



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 11/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 025 826.7

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2016 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Prüfungsstelle für Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2012 025 826.7 und der Bezeichnung „Optisches Modul mit Ausformung zur Montage“ wurde auf Grund einer am 28. August 2017 per Fax an das Deutsche Patent- und Markenamt übersandten Teilungserklärung von der sich zu diesem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht befindenden Anmeldung 10 2012 008 637.7 gleicher Bezeichnung abgeteilt. Diese Teilungserklärung wurde über den automatischen Filetransfer am 30. August 2017 vom Deutschen Patent- und Markenamt an das Bundespatentgericht übertragen. Mit der Teilungserklärung wurden Unterlagen für die Teilungsanmeldung eingereicht.

Die Stammanmeldung 10 2012 008 637.7 wurde am 2. Mai 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt über Fax eingereicht und mit der DE 10 2012 008 637 A1 am 7. November 2013 offengelegt. Gleichzeitig mit der Anmeldung wurde Prüfungsantrag gestellt.

Die Prüfungsstelle für Klasse F21V hat im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung auf den Stand der Technik gemäß den folgenden Druckschriften verwiesen:

D1 WO 2012/031 703 A1 (von der Anmelderin genannt) und
D2 DE 20 2008 002 473 U1.

Sie hat zur Stammanmeldung in zwei Bescheiden ausgeführt, dass die jeweils in den selbständigen Ansprüchen beanspruchten Gegenstände gegenüber den Druckschriften D1 und D2 nicht neu seien (§ 3 PatG). Es könne deshalb keine Patenterteilung in Aussicht gestellt werden, vielmehr müsse mit einer Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Die Anmelderin hat der Prüfungsstelle in zwei Eingaben widersprochen, wobei sie mit der ersten Erwidern einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag eingereicht hat. Die Ansprüche 1 des Haupt- und des Hilfsantrags hat sie auch mit ihrer zweiten Eingabe nicht verändert. Einen Antrag auf eine Anhörung hat sie nicht gestellt.

In der Folge hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 19. Juli 2016 zurückgewiesen, da die Gegenstände der Ansprüche 1 nach Haupt- und nach Hilfsantrag von der Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen würden (§ 3 PatG). Der Beschluss gilt als der Anmelderin am 23. Juli 2016 zugestellt (§ 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG).

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. August 2016, am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt über Fax eingegangen, Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 23. August 2016 begründet hat.

Der Senat hat in der Folge in der Stammanmeldung zur mündlichen Verhandlung am 19. September 2017 geladen und mit dieser Ladung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung noch die Druckschriften

D3 DE 10 2008 014 927 A1

D4 DE 10 2007 063 305 A1

eingeführt. Auf diese Druckschriften hat der Senat auch in seiner Ladung zur mündlichen Verhandlung in der Teilungsanmeldung am 9. Oktober 2018 hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 5. September 2017 hat die Anmelderin die Beschwerde bezüglich der Stammanmeldung zurückgenommen und mitgeteilt, dass die mündliche Verhandlung am 19. September 2017 nicht wahrgenommen werde, weshalb diese abgesagt wurde.

Zur Teilungsanmeldung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2018 zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nochmals einen Satz Patentansprüche und eine überarbeitete Beschreibung eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung zur Teilungsanmeldung hat die Anmelderin wiederum einen neuen Anspruch 1 eingereicht und beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F21V des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2016 aufzuheben.
2. Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Optisches Modul mit Ausformung zur Montage“, dem Anmeldetag 2. Mai 2012 auf der Grundlage folgender Unterlagen:
 - Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 9. Oktober 2018;
 - gegebenenfalls noch anzupassende Unteransprüche;
 - noch anzupassende Beschreibungsseiten 1 bis 8,

- 1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 und 2, jeweils eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 28. August 2017.

Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter Gliederung:

- „1. Optisches Modul, umfassend
 - 1.1 ein Substrat (1) von definierter Form,
 - 1.1.1 wobei das Substrat zwei gegenüberliegende Oberflächen (1a, 1b) und einen Rand (1c) aufweist, und
 - 1.2 eine auf zumindest einer der Oberflächen (1a, 1b) und den Rand (1c) überdeckend aufgebraachte Schicht (2),
 - 1.2.1 wobei die Schicht (2) aus einem transparenten, polymeren Material besteht und
 - 1.2.2 zumindest ein optisches Element (3) bildet, mittels dessen Lichtstrahlen, die von dem Substrat ausgehend das optische Element (3) durchlaufen, eine Brechung erfahren,dadurch gekennzeichnet,
 - 1.3 dass in einem Montagebereich der Schicht (2),
 - 1.3.1 der aus dem den Rand (1c) überdeckenden Teil und einem daran anschließenden Bereich des die zumindest eine Oberfläche (1a, 1b) überdeckenden Teils der Schicht (2) besteht,
 - 1.3.2 eine von dem oder den optischen Elementen (3) verschiedene Ausformung (5) zur Montage und/oder Justage des optischen Moduls vorhanden ist,
 - 1.3.3 die materialeinheitlich einstückig mit der Schicht (2)
 - 1.3.4 in Form von mehreren einzelnen Noppen oder Stegen, die im Montagebereich in Hochrichtung über die Schicht (2) hervorragen, ausgebildet ist.“

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und erweist sich hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung am 9. Oktober 2018 eingereichten Anspruchs 1 insoweit als begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F21V aufzuheben ist, denn der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 ist zulässig, und das beanspruchte optische Modul nach diesem geltenden Anspruch 1 ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen (§§ 1 bis 5 PatG). Da jedoch eine Recherche zu dem nunmehr beanspruchten Gegenstand noch nicht in ausreichendem Maß stattgefunden hat, so dass möglicherweise weiterer Stand der Technik zu berücksichtigen ist, wird die Anmeldung zur weiteren Recherche und Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG).

1. Die Teilung ist wirksam. Die Anmelderin hat am 28. August 2017 die Teilung per Fax gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt. Da sich die Stammanmeldung zu diesem Zeitpunkt aber im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht befunden hat, war das Deutsche Patent- und Markenamt für diese Erklärung der falsche Adressat, so dass die Teilung nicht mit Eingang der Teilungserklärung beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt ist (*vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Auflage, § 39 Rdn. 25*).

Die Teilungserklärung wurde jedoch mittels automatischen Filetransfers am 30. August 2017 an das Bundespatentgericht weitergeleitet, so dass dieses an diesem Tag Kenntnis über die Teilungserklärung erhalten hat. Zu diesem Zeit-

punkt hat die Stammanmeldung, deren Zurückweisung mit Rücknahme der Beschwerde am 5. September 2017 rechtskräftig wurde, noch existiert, so dass zum Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung beim richtigen Adressaten, dem Bundespatentgericht, eine Anmeldung vorhanden war, aus der die vorliegende Anmeldung herausgeteilt werden konnte.

2. Die Anmeldung betrifft ein optisches Modul, insbesondere umfassend ein Substrat von definierter Form, wobei das Substrat zwei gegenüberliegende Oberflächen und einen Rand aufweist, und eine auf zumindest einer der Oberflächen überdeckend aufgebrachte Schicht, wobei die Schicht aus einem transparenten, polymeren Material besteht und zumindest ein optisches Element aufweist, mittels dessen Lichtstrahlen, die von dem Substrat ausgehend das optische Element durchlaufen, eine Brechung erfahren (*vgl. S. 1, Z. 9 bis 14 der geltenden Beschreibung*).

Die WO 2012/031703 A1 (= D1) beschreibt ein Herstellungsverfahren für ein solches optisches Modul, nämlich für ein Chip-On-Board-Modul, bei dem ein Substrat einen plattenförmigen Träger mit mehreren LEDs umfasst, wobei eine Oberfläche des Substrats in einer offenen Gießform überdeckend mit einer Schicht zur Ausbildung einer Optik versehen wird (*vgl. S. 1, Z. 16 bis 19 der geltenden Beschreibung*). Derartige Chip-On-Board-Module werden u.a. in Vorrichtungen zum Trocknen von Beschichtungen, insbesondere in Druckmaschinen verwendet. Zu diesem Zweck müssen die Module justiert und gehalten werden.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein optisches Modul anzugeben, das auf einfache Weise montierbar und justierbar ist (*vgl. S. 1, Z. 21 und 22 der geltenden Beschreibung*).

