und sind im Übrigen auch durch die ursprüngliche Beschreibung (Seite 3, Zeile 34 bis Seite 4, Zeile 5) gestützt. Soweit im Merkmal 2a der Begriff „Messeinsatzrohr (1)“ aus dem ursprünglichen Patentanspruch 2 in „Messeinsatz (1)“ geändert wurde, handelt es sich lediglich um eine sprachliche Anpassung an den Oberbegriff, die auch von der ursprünglichen Beschreibung, z. B. Seite 3, Zeile 34 bis Seite 4, Zeile 2, gedeckt ist.

Patentanspruch 2 geht auf den ursprünglichen Patentanspruch 3 zurück.

5. a) Die Druckschrift WO 2009/071555 A1 (D1) offenbart die Möglichkeit, bei einem Temperaturmessgerät die Abweichung des ermittelten Messwertes von dem wirklichen Messwert zu bestimmen und durch eine Kalibrierung für die Anwendung zu korrigieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die in der Druckschrift D1 offenbarte Erfindung die Aufgabe, ein Temperaturmessgerät vorzuschlagen, bei welchem die in der Anwendung auftretenden Temperaturmessfehler möglichst einfach kompensiert werden. Dies wird dadurch erreicht, dass ein elektrischer Leiter und der Temperatursensor derartig ausgestaltet und aufeinander abgestimmt sind, dass sich beim Vorliegen einer Temperaturdifferenz eine Thermospannung ergibt. Die Temperaturdifferenz besteht dabei zumindest zwischen einem Teil des Tem-

peraturesensors und einer oder beiden der elektrischen Leitungen. Die aufgrund des Seebeck-Effekts erzeugte elektrische Spannung, d. h. eine Thermospannung, wird gezielt ausgenutzt und der Messfehler des Temperaturesensors wird mittels der Thermospannung korrigiert (Seite 2, Zeile 29 bis Seite 3, Zeile 4). Entweder dient die Thermospannung einer direkten Korrektur des Messwertes oder die Thermospannung wird separat bestimmt und dient der nachträglichen Korrektur (Seite 3, Zeilen 22 bis 24). In einer Ausgestaltung der in der Druckschrift D1 offenbarten Lehre wird der Widerstandswert des eigentlichen Temperaturesensors ermittelt. Die Thermospannung erzeugt einen Offset, welcher direkt dazu führt, dass ein anderer Widerstandswert für den Temperaturesensor bestimmt wird (Seite 3, Zeilen 27 bis 30).

In der Druckschrift D1 sind insbesondere Widerstandsthermometer angesprochen (Seite 6, Zeile 28 bis Seite 7, Zeile 5), die auch in einem Schutzrohr angeordnet sein können (Seite 7, Zeilen 10 bis 13). Der ausgenutzte thermoelektrische Effekt tritt am Temperaturfühler selbst auf, indem für die Zuleitungen unterschiedliche Materialien eingesetzt werden (Seite 8, Zeilen 4 bis 14).

Der Messeffekt durch die Ausnutzung des bestehenden Temperaturgradienten kann dabei separat ausgewertet werden und stellt damit eine Zweittemperaturmessung zur Bestimmung der Abweichung des Ist-Messwerts vom Normal im Sinne einer Kalibrierung dar (Seite 8, Zeilen 14 bis 19; Seite 9, Zeilen 16 bis 23).

b) Die Druckschrift EP 0 460 349 A2 (D2) offenbart einen Temperaturesensor mit einer in einem Metallmantel angeordneten mineralisierten Zuleitung und mit einer Übergangsstelle von der Zuleitung zu einer elektrischen Anschlussleitung, wobei das Ende des Metallmantels abgedichtet ist (vgl. Spalte 1, Zeilen 1 bis 7). Die offenbarte Lehre stellt sich die Aufgabe, das Anschlussende eines mineralisierten Mantelleiters im Bereich der Übergangsstelle zu einer Anschlussleitung hermetisch abzudichten, wobei auch die am anderen Ende des Mantelleiters im Bereich des Temperatur-Sensors auftretende Wärme praktisch keine Auswirkungen

auf die Abdichtung im Bereich der Übergangsstelle haben soll (vgl. Spalte 1, Zeilen 37 bis 44). Die Lehre der offenbarten Erfindung besteht darin, dass als Abdichtung ein Pfropfen aus einem erschmolzenen, stabilen Bleiboratglas mit einem Ausdehnungskoeffizienten von etwa $12 \times 10^{-6}/K$ dient, das eine Dichte von etwa $6,75 \text{ g/cm}^3$ besitzt (vgl. Patentanspruch 1). Fragen der Kalibrierung des Temperatursensors werden in der Druckschrift D2 nicht angesprochen.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber den vorgenannten Druckschriften neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Keine der berücksichtigten Entgegnungen bezieht sich konkret auf die Kalibrierung eines Thermometers der im Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 näher spezifizierten Art, so dass die Neuheit gegenüber dem erläuterten Stand der Technik offenkundig ist.

Als nächstkommenden Stand der Technik sieht der Senat die Lehre der Druckschrift D1 an. Zwar wird nach der Lehre der Druckschrift D1 - wie beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 - eine Zweittemperatur mit Hilfe eines thermoelektrischen Effekts ermittelt (Merkmal 2), dies erfolgt aber zwischen dem Temperatursensor selbst und einer oder beiden elektrischen Zuleitungen zu dem Sensor, die derartig ausgestaltet und aufeinander abgestimmt sind, dass sich eine Thermospannung ergibt. Hinweise darauf, die Thermospannung zwischen Messeinsatz und Schutzrohr im Anschlusskopf zu messen (Merkmal 2a) sowie über spezielle Grundwertereihen die Zweittemperatur an der Berührungsstelle des Messeinsatzes am Schutzrohr zu ermitteln (Merkmal 2b), liefert die Druckschrift D1 nicht. Anregungen zu einer solchen Ausgestaltung sind auch dem bislang im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht zu entnehmen, insbesondere auch nicht der Druckschrift D2, die Fragen der Kalibrierung überhaupt nicht thematisiert.

Nachdem auch die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands des verteidigten Patentanspruchs 1 zweifelsfrei gegeben ist, kann der Senat die fehlende Patentfähigkeit der Gegenstände des verteidigten Patentanspruchs 1 nicht feststellen. Die fehlende Patentfähigkeit des Unteranspruchs 2 kann unter diesen Umständen gleichfalls nicht festgestellt werden.

7. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Verfahren nach § 44 PatG bislang nur das ursprüngliche Patentbegehren geprüft und auch die Recherche darauf begrenzt. Durch die im Beschwerdeverfahren vorgenommene Änderung der Patentansprüche enthalten diese nunmehr jedoch Merkmale, die bei der Prüfung bislang unberücksichtigt geblieben sind und augenscheinlich auch bei der Recherche keine Rolle gespielt haben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat folglich über das nunmehr beanspruchte Verfahren noch nicht selbst entschieden. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann und eine solche Recherche auf dem betreffenden technischen Fachgebiet, soweit aus den Akten ersichtlich, noch nicht stattgefunden hat, kann vom Senat nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt des § 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert, zu dessen Ermittlung in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind. Die Sache war deshalb zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des § 49 Abs. 1 PatG erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. 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. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Kopacek

Kleinschmidt

Dr. Wollny

Pü