

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	20 W (pat) 47/13
Entscheidungsdatum:	18. April 2016
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 34 Abs. 3 Nr. 4, § 14 PatG

Elektronisches Gerät

- 1) Die inhaltlichen Anforderungen an die Beschreibung sind aus § 14 S. 2 PatG abzuleiten, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Die Beschreibung muss daher den Anmeldegegenstand klar und eindeutig schildern, d. h. aus ihr muss auch nachvollziehbar hervorgehen, was einerseits die Erfindung und andererseits eine vorteilhafte Ausführungsform bzw. ein Ausführungsbeispiel darstellt. Andernfalls erfüllt die Beschreibung nicht ihre Aufgabe, sich zur Auslegung der Patentansprüche zu eignen (§ 14 S. 2 PatG), und stellt damit auch keine „Beschreibung der Erfindung“ i. S. d. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG dar, so dass es an einer wesentlichen formalen Voraussetzung für eine Patenterteilung fehlt.
- 2) Unterbleibt im einseitigen Beschwerdeverfahren bei einer Änderung der Patentansprüche die notwendige Anpassung der Beschreibung an die geltende Anspruchsfassung und ist der Anmelder in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die Beschwerde schon aus diesem Grund zurückgewiesen werden.



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 47/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. April 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 008 806.7

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn und den Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 05 F - hat die am 11.02.2009 eingegangene Patentanmeldung 10 2009 008 806.7 mit der Bezeichnung

„Tragbares elektronisches Gerät und Adapter dafür“

durch am Ende der Anhörung vom 25.10.2012 verkündeten Beschluss zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie insbesondere ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 im Rahmen des seinerzeitigen Hauptantrages (geänderte Unterlagen vom 11.10.2012) und der insgesamt 5 Hilfsanträge (Hilfsantrag I bis Hilfsantrag V in der Anhörung vom 25.10.2012 überreicht) nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe, und verwies hierfür auf die Druckschrift US 2005 / 0 168 189 A1 (E2) und das Lehrbuch TIETZE, SCHENK, 1993 (E4).

Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wurden im Einzelnen durch die Prüfungsstelle folgende Druckschriften als Stand der Technik genannt:

- E1 WO 2009 / 102 343 A1
- E2 US 2005 / 0 168 189 A1
- E3 US 6 195 271 A1
- E4 TIETZE, SCHENK: Halbleiter-Schaltungstechnik. 10. Auflage. Springer-Verlag: Berlin, 1993. S. 671-673. insbesondere Abb. 21.8. - ISBN 3-540-56184-6.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 23.11.2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 13.02.2013 sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25.10.2012 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 13.02.2013, beim BPatG als Hauptantrag per Fax eingegangen am 14.02.2013

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1, 3 und 5 bis 11 vom 24.04.2009, beim DPMA eingegangen am selben Tag

Beschreibungsseiten 2, 2a und 4 vom 11.10.2012, beim DPMA eingegangen am 12.10.2012

Zeichnungen:

Figuren 1, 2A, 2B, 3 bis 7 vom 24.04.2009, beim DPMA eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag I:

Patentansprüche 1 bis 7 vom 13.02.2013, beim BPatG als Hilfsantrag I per Fax eingegangen am 14.02.2013

Hilfsantrag II:

Patentansprüche 1 bis 7 vom 13.02.2013, beim BPatG als Hilfsantrag II per Fax eingegangen am 14.02.2013

Hilfsantrag III:

Patentansprüche 1 bis 7 vom 13.02.2013, beim BPatG als Hilfsantrag III per Fax eingegangen am 14.02.2013

Hilfsantrag IV:

Patentansprüche 1 bis 6 vom 13.02.2013, beim BPatG als Hilfsantrag IV per Fax eingegangen am 14.02.2013

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Hauptantrag.

Die nebengeordneten Ansprüche gemäß **Hauptantrag** lauten im Einzelnen:

Anspruch 1:

1. Ein tragbares elektronisches Gerät (100), das folgendes umfasst:
ein System (120), das eine Triggerschaltung (121), eine Batterie (212), und eine Reservebatterie (213) umfasst, wobei die Triggerschaltung (121) ein Triggersignal (153) bereitstellt, und die Batterie (212) und die Reservebatterie (213) mit der Triggerschaltung (121) verbunden sind, und die Triggerschaltung (121) durch Batterie (212) oder Reservebatterie (213) gespeist wird; und
einen Adapter (110), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) abzugeben;
wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist, schaltet das Triggersignal (153) den Adapter (110) an;
wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, detektiert der Adapter (110) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) und schaltet ab.

Anspruch 3:

3. Ein Adapter (110) für ein tragbares elektronisches Gerät (100), der folgendes umfasst:
 - einen Stromwandler (111), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) des tragbaren elektronischen Gerätes (100) abzugeben;
 - einen Kontrollschalter (112), der mit dem Stromwandler (111) verbunden ist,
 - einen Mess-Stromkreis (113), der mit dem Kontrollschalter (112) verbunden ist, um das Triggersignal (153) zu erhalten, das von dem System (120) abgegeben wird;wobei,
 - wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist, das Triggersignal (153) den Mess-Stromkreis (113) anschaltet, der Mess-Stromkreis (113) den Kontrollschalter (112) anschaltet, woraufhin der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) anschaltet;
 - wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, der Mess-Stromkreis (113) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) detektiert und ein Trennungssignal ausgibt, der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) auf das Trennungssignal hin abschaltet; und
 - einen Überbrückungsschalter (501), der zwischen den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) eingebaut ist, wobei, wenn der Überbrückungsschalter (501) eingeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) anschaltet; wenn der Überbrückungsschalter (501) ausgeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) verbindet.

Der einzige unabhängige Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag I** ist identisch mit dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag.

Die nebengeordneten Ansprüche gemäß **Hilfsantrag II** lauten im Einzelnen:

Anspruch 1:

1. Ein tragbares elektronisches Gerät (100), das folgendes umfasst:
ein System (120), das eine Triggerschaltung (121), eine Batterie (212), und eine Reservebatterie (213) umfasst, wobei die Triggerschaltung (121) ein Triggersignal (153) bereitstellt, und die Batterie (212) und die Reservebatterie (213) mit der Triggerschaltung (121) verbunden sind, und die Triggerschaltung (121) durch Batterie (212) oder Reservebatterie (213) gespeist wird; und
einen Adapter (110), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) abzugeben,
wobei der Adapter (110) einen ersten Anschlußpin und einen zweiten Anschlußpin umfasst, wobei der Adapter (110) die ausgehende Gleichspannung (152) über den ersten und den zweiten Anschlußpin abgibt und der Adapter (110) das Triggersignal (153) über den ersten oder den zweiten Anschlußpin erhält;
wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist, schaltet das Triggersignal (153) den Adapter (110) an;
wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, detektiert der Adapter (110) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) und schaltet ab.

Anspruch 3:

3. Ein Adapter (110) für ein tragbares elektronisches Gerät (100), der folgendes umfasst:
 - einen Stromwandler (111), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) des tragbaren elektronischen Gerätes (100) abzugeben;
 - einen Kontrollschalter (112), der mit dem Stromwandler (111) verbunden ist,
 - einen Mess-Stromkreis (113), der mit dem Kontrollschalter (112) verbunden ist, um das Triggersignal (153) zu erhalten, das von dem System (120) abgegeben wird;
 - wobei,
 - wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist, das Triggersignal (153) den Mess-Stromkreis (113) anschaltet, der Mess-Stromkreis (113) den Kontrollschalter (112) anschaltet, woraufhin der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) anschaltet;
 - wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, der Mess-Stromkreis (113) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) detektiert und ein Trennungssignal ausgibt, der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) auf das Trennungssignal hin abschaltet; und
 - einen Überbrückungsschalter (501), der zwischen den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) eingebaut ist, wobei, wenn der Überbrückungsschalter (501) eingeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) anschaltet; wenn der Überbrückungsschalter (501) ausgeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) verbindet;
 - einen ersten Anschlußpin und einen zweiten Anschlußpin, wobei der Stromwandler (111) die ausgehende Gleichspannung (152) über den ersten und den zweiten Anschlußpin abgibt und der Mess-Stromkreis (113) das Triggersignal (153) über den ersten oder den zweiten Anschlußpin erhält.