Diese Aufgabe wird durch das optische Modul des geltenden Anspruchs 1 gelöst.

Bei einem solchen optischen Modul kann es sich um ein kein Licht emittierendes Modul handeln, wovon das Ausführungsbeispiel ausgeht. Es könnte sich beispielsweise um ein Modul handeln, bei dem Licht in eine der beiden gegenüberliegenden Oberflächen eingestrahlt wird, gebrochen wird und das Modul wieder verlässt. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, dass das Modul selbst eine oder mehrere Lichtquellen enthält, die Licht emittieren, das dann von optischen Elementen gebrochen wird und das Modul verlässt. Die Anmeldung gibt hierzu an: „Unter einem optischen Modul im Sinne der Erfindung ist dabei jedes Bauteil zu verstehen, das entweder aktiv Licht emittiert oder passiv ein Lichtbündel auf definierte Weise durch Brechung beeinflusst.“ (vgl. S. 2, Z. 12 bis 14 der geltenden Beschreibung).

Das optische Modul weist ein Substrat von definierter Form auf, das zwei gegenüberliegende Oberflächen und einen Rand aufweist. Dabei kann es sich um eine Platte handeln, doch sind auch andere Formen möglich. Die Form des Substrats wird nur unwesentlich eingeschränkt, denn abgesehen von den zwei gegenüberliegenden Oberflächen wird nur angegeben, dass das Substrat eine definierte Form aufweist. Wie diese Form definiert ist, wird nicht angegeben.

Zumindest auf einer der beiden gegenüberliegenden Oberflächen und dem Rand ist überdeckend eine Schicht aufgebracht. Diese besteht aus einem polymeren Material und bildet zumindest ein optisches Element. Das optische Element wird nur dadurch spezifiziert, dass Lichtstrahlen, welche vom Substrat ausgehend das optische Element durchlaufen, eine Brechung erfahren. Letzteres stellt keine Einschränkung dar, denn auch eine ebene Schicht führt zu einer Brechung des vom Substrat kommenden Lichts, wenn dieses nicht senkrecht durch die Schicht hindurchtritt.

Für die Erfindung wesentlich ist nun, dass es einen besonders ausgebildeten Montagebereich der Schicht gibt. Der Montagebereich besteht aus dem den Rand überdeckenden Teil der Schicht und einem daran anschließenden Bereich des die

zumindest eine Oberfläche überdeckenden Teils der Schicht. Wie groß dieser Bereich ist, und damit wie weit er in das Innere der Oberfläche hineinreicht, wird zunächst nicht festgelegt. Im Montagebereich befindet sich eine Ausformung zur Montage und/oder Justage des optischen Moduls. Diese Ausformung ist von dem optischen Element oder den optischen Elementen verschieden und materialeinheitlich einstückig mit der Schicht ausgebildet. Dabei hat sie die Form von mehreren einzelnen Noppen oder Stegen, die im Montagebereich in Hochrichtung, dies ist die Richtung senkrecht zur zumindest einen mit der Schicht bedeckten Oberfläche, über die Schicht hervorragen.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist ursprünglich offenbart (§ 38 PatG).

So geht Anspruch 1 aus dem am Anmeldetag eingereichten ursprünglichen Anspruch 1 hervor, indem in ihn den Montagebereich und die dortige Ausformung betreffende Merkmale des in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsbeispiels aufgenommen wurden. Daneben sind einige Klarstellungen erfolgt.

Im Einzelnen stammen aus dem ursprüngliche Anspruch 1 die Merkmale 1, 1.1, 1.1.1, ein Teil des Merkmals 1.2, die Merkmale 1.2.1, 1.2.2, 1.3, ein Teil des Merkmals 1.3.2 und das Merkmal 1.3.3. Im Merkmal 1.2 wurde ergänzt, dass die Schicht auch auf den Rand aufgebracht ist, was aus den Figuren ersichtlich ist und zudem auf Seite 7 in den Zeilen 4 und 5 beschrieben wird. Außerdem ist im Merkmal 1.2.2 dem Ausführungsbeispiel entsprechend klargestellt, dass die Schicht das zumindest eine optische Element bildet und dieses nicht nur, wie im ursprünglichen Anspruch 1 beansprucht, aufweist. Weiter ist gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 im Merkmal 1.3.2 klargestellt, dass die Ausformung zur Montage und/oder Justage wie beim Ausführungsbeispiel auch tatsächlich vorhanden und nicht nur vorgesehen ist.

Die übrigen Merkmale 1.3.1 und 1.3.4 sowie der verbleibende Teil des Merkmals 1.3.2 sind aus den Figuren des Ausführungsbeispiels in Verbindung mit dem Abschnitt auf Seite 7, Zeilen 16 bis 22 der ursprünglichen Beschreibung ersichtlich.

Damit ist insgesamt ein Gegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 ursprünglich offenbart, weshalb Anspruch 1 zulässig ist.

4. Die Lehre des Anspruchs 1 ist für den Fachmann auch ausführbar (§ 34 Abs. 4 PatG), da ein unter den Anspruch 1 fallender Gegenstand in den beiden Figuren gezeigt und in der zugehörigen Beschreibung auch beschrieben ist.

Als zuständiger Fachmann zur Beurteilung der Erfindung ist hier ein berufserfahrener Physiker mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zu definieren, der mit der Entwicklung und Verbesserung von optischen Modulen, insbesondere auch lichtemittierenden Modulen betraut ist.

5. Der gewerblich anwendbare (§ 5 PatG) Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu (§ 3 PatG) und beruht gegenüber der Lehre der als Stand der Technik bisher ermittelten Druckschriften auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG) des Fachmanns.

Die von der Anmelderin stammende und auch zitierte Druckschrift D1 zeigt ein Beschichtungsverfahren für ein optoelektronisches Chip-on-Board Modul (*vgl. die Bezeichnung*). Ein solches Modul fällt unter den in der vorliegenden Anmeldung breiter gefassten Begriff des optischen Moduls. Beim offenbarten Beschichtungsverfahren wird ein optoelektronisches Modul zunächst in eine noch nicht ausgehärtete Vergussmasse eingetaucht, die sich in einer Form befindet. Die Vergussmasse wird ausgehärtet, und das so entstandene Modul mit der ausgehärteten Vergussmasse aus der Form wieder entfernt (*siehe Fig. 3*). Dabei kann die Oberfläche der Vergussmasse, die eine Schicht bildet, unterschiedliche, optisch wirk-

same Formen aufweisen (*siehe die Fig. 2 bis 15*). Wie die entstandenen Module dabei in späteren Anwendungen gehalten werden, gibt Druckschrift D1 nicht an.

Im Einzelnen offenbart Druckschrift D1 in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Anspruchs 1 ein

1. optisches Modul (*vgl. die Bezeichnung*), umfassend

1.1 ein Substrat (*Träger 2*) von definierter Form (*siehe Fig. 2*),

1.1.1 wobei das Substrat zwei gegenüberliegende Oberflächen (*in der Fig. 2 die obere und untere Fläche des Trägers 2*) und einen Rand (*in Fig. 2 linke und rechte Seite des Trägers 2*) aufweist, und

1.2 eine auf zumindest einer der Oberflächen (*in Fig. 2 der oberen Oberfläche des Trägers 2*) und den Rand überdeckend aufgebrachte Schicht (*Silikonbeschichtung 12*),

1.2.1 wobei die Schicht (12) aus einem transparenten, polymeren Material besteht (*Dies ergibt sich aus der Verwendung von Silikon, einem polymeren Material, für optische Elemente wie Linsen, vgl. auch Anspruch 1: „Verfahren zur Beschichtung eines optoelektronischen Chip-On-Board-Moduls (1, 11 - 11“), das einen flächigen Träger (2, 2') umfasst, der mit einem oder mehreren optoelektronischen Komponenten (4) bestückt ist, mit einer transparenten, UV- und temperaturbeständigen Beschichtung (12) aus einem Silikon,...“*) und

