



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 16/11

Verkündet am
10. März 2015

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 010 933.1-54

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. März 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, der Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 27. Februar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Scherenarm zur Positionierung eines Leuchtenkopfes“ ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 21 V vom 15. Oktober 2010 ein Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 1 vom 14. September 2010, eingegangen am 23. September 2010, erteilt worden. Der Hauptantrag mit den Patentansprüchen 1 bis 10 vom 14. September 2010, eingegangen am 23. September 2010, ist dagegen zurückgewiesen worden.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1: DE 18 07 372 A

D2: DE 19 21 812 A

D3: DE 20 2007 014 809 U1

D4: US 19 40 054

D5: DE 93 03 347 U1

D6: DE 195 11 839 A1

D7: DE 198 39 284 C1

D8: DD 12160 U

entgegengehalten worden.

In der Beschreibungseinleitung sind außerdem noch die Druckschriften

D9: DE 2 148 093 A

D10: US 2 090 439

D11: US 1 370 231

D12: US 5 265 000 A

genannt worden.

Im Zurückweisungsbeschluss hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sei und somit eine unzulässige Erweiterung vorliege, da ursprünglich nur ein Scherenarm mit einer nicht-mittigen Anordnung der Mittelgelenke zwischen den Außengelenken offenbart sei und kein Scherenarm mit ausschließlich mittigen Anordnung, was beim Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag durch das Weglassen des ursprünglich beanspruchten Merkmals „nicht-mittig“ nunmehr auch umfasst und beansprucht sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Patentanmelder hält sein Patentbegehren unverändert aufrecht.

Der mit Gliederungspunkten versehene geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

M1 Scherenarm (1) nach dem Prinzip der Nürnberger Schere,

M2 der aus mehreren, mittels Außengelenken (3a) und Mittelgelenken (3b) verbundenen Stäbe (2a-g) besteht und zur Positionierung eines Leuchtenkopfes (6) dient,

dadurch gekennzeichnet,

M3 dass mittels elektrisch leitender Ausbildung der Stäbe (2a-g) sowie der Außengelenke (3a) bei gleichzeitig elektrisch isolierender Ausbildung der Mittelgelenke (3b) zwei separate elektrische Leiter in der Art einer abstrahierten Doppelhelix gebildet werden, die eine elektrische Stromführung durch den Scherenarm ohne zusätzliche Stromkabel oder andere leitende Bauteile ermöglichen.

Hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 10 gemäß Hauptantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 21 V des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2010 aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des mit Eingabe vom 17. September 2010, eingegangen am 23. September 2010, eingereichten Hauptantrags mit den Patentansprüchen 1 bis 10 und der Beschreibung Seiten 1 bis 9 sowie den ursprünglichen Figuren 1a bis 6 zu erteilen, sowie hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Der Anmelder ist, wie schriftlich angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, sie hat jedoch keinen Erfolg, da der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt ist und somit eine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands darstellt.

Wie aus der angepassten Beschreibungseinleitung gemäß Hauptantrag hervorgeht, betrifft die Erfindung einen Scherenarm zur Positionierung eines Leuchtenkopfes gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Wie in der Beschreibungseinleitung auf den Seiten 1 und 2 weiter ausgeführt ist, dienen Leuchtenarme dazu, einen Leuchtenkopf über der zu beleuchtenden Fläche, beispielsweise einer Tischplatte, zu positionieren. Dazu lässt man den Leuchtenkopf mittels eines Tragarmes über die zu beleuchtende Fläche kragen. Zweckdienlich ist es, den Tragarm verstellbar auszuführen. Es existieren verschiedene Arten von verstellbaren Tragarmen für Leuchten:

Zu den bekannten Ausführungen zählen die mittels Federkraft austarierten oder durch Gegengewichte ausbalancierten Tragarme. Die Gestänge sind hierbei konstruktionsbedingt sperrig, was sowohl am Aufstellort als auch beim Transport hinderlich sein kann, da sie sich nicht kompakt zusammenklappen oder –schieben lassen.

Außerdem gibt es die teleskopartig ausziehbaren Tragarme, welche häufig in der Art von Teleskopantennen ausgeführt sind. Diese Art von Leuchten ist dadurch leicht verschleißanfällig, was auch die üblicherweise als Gelenke ausgebildeten Anschlüsse vom Tragarm zum Leuchtenfuß betrifft. Zudem ist das ästhetische Aussehen eingeschränkt.

Weiterhin gibt es linear ausklappbare Scherenarme nach dem Prinzip der Nürnberger Schere. Sie bedienen sich in den bekannten Ausführungsarten zusätzlicher Gestänge und Gelenkpunkte oder verschieblicher Anschlusspunkte wie Langlöcher oder Schienen, um über die zu beleuchtende Fläche zu kragen, was die Konstruktion aufwendiger und verschleißanfälliger macht. Nachteilig ist auch, dass diese zusätzlichen Bauteile das Erscheinungsbild der Leuchte negativ beeinträchtigen.

Bogenförmig aufklappende Scherenarme nach dem Prinzip der Nürnberger Schere sind bekannt als Haltekonstruktion für eine Überdachung, als Schirmkonstruktion und als Vorrichtung zur Aufbewahrung von Schreib- und Zeichenutensilien. Die Verwendung als Tragarm für eine Leuchte ist bisher nicht bekannt.

Bei den bekannten Leuchten, die sich eines Scherenarmes bedienen, erfolgt die Stromführung zum Leuchtenkopf mittels wenigstens eines zusätzlichen Kabels. Diese Art der Stromführung hat den Nachteil, dass das Kabel durch die Bewegung mit der Zeit brüchig wird. Zudem wirkt sich das Hinzufügen eines Kabels negativ auf die Ästhetik der Leuchte aus.

Die Druckschriften DE 195 11 839 A1 und DE 198 39 284 C1 beschreiben Scherengitterleuchten, bei denen die beiden erforderlichen Stromleiter jeweils durch identische, zueinander parallel verlaufende Scherengitter nach Art der Nürnberger Schere gebildet werden, wodurch auf zusätzliche Stromleiter verzichtet werden kann. Von Nachteil ist hierbei jedoch der deutlich höhere Material- und Herstellungsaufwand, da für jede Leuchte immer zwei komplette Scherengitter benötigt werden.

Bei dem in DE 93 03 347 U1 beschriebenen Leuchtenarm ist der Scherenarm ebenfalls doppelt ausgebildet, um die beiden Stromleiter zur Verfügung zu stellen. Die Scherenarme sind hier zudem einfacher konstruiert als bei der Nürnberger Schere, was sich nachteilig auf die Stabilität auswirkt.

In der geänderten Beschreibung gemäß Hauptantrag ist die Aufgabe der Erfindung nunmehr dahingehend angepasst. Einen Tragarm für eine Leuchte nach dem Prinzip der Nürnberger Schere zu schaffen, bei dem die elektrische Stromführung ausschließlich über die Stäbe und Gelenke des Scherenarmes erfolgt. Damit soll auf zusätzliche Stromkabel oder andere leitende Bauteile verzichtet werden, um die Konstruktion einfach, robust und kostengünstig zu halten.

Diese Aufgabe wird durch einen Scherenarm mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

Unzulässige Erweiterung:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gedeckt und stellt somit eine unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands dar.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ergibt sich einerseits zwar durch Aufnahme der im ursprünglichen, auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteranspruch 2 genannten Merkmale in den ursprünglichen Patentanspruch 1.

Andererseits ist jedoch (neben einer sprachlichen Umstellung) das im ursprünglichen Patentanspruch 1 enthaltene kennzeichnende Merkmal, wonach „eines oder mehrere der Mittelgelenke (3b) nicht mittig zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken (3a) der zugehörigen Stäbe (2a) angeordnet sind, sodass ein nichtlineares Ausklappen des Scherenarmes erfolgt“, weggelassen worden.

Dadurch ist nunmehr auch die Möglichkeit einer ausschließlich mittigen Anordnung aller Mittelgelenke zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken beansprucht, was ein lineares Ausklappen des Scherenarms zur Folge hat.

Zwar kann die Anmelderin grundsätzlich ihre Anmeldung bis zur Patenterteilung ändern. Sie ist dabei auch nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche festgelegt, sondern kann bei der Neuformulierung der Patentansprüche auch auf Merkmale eines Ausführungsbeispiels zurückgreifen, solange deren Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 – Drehmomentübertragungseinrichtung).

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört in diesem Zusammenhang aber nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010, Fälschungssicheres Dokument).

Diese Voraussetzungen sind beim vorgelegten Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht erfüllt.

Gemäß den ursprünglich eingereichten Unterlagen betraf die Erfindung einen Scherenarm nach dem Prinzip der Nürnberger Schere zur Positionierung eines Leuchtenkopfes (siehe Seite 1 erster Absatz in Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1). Dabei lag der Erfindung die ursprünglich gestellte Aufgabe zugrunde (siehe Seite 1 letzter Absatz), einen Tragarm für eine Leuchte zu schaffen, welcher sich einerseits kompakt zusammenklappen und andererseits nichtlinear, vorzugsweise bogenförmig, ausklappen lässt, um den Leuchtenkopf über die zu beleuchtende Fläche kragen zu lassen. An den Übergängen zum Leuchtenkopf und zum Leuchtenfuß soll auf weitere mechanische Bauteile, wie beispielsweise zusätzliche Gestänge, Gelenkpunkte oder verschiebliche An-

schlusspunkte, verzichtet werden, um die Konstruktion einfach, robust und kostengünstig zu halten.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (siehe Seite 2 Satz 1) wurde diese Aufgabe durch einen Scherenarm mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst, wonach (siehe Patentanspruch 1) „eines oder mehrere der Mittelgelenke (3b) nicht mittig zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken (3a) der zugehörigen Stäbe (2a) angeordnet sind, sodass ein nichtlineares Ausklappen des Scherenarmes erfolgt“. Dieses bereits im ursprünglichen Patentanspruch 1 angegebene Merkmal des nichtlinearen Ausklappens des Scherenarmes wird ferner auch in der ursprünglichen Beschreibung als Kennzeichen der Lösung hervorgehoben (siehe Seite 2 Satz 2). Schließlich wird dieses Merkmal auch in weiten Teilen der ursprünglichen Beschreibung der Ausführungsbeispiele und den zugehörigen Figuren dargelegt.

Nach Überzeugung des Senats ist dem Fachmann mit diesen Angaben in den ursprünglichen Unterlagen die Erfindung in ihrer allgemeinsten Form kundgetan worden, so dass dem nicht-mittigen Anordnen mindestens eines der Mittelgelenke zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken eine entscheidende und damit erfindungswesentliche Rolle zukommt, dessen Weglassen zu einer unzulässigen Erweiterung führt (siehe auch BPatG München, Beschluss vom 14. Januar 2013 – 20 W (pat) 29/10, Rn. 43 f.).

Entgegen der Auffassung des Anmelders lässt auch das abgewandelte, auf den ursprünglichen Patentanspruch 5 gerichtete und in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 5 letzter Absatz und Seite 6 erster Absatz in Verbindung mit den Figuren 5a, 5b und 6 beschriebene Ausführungsbeispiel das ausschließlich mittige Anordnen sämtlicher Mittelgelenke zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken nicht als ein unmittelbar und eindeutig zur Erfindung gehörendes Merkmal erkennen.

Dort wird nämlich offenbart, dass die Mittelgelenke (3b, 3d) durch mehrere nebeneinander angeordnete Bohrungen in den Stäben (2f, 2g) an drei verschiedenen Stellen positioniert werden können. Die auf diese Weise flexibel geteilten Stäbe (2f, 2g) können dadurch entweder nicht-mittig geteilt sein (2f), wodurch der betreffende Abschnitt des Scherenarmes (1) in Form eines Kreisbogens ausklappt, oder mittig geteilt sein (2g), wodurch dieser Abschnitt des Scherenarmes (1) linear ausklappt. In dem in Fig. 6 gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Mittelgelenke (3b, 3d) so angeordnet, dass der untere Teil des Scherenarmes (1) kreisbogenförmig, der mittlere Teil linear und der obere Teil wiederum kreisbogenförmig ausklappt, jedoch in entgegengesetzter Richtung zum unteren Teil, so dass der ausgeklappte Scherenarm (1) dadurch eine S-Form einnimmt.

Auch für dieses Ausführungsbeispiel gibt die ursprüngliche Anmeldung also eindeutig vor, dass zumindest ein Abschnitt bzw. ein Teil des Scherenarms nichtlinear ausklappt, so dass das kennzeichnende Merkmal des ursprünglichen Patentanspruchs 1, dass nämlich „eines oder mehrere der Mittelgelenke (3b) nicht mittig zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken (3a) der zugehörigen Stäbe (2a) angeordnet sind, sodass ein nichtlineares Ausklappen des Scherenarmes erfolgt“, auch hier als notwendig vorausgesetzt wird.

Zwar mag das Ausführungsbeispiel gemäß insbesondere der Fig. 5b, bei dem die Mittelgelenke (3b, 3d) durch mehrere nebeneinander angeordnete Bohrungen in den Stäben (2f, 2g) an drei verschiedenen Stellen positioniert werden können, grundsätzlich auch die Möglichkeit eröffnen, dass die auf diese Weise flexibel geteilten Stäbe (2f, 2g) allesamt mittig geteilt sein (2g) könnten, wodurch dieser Abschnitt des Scherenarmes (1) linear ausklappen würde. Diese grundsätzlich denkbare Möglichkeit ist aber nicht unmittelbar und eindeutig angegeben und steht zudem im Widerspruch zu den im zugehörigen Kontext enthaltenen Angaben, dass zumindest ein Abschnitt bzw. ein Teil des Scherenarms nichtlinear ausklappt. Es handelt sich bei dieser Möglichkeit vielmehr um eine weitergehende Erkenntnis, zu

der der Fachmann erst aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann.

Nach alledem ist das ausschließlich mittige Anordnen sämtlicher Mittelgelenke zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, so dass das Weglassen des Merkmals im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, dass „eines oder mehrere der Mittelgelenke (3b) nicht mittig zwischen den jeweils angrenzenden Außengelenken (3a) der zugehörigen Stäbe (2a) angeordnet sind, sodass ein nichtlineares Ausklappen des Scherenarmes erfolgt“, die Anmeldung unzulässig erweitert.

Die Unteransprüche 2 bis 10 gemäß Hauptantrag teilen das Rechtsschicksal des nicht patentfähigen Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, da sie Teil desselben Antrags sind.

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, 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 Richteramts kraft Gesetz 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.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundespatentgericht zugelassenem Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Dr. Müller

Schmidt-Bilkenroth

Pü