Die nebengeordneten Ansprüche gemäß **Hilfsantrag III** lauten im Einzelnen:

Anspruch 1:

1. Ein tragbares elektronisches Gerät (100), das folgendes umfasst:
ein System (120), das eine Triggerschaltung (121), eine Batterie (212), und eine Reservebatterie (213) umfasst, wobei die Triggerschaltung (121) ein Triggersignal (153) bereitstellt, und die Batterie (212) und die Reservebatterie (213) mit der Triggerschaltung (121) verbunden sind, und die Triggerschaltung (121) durch Batterie (212) oder Reservebatterie (213) gespeist wird; und
einen Adapter (110), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) abzugeben;
wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist und die eingehende Wechselspannung (151) höher als eine zuvor festgesetzte Schwelle ist, schaltet das Triggersignal (153) den Adapter (110) an;
wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, detektiert der Adapter (110) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) und schaltet ab.

Anspruch 3:

3. Ein Adapter (110) für ein tragbares elektronisches Gerät (100), der folgendes umfasst:
einen Stromwandler (111), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) des tragbaren elektronischen Gerätes (100) abzugeben;
einen Kontrollschalter (112), der mit dem Stromwandler (111) verbunden ist,
einen Mess-Stromkreis (113), der mit dem Kontrollschalter (112) verbunden ist, um das Triggersignal (153) zu erhalten, das von dem System (120) abgegeben wird;
wobei,
wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist, das Triggersignal (153) den Mess-Stromkreis (113) anschaltet, der Mess-Stromkreis (113) den Kontrollschalter (112) anschaltet, woraufhin der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) anschaltet;
wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, der Mess-Stromkreis (113) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) detektiert und ein Trennungssignal ausgibt, der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) auf das Trennungssignal hin abschaltet; und
einen Überbrückungsschalter (501), der zwischen den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) eingebaut ist, wobei, wenn der Überbrückungsschalter (501) eingeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) anschaltet; wenn der Überbrückungsschalter (501) ausgeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) verbindet; der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) einschaltet, wenn der Mess-Stromkreis (113) den Kontrollschalter (112) einschaltet und die eingehende Wechselspannung (151) eine zuvor festgelegte Schwelle überschreitet.

Die nebengeordneten Ansprüche gemäß **Hilfsantrag IV** lauten im Einzelnen:

Anspruch 1:

1. Ein tragbares elektronisches Gerät (100), das folgendes umfasst:
 - ein System (120), das eine Triggerschaltung (121), eine Batterie (212), und eine Reservebatterie (213) umfasst, wobei die Triggerschaltung (121) ein Triggersignal (153) bereitstellt, und die Batterie (212) und die Reservebatterie (213) mit der Triggerschaltung (121) verbunden sind, und die Triggerschaltung (121) durch Batterie (212) oder Reservebatterie (213) gespeist wird; und
 - einen Adapter (110), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) abzugeben,
 - wobei der Adapter (110) einen ersten Anschlußpin und einen zweiten Anschlußpin umfasst, wobei der Adapter (110) die ausgehende Gleichspannung (152) über den ersten und den zweiten Anschlußpin abgibt und der Adapter (110) das Triggersignal (153) über den ersten oder den zweiten Anschlußpin erhält;
 - wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist und die eingehende Wechselspannung (151) höher als eine zuvor festgesetzte Schwelle ist, schaltet das Triggersignal (153) den Adapter (110) an;
 - wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, detektiert der Adapter (110) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) und schaltet ab.

Anspruch 3:

3. Ein Adapter (110) für ein tragbares elektronisches Gerät (100), der folgendes umfasst:
 - einen Stromwandler (111), um eine eingehende Wechselspannung (151) in eine ausgehende Gleichspannung (152) zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung (152) an das System (120) des tragbaren elektronischen Gerätes (100) abzugeben;
 - einen Kontrollschalter (112), der mit dem Stromwandler (111) verbunden ist,
 - einen Mess-Stromkreis (113), der mit dem Kontrollschalter (112) verbunden ist, um das Triggersignal (153) zu erhalten, das von dem System (120) abgegeben wird;
 - wobei,
 - wenn der Adapter (110) mit dem System (120) verbunden ist, das Triggersignal (153) den Mess-Stromkreis (113) anschaltet, der Mess-Stromkreis (113) den Kontrollschalter (112) anschaltet, woraufhin der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) anschaltet;
 - wenn der Adapter (110) von dem System (120) getrennt ist, der Mess-Stromkreis (113) das Ausbleiben eines Triggersignals (153) detektiert und ein Trennungssignal ausgibt, der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) auf das Trennungssignal hin abschaltet; und
 - einen Überbrückungsschalter (501), der zwischen den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) eingebaut ist, wobei, wenn der Überbrückungsschalter (501) eingeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) anschaltet; wenn der Überbrückungsschalter (501) ausgeschaltet ist, der Überbrückungsschalter (501) den Stromwandler (111) und den Kontrollschalter (112) verbindet; der Kontrollschalter (112) den Stromwandler (111) einschaltet, wenn der Mess-Stromkreis (113) den Kontrollschalter (112) einschaltet und die eingehende Wechselspannung (151) eine zuvor festgelegte Schwelle überschreitet; und
 - einen ersten Anschlußpin und einen zweiten Anschlußpin, wobei der Stromwandler (111) die ausgehende Gleichspannung (152) über den ersten und den zweiten Anschlußpin abgibt und der Mess-Stromkreis (113) das Triggersignal (153) über den ersten oder den zweiten Anschlußpin erhält.

Eine dem neuen Schutzbegehren angepasste Beschreibung ist nicht eingegangen. Zu der anberaumten mündlichen Verhandlung am 18.04.2016 ist für die Anmelderin ankündigungsgemäß niemand erschienen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil eine notwendige Anpassung der Beschreibung an die neu gefassten Patentansprüche unterblieben ist und damit keine patentfähigen Unterlagen vorliegen (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. § 14 PatG).

1. Als – im Beschwerdeverfahren erneut eingereichten – Hauptantrag verfolgt die Anmelderin den mit dem angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) zurückgewiesenen Anspruchssatz gemäß seinerzeitigem Hauptantrag (geänderte Unterlagen vom 11.10.2012) weiter. Diesem lagen die Beschreibungsseiten 1, 3 und 5 bis 11 vom 24.04.2009, beim DPMA eingegangen am selben Tag, sowie die Beschreibungsseiten 2, 2a und 4 vom 11.10.2012, beim DPMA eingegangen am 12.10.2012, und die Figuren 1, 2A, 2B, 3 bis 7 vom 24.04.2009, beim DPMA eingegangen am selben Tag, zugrunde. Es ist mangels gegenteiliger Erklärung der Anmelderin oder Vorlage weiterer angepasster Unterlagen davon auszugehen, dass die o. g. Beschreibungsseiten und Figuren für sämtliche im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 13.02.2013 gestellten Anträge, also sowohl für den Hauptantrag als auch für die neuen Hilfsanträge I bis IV, gelten sollen.

2. Die Patentanmeldung betrifft laut Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ein tragbares elektronisches Gerät, das ein System, eine Triggerschaltung, eine Batterie, und eine Reservebatterie umfasst, wobei die Triggerschaltung ein Triggersignal

bereitstellt, die Batterie und die Reservebatterie mit der Triggerschaltung verbunden sind und die Triggerschaltung durch Batterie oder Reservebatterie gespeist wird; es weist ferner einen Adapter auf, um eine eingehende Wechselspannung in eine ausgehende Gleichspannung zu wandeln und die ausgehende Gleichspannung an das System abzugeben, wobei, wenn der Adapter mit dem System verbunden ist, das Triggersignal den Adapter anschaltet und wenn der Adapter von dem System getrennt ist, derselbe das Ausbleiben eines Triggersignals detektiert und abschaltet.

3. Die Anmeldung richtet sich ihrem technischen Sachgehalt nach an einen Diplom-Ingenieur (FH) der Elektrotechnik mit mehrjähriger Berufspraxis im Bereich der Steuerungs- und Regelungstechnik, der insbesondere auf dem Gebiet von Ladegeräten tätig ist.

