



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 51/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 100 85 615.2-34**

**(Teil Anmeldung zur Stammanmeldung 100 84 310.7-34)**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek, sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

beschlossen:

Die durch Teilung im Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung 100 84 310.7 entstandene Teilanmeldung 100 85 615.2 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 100 84 310.7 ist im Rahmen des Beschwerdeverfahrens 20 W (pat) 3/08 durch Erklärung der Anmelderin vom 20. Dezember 2011 geteilt worden (vgl. Bl. 14 d. A.). Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundespatentgerichts die Teilanmeldung mit dem Aktenzeichen 100 85 615.2 angelegt.

Die Beschwerde der Anmelderin in der Stammanmeldung 100 84 310.7 ist vom Senat zurückgewiesen worden (vgl. Beschluss v. 21. Dezember 2011 - 20 W (pat) 3/08).

Mit Telefax datierend vom 20. April 2012 hat die Beschwerdeführerin neue Ansprüche 1 und 2, Beschreibungsseiten 1 bis 22 und Figuren 1 bis 7 vorgelegt (vgl. Bl. 14 ff. d.A.).

Im Hinblick auf die Teilanmeldung geht der Senat davon aus, dass die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt, das nachgesuchte Patent mit den am 20. April 2012 eingereichten Unterlagen zu erteilen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Patentanspruch 1

- „1. Elektrische Stromversorgungsvorrichtung zur Hartbeschichtungsflächenbehandlung eines Werkstücks (2) durch eine elektrische Entladung, mit:
- einer Elektrode (1),
  - einem Verarbeitungsbehälter (3),
  - einer elektrischen Stromversorgung (12);
  - einer Steuervorrichtung (11);
  - einer Gruppe von Schaltelementen (10);
  - einer Gruppe von elektrischen Widerständen (13),
- wobei ein elektrischer Widerstand der Gruppe von elektrischen Widerständen mit einem jeweiligen Schaltelement (10) der Gruppe von Schaltelementen (10) verbunden ist;
- wobei die Elektrode (1) und das Werkstück (2) entgegengesetzt zueinander in einer Verarbeitungslösung in dem Verarbeitungsbehälter (3) angeordnet sind;
- wobei die Steuervorrichtung (11) durch Steuern der Gruppe der Schaltelemente (10) ausgelegt ist:
- ein Schaltelement der Gruppe von Schaltelementen (10) anzuschalten, um eine Spannung (1) zwischen der Elektrode (1) und dem Werkstück (2) einzuprägen, so dass eine elektrische Entladung nach einer vorgegebenen Zeitperiode erzeugt wird,

- nach Detektion der elektrischen Entladung und Verstreichen einer ersten Pulsbreite (T1) ein anzuschaltendes Schaltelement in der Gruppe von Schaltelementen (10) umzuändern, so dass der elektrische Entladungsstrom verringert wird, und nach dem Verstreichen einer zweiten Pulsbreite (T2) das umgeänderte Schaltelement abzuschalten;

wobei

- die erste Pulsbreite (T1) derart festgelegt wird, dass eine Zuführmenge eines Hartbeschichtungsmaterials durch Emission von Elektrodenmaterial ausgebildet wird, durch einen vorab bestimmten Wert eines ersten elektrischen Entladungsstroms ( $I_{p1}$ ) gemäß einer vorgegebenen Verarbeitungsbedingung; und
- die zweite Pulsbreite (T2) derart festgelegt wird, dass durch Reduzieren auf einen zweiten elektrischen Entladungsstrom ( $I_{p2}$ ) kleiner als der erste elektrische Entladungsstrom ( $I_{p1}$ ) die Emission des Elektrodenmaterials unterdrückt wird und zur selben Zeit das emittierte und an dem Werkstück (2) anhaftende Hartbeschichtungsmaterial (gemäß einer vorgegebenen Schmelzbedingung) geschmolzen wird.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 2 lautet:

- „2. Elektrische Stromversorgungsvorrichtung zur Hartbeschichtungsflächenbehandlung eines Werkstücks (2) durch elektrische Entladung, mit:
- einer Elektrode (1);
  - einem Verarbeitungsbehälter (3),
  - einer elektrischen Stromversorgung (12);
  - einer Steuervorrichtung (11);
  - einer Gruppe von Schaltelementen (10);
  - einer Gruppe von elektrischen Widerständen (13),
- wobei ein elektrischer Widerstand der Gruppe von elektrischen Widerständen mit einem jeweiligen Schaltelement (10) der Gruppe von Schaltelementen (10) verbunden ist;
- wobei die Elektrode (1) und das Werkstück (2) entgegengesetzt zueinander in einer Verarbeitungslösung in dem Verarbeitungsbehälter (3) angeordnet sind;
- wobei die Steuervorrichtung (11) durch Steuern der Gruppe der Schaltelemente (10) ausgelegt ist:
- ein Schaltelement der Gruppe von Schaltelementen (10) anzuschalten, um eine Spannung (1) zwischen der Elektrode (1) und dem Werkstück (2) einzuprägen, so dass eine elektrische Entladung nach einer vorgegebenen Zeitperiode erzeugt wird,
  - nach Detektion der elektrischen Entladung anzuschaltende Schaltelemente in der Gruppe von Schaltelementen (10) in einer Folge derart umzuändern, dass der elektrische Entladungsstrom allmählich gemäß einem vorgegebenen Entladungsstrom-Wellenform mit einer Pulsbreite (T) verringert wird;
- wobei

- ein erster Halbabschnitt (Ta) der Pulsbreite (T) derart festgelegt wird, dass ein Wert einer Zuführmenge eines Hartbeschichtungsmaterials durch Emission von Elektrodenmaterial gemäß einer vorgegebenen Verarbeitungsbedingung ist; und
- ein zweiter Halbabschnitt (Tb) der Pulsbreite (T) derart festgelegt wird, dass die Emission des Elektrodenmaterials unterdrückt und das emittierte und an dem Werkstück anhaftende Hartbeschichtungsmaterial gemäß einer vorgegebenen Schmelzbedingung geschmolzen wird.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die vorliegende Teilanmeldung 100 85 615.2 ist aufgrund der während des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2011 erklärten Teilung gemäß § 39 PatG aus der Patentanmeldung 100 84 310.7 entstanden. Sie ist damit im Beschwerdeverfahren anhängig geworden (vgl. BGH BIPMZ 1998, 199, 201 - Textdatenwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 – Informationsträger, sowie insbesondere die Senatsentscheidungen 20 W (pat) 41/07, 20 W (pat) 2/09).

Im Vergleich zu den Anspruchsfassungen der Stammanmeldung 100 84 310.7, die im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 3/08 zurückgewiesen worden ist, hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin in der Sache wesentlich geänderte Ansprüche vorgelegt.

Die im Beschwerdeverfahren wirksam gewordene Teilanmeldung 100 85 615.2 wird daher an das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grundlage der neu gefassten Patentansprüche 1 und 2, die noch nicht abschließend geprüft sind (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG), zurückverwiesen.

Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden, da die Teilung der Anmeldung erst im Beschwerdeverfahren erfolgt ist und die materielle Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands der Teilanmeldung ersichtlich noch nicht stattgefunden hat. Soweit für diese Feststellung eine weitere Sachaufklärung im Rahmen einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik erforderlich ist, sind hierzu die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund ihres Prüfstoffs und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen.

Für eine Zurückweisung und Befassung der Teilanmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt spricht schon der Umstand, dass die geltende Anspruchsfassung noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens im Hinblick auf Zulässigkeit, Neuheit und dem Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit war. Somit erscheint es nicht ausgeschlossen, dass aus den umfangreichen Unterlagen ein patentfähiger Gegenstand abgeleitet werden kann.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Albertshofer

Pü