1.2.2 zumindest ein optisches Element (*Silikonbeschichtung 12, aufgeraute Oberflächenstruktur 16 in Fig. 5*) bildet, mittels dessen Lichtstrahlen, die von dem Substrat ausgehend das optische Element (12, 16) durchlaufen, eine Brechung erfahren (*auf Grund des Materialübergangs und damit des Brechungsindexübergangs zwischen dem Silikon und der umgebenden Luft werden alle Lichtstrahlen, die*

nicht lokal senkrecht zur Grenzfläche verlaufen, gebrochen. Dies gilt bereits bei einer ebenen Platte, wie sie Fig. 2 zeigt), wobei

1.3 in einem Montagebereich der Schicht (12)

1.3.1 *der aus dem den Rand überdeckenden Teil und einem daran anschließenden Bereich des die zumindest eine Oberfläche überdeckenden Teils der Schicht (12) besteht (Dies ist eine Definition, die für das Beispiel aus Fig. 5 möglich ist),*

1.3.2' *eine Ausformung zur Montage und/oder Justage (Beschichtung der Trägerseitenflächen 13 und darüber) des optischen Moduls vorhanden ist (Es wird nicht angegeben, dass die Beschichtung der Trägerseiten 13 zur Montage oder Justierung verwendet wird, doch dürfte diese Möglichkeit bestehen.),*

1.3.3 *die materialeinheitlich einstückig mit der Schicht (12, siehe Fig. 2 und 5 i. V. m. S. 32, Z. 21 bis 24: „In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Chip-On-Board-LED-Modul 11 schematisch dargestellt, das auf einem Träger 2 ebenfalls Leiterbahnen 3 und LED-Chips 4 aufweist. Es ist mit einer Silikonbeschichtung 12 versehen, die in Randbereichen 13 auch über die Seitenränder des Trägers 2 hinausreichen und den Träger 2 somit rundum schützen.“)*

1.3.4 *in Form von mehreren einzelnen Noppen oder Stegen, die im Montagebereich in Hochrichtung über die Schicht (2) hervorragend ausgebildet ist (siehe die Noppen der Aufrauung 16 i. V. m. S. 33, Z. 27 bis 30: In Fig. 5 ist bei dem optoelektronischen Chip-On-Board-LED-Modul 11" die Oberfläche so verändert, dass sich eine aufgeraute Oberflächenstruktur 16 ergibt. Hierdurch wird das von den LEDs ausgesendete Licht in verschiedene Richtungen gestreut und die Lichtverteilung insgesamt homogenisiert.“).*

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem des Ausführungsbeispiels aus Fig. 5 der Druckschrift D1 im Merkmal 1.3.2, dass die Ausfor-

mung zur Montage und/oder Justage des optischen Moduls von dem oder den optischen Elementen verschieden ist, denn beim Ausführungsbeispiel aus Fig. 5 der Druckschrift D1 handelt es sich sowohl bei den optischen Elementen als auch bei der Ausformung zur Montage und/oder Justage um gleichartige Noppen.

Auch die anderen in Druckschrift D1 gezeigten Ausführungsbeispiele nehmen den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht vorweg, denn keines weist in einem Bereich, der als Montagebereich identifiziert werden könnte, Noppen oder Stege auf, die in Hochrichtung über die Schicht hervorragen. Auch gibt es keinen Hinweis darauf, solche Noppen oder Stege in einem Montagebereich auszubilden, denn die Noppen der Ausführungsformen der Fig. 5 und 15 dienen in erster Linie zur Lichtstreuung, weshalb der Fachmann sie nicht gezielt nur in einem Montagebereich einführen wird. Sie sind in Fig. 5 nur deshalb auch im Montagebereich vorhanden, weil dieser nicht eindeutig festgelegt wird, so dass jeder Oberflächenbereich auch als Lichtemissionsbereich dienen kann, in dem das Licht beim Austritt gestreut wird. Damit kann Druckschrift D1 den Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann auch nicht nahelegen.

