



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 75/09

Verkündet am
2. Februar 2011

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 064 132.3-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck und des Richters Dipl.-Ing. Groß

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H02H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2008 aufgehoben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 2 gemäß Hauptantrag,
angepasste Beschreibung und
geänderte Figur 3,
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,
übrige Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom 11. Juli 2008.

Gründe

I.

Mit am 11. Juli 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangener Erklärung hat der Anmelder die am 13. Juli 2004 eingereichte (Stamm-)Anmeldung 10 2004 034 028.5-34 geteilt und am selben Tag Anmeldeunterlagen zu der Teilanmeldung eingereicht, die identisch mit den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung übereinstimmen.

In dem Verfahren der Stammanmeldung 10 2004 034 028.5-34 hat die Prüfungsstelle für Klasse H02H mit Prüfungsbescheid vom 5. April 2005 den Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1 sowie auch der Unteransprüche 2 und 3 als nicht neu und damit nicht patentfähig beanstandet. In der Anhörung am 17. April 2008 hat die Prüfungsstelle auf die Stammanmeldung ein Patent mit geänderten Patentansprüchen 1 bis 6 erteilt.

Die Teilanmeldung 10 2004 064 132.3-34 mit der Bezeichnung

"Einrichtung zur Speicherung von elektrischer Energie"

hat dieselbe Prüfungsstelle durch Beschluss vom 14. Oktober 2008 unter Hinweis auf den in der Stammanmeldung ergangenen Prüfungsbescheid vom 5. April 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Teilanmeldung, der wörtlich mit dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 der Stammanmeldung übereinstimme, sei nicht neu. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H02H des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2008 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 2 gemäß Hauptantrag,
angepasste Beschreibung und
geänderte Figur 3,
jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,
übrige Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom 11. Juli 2008.

Der Patentanspruch 1 lautet unter Einfügung von Gliederungsziffern:

- 1) Einrichtung, bestehend aus
 - 1a) einem Speicher zur Speicherung von elektrischer Energie,
 - 1b) einer Einrichtung zur Überwachung des Ausgangstroms aus dem Speicher und
 - 1c) einem steuerbaren Schalter, mittels dem der Stromausgang unterbrechbar ist,

- 2) wobei der Schalter geöffnet wird, der Stromausgang also unterbrochen wird, wenn die Einrichtung zur Überwachung des Ausgangsstroms feststellt,
- 2a) dass für eine vorbestimmte Zeit, nämlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangsstroms äußerst gering sind und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten,
- 3) wobei die Stromausgangsleitung mit einem Stecker abgeschlossen ist und dieser Stecker geeignet ist, mit einer entsprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstück eines Headsets mit aktiver Schallunterdrückung zusammenzuwirken.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass bei der Einrichtung nach der US 6 704 428 B1 nicht die Schwankungen des Ausgangsstromes überwacht würden, sondern das Mikrofonsignal. Aus ihr sei auch nicht bekannt, die Stromausgangsleitung eines separaten Batteriepacks mit einem Stecker abzuschließen, an den sich das Headset anschließen lasse. Die Batterie sei hier fest mit dem Headset verbunden.

Sie stellt weiterhin in Abrede, dass bei der Einrichtung nach der DE 40 19 059 A1 Stromschwankungen überwacht würden und meint, dass aus der Druckschrift nicht hervorgehe, dass der in ihr beschriebene Stromsensor derart auf die Steuereinrichtung einwirke, dass diese einen Schalter zur Unterbrechung betätige. Die Druckschrift zeige auch nicht, dass ein Standby-Betrieb ermöglicht werde, wenn eine unter einem bestimmten Schwellwert liegende Stromschwankung auftrete, wie dies die Erfindung vorsehe.

Weiterhin rügt die Anmelderin die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, weil vor der Beschlussfassung über die Zurückweisung der Teilanmeldung von der Prüfungsstelle kein erster Bescheid erlassen und deshalb der Anmelderin keine Gelegenheit gegeben worden sei, sich in der Teilanmeldung zur Sache zu äußern und den Anspruchsgegenstand zu ändern.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Patenterteilung mit geänderten Unterlagen führt.

1. Als Fachmann legt der Senat einen FH-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit einschlägiger Erfahrung bei der Entwicklung elektro-akustischer Geräte zugrunde.

2. Die vorgenommenen Änderungen des geltenden Patentanspruchs 1 und in der Beschreibung und Zeichnung sind zulässig.

Die Merkmale 1), 1a), 1b), 1c) und 2) entsprechen dem Wortlaut des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1.

Das Merkmal 2a) ergibt sich aus dem vorletzten Merkmal des ursprünglichen Patentanspruchs 1 in Verbindung mit der Präzisierung auf Seite 5, Absatz 3 der ursprünglichen Unterlagen, die hier mit den in der Stammanmeldung eingereichten übereinstimmen.

Das Merkmal 3) ergibt sich unter Streichung der fakultativen Angabe aus dem ursprünglichen Patentanspruch 3 und ist auch in Verbindung mit Seite 4, Absatz 1 der ursprünglichen Unterlagen, die hier mit den in der Stammanmeldung eingereichten, übereinstimmen offenbart.

In der Beschreibung wurden Teile, die die Erfindung nicht mehr betreffen, gestrichen, sowie offensichtliche Schreibfehler berichtigt. Auch die Zeichnung (Fig. 3) wurde hinsichtlich eines offensichtlichen Zeichenfehlers korrigiert.

3. Die im Patentanspruch 1 angegebene Einrichtung ist neu (§ 3 PatG).

Aus der US 6 704 428 B1 ist bekannt eine

- 1) Einrichtung, bestehend aus
 - 1a) einem Speicher (Fig. 5: 520) zur Speicherung von elektrischer Energie,
 - 1b_{teilw}) einer Einrichtung zur Überwachung (Sp. 4 Z. 65 bis Sp. 5 Z. 5 i. V. m. Z. 37 bis 47 und Fig. 4: Überwachung des Mikrofonsignals um ein abgelegtes Headset festzustellen),
 - 1c) einem steuerbaren Schalter (Fig. 4: 460 i. V. m. Sp. 5 Z. 38 bis 44: power-supply shutdown circuit), mittels dem der Stromausgang unterbrechbar ist,
 - 2_{teilw}) wobei der Schalter (460) geöffnet wird, der Stromausgang also unterbrochen wird, wenn die Einrichtung zur Überwachung (ein abgelegtes Headset) feststellt (Sp. 4 Z. 65 bis Sp. 5 Z. 5 i. V. m. Z. 37 bis 47 und Fig. 4: Überwachung des Mikrofonsignals).

Bei der Einrichtung nach der US 6 704 428 B1 ist zwar - wie in Figur 4 gezeigt und in Spalte 4 Z. 65 bis Spalte 5 Zeile 5 in Verbindung mit Spalte 5, Zeile 37 bis 47 beschrieben - eine Einrichtung zur Überwachung vorhanden (Merkmal 1b_{teilw}), Merkmal 2_{teilw}). Diese Einrichtung ist aber zur Überwachung des Mikrofonsignals (Fig. 4: ANR MIC) über eine vorbestimmte Zeit vorgesehen (Sp. 3 Z. 62 bis 65) und nicht zur Überwachung des Ausgangsstroms aus dem Speicher auf Schwankungen derart, dass für eine vorbestimmte Zeit, nämlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangsstroms äußerst gering sind und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten (Merkmal 2a).

Das Restmerkmal 1b), das Restmerkmal 2) und das Merkmal 2a) sind somit nicht realisiert.

Weiterhin ist bei der Einrichtung nach der US 6 704 428 B1 nicht vorgesehen, dass die Stromausgangsleitung mit einem Stecker abgeschlossen ist, der geeignet ist, mit einer entsprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstück eines Headsets mit aktiver Schallunterdrückung zusammenzuwirken. Denn gemäß den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1, 2 und 5 ist eine Trennung von Headset und Versorgungsschaltung in Form einer Stecker/Kupplungsverbindung nicht vorgesehen.

Merkmal 3) fehlt daher ebenfalls.

Selbst wenn - entgegen der Auffassung der Anmelderin - angenommen wird, dass aus der DE 40 19 059 A1 entnehmbar sei, dass bei der in ihr beschriebenen Einrichtung der Stromsensor 27 die Steuereinrichtung 26 derart beeinflusst, dass diese den Schalter 11 betätigt (Sp. 4 Z. 11 bis 18), wäre dann lediglich bekannt eine

- 1) Einrichtung (Fig. 1), bestehend aus
 - 1a) einem Speicher (10) zur Speicherung von elektrischer Energie,
 - 1b) einer Einrichtung (Stromsensor 27, Steuereinrichtung 26) zur Überwachung des Ausgangsstroms aus dem Speicher (10) (Sp. 4 Z. 11 bis 16) und
 - 1c) einem steuerbaren Schalter (11), mittels dem der Stromausgang (12) unterbrechbar ist (Patentanspruch 5),
- 2) wobei der Schalter (11) geöffnet wird, der Stromausgang also unterbrochen wird, wenn die Einrichtung (27, 26) zur Überwachung des Ausgangsstroms (etwas) feststellt (Patentanspruch 5).

Ohne Weiteres ist ersichtlich, dass hier die Merkmale 2a) und 3) fehlen, da die DE 40 19 059 A1 weder die Überwachung von Stromschwankungen des Ausgangsstroms noch das Abschließen der Stromleitung 12 mit einem Stecker und dessen Eignung auf Zusammenwirken mit einer entsprechenden Kupplung, anspricht.

Die ältere Anmeldung EP 1 499 017 A2 - die dem im Prüfungsverfahren geltenden Patentanspruch 1 gemäß der zutreffenden Beurteilung der Prüfungsstelle neuheitsschädlich entgegenstand - beschreibt eine Einrichtung, bei der nicht bekannt ist, dass die Schwankungen des Ausgangsstromes für eine vorbestimmte Zeit, nämlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, äußerst gering sein und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten. In dieser Druckschrift ist lediglich angegeben, dass gemäß Absatz 0037 die Abschaltung über den Timer 106 der shut-off circuitry 74 und gemäß Absatz 0032 und 0033 bei Unterschreiten eines Grenzwerts (threshold) von Schwankungen (low frequency current variations) des Ausgangsstroms erfolgt. Zeitangaben hinsichtlich der Überwachung der Ausgangsstrom-Schwankungen enthält die Druckschrift jedoch nicht.

Wegen des Fehlens der in Merkmal 2a) enthaltenen Zeitangaben (30 Sekunden bis 2 Minuten) steht die - als ältere Anmeldung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht heranziehbare - EP 1 499 017 A2 dem geltenden Patentanspruch 1 somit nicht neuheitsschädlich entgegen.

Daher ist die Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 gegenüber dem durch die Druckschriften DE 40 19 059 A1, EP 1 499 017 A2 und US 6 704 428 B1 repräsentierten Stand der Technik jeweils neu.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Ausgehend von einer ein Headset betreffenden Einrichtung, wie sie in der US 6 704 428 B1 beschrieben ist, mag sich für den Fachmann zwar die in der Anmeldung genannte Aufgabe, den Verbrauch von elektrischer Energie so gering wie möglich zu halten, gegenüber bisherigen Lösungen einzusparen und eine aus Fertigungssicht große Vereinfachung herbeizuführen (vgl. Beschreibung, S. 2 Z. 4 bis 7), in der Praxis von selbst ergeben, weil er stets darauf aus ist, Energie und Fertigungskosten einzusparen.

Es ist jedoch kein Anlass oder Anregung ersichtlich, den der Fachmann hätte, um anstelle des Mikrofonsignals (Fig. 4: ANR MIC) den gesamten Ausgangsstrom des Energiespeichers zu überwachen und dazu noch dessen Schwankungen vermöge Schwellwertvergleich als Schaltkriterium heranzuziehen. Damit liegt es für ihn schon nicht nahe, eine Einrichtung zur Überwachung des Ausgangsstroms vorzusehen (Restmerkmal 1b), Restmerkmal 2)) und diese dabei so zu gestalten, dass der Schalter dann geöffnet wird, wenn sie feststellt, dass für eine vorbestimmte Zeit, nämlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangsstroms äußerst gering sind und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten (Merkmal 2a)).

Weiterhin liefert ihm die US 6 704 428 B1 auch kein Vorbild, die Stromausgangsleitung mit einem Stecker abzuschließen, der geeignet ist, mit einer entsprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstück eines Headsets mit aktiver Schallunterdrückung zusammenzuwirken (Merkmal 3)). Denn die US 6 704 428 B1 spricht eine Trennung von Headset und Speicher nicht an.

Auch wenn der Fachmann die DE 40 19 059 A1 zu Rate zieht oder von dieser ausgeht, d. h. daran denkt, die darin beschriebene Einrichtung bei einem Headset einzusetzen, könnte sie ihm keinen Hinweis darauf geben, die aus der US 6 704 428 B1 bekannte Mikrofonüberwachung im Headset durch eine Stromüberwachung im Ausgangstromkreis des Speichers zu ersetzen. Denn die DE 40 19 059 A1 gibt weder einen Hinweis auf die Überwachung von Stromschwankungen des Ausgangstroms, wie dies Merkmal 2a) lehrt, noch auf das Abschließen der Stromleitung mit einem Stecker und dessen Eignung auf Zusammenwirken mit einer entsprechenden Kupplung, wie dies Merkmal 3) angibt, da sie weder Angaben über die Art der Stromüberwachung durch den Stromsensor 27 macht, noch die Steckbarkeit der Leitung 12 anspricht.

Damit erhält der Fachmann auch in Gesamtschau der Druckschriften US 6 704 428 B1 und DE 40 19 059 A1 keinen Hinweis darauf, eine Einrichtung zur Überwachung des Ausgangstroms derart auszugestalten, dass sie den Schalter öffnet, wenn sie feststellt, dass für eine vorbestimmte Zeit, nämlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangstroms äußerst gering sind und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten, wobei die Stromausgangsleitung mit einem Stecker abgeschlossen ist und dieser Stecker geeignet ist, mit einer entsprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstück eines Headsets mit aktiver Schallunterdrückung zusammenzuwirken (Merkmal 2a), Merkmal 3)).

Die Einrichtung gemäß Patentanspruch 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

Der auf eine Verwendung gerichtete Patentanspruch 2 ist mit dem patentfähigen Patentanspruch 1 gewährbar.

5. Entgegen der Auffassung der Anmelderin liegt kein Verfahrensverstoß darin, dass die Prüfungsstelle die verfahrensgegenständliche Teilanmeldung durch Beschluss zurückgewiesen hat, ohne einen vorausgehenden Prüfungsbescheid zu erlassen.

Zwar ist die abgetrennte Anmeldung nach Beendigung des Schwebezustandes nach § 39 Abs. 3 PatG, d. h. nach der fristgerechten Einreichung der nach §§ 34, 35 und 36 PatG erforderlichen Anmeldeunterlagen und der Entrichtung der angefallenen Gebühren, zu einer eigenständigen, von der Stammanmeldung unabhängigen Patentanmeldung erstarkt. Auch sind dem Patentsucher gemäß § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG vor der Zurückweisung seiner Anmeldung die Umstände mitzuteilen, auf die die Zurückweisung gestützt werden soll und es ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern. Dies indes hier geschehen.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Verfahren der Teilanmeldung nach der Beendigung des Schwebezustandes in der Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befand (vgl. Amtl. Begr. zum 1 GPatG, BIPMZ 1979, 284; BGH GRUR 1986, 877, 879 - Kraftfahrzeuggetriebe (für die Ausscheidung)). Daraus folgt, dass Verwaltungsakte des Patentamts, die im Verfahren der Stammanmeldung bis zur Teilungserklärung ergangen sind, grundsätzlich auch im Verfahren der Teilanmeldung gelten und keiner Wiederholung bedürfen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 39 Rdn. 51, 52). Das gilt auch für Prüfungsbescheide, soweit sie den Gegenstand der Trennanmeldung betreffen und die Prüfungsstelle davon ausgehen konnte, dass der Anmelder den gerügten Mangel der Trennanmeldung zuordnet (vgl. BPatG v. 20. Juni 2006, 8 W (pat) 4/04; BPatGE 43, 159 - Akustisches Oberflächenwellenfilter (zur Ausscheidung)). Da die für die Teilanmeldung am 11. Juli 2008 eingereichten Anmel-

deunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) vollständig mit den ursprünglichen Unterlagen der Stammanmeldung übereinstimmen, bezieht sich der in dem Verfahren der Stammanmeldung vor der Teilungserklärung ergangene, den Gegenstand der ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 3 als nicht patentfähig beanstandende Prüfungsbescheid vom 5. April 2005 in gleicher Weise auf den mit der Teilanmeldung zum fraglichen Zeitpunkt vor Erlass des Zurückweisungsbeschlusses nachgesuchten Patentgegenstand. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die - zudem anwaltschaftlich vertretene - Anmelderin dies nicht hätte erkennen können. Auch verblieb ihr zwischen der Einreichung der Anmeldeunterlagen für die abgetrennte Anmeldung am 11. Juli 2008 und dem Erlass des Zurückweisungsbeschlusses am 18. Oktober 2008 ausreichend Zeit, den Beanstandungen in dem Prüfungsbescheid Rechnung zu tragen und die Patentansprüche in der Teilanmeldung entsprechend zu ändern.

Bertl

Kirschneck

Dr. Kaminski

Groß

Pü