

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	20 W (pat) 47/05
Entscheidungsdatum:	15. Februar 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 46 Abs. 1, § 48 PatG

Verstärker

1. Zur Frage, ob "unklare" Anspruchsmerkmale ein Zurückweisungsgrund für eine Patentanmeldung sein können.
2. Im patentrechtlichen Anmeldeverfahren kann die Durchführung einer Anhörung dann sachdienlich und damit verfahrensrechtlich geboten sein, wenn sich der Anmelder sichtlich darum bemüht hat, den Bedenken des Prüfers Rechnung zu tragen, und der Prüfer die Anmeldung weiterhin zurückweisen will. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Prüfer einen Zurückweisungsgrund geltend macht, der keine Rechtsgrundlage im Patentgesetz hat (hier: "unklare" Anspruchsmerkmale).



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 47/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Februar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 03 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Januar 2005 aufgehoben und das Patent wird erteilt auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

- Bezeichnung:** Verstärker
- Anmeldetag:** 13. Oktober 2000
- Patentansprüche:** Ansprüche 1 bis 7 aus der mündlichen Verhandlung
- Beschreibung:** Seiten 1 bis 3, 3a, 4 und 5 aus der mündlichen Verhandlung
- Zeichnungen:** Figuren 1 bis 5 aus der mündlichen Verhandlung

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

Gründe

I.

Die am 13. Oktober 2000 eingereichte Patentanmeldung 100 50 740.9-35 mit der Bezeichnung „Verstärker“ betrifft einen gegengekoppelten Verstärker für die Verstärkung von Hochfrequenzsignalen. Dieser Verstärker soll eine große einstellbare Verstärkung bei gleichzeitig hoher Aussteuerbarkeit besitzen. Dabei soll die Linea-

rität des Verstärkers bei starker Abregelung, also auch bei minimaler Verstärkung, in Folge großer Eingangssignale in einem ausreichenden Maße erhalten bleiben.

Die ursprünglich eingereichte Patentanmeldung umfasst 8 Ansprüche. Bezüglich des Wortlauts der Ansprüche im Einzelnen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Zum Stand der Technik hat die Prüfungsstelle folgende Druckschrift ermittelt:

D1 DE 39 37 054 C1

D2 US 5,307,026

In ihrem Erstbescheid vom 5. November 2002 hat die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts den Begriff „Arbeitswiderstand“ aus dem damals geltenden Patentanspruch 1 als „unklar“ beanstandet. Weiter heißt es in dem Bescheid wörtlich:

„Weiterhin ist unklar, was unter „parallel geschaltet“ gemeint ist. Es sind Verbindungen der einzelnen Elemente eines Verstärkers klar anzugeben: „parallel geschaltet“ ist jedoch nur eine örtliche Angabe der Elemente eines Verstärkers.“

Auch in Bezug auf die damals geltenden Unteransprüche 2 bis 6 hat die Prüfungsstelle jeweils einen der im jeweiligen Merkmal verwendeten Begriffe als „unklar“ beanstandet. Mit diesen „Unklarheiten“ hat die Prüfungsstelle begründet, dass vorläufig eine Erteilung des angemeldeten Patents nicht in Betracht komme. Am Ende des Bescheides heißt es wörtlich:

„Die Prüfungsstelle ist der Auffassung, dass ein klargestellter Patentanspruch 1 mit einem Merkmal, der aus der Figur 1 und 2 ersichtlichen Anordnung der Pin-Dioden D1 und D2 prinzipiell ge-

währbar ist. Hierbei ist klar anzugeben, wie die Anoden und Kathoden der Pin-Dioden D1 und D2 verbunden sind.“

Daraufhin hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 7 nebst neuen Beschreibungsseiten 1 bis 3a eingereicht. Sie meinte, mit den vorgenommenen Änderungen sei die technische Bedeutung des Ausdrucks „Arbeitswiderstand“ im Patentanspruch 1 und der als unklar beanstandeten Wörter aus den Unteransprüchen eindeutig festgelegt worden. Zu den in den geltenden Patentansprüchen vorgesehenen „Parallelschaltungen“ war die Anmelderin der Meinung, dass sich die konkrete Beschaffenheit dieses technischen Aspekts für den Fachmann ohne weiteres aus dem technischen Gesamtzusammenhang ergäbe. Hilfsweise beantragte die Anmelderin die Durchführung einer Anhörung.

Mit Beschluss vom 25. Januar 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 03 F die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine Klarstellung des Begriffs „parallel geschaltet“ nicht erfolgt und die Anmeldung deswegen zurückzuweisen sei. In der Begründung heißt es U1.:

„Die Klarstellung des Begriffs „parallel geschaltet“ im Zusammenhang mit Verbindungen der zwei Dioden erfordert somit eine Erklärung des Begriffs in der Beschreibung und den sonstigen Anlagen. Diese liegt jedoch nicht vor.“

Die Durchführung einer Anhörung hat die Prüfungsstelle mit der Begründung abgelehnt, dass keine neuen Tatsachen dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegen und deshalb eine Anhörung nicht sachdienlich sei.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihre Anträge weiter und hat zu deren Begründung in der mündlichen Verhandlung vom 15. Februar 2010 neue Patentansprüche 1 bis 7 vorgelegt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

- „**M1** Gegengekoppelter Verstärker, dessen Verstärkung durch Änderung des Verhältnisses von am Ausgang wirksamen Arbeitswiderstand zu Gegenkopplungswiderstand in einem großen Bereich einstellbar ist, wobei
- M2** der Gegenkopplungswiderstand zwei Dioden umfasst, deren Widerstand eine Funktion eines ihnen zugeführten Regelgleichstroms ist,
dadurch gekennzeichnet, daß
- M3** die beiden Dioden (D1, D2) entgegengesetzt gepolt entweder hochfrequenzmäßig parallel oder in Serie geschaltet sind und
- M4** parallel zu dieser Diodenschaltung eine Kompensationsinduktivität (L1) geschaltet ist, die mit den parasitären Kapazitäten der Diodenschaltung einen Parallelresonanzkreis bildet.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin hält den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 für patentfähig und beantragt wie entschieden.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zum Erfolg.

1. Die geltenden Patentansprüche sind schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 5 PatG.

1.1 Die Patentansprüche 1 bis 7 sind zulässig. Die Merkmale des Patentanspruchs 1 sind in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1, 2, 3 und 4 sowie den in den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 und 2 gezeigten Verschaltungen der Dioden D1 und D2 als zur Erfindung gehörig offenbart. Die Schaltungsdetails nach dem geltenden Patentanspruch 2 ergeben sich ebenfalls unmittelbar aus den Ausführungsbeispielen in den Figuren 1 und 2. Die geltenden Patentansprüche 3 bis 6 gehen auf die ursprünglichen Patentansprüche 5 bis 8 zurück. Die Spezifizierung der Dioden nach dem geltenden Patentanspruch 7 als Pin-Dioden ist in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 4, Absätze 1 und 3, als zur Erfindung gehörig entnehmbar.

1.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 gilt als neu.

Die Druckschrift D1 offenbart dem Fachmann, einem Fachhochschulingenieur der elektrischen Schaltungstechnik, der mit dem Entwurf und dem Aufbau von HF-Verstärkerschaltungen vertraut ist, einen gegengekoppelten zweistufigen HF-Verstärker mit variabler Verstärkung, bei dem die Gegenkopplung von der zweiten auf die erste Stufe und über einen steuerbaren Widerstand erfolgt (vgl. Patentanspruch 1 Oberbegriff). Aus dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1 geht des Weiteren hervor, dass die erste Stufe in sich selbst gegengekoppelt ist, wobei gemäß der Beschreibung Spalte 2, Zeilen 26 bis 28, der dafür maßgebende, als Gegenkopplungswiderstand wirkende Emitterwiderstand als steuerbarer Widerstand ausgestaltet ist (Merkmal M1). Dieser Gegenkopplungswiderstand umfasst zwei Dioden, deren Widerstand eine Funktion des ihnen zugeführten Steuergleichstroms I_s ist (vgl. Fig. 1 i. V. m. Spalte 2, Zeilen 28 bis 35) (Merkmal M2).

Die beiden in Rede stehenden Dioden sind aber, wie aus der Figur 1 unmittelbar hervorgeht, im Gegensatz zur anmeldungsgemäßen Verschaltung nicht entgegengesetzt gepolt hochfrequenzmäßig parallel oder gar in Serie geschaltet (Merkmal M3). Ebenso ist eine direkte Parallelschaltung, bestehend aus der Dio-

denschaltung mit einer Kompensations-Induktivität, die mit den parasitären Kapazitäten der Diodenschaltung einen Parallelresonanzkreis bildet, nicht realisiert (Merkmal M4).

Die Druckschrift D2 zeigt in ihrer Figur 3 einen HF-Verstärker, bei dem die Verstärkung über eine in den Emitterkreis geschaltete PIN-Diode D1 dadurch eingestellt wird, dass deren wirksame Impedanzcharakteristik bei HF-Frequenzen über einen angelegten Gleichstrom gesteuert wird (vgl. Spalte 3, Zeilen 63 bis 67) (Merkmale $M1_{\text{teilweise}}$ und $M2_{\text{teilweise}}$). Schaltungsmaßnahmen gemäß den Ausführungen nach den Merkmalen $M1_{\text{Rest}}$, $M2_{\text{Rest}}$, M3 und M4 sind dagegen nicht umgesetzt.

Damit offenbart keine der Druckschriften D1 oder D2 einen Verstärker mit den Merkmalen M3 und M4 des geltenden Patentanspruchs 1.

1.3 Der gegengekoppelte Verstärker nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn durch keine der Druckschriften D1 und/oder D2 ist der Fachmann veranlasst, die dort offenbarten Stellglieder für die Einstellung der Verstärkung durch ein Stellglied zu ersetzen, das aus zwei entgegengesetzt gepolten Dioden besteht, die hochfrequenzmäßig parallel oder in Serie geschaltet sind und mit ihren parasitären Kapazitäten und einer Kompensations-Induktivität einen Parallelresonanzkreis bilden.

Die Schaltungsmaßnahmen nach dem Merkmalen M3 und M4 sind daher dem Fachmann in Verbindung mit seinem Fachwissen nach Überzeugung des Senats durch die D1 und D2 nicht nahe gelegt.

1.4 Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 enthalten nichttriviale Weiterbildungen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 und sind daher ebenfalls patentfähig.

2. Die geltenden Unterlagen genügen den Anforderungen des § 34 PatG.

3. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf Billigkeitserwägungen (§ 80 Abs. 3 PatG). Das patentamtliche Prüfungsverfahren leidet an Verfahrensfehlern und die Begründung des angegriffenen Beschlusses ist in wesentlichen Sach- und Rechtsfragen fehlerhaft. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem ordnungsgemäßen Verfahren und einer ordnungsgemäßen Beschlussbegründung die Anmelderin von einer Beschwerde abgesehen hätte.

3.1 Das dem angegriffenen Beschluss vorangegangene Prüfungsverfahren war in wesentlichen Punkten unvollständig. Soweit die Prüfungsstelle in dem angegriffenen Beschluss davon ausgegangen ist, dass eine Klarstellung des Begriffs „parallel geschaltet“ im Zusammenhang mit der Verbindungen der zwei Dioden auch unter Hinzuziehung der Beschreibung und der sonstigen Anlagen versucht werden musste, ist dieser theoretische Ansatz richtig: Geht man - wie die Prüfungsstelle - davon aus, dass der Gegenstand der jeweils verfahrensgegenständlichen Patentansprüche nicht ohne weiteres feststeht, ist der nächste Schritt die Prüfung, ob sich dieser Gegenstand unter Hinzuziehung der Beschreibung und der sonstigen Anlagen der Anmeldung eindeutig bestimmen lässt (std. Rspr., vgl. BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube - und GRUR 2007, 859, 860 Rz. 13, 14 - Informationsübermittlungsverfahren I).

Eben diesen Prüfungsschritt hat die Prüfungsstelle aber erkennbar nicht mehr unternommen; denn dafür hätte sie in Anbetracht des Verwendungszwecks der beanspruchten Verstärkerschaltung und der dabei zum Tragen kommenden Verarbeitung von HF-Signalen die in der Schaltung dargestellten Bauelemente nach ihrer gleichstrommäßigen und hochfrequenzsignalmäßigen Wirkung analysieren und einordnen müssen. Hierbei hätte sie berücksichtigen müssen, dass aus einer Prinzipschaltung, in der Größenangaben zu den einzelnen Bauelementen fehlen, die Funktion der einzelnen Bauelemente aus sich heraus nicht eindeutig ermittel-

bar ist. Schon aus diesem Grunde wäre sie gehalten gewesen, zur Klarstellung des Beanspruchten auf diesbezügliche Angaben in der Beschreibung zurückzugreifen. Dabei hätte sie feststellen können, dass der Kondensator C7 so bemessen ist, dass er hochfrequenzmäßig als Kurzschluss wirkt (vgl. A1-Schrift Spalte 2, Zeilen 18 bis 19), wodurch sich HF-mäßig eine Parallelschaltung der beiden PIN-Dioden D1 und D2 ergibt. Damit wäre die einzige von der Prüfungsstelle im angegriffenen Beschluss noch beanstandete „Unklarheit“ beseitigt gewesen.

Im Erteilungsverfahren gilt der unbeschränkte Amtsermittlungsgrundsatz. Daher musste die Prüfungsstelle die vorgenannte Prüfung auch dann durchführen, wenn sie - wie es scheint - angenommen hat, dass die Anmelderin ihrerseits keinen Versuch unternommen hatte, die Begrifflichkeit der als „unklar“ beanstandeten Wörter „parallel geschaltet“ unter Hinzuziehung der Beschreibung oder der sonstigen Anlagen zu bestimmen.

Es war ein weiterer Verfahrensfehler, die von der Anmelderin hilfsweise beantragte Anhörung abzulehnen, denn eine solche Anhörung wäre sachdienlich gewesen, § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG. Die Anmelderin war in ihrer Erwiderung auf den Zwischenbescheid des Prüfers vom 5. November 2002 eingegangen und hatte ihre Anträge geändert in dem erklärten Bestreben, den Bedenken des Prüfers Rechnung zu tragen. Gerade dann, wenn der Prüfer - wie hier - den seinerseits rechtlich nur verunklarenden Zurückweisungsgrund „unklarer“ Anspruchsmerkmale geltend macht, dürfte eine mündliche Erörterung die größten Chancen einer abschließenden Klärung eröffnen. Vorliegend lässt sich daher nicht ausschließen, dass eine Anhörung zu einer abschließenden Klärung aller entscheidungserheblichen Umstände geführt hätte mit dem Ergebnis, dass die Anmelderin eine abschließende - stattgebende oder zurückweisende - Entscheidung des Prüfers hätte akzeptieren können und sich ein Beschwerdeverfahren erübrigt hätte.

3.2 Die festgestellten Fehler des Erteilungsverfahrens finden ihren Niederschlag in der Begründung des angegriffenen Beschlusses. Gemäß § 48 PatG kann eine

Patentanmeldung nur zurückgewiesen werden, weil der Gegenstand der Anmeldung nicht patentfähig i. S. v. §§ 1 bis 5 PatG ist, weil die Anmeldung nicht den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 PatG genügt oder weil die Anforderungen des § 36 PatG offensichtlich nicht erfüllt sind. Weder der angegriffene Zurückweisungsbeschluss noch der vorangegangene Beanstandungsbescheid setzen sich mit einem dieser gesetzlichen Zurückweisungsgründe auseinander. Vielmehr hat die Prüfungsstelle die Anmeldung an dem Einwand scheitern lassen, dass der Begriff „parallel geschaltet“ aus dem damals geltenden Patentanspruch 1 „unklar“ sei. Ein Zurückweisungsgrund des „unklaren“ Anspruchsmerkmals ist im Patentgesetz jedoch nicht vorgesehen. Die Prüfungsstelle hätte daher zuerst klären müssen, welche patentrechtlich relevante Bedeutung die Feststellung hatte, dass ein Merkmal „unklar“ sei. Mit dem Begriff „Unklarheit“ kann gemeint sein, dass der Fachmann, an den sich die Lehre wendet, nicht weiß, was unter den im Patentanspruch verwendeten Begriffen zu verstehen ist. Der Begriff der Unklarheit kann aber auch im Sinne von „mehrdeutig“ gemeint sein, nämlich dass der Fachmann den Begriffen jeweils verschiedene Bedeutungsinhalte zuordnet, aus der Patentanmeldung aber nicht erfährt, welcher maßgebend sein soll. Auch kann der Begriff der Unklarheit „Unvollständigkeit“ bedeuten, das heißt, dass der Fachmann zwar die verwendeten Begriffe eindeutig einordnen kann, dass ihm aber zusätzliche Informationen fehlen, ohne die er nicht nach der offenbarten Lehre arbeiten kann. (Zu den vorstehenden Definitionen für den Begriff der Unklarheit s. BGH GRUR 1980, 984, 985 - Tomograph). Schließlich kann mit dem Begriff „unklar“ auch nur gemeint sein, dass nicht der richtige technische Fachausdruck verwendet wird. In ihren Stellungnahmen und Beschlüssen im Anmeldeverfahren darf die Prüfungsstelle die Anmelderin nicht im Ungewissen lassen, unter welchem dieser Gesichtspunkte sie sich mit der Frage der Patentfähigkeit befasst hat. Denn es handelt sich jeweils um unterschiedliche Tatbestände, deren Feststellung das Vorhandensein jeweils andere Umstände voraussetzt (vgl. BGH a. a. O.).

Die Prüfungsstelle hat es unterlassen, die beschwerdegegenständliche Anmeldung nach Maßgabe dieser Kategorien zu prüfen und dementsprechende, ver-

ständige und nachvollziehbare Feststellungen zu treffen (zum Aufbau des hier notwendigen Prüfungsverfahrens vgl. BPatG, Beschlüsse vom 8. Juli 2009 - 20 W (pat) 17/05 - und vom 15. April 2009 - 20 W (pat) 71/04, im Internet abrufbar unter www.bundespapentgericht.de). Dem angegriffenen Beschluss fehlt es daher an der erforderlichen patentrechtlichen Eindeutigkeit und Vollständigkeit.

Dr. Mayer

Werner

Gottstein

Kleinschmidt

Pr