Die anderen Druckschriften D2, D3 und D4 offenbaren ebenfalls keine Noppen oder Stege in einem Montagbereich. So zeigt Druckschrift D2 zwar deutlich einen Montagebereich am Rand der Deckscheibe (17) eines optischen Moduls (13 bis 17), doch weist dieser Montagebereich keine Noppen oder Rippen auf, die in Hochrichtung über eine Oberfläche der Deckscheibe (17) hervorragen, sondern einen Absatz in der Deckscheibe (17) mit dessen Hilfe das optische Modul justiert gehalten wird.

Druckschrift D3 wurde vom Senat nur zum Nachweis der üblichen Shore-Härten von Silikonpolymeren, die als Schichten in optischen Modulen eingesetzt werden, eingeführt. Einen Hinweis auf Noppen oder Rippen in einem Montagebereich kann diese Druckschrift nicht geben.

Druckschrift D4 wurde vom Senat zum Nachweis der Halterung eines optischen Moduls (83) mittels einer Klemmbacke (85) eingeführt (*siehe Fig.11*). Auch dort weist das optische Modul im Montagebereich, also dem Bereich, der von der Klemmbacke (85) überdeckt wird, keine Noppen oder Rippen auf, so dass auch diese Druckschrift den Gegenstand des Anspruchs 1 zusammen mit Druckschrift D1 nicht nahelegen kann.

6. Dennoch war kein Patent zu erteilen und die Anmeldung stattdessen nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Es steht im Ermessen des Senats, ob eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt. Sie sollte aber regelmäßig erfolgen, wenn zur Klärung eines Sachverhalts noch weitere, umfangreichere Recherchen notwendig sind, denn das Bundespatentgericht ist vorrangig für die Rechtskontrolle und nicht für die Ausführung von dem Patentamt als Verwaltungsbehörde kraft Gesetzes übertragenen exekutiven Aufgaben zuständig, wie es die Recherche ist. Zwar führt die Zurückverweisung zu einem Zeitverzug bis zur endgültigen Entscheidung über eine Anmeldung, doch ist, wenn zur Klärung eines Sachverhaltes dem entscheidenden Senat eine umfangreichere Recherche notwendig erscheint, die Anmeldung auch dann an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, wenn es dem Senat möglich wäre, diese Recherche selbst durchzuführen. Denn auf diese Weise wird für den Anmelder der Verlust einer Instanz vermieden (*vgl. Benkard/Schäfers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Auflage, § 79 Rdn. 41 und 50 und Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 16 und 26*).

Im vorliegenden Fall unterscheidet sich der nunmehr in der Teilungsanmeldung geltende Anspruch 1 deutlich von den beiden Ansprüchen 1 nach Haupt- und Hilfsantrag, auf Grund derer die Stammanmeldung zurückgewiesen wurde. So wurde die Ausformung zur Montage und/oder Justage im geltenden Anspruch 1 in ihrer Geometrie beschrieben. Diese Beschreibung stammt teilweise aus den Figuren und der zugehörigen Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. Zu diesem

veränderten Sachverhalt wurde von der Prüfungsstelle in der Stammanmeldung keine Recherche durchgeführt, da auf ihn im Prüfungsverfahren kein Anspruch gerichtet war, weshalb auch keine Notwendigkeit für eine solche Recherche bestand. Zudem lässt die Akte der Stammanmeldung nicht erkennen, dass bereits im IPC-Bereich G 02 B, insbesondere G 02 B 7/xx recherchiert wurde, in dem es möglicherweise ebenfalls patenthindernde Dokumente geben könnte. Der Senat hat in diesem IPC-Bereich ebenfalls keine Recherche durchgeführt. Diese nunmehr notwendig gewordene Recherche ist deshalb für die Teilungsanmeldung, in der noch keinerlei Recherche stattgefunden hat, von der dafür vorgesehenen Behörde, dem Deutschen Patent- und Markenamt, durchzuführen.

7. Es ist deshalb derzeit ohne Bedeutung, dass für den derzeit geltenden Antrag noch keine weiteren Ansprüche formuliert wurden, und auch die Beschreibung noch nicht an den derzeit geltenden Anspruch 1 angepasst ist.

8. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F21V vom 19. Juli 2016 aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 26*).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische

Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite **www.bundesgerichtshof.de/erv.html** bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä