



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 54/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung (Teilanmeldung) 10 2012 025 857.7

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. April 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richter Jacobi, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Tischler

beschlossen:

Die durch Teilung der Stammanmeldung 10 2012 025 785.6 im Beschwerdeverfahren 19 W (pat) 9/18 entstandene Teilanmeldung

10 2012 025 857.7 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die verfahrensgegenständliche Teilanmeldung 10 2012 025 857.7 ist aus der Stammanmeldung 10 2012 025 785.6 hervorgegangen, die ihrerseits durch Ausscheidung aus der am 12. Juni 2012 eingereichten Anmeldung 10 2012 105 037.6 hervorgegangen war.

Die Stammanmeldung 10 2012 025 785.6 ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 F des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 25. Oktober 2017 zurückgewiesen worden. Hiergegen hatte die Anmelderin Beschwerde eingelegt (Aktenzeichen 19 W (pat) 9/18). In der mündlichen Verhandlung am 24. Juli 2019 hat die Anmelderin die Teilung der Stammanmeldung 10 2012 025 785.6 erklärt. Betreffend die Stammanmeldung hat der Senat durch Beschluss vom 24. Juli 2019 den zurückweisenden Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 01 F aufgehoben und das nachgesuchte Patent erteilt.

Beim DPMA hat die Anmelderin am 23. Oktober 2019 für die Teilanmeldung Anmeldeunterlagen eingereicht sowie Gebühren entrichtet.

Sie beantragt sinngemäß die Patenterteilung aufgrund folgender Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 10 vom 23. Oktober 2019,
Beschreibung, Seiten 1 bis 20, vom 23. Oktober 2019 und
4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 7, vom 23. Oktober 2019.

Die unabhängigen Patentansprüche 1, 7, 9 und 10 haben folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung mit einer Primärspulenordnung (1) und einer damit induktiv koppelbaren Sekundärspulenordnung (2), wobei die Sekundärspulenordnung (2) an einem eine Energiespeichereinheit aufweisenden Fahrzeug anordenbar und das Primärspulenordnung (1) einer Energiequelle, wie beispielsweise ein öffentliches beziehungsweise nicht-öffentliches Stromnetz, zuordnenbar ist, wobei die Primärspulenordnung (1) auf einer ersten Leiterplatte (7) und/oder die Sekundärspulenordnung (2) auf einer zweiten Leiterplatte (7') angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Primärspulenordnung (1) und/oder die Sekundärspulenordnung (2) als Planarspule ausgebildet sind, wobei wenigstens eine der Planarspulen wenigstens zwei Wicklungsbereiche aufweist, und die Wicklung dieser Planarspule, einen ersten Wicklungsbereich oder -verlauf aufweist, welcher in einer Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn gewickelt verläuft und einen daran anschließenden zweiten Wicklungsbereich aufweist, welcher in Richtung des Uhrzeigersinns gewickelt verläuft.
7. Leiterplatte (7) mit einer Primärspulenordnung (1) für eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7.
9. Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, mit einer Leiterplatte (7') nach Anspruch 8.
10. Ladestation mit einer Leiterplatte (7) nach Anspruch 7.

Im Beschwerdeverfahren 19 W (pat) 9/18 zur Stammanmeldung 10 2012 025 785.6 sind folgende Druckschriften berücksichtigt worden:

D1	US 5 821 731 A
D2	US 2010/0 235 006 A1
D3	CN 101 734 574 A
D4	DE 10 2011 108 543 A9
D5	US 5 306 999 A

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Teilanmeldung ist auf der Grundlage der am 23. Oktober 2019 eingereichten Unterlagen an das DMPA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 3 PatG).

1. Die von der Anmelderin am 24. Juli 2019 gegenüber dem Bundespatentgericht gemäß § 39 Abs. 1 PatG erklärte Teilung ist wirksam.

Die Anmelderin hat fristgerecht die erforderlichen Anmeldeunterlagen eingereicht sowie die erforderlichen Gebühren hierfür entrichtet (§ 39 Abs. 3 PatG).

Die vorliegende Teilanmeldung 10 2012 025 857.7 ist im Beschwerdeverfahren entstanden, was grundsätzlich die Zuständigkeit des Senats begründet (vgl. BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 – X ZB 9/18, GRUR 2019, 766 – Abstandsberechnungsverfahren, Tz. 11 m. w. N).

2. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung mittels induktiver Kopplung zwischen einer ortsfesten Primärspulenanordnung und einer an einem Fahrzeug angeordneten Sekundärspulenanordnung.

Zumindest eine der beiden Spulenanordnungen ist als sogenannte Planarspule ausgebildet, d. h. die entsprechende Spulenanordnung besteht aus Windungen, die

als Spirale in einer einzigen Ebene angeordnet sind. Daher ist es möglich, die Windungen als Leiterbahnen einer Leiterplatte auszuführen.

Um die Verluste bei der Energieübertragung zu minimieren, ist es von entscheidender Bedeutung, die maximal mögliche induktive Kopplung zwischen der Primär- und der Sekundärspulenanordnung zu erzielen. Deshalb muss zum einen der Abstand zwischen den beiden Spulenanordnungen möglichst klein sein, zum anderen sollten sich die Flächen der beiden Spulenanordnungen möglichst weitgehend überdecken.

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung zu schaffen, die kompakt aufgebaut ist und eine sichere und zuverlässige Energieübertragung von einer Primär- zu einer Sekundärspulenanordnung gewährleistet (Beschreibung Seite 2 Absatz 4).

3. Vor diesem Hintergrund legt der Senat seiner Entscheidung als Fachmann einen Bachelor oder Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung zugrunde, der elektrotechnische Komponenten zur kontaktlosen Energieübertragung entwickelt.

4. Die gestellte Aufgabe soll durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst werden, der sich wie folgt gliedern lässt:

- a** Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung
- b₀** mit einer Primärspulenanordnung (1)
- c₀** und einer damit induktiv koppelbaren Sekundärspulenanordnung (2),
- c₁** wobei die Sekundärspulenanordnung (2) an einem eine Energiespeichereinheit aufweisenden Fahrzeug anordenbar [sic!]
- b₁** und das [sic!] Primärspulenanordnung (1) einer Energiequelle,
 - b₁₁** wie beispielsweise ein [sic!] öffentliches [sic!]
 - b₁₂** beziehungsweise nichtöffentliches [sic!]
- b₁** Stromnetz, zuordenbar [sic!] ist,

- b₂** wobei die Primärspulenordnung (1) auf einer ersten Leiterplatte (7)
- c₂** und/oder die Sekundärspulenordnung (2) auf einer zweiten Leiterplatte (7') angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- d** die Primärspulenordnung (1) und/oder die Sekundärspulenordnung (2) als Planarspule [sic!] ausgebildet sind,
- e₁** wobei wenigstens eine der Planarspulen wenigstens zwei Wicklungsbereiche aufweist,
 - e₁₁** und die Wicklung dieser Planarspule, einen ersten Wicklungsbereich oder -verlauf aufweist, welcher in einer Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn gewickelt verläuft
 - e₁₂** und einen daran anschließenden zweiten Wicklungsbereich aufweist, welcher in Richtung des Uhrzeigersinns gewickelt verläuft.

5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 geht in zulässiger Weise auf die Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung 10 2012 025 785.6 zurück (§§ 38, 39 PatG). Denn seine Merkmale sind durch den Patentanspruch 1 in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 und der Beschreibung (Seite 3, zweiter Absatz und Seite 4, vierter Absatz) der ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung offenbart.

6. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist unzweifelhaft gewerblich anwendbar (§ 5 PatG) und gilt auch gegenüber dem im Verfahren zur Stammanmeldung eingeführten Stand der Technik nach den Druckschriften **D1** bis **D5** als neu (§ 3 PatG), denn keine dieser Druckschriften beschreibt eine Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung mit allen Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1.

Der Druckschrift **D1** (Figuren 1 bis 4, 6 bis 9, 30, 31 und 33) kann nicht entnommen werden, dass die aus dieser Druckschrift bekannte Primärspulenanordnung (10) und/oder Sekundärspulenanordnung (20) zwei Wicklungsbereiche aufweist, die in unterschiedlichen Richtungen gewickelt verlaufen (Merkmale **e₁**, **e₁₁** und **e₁₂**).

Gleiches gilt auch für die aus der Druckschrift **D2** (Figuren 7 und 8) bekannte Sekundärspulenanordnung (726).

Den Druckschriften **D3** bis **D5** können keine Primärspulenanordnungen und/oder Sekundärspulenanordnungen entnommen werden, die als Planarspulen ausgebildet sind (Merkmal **d**, und damit auch die Merkmale **e₁**, **e₁₁** und **e₁₂**).

7. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht gegenüber dem derzeit bekannten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

a) Der Senat kann keine Veranlassung des Fachmanns erkennen, die Lehre der Druckschrift **D1** oder **D2** derart abzuwandeln bzw. zu erweitern, dass die Merkmale **e₁**, **e₁₁** und **e₁₂** des Gegenstands des Patentanspruchs 1 verwirklicht würden.

Die Lehren der beiden Druckschriften **D1** und **D2** bestehen für den Fachmann darin, eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren zu realisieren, um die jeweilige Primärspulenanordnung relativ zur jeweiligen Sekundärspulenanordnung in einer definierten Position anordnen und ausrichten zu können.

Weiterführende Überlegungen oder Anreize für den Fachmann im Zusammenhang mit den konstruktiven Ausprägungsdetails der Primärspulenanordnungen und/oder Sekundärspulenanordnungen können den Druckschriften **D1** und **D2** nicht entnommen werden.

b) Auch keine der weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften **D3** bis **D5** kann dem Fachmann eine Anregung zur Realisierung des Merkmals **d**, und damit auch der Merkmale **e₁**, **e₁₁** und **e₁₂** vermitteln, da sich keine dieser Druckschriften mit der konstruktiven Umsetzung einer Primärspulenordnung und/oder Sekundärspulenordnung befasst.

8. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif.

Die Anmelderin hat mit der vorliegenden Teilanmeldung einen im Vergleich zur Anspruchsfassung der Stammanmeldung in der Sache wesentlich geänderten Patentanspruch 1 vorgelegt. War zunächst eine

Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung mit einer Primärspulenordnung (1) und einer damit induktiv koppelbaren Sekundärspulenordnung (2) wobei die Sekundärspulenordnung (2) an einem eine Energiespeichereinheit aufweisenden Fahrzeug anordenbar (sic!) und das Primärspulenordnung (1) einer Energiequelle, wie beispielsweise ein öffentliches beziehungsweise nichtöffentliches Stromnetz, zuordenbar (sic!) ist, wobei die Primärspulenordnung (1) auf einer ersten Leiterplatte (7) und/oder die Sekundärspulenordnung (2) auf einer zweiten Leiterplatte (7') angeordnet ist, [...]
dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine der Leiterplatten (7, 7') Mittel (18) aufweist, um die Leiterplatten (7, 7') senkrecht zur Ebene ihrer Längserstreckung und/oder in der Ebene ihrer Längserstreckung zu verfahren und/oder die Ebene ihrer Längserstreckung zu verschwenken,

beansprucht, bei der mithin der Aspekt der Verfahbarkeit und Verschwenkbarkeit wenigstens einer der Leiterplatte (7, 7') im Fokus stand, so wird nunmehr mit Patentanspruch 1 eine

Vorrichtung zur berührungslosen Energieübertragung mit einer Primärspulenanordnung (1) und einer damit induktiv koppelbaren Sekundärspulenanordnung (2), [...],

dadurch gekennzeichnet, dass

die Primärspulenanordnung (1) und/oder die Sekundärspulenanordnung (2) als Planarspule ausgebildet sind, wobei wenigstens eine der Planarspulen wenigstens zwei Wicklungsbereiche aufweist, und die Wicklung dieser Planarspule, einen ersten Wicklungsbereich oder -verlauf aufweist, welcher in einer Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn gewickelt verläuft und einen daran anschließenden zweiten Wicklungsbereich aufweist, welcher in Richtung des Uhrzeigersinns gewickelt verläuft,

beansprucht, womit ein gänzlich anderer Aspekt, nämlich die gegenständliche Ausgestaltung der Primärspulenanordnung und/oder der Sekundärspulenanordnung im Mittelpunkt steht.

Dieser Aspekt und damit auch der gesamte Gegenstand des Patentanspruchs 1 war aber – soweit dies aus der Akte ersichtlich ist – noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens im DPMA, ist also im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit noch keiner Prüfung durch das DPMA unterzogen worden.

Der Senat schließt nicht aus, dass weiterer druckschriftlicher Stand der Technik existiert, der allein oder in Verbindung mit dem bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik einer Patenterteilung im beantragten Umfang entgegenstehen könnte.

Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik, zu der die Prüfungsstellen des DPMA berufen sind, ergehen kann, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Nr. 1, 3 PatG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege

erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Jacobi

Arnoldi

Tischler

prä