



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 3/10

Verkündet am
6. Mai 2013

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 054 940.0-35

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Am 13. November 2004 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „*Funkortungsverfahren und Vorrichtung zur stereophonon oder mehrdimensionalen Übertragung von Signalen von bewegbaren Mikrofonen*“ eingegangen. Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2006 beantragte der Anmelder die Prüfung des Anmeldungsgegenstandes gemäß § 44 PatG; dieser Antrag wurde mit dem 26. Mai 2006 wirksam.

Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Aufzeichnung oder Wiedergabe akustischer Information, welche von einem bewegbaren Mikrofon erfasst wird, sowie ein System zur Aufzeichnung oder Wiedergabe akustischer Information, welche von einem bewegbaren Mikrofon, insbesondere einem Funkmikrofon, erfasst wird (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 1).

Die Anmeldung geht davon aus, dass die gesamte Unterhaltungselektronik zum Anmeldezeitpunkt auf die Übertragung wenigstens zweier Tonsignale oder -kanäle ausgelegt ist (Stereophonie; vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 2, 1. Abs.). So würden bei Konzerten oder anderen akustischen Darbietungen Mikrofone aufgestellt und deren Signale „räumlich“ eingeordnet, so dass bei der Schallabstrahlung über Lautsprecher der Ort der Schallentstehung vom Zuhörer wahrgenommen werden könne (vgl. ebenda).

Problematisch sieht der Anmelder in diesem Zusammenhang die Verwendung von Funkmikrofonen, deren Positionen räumlich nicht festgelegt seien und welche nicht geortet würden (vgl. ebenda), so dass dann für den Zuhörer nicht der gewünschte räumliche Höreindruck bereitgestellt werden könne.

Als Aufgabe stellt sich der Anmelder, ein Verfahren und ein System bereitzustellen, mit denen auch bei bewegten Mikrofonen ein Stereoeffekt erzeugt werden kann (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 2, 2. Abs.).

Gelöst sieht die Anmeldung die Aufgabe durch ein Verfahren nach dem ursprünglichen Patentanspruch 1 bzw. ein System nach dem ursprünglichen Patentanspruch 17.

Die Lösung sieht im wesentlichen ein Verfahren vor (ursprüngliche Unterlagen, Patentanspruch 1), bei dem

- die Position des die akustische Information erfassenden Mikrofons zu bestimmt wird,
- die durch die Positionsbestimmung erhaltene Ortsinformation der akustischen Information zugeordnet wird und
- die Ortsinformation bei der Wiedergabe oder bei der Aufzeichnung zur Erzeugung eines Stereoeffektes berücksichtigt wird.

Des Weiteren verhält sich die Anmeldung zur praktischen Realisierung der Positionsbestimmung, insbesondere für den Fall der Verwendung eines Funkmikrofons. Verwendet wird hierzu die Modulation von Trägerfrequenzen mit anschließender Auswertung der Phasendifferenz(en) der von einzelnen Sendern abgestrahlten und am Ort des Funkmikrofons empfangenen modulierten Signale.

Mit dem einzigen Prüfungsbescheid vom 2. Juni 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 04 R des Deutschen Patent- und Markenamts die Gegenstände der angemeldeten Patentansprüche 1 und 4 bis 17 als unklar und die Gegenstände der abhängigen angemeldeten Patentansprüche 2 und 3 als nicht erfinderisch i. S. d. § 4 PatG beanstandet. Bezüglich der Patentansprüche 16 und 17 bemängelte sie weiterhin, dass diese fakultative Merkmale enthielten. Als Stand der Technik verweist die Prüfungsstelle auf die DE 199 61 862 A1.

Daraufhin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 16. September 2009 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 17. September 2009) einen geänderten Satz von Patentansprüchen (Patentansprüche 1 bis 19) und geänderte Beschreibungsseiten (Seiten 1 und 2) eingereicht. Mit diesem Schriftsatz nahm der Anmelder Stellung zu den Mängelrügen der Prüfungsstelle und beantragte, das Prüfungsverfahren auf Basis der neu eingereichten Unterlagen fortzusetzen. Hilfsweise beantragte der Anmelder, eine mündliche Anhörung vor der Prüfungsstelle durchzuführen.

Die Prüfungsstelle für Klasse H 04 R des Deutschen Patent- und Markenamts hat folgend die Anmeldung durch Beschluss vom 7. Oktober 2009 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 19 gemäß Schriftsatz vom 16. September 2009 zugrunde. Die Prüfungsstelle stützte ihren Zurückweisungsbeschluss alleine darauf, dass die abhängigen Patentansprüche 3, 4 und 5 unklar seien bzw. nicht erkennbar sei, was unter Schutz gestellt werde.

Die von dem Anmelder mit Schriftsatz vom 16. September 2009 (vgl. dort Seite 2, 2. Absatz) Hilfsweise beantragte Anhörung lehnte die Prüfungsstelle mit dem Zurückweisungsbeschluss (vgl. dort Seite 4) als nicht sachdienlich ab.

Gegen die Zurückweisung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2009 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. Dezember 2009) Beschwerde eingelegt. Mit der Beschwerdebegründung vom 24. Februar 2010 legte er geänderte Patentansprüche 1 bis 19 gemäß Hilfsantrag vor und beantragte

1. ein Patent in der Fassung der zuletzt eingereichten Unterlagen zu erteilen;
2. hilfsweise, ein Patent auf der Grundlage der Patentansprüche gemäß 1. Hilfsantrag zu erteilen:
3. hilfsweise, eine mündliche Verhandlung vor dem Beschwerdesenat durchzuführen.

Mit Hinweis vom 23. April 2013 hat der Senat die Druckschriften

JP 063 180 87 A (im weiteren **D5** genannt) und
JP 072 885 12 A (im weiteren **D6** genannt)

in das Verfahren eingeführt. In Rahmen eines Telefonates zwischen dem Vertreter des Anmelders und dem Berichterstatter wurde der Inhalt der Druckschrift **D6** hinsichtlich der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes erörtert.

Zur mündlichen Verhandlung ist der Anmelder – wie mit Schriftsatz vom 25. April 2013 angekündigt – nicht erschienen. Mit letztgenanntem Schriftsatz hat der Anmelder weiter beantragt, die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Gegenstände des Patentanspruchs 1 wie des Patentanspruchs 16 sowohl in den Fassungen des Hauptantrags wie den Fassungen des Hilfsantrags nicht patentfähig sind (§§ 1 und 4 PatG). Die gleichwohl mögliche Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird aus Gründen der Billigkeit angeordnet (§ 80 Abs. 3 PatG).

1. Zum Hauptantrag

1.1 Geltende unabhängige Patentansprüche

Der **geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** lautet (Aufzählungszeichen hinzugefügt):

Verfahren bei dem mit einem bewegbaren Mikrofon (2) akustische Information erfasst wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1 die Position des die akustische Information erfassenden bewegbaren Mikrofons (2) relativ zu zumindest zwei ortsfesten Punkten stets bestimmt wird,

M2 wobei die durch die Positionsbestimmung erhaltene Ortsinformation der akustischen Information zugeordnet wird.

An den geltenden Patentanspruch 1 schließen sich die abhängigen Patentansprüche 2 bis 15 an.

Der geltende **nebengeordnete Patentanspruch 16 nach Hauptantrag** lautet (Aufzählungszeichen hinzugefügt):

System zur Aufzeichnung oder Wiedergabe von von einem bewegbaren Mikrofon (2) erfasster akustischer Information,

M16.1 mit einem Ortungssystem zur Bestimmung einer Ortsinformation bezüglich der Position des bewegbaren Mikrofons (2) relativ zu zumindest zwei ortsfesten Punkten und

M16.2 einer Empfangseinrichtung für die akustische Information sowie

M16.3 einer Auswerteinrichtung zur Steuerung der Aufzeichnung oder Ausgabe der akustischen Information über Lautsprecher (3, 4)

M16.4 in Abhängigkeit von der der akustischen Information zugeordneten Ortsinformation.

An den geltenden Patentanspruch 16 schließen sich die abhängigen Patentansprüche 17 bis 19 an.

1.2 Der Senat erachtet als zuständigen Fachmann für die Beurteilung des vorliegenden Gegenstands bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit einen Diplomingenieur (FH) bzw. Bachelor der Elektrotechnik mit Erfahrung auf dem Gebiet der technischen Akustik. Dieser holt sich in Fragen der Funkübertragung - beispielsweise bei der Verwendung bzw. Verbesserung von Funkmikrofonen - Rat bei einem Ingenieur der Nachrichtentechnik oder arbeitet mit einem solchen im Team zusammen.

Dieser Fachmann versteht, dass die durch die Positionsbestimmung erhaltene Ortsinformation der akustischen Information jedenfalls dann zugeordnet wird, wenn die Wiedergabe der akustischen Information von der durch die Positionsbestimmung erhaltenen Ortsinformation abhängt (vgl. auch Eingabe des Anmelders vom 16. September 2009, Seite 4, letzter Satz). Dies setzt in der Allgemeinheit dieser Formulierung nicht voraus (enthält aber den Fall), dass die Ortsinformation gemeinsam mit der akustischen Information übertragen wird.

1.3 Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 können nicht mehr als neu gelten (§ 3 PatG).

Die **Druckschrift D6** (JP 072 885 12 A) beschreibt ein Funkmikrofonsystem („wireless microphone equipment“). Um ein Klangfeld und eine Beleuchtung zu steuern, wird ein Funkmikrofonsystem ausgestattet, um eine Ortsbestimmung des Mikrofons zusammen mit der Klangübertragung realisieren zu können (vgl. dort Abschnitt „Purpose“).

Im Einzelnen zeigt die **D6** ein System zur Wiedergabe von akustischer Information (mittels Lautsprecher; vgl. speaker 113 – 116), welche von einem bewegbaren Mikrofon (vgl. wireless microphone transmitter, BZ 111) erfasst wurde,

M16.1 mit einem Ortungssystem zur Bestimmung einer Ortsinformation bezüglich der Position des bewegbaren Mikrofons relativ zu zumindest zwei ortsfesten Punkten („...plural receivers 10(8)-110 are used to obtain position information of the wireless microphone...“) und

M16.2 einer Empfangseinrichtung für die akustische Information (das „...transmission system of a wireless microphone transmitter...“ umfasst notwendig eine Empfangseinrichtung für die akustische Information) sowie

M16.3 einer Auswerteeinrichtung zur Steuerung der Ausgabe der akustischen Information über Lautsprecher („...with a central processing unit 117, and a sound field controller ...control the sound field of speakers 113-116...“)

M16.4 in Abhängigkeit von der der akustischen Information zugeordneten Ortsinformation („...control the sound field of speakers 113-116...based on the obtained position information.“).

Ersichtlich zeigt die Druckschrift **D6** auch die Merkmale des geltenden Patentanspruch 1.

1.4 Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 erweisen sich somit als nicht patentfähig.

2. Zum Hilfsantrag

Die geltenden **Patentansprüche nach Hilfsantrag** unterscheiden sich von denen des Hauptantrags lediglich bezüglich der abhängigen Patentansprüchen 3 und 5 (vgl. hierzu Änderungsmarkierungen auf Seiten 26 und 27 der GA). Die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 nach Hilfsantrag erweisen sich somit ebenfalls als nicht patentfähig (vgl. Ausführungen unter 1.).

3. Nachdem sich die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 sowohl in den Fassungen des Hauptantrags wie den Fassungen des Hilfsantrags als nicht patentfähig erweisen, kann die beantragte Patenterteilung nicht erfolgen. Mit den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 16 fallen auch alle anderen (abhängigen) Ansprüche. Aus der Fassung des Antrags und dem zu seiner Begründung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren des Anmelders, das Patent ausschließlich in den beantragten Fassungen zu ver-

teidigen (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 - Installiereinrichtung Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

4. Unter den gegebenen Umständen konnte die Zulässigkeit der zur Entscheidung vorgelegten Anspruchsfassungen dahinstehen. Der Senat weist im Übrigen darauf hin, dass die in den Patentansprüchen 3 und 5 (nach Haupt- und Hilfsantrag) gelehrtten Prinzipien dem Fachmann schon seit 1971 bekannt sind (vgl. nur die vom Anmelder im Schriftsatz vom 16. September 2009 genannte Druckschrift DE 2 027 572). Wie die akustische Information und die Ortsinformation gemeinsam übertragen werden kann, wusste der Fachmann spätestens seit 1995 (vgl. die Druckschrift **D6**).

5. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf Billigkeitserwägungen (§ 80 Abs. 3 PatG). Das patentamtliche Prüfungsverfahren und der angegriffene Zurückweisungsbeschluss leiden an gravierenden Verfahrensfehlern und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem ordnungsgemäßen Verfahren und einem ordnungsgemäßen Beschluss die Anmelderin von einer Beschwerde abgesehen hätte.

5.1 Die Prüfungsstelle hat die hilfsweise beantragte mündliche Anhörung zu Unrecht nicht durchgeführt und dadurch dem Anmelder das gebotene Recht auf Äußerung verweigert.

Den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren hat der Anmelder schriftlich unter Angabe von Gründen widersprochen (vgl. Schriftsatz vom 16. September 2009). Der Anmelder hat dargelegt, in welcher Weise er seiner Meinung nach den Mängelrügen der Prüfungsstelle Rechnung getragen hat. Weiter hat der Anmelder vorgetragen, dass seiner Auffassung nach ein breit formulierter Patentanspruch nicht mit einem unklaren Patentanspruch verwechselt werden dürfe. Damit ist der Anmelder auf den Vorhalt der Prüfungsstelle eingegangen und hat der Auffassung der Prüfungsstelle

eine eigene Auffassung entgegengestellt, die nicht ungeeignet erscheint, die Auffassung der Prüfungsstelle zu entkräften. Bei dieser Sachlage bestand für den Anmelder auch kein Anlass, die Ansprüche weiter zu ändern. Da bislang lediglich ein Prüfungsbescheid ergangen war und der Anmelder sich mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt hat, konnte der Anmelder aus seiner Sicht davon ausgehen, die Prüfungsstelle entweder zur Aufgabe ihrer Bedenken bewegen zu können, oder aber vor einer endgültigen Zurückweisung der Anmeldung die explizit beantragte Gelegenheit zu erhalten, in einer Anhörung den Dialog mit der Prüfungsstelle fortzuführen, um zu einer Annäherung der bisher gegensätzlichen Auffassungen zu gelangen.

Bei einem solchen Sachstand ist eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem sie dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit bietet, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern. Bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sachdienlichkeit hat der Prüfer zwar einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprüfung entzogen ist (BPatGE 26, 44). Im vorliegenden Fall ist der Rahmen, in dem er sich dabei frei bewegen kann, allerdings verlassen worden, nachdem der beantragten Anhörung die Sachdienlichkeit allein deshalb abgesprochen wurde, weil nach Auffassung der Prüfungsstelle „...die gerügten Mängel nicht beseitigt wurden und auch anderweitig keine Stellung dazu genommen wurde.“ Der beantragten Anhörung war die Sachdienlichkeit aus den oben genannten Gründen nicht abzusprechen.

5.2 Der angegriffene Beschluss ist - entgegen § 47 Abs. 1 PatG - nicht begründet.

Gemäß § 47 Abs. 1 PatG ist ein Beschluss dann nicht mit Gründen versehen, wenn aus ihm nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren (BGHZ 39, 333 - Warmpressen, mit weiteren Nachweisen). Der gänzlich fehlenden Begründung gleichzusetzen ist der Fall, dass die Begründung - wie hier -

sachlich inhaltslos ist. Gemäß § 48 PatG kann eine Patentanmeldung nur zurückgewiesen werden, wenn der Gegenstand der Anmeldung nicht patentfähig i. S. v. §§ 1 bis 5 PatG ist, wenn die Anmeldung nicht den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 PatG genügt oder wenn die Anforderungen des § 36 PatG offensichtlich nicht erfüllt sind. Der angegriffene Zurückweisungsbeschluss setzt sich mit keinem dieser gesetzlichen Zurückweisungsgründe auseinander. Der stattdessen zur Grundlage genommene Begriff der „Unklarheit“ als solcher ist dem Patentgesetz als Patentierungshindernis nicht zu entnehmen (vgl. hierzu Senatsentscheidung vom 8. Juli 2009 – 20 W (pat) 17/05, abrufbar unter www.bundespapentgericht.de); er genügt daher nicht dem Begründungserfordernis.

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Musiol

Pü