



BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 3/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Januar 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 010 118.2

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 15. Juni 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung
„Tasche, Damenhandtasche oder dergleichen“.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2014 hat die Prüfungsstelle für Klasse A45C des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und dabei zur Begründung angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung DE 20 2004 016 512 U1 (E1).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 12. Februar 2015 eingelegte Beschwerde des Anmelders, mit der er zugleich als Hilfsantrag einen neuen Anspruch 1 einreicht.

Der ordnungsgemäß geladene Anmelder hat – wie mit Fax vom 16. Januar 2018 angekündigt – den Termin der mündlichen Verhandlung nicht wahrgenommen.

Der Anmelder hat mit der Beschwerdeschrift vom 12. Februar 2015 und dem ergänzenden Schriftsatz vom 19. Februar 2015 sinngemäß beantragt,

1. der Beschwerde abzuhelpfen, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, und ein Patent auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Zurückweisung geltenden Unterlagen zu erteilen:

Anspruch 1 vom 29. Juli 2014,
Patentansprüche 2 bis 18 vom Anmeldetag,
Beschreibung Seiten 1-12
zuzüglich Bezugszeichenliste Seite 1 vom Anmeldetag,
Figuren 1-6 vom Anmeldetag,

hilfsweise ein Patent auf Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Anspruch 1 nach Hilfsantrag vom 12. Februar 2015,
Patentansprüche 2 bis 18 vom Anmeldetag,
Beschreibung Seiten 1-12
zuzüglich Bezugszeichenliste Seite 1 vom Anmeldetag,
Figuren 1-6 vom Anmeldetag,

2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

(Ergänzungen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 sind unterstrichen.)

Tasche (1), Damenhandtasche oder dergleichen,
mit einer außenseitig angeordneten Außenbeleuchtung (2)
und einer in ihrem Innenraum angeordneten Innenbeleuchtung(3),
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Außenbeleuchtung (2) und für die Innenbeleuch-
tung (3) jeweils ein separater Stromkreis (5, 6) vorgesehen ist,

wobei die beiden Stromkreise (5, 6) unabhängig voneinander ein- und ausschaltbar sind
und zu diesem Zweck unterschiedliche EIN-AUS-Schaltelemente (15) aufweisen, derart, dass das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (5) der Außenbeleuchtung (2)
von einem EIN-Schalter mit Selbsthaltefunktion gebildet wird
und das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (6) der Innenbeleuchtung (3)
von einem EIN-Schalter ohne Selbsthaltefunktion gebildet wird.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

(Ergänzungen/Streichungen gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag sind unterstrichen/~~durchgestrichen.~~)

Tasche (1), Damentasche oder dergleichen,
mit einer außenseitig angeordneten Außenbeleuchtung (2)
und einer in ihrem Innenraum angeordneten Innenbeleuchtung (3),
dadurch gekennzeichnet,
dass für die Außenbeleuchtung (2) und für die Innenbeleuchtung (3)
jeweils ein separater Stromkreis (5, 6) ~~vorgesehen ist,~~
~~wobei die beiden Stromkreise (5, 6) unabhängig voneinander~~
ein- und ausschaltbar sind
und zu diesem Zweck unterschiedliche EIN-AUS-Schaltelemente (15) aufweisen, derart, dass das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (5) der Außenbeleuchtung (2)
von einem EIN-Schalter mit Selbsthaltefunktion gebildet wird
und das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (6) der Innenbeleuchtung (3)
von einem EIN-Schalter ohne Selbsthaltefunktion gebildet wird

und dass für die Außen- und Innenbeleuchtung (2, 3) LED's verwendet werden.

Im Verfahren ist unter anderem die folgende Entgegenhaltung:

E1) DE 20 2004 016 512 U1.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1) Die zulässige Beschwerde führt nicht zum Erfolg, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sich nicht als neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gegenüber der Entgegenhaltung E1 erweist (§ 48 i. V. m. § 3 Abs. 1, § 4 PatG).

2) Gegenstand der Anmeldung ist, siehe Abs. 0001 und 0002 der Offenlegungsschrift (OS), eine insoweit bekannte Tasche mit einer außenseitig angeordneten Außenbeleuchtung und einer in ihrem Innenraum angeordneten Innenbeleuchtung.

Basierend auf der Erkenntnis, dass die Außenbeleuchtung und die Innenbeleuchtung verschiedenen Zwecken dienen können, ist als Aufgabe der Erfindung angegeben, eine einfache Möglichkeit zu schaffen, die Funktion der jeweils einen Beleuchtung unabhängig von der Funktion der jeweils anderen Beleuchtung zu fