



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 35/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 52 151.7 - 35

...

hat der 20. Senat des Bundespatentgerichts am 14. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders sowie die Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Dipl.-Phys. Dr. Hartung und die Richterin Martens

beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts vom 12. Februar 2004 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen den Beschluss des Patentamts vom 12. Februar 2004, mit dem die einen "Vibrationslautsprecher" betreffende Patentanmeldung auf Grund § 48 PatG zurückgewiesen wurde, weil das Merkmal "(mit) einer einphasig gewickelten Spule zur Vibrationserzeugung" im Patentanspruch 1 unklar sei.

Mit Erstbescheid vom 13. Juni 2002 hatte die Prüfungsstelle mehrere Formulierungen im Patentanspruch 1 und korrespondierend in den nebengeordneten Patentansprüchen 7 und 9 als unklar gerügt, darunter das Merkmal "einphasige Spule zur Vibrationserzeugung". Im übrigen äußerte sie die Auffassung, dass ein Patentanspruch mit den Merkmalen der Figuren 5 bis 14 der Erfindungsbeschreibung prinzipiell gewährbar sei.

Hierauf reichte die Anmelderin einen neuen Anspruchssatz mit Änderungen ein (u. a. "einphasige Spule" in "einphasig gewickelte Spule") und meinte, die Ausbildung und Wirkung der einphasig gewickelten Spule 60 sei auf den Seiten 11 und 12 näher erläutert und sollte in den Ansprüchen verständlich sein.

Der Patentanspruch 1 in dieser noch geltenden, dem Zurückweisungsbeschluss zu Grunde gelegenen Fassung vom 18. Oktober 2002 lautet:

"Vibrationslautsprecher mit:
einem Gehäuse (10);
einer Vibrationsplatte (20) zur Tonerzeugung, deren Außenrand am oberen Rand des Gehäuses befestigt ist;
einer zylindrischen Schwingspule (30), die mit ihrem oberen Rand an der Vibrationsplatte (20) befestigt ist;
einem unterhalb der Schwingspule angeordneten Vibrationsbauteil (40) mit einem axial magnetisierten, N- und S-Pole bildenden Magneten (41) und einem daran angebrachten, einen magnetischen Kreis bildenden Joch (42);
einem elastischen Bauteil (50), welches das Vibrationsbauteil (40) elastisch am Gehäuse (10) abstützt, so dass es sich vertikal auf- und abbewegen kann; und
einer einphasig gewickelten Spule (60) zur Vibrationserzeugung, die an der Bodenfläche des Gehäuses (10) so angebracht ist, dass sie dem Bodenteil des Vibrationsbauteils (40) gegenüberliegt, und die das Vibrationsbauteil durch Wechselwirkung mit ihr vertikal auf- und abbewegen kann."

Wegen der noch geltenden Patentansprüche 2 bis 9, von denen 7 und 9 nebengeordnet sind, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im angefochtenen Beschluss führte die Prüfungsstelle aus, der Begriff "einphasig" sei im Zusammenhang mit der Ausbildung einer Spule dem Fachmann nicht geläufig. Die Klarstellung des Begriffs erfordere eine Erklärung in der Beschreibung und den sonstigen Unterlagen.

Mit der Beschwerde vertritt die Anmelderin die Ansicht, der Begriff "einphasig" im Zusammenhang mit der Ausbildung einer Spule sei dem Fachmann sehr wohl vertraut. Eine einphasig gewickelte Spule bezeichne nichts weiter als eine Spule, die

mit einer einzigen Arbeitswicklung für einen einphasigen Wechselstrom ausgeführt sei. Im Unterschied hierzu seien dem Fachmann auch mehrphasig gewickelte Spulenanordnungen mit mehreren Arbeitswicklungen für verschiedene Phasen eines mehrphasigen Wechselstroms – z. B. Drehstrom – bekannt. Als Beleg für die Geläufigkeit des Begriffs verweist sie auf einen Auszug aus dem Fachbuch "Elektrotechnik für Fachschulen – Elektrische Maschinen mit Einführung in die Leistungselektronik", B. G. Teubner, 4. Aufl. 1998, Seiten 223 bis 225.

Sie meint weiter, auf dem Gebiet der Lautsprecher werde ohnehin nur mit einphasigen Wechselströmen gearbeitet, so dass "einphasig gewickelt" nur etwas Selbstverständliches darstelle und eine Streichung dieses Begriffs für sinnvoll erachtet werden könne.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Anmeldungsunterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 9 eingereicht mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2002,
- Beschreibung Seiten 1 bis 16 wie ursprünglich eingereicht und
- Figuren 1 bis 14 wie ursprünglich eingereicht,

hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt.