4. Die Patentfähigkeit des jeweils beanspruchten Gegenstands gemäß dem geltenden Hauptantrag und den geltenden Hilfsanträgen I bis IV, bezüglich derer der Senat Bedenken hat, kann dahinstehen, da schon keine an den Wortlaut der geltenden Ansprüche angepasste Beschreibung vorliegt und es damit an wesentlichen formalen Voraussetzungen für eine Patenterteilung fehlt (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. § 14 PatG).

a) Die Anmeldung hat nach § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG „eine Beschreibung der Erfindung“ zu enthalten. Auch wenn in erster Linie die Patentansprüche den Gegenstand der Anmeldung definieren (§ 14 S. 1 PatG), bleibt die Beschreibung – auch unter dem Gesichtspunkt der Offenbarung der Erfindung als Leistung des Anmelders, um einen Anspruch auf die Erteilung eines Patents zu begründen, – das zentrale Element der Unterlagen (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl., § 34 Rn. 80a).

Dies folgt insbesondere aber aus § 14 S. 2 PatG, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Die inhaltlichen Anforderungen an die Beschreibung sind daher aus dieser Vorschrift

abzuleiten. Die Beschreibung muss demnach zur Auslegung der Erfindung geeignet sein. Dies erfordert, dass die Beschreibung den Anmeldegegenstand klar und eindeutig schildert. Andernfalls muss die Anmeldung im patentamtlichen Verfahren schon aus diesem Grunde zurückgewiesen werden (BPatGE 4, 13; Benkard a. a. O. Rn. 84); dies gilt auch, wenn bei einer Änderung der Patentansprüche die Beschreibung nicht an die neu gefassten Ansprüche angepasst wird (BPatGE 4, 13, 15; Benkard a. a. O. Rn. 83). Unterbleibt eine notwendige Anpassung im Beschwerdeverfahren, weil der Anmelder die erforderlichen Änderungen der Beschreibung nicht vorgenommen hat und in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, so kann seine Beschwerde schon aus diesem Grund ohne Sachprüfung zurückgewiesen werden (BPatGE 17, 204).

b) Die am 24.04.2009 beim DPMA eingereichte Beschreibung in deutscher Fassung ist entstanden aus der rein wörtlichen Übersetzung der englischsprachigen Ursprungsunterlagen (unter Angabe der Unionspriorität US 12/346,839 vom 31.12.2008). Die Übersetzung als solche ist damit schon nicht an das deutsche Patentsystem angepasst. Kurz vor dem Anhörungstermin beim DPMA hat die Anmelderin dann neue Beschreibungsseiten 2, 2a und 4 vom 11.10.2012, beim DPMA eingegangen am 12.10.2012, eingereicht.

Aus den geltenden o. g. Beschreibungsseiten geht jedoch nicht nachvollziehbar und klar hervor, was einerseits die Erfindung und andererseits eine vorteilhafte Ausführungsform bzw. ein Ausführungsbeispiel darstellen soll.

Im Einzelnen:

In den einleitenden Absätzen der Ursprungsunterlagen wird zum „Gebiet der Erfindung“ (Absatz [0001]) und dem Stand der Technik (Absätze [0002] bis [0004]) für ein so genanntes tragbares elektronisches Gerät und seinen Adapter ausgeführt, dass ein derartiges Gerät bzw. dessen interne Energieversorgung über den Adapter mit der betriebsnotwendigen Energie versorgt werden kann, wobei der

Adapter selbst im betriebsbereiten Zustand hierfür einen Teil der Energie verbraucht und für diesen ein Stand-by-Modus vorgesehen sein kann. Hierzu wurden mit der Eingabe vom 11.10.2012 Ergänzungen um technische Aspekte vorgenommen, die aus den Druckschriften WO 2009 / 102 343 A1 (E1) und US 2005 / 0 168 189 A1 (E2) bekannt geworden sind (gültige Beschreibungsseiten 2 und 2a).

Der „Hintergrund der Erfindung“ (Absätze [0005] bis [0016] der Ursprungsunterlagen) beschreibt daran anschließend zwar bauliche Einzelheiten und Eigenschaften eines so genannten tragbaren elektronischen Gerätes mit einem Adapter, jedoch ohne explizit Unterschiede zum Stand der Technik herauszuarbeiten, und ohne anzugeben, welche Probleme sich bei den bekannten tragbaren elektronischen Geräten bzw. bekannten Adaptern stellen und mit welchen konkreten Merkmalen diese Aufgabe einer Weiterentwicklung gelöst wird.

Auf der geltenden neuen Beschreibungsseite 4 vom 11.10.2012 wird im Rahmen der Beschreibung der Figuren in den Absätzen [0018] bis [0020] zudem ausgeführt (Änderungen im Vergleich zu den Ursprungsunterlagen markiert):

[0018] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die ein tragbares elektronisches Gerät aus dem Stand der Technik abbildet, das gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umgesetzt werden kann.

[0019] Fig. 2A und Fig. 2B sind schematische Darstellungen, die ein weiteres tragbares elektronisches Gerät gemäß weiterer Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung darstellen.

[0020] Fig. 3 und Fig. 4 sind Flussdiagramme, die die Bedienung des ein es tragbaren elektronischen Gerätes aus dem Stand der Technik abbilden, die durch die Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung aus Fig. 2A und Fig. 2B umgesetzt werden kannabbilden.

Diese Formulierungen vermögen den Fachmann nicht zweifelsfrei darüber aufzuklären, ob in den folgenden Beschreibungsteilen zu den Figuren ein an sich bekanntes elektronisches Gerät aus dem Stand der Technik anhand von Beispielausführungsformen weiter erläutert wird, die Umsetzung einer (Teil-) Weiterentwicklung derselben gemäß einer – bisher nicht angeführten, ggf. anspruchsgemäßen - technischen Lehre beschrieben oder ob und wie eine wie auch immer geartete, bisher nicht ausformulierte Lehre in ein Stand-der-Technik-Gerät inkorporiert wird. Beispielhaft sei darauf verwiesen, dass Figur 1 ein Gerät aus dem Stand der Technik zeigen soll, das gemäß einer Ausführungsform der Erfindung „umgesetzt“ wird, jedoch ohne zu thematisieren, worin sich eine so genannte Umsetzung vom Stand der Technik unterscheidet und wie diese konkret erfolgt.

Klarheit hierüber und über die weiteren genannten Punkte erlangt der Fachmann auch nicht anhand der dieser Figurenkurzbeschreibung folgenden Absätze [0021] bis [0041], da diese kausal nicht konsekutiv mit den vorangegangenen Beschreibungsteilen verknüpft sind und somit letztlich neben diesen stehen.

Da die Figuren und die zugehörigen Beschreibungsteile bestimmungsgemäß zur Erläuterung von Ausführungsformen bzw. zur Darstellung von Ausführungsbeispielen der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik dienen, diese aber – entsprechend der vorliegenden Formulierungen seitens der Anmelderin – weder eine konkrete Abgrenzung zu demselben aufzeigen noch auf Stand-der-Technik-Betrachtungen aufbauend etwaige technische Weiterentwicklungen dokumentieren, kann der Fachmann, der diese Unterlagen liest, auch keinen eindeutigen Bezug der Beschreibung zur Erfindung herstellen, wie sie mit den Gegenständen gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV beansprucht wird.

So ist z. B. der Gegenstand von Anspruch 3 (Hauptantrag, Hilfsantrag II, III und IV) bzw. Anspruch 2 (Hilfsantrag I) auf einen Adapter beschränkt, der einen Überbrückungsschalter (501) zwischen dem Stromwandler (111) und dem Kontrollschalter (112) aufweist. Eine derartige Ausführungsform zeigt die Figur 5 (i. V. m.

Absatz [0037]). Die Figuren 6 und 7 zeigen weitere mögliche Anordnungen eines Überbrückungsschalters auf: In Figur 6 steuert der Überbrückungsschalter (601) den Kontrollschalter (112) direkt an, ohne in Verbindung mit dem Stromwandler (111) zu stehen (vgl. auch Abs. [0038]), in Figur 7 ist der Überbrückungsschalter (701) zwischen dem Kontrollschalter (112) und einem Messstromkreis (113) angeordnet (vgl. auch Absatz [0039]). Diese verschiedenen Anordnungen des Überbrückungsschalters werden auch in der Beschreibung vor den Ausführungsbeispielen als mögliche Ausführungsformen beschrieben (vgl. Absätze [0012] bis [0014]). In den Anspruchssätzen des Hauptantrages und der Hilfsanträge I bis IV ist nicht ersichtlich, inwieweit diese in der Beschreibung auch als „alternativ“ bezeichneten möglichen Ausgestaltungen des Adapters beansprucht werden und bei einer Auslegung der Patentansprüche zu berücksichtigen sind.

Die Beschreibung ist demnach zur Auslegung der Erfindung nicht geeignet, denn aus ihr wird nicht erkennbar, wie diese zu den jeweiligen Patentansprüchen gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV steht: Weder wird ausgeführt, welches Problem gelöst werden und/oder was der Gegenstand der Erfindung sein soll (Anspruch 1), noch was hierzu Weiterbildungen bzw. Ausgestaltungen (Gegenstände der abhängigen Ansprüche) sind und/oder welche Ausführungsbeispiele die Erfindung betreffen. Die Beschreibung ergänzt somit die jeweiligen Ansprüche nicht, sondern steht vielmehr neben diesen. Sie erfüllt damit nicht ihre Aufgabe, sich zur Auslegung der Patentansprüche zu eignen (§ 14 S. 2 PatG) und stellt daher auch keine „Beschreibung der Erfindung“ i. S. d. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG dar.

5. Es ist nicht Aufgabe des Senats, der Anmelderin gewährbare bzw. angepasste Unterlagen zu erarbeiten.

Entsprechend dem Verfügungsgrundsatz, dem das patentgerichtliche Verfahren unterliegt, und der Bindung des Gerichts an die Anträge der Verfahrensbeteiligten besteht die Erörterungs- und Aufklärungspflicht des Gerichts nur darin, auf die

Stellung sachdienlicher Anträge, insbesondere auf die Formulierung gewährbarer Unterlagen, hinzuwirken. Die Erarbeitung und Vorlage solcher Unterlagen ist allerdings Aufgabe des Anmelders (BPatGE 16, 130; 17, 204, 206; Benkard a. a. O., § 34 Rn. 83)

Dieser Mitwirkungspflicht genügte die Anmelderin nicht, weil die eingereichten Unterlagen aus den oben dargestellten Gründen keine Beschreibung umfassen, die an das neue Patentbegehren angepasst ist.

6. Ein Übergang ins schriftliche Verfahren mit der Möglichkeit einer weiteren Anpassung der Unterlagen war nicht veranlasst. Der anwaltlich vertretenen Anmelderin war im Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden. Dadurch, dass sie freiwillig zu der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, hat sie insoweit auf die Wahrnehmung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit auch auf die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung ihre Anträge dem Ergebnis der Erörterung anzupassen, verzichtet (vgl. BPatG, Beschluss vom 25.11.2014 - 21 W (pat) 12/11; Schulte, PatG, 9. Aufl., Einleitung Rn. 279). In der Terminladung vom 08.03.2016 wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden werden kann. Die fernbleibende Anmelderin musste daher mit einer Änderung der Entscheidungsgrundlage rechnen, wie hier einer mangelnden Gewährbarkeit aus bisher nicht erörterten Gründen (vgl. vgl. BPatG, Beschluss vom 25.11.2014 - 21 W (pat) 12/11; Schulte a. a. O., Einleitung Rn. 280).

7. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA möglicherweise an Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.05.2014 – 20 W (pat) 28/12, BIPMZ 2014, 355 – u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).

8. Im Ergebnis konnte somit dem Antrag der Anmelderin, nämlich den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 25.10.2012 aufzuheben und in Folge

ein Patent auf Basis eines der von ihr zuletzt gestellten Anträge zu erteilen, wegen der oben dargestellten Mängel nicht stattgegeben werden.

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

Musiol

Dorn

Dr. Wollny

Hu