1. Die Fassung der geltenden Patentansprüche ist klar, § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

Zutreffend gehen die Gründe des angefochtenen Beschlusses davon aus, dass mit der Fassung der Patentansprüche das Gebot der Rechtssicherheit erfüllt sein muss, wonach im Interesse der Allgemeinheit präzise definierte Schutzrechte zu verlangen sind. Demgemäss muss die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

Die Prüfungsstelle sah einen Verstoß gegen das Gebot der Klarheit in dem im Patentanspruch 1 (und den Patentansprüchen 7 und 9) enthaltenen Merkmal "einphasig gewickelte Spule". Die im angefochtenen Beschluss angegebenen Gründe tragen jedoch die Feststellung der Unklarheit dieses Merkmals nicht.

a) Das Merkmal "einphasig gewickelte Spule" ist in den englischsprachigen ursprünglichen Unterlagen als zur beanspruchten Erfindung gehörend auf Seite 9 Zeilen 5 bis 11 offenbart (single-phase wound coil).

Wie die Anmelderin durch den Fachbuchauszug a.a.O., insbesondere Seite 225, belegt hat, kennt ein Elektroingenieur mit Fachhochschulabschluss als einschlägiger Fachmann die Begriffe Einphasenwicklung und Mehrphasenwicklung. Auf Seite 224 findet sich ausdrücklich die Formulierung, Einphasen-Wechselstrommaschinen seien mit nur einem Arbeitswicklungsstrang ausgestattet. Für eine einphasig gewickelte Spule zur Vibrationserzeugung als Teil eines Vibrationslautsprechers hat der Fachmann dasselbe Verständnis.

b) Dieses Verständnis des Begriffs "einphasig gewickelte Spule" als Spule mit einer einzigen Arbeitswicklung für einphasigen Wechselstrom ist auch durch die ursprüngliche Beschreibung gestützt, insbesondere die Stellen entsprechend den von der Anmelderin angezogenen Seiten 11 und 12 der deutschen Übersetzung

der Anmeldungsunterlagen vom 18. Dezember 2000, wo die Bedeutung und Wirkung der Spule 60 zur Vibrationserzeugung (im Gegensatz dazu dient die Schwingspule 30 der Tonerzeugung) im Einzelnen beschrieben ist. Sie sei an der Bodenfläche des Gehäuses 10 angebracht, wobei ein niederfrequenter elektrischer Strom angelegt werde, um eine Vibration zu erzeugen (S. 11 Abs. 2). Die Wicklungsausbildung sei derart, dass bei Elektrifizierung ein Magnetfeld nur in eine Richtung ausgebildet werde (S. 11 Abs. 3). Da die Spule 60 einphasig ausgebildet sei, werde insgesamt nur eine Polaritätsart erzeugt, doch da der in die Spule zur Vibrationserzeugung fließende Strom ein Wechselstrom sei, ergebe sich der Zustand, dass N- und S-Polaritäten kontinuierlich aufeinanderfolgend abwechseln (S. 12 Abs. 3).

2. Dass die beanspruchte Erfindung für den Fachmann auch unter Heranziehen der Beschreibung nicht ausführbar sei, § 34 Abs. 4 PatG, ist in den Gründen des angefochtenen Beschlusses nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich. Vielmehr sieht die Prüfungsstelle insofern keinerlei Unklarheiten, wenn sie im Erstbescheid ausführt, dass ein Patentanspruch mit den Merkmalen der Figuren 5 bis 14 der Erfindungsbeschreibung prinzipiell gewährbar sei.

3. Die Zurückverweisung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist durch § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG veranlasst. Das Patentamt hat – wegen der gerügten Unklarheit aus seiner Sicht folgerichtig – die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG noch nicht geprüft, wofür es genuin zuständig ist. Soweit im bisherigen Prüfungsverfahren pauschal festgestellt wurde, dass ein Patentanspruch mit den Merkmalen der Figuren 5 bis 14 der Erfindungsbeschreibung prinzipiell gewährbar sei, ist nicht ersichtlich, welchen Merkmalsumfang ein solcher Patentanspruch haben soll. Es wird unter anderem auch noch zu prüfen sein, ob die übrigen von der Anmelderin vorgenommenen Änderungen in den Patentansprüchen durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sind. Die von der Anmelderin im Beschwerdeschriftsatz angesprochene Streichung des Merkmals "einphasig gewickelt" wäre nicht zulässig, § 38 Satz 1 PatG, weil damit auch

mehrphasig gewickelte Spulen zur beanspruchten Erfindung gehören würden. Es mag zwar sein, wie die Anmelderin ausführt, dass einphasige Wechselströme auf dem Gebiet der Lautsprecher selbstverständlich sind; es sind aber – in der Anmeldung nicht offenbarte – mehrphasige Wechselströme technisch nicht zwingend auszuschließen. Weiter steht noch die Prüfung aus, ob im Sinne des Erfordernisses überschaubarer Schutzrechte und somit von Patentansprüchen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH GRUR 1988, 757, 760 - Düngestreuer), anstelle der Nebenordnung der Patentansprüche 7 und 9 die Aufstellung von Unteransprüchen auf besondere Ausführungsarten der Erfindung nach Patentanspruch 1 zu verlangen ist, § 4 Abs. 4 und 6 PatAnmV.

4. Da nicht zum Nachteil der Beschwerdeführerin entschieden wird, erübrigt sich die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung (BPatGE 7, 107).

Dr. Anders

Obermayer

Dr. Hartung

Martens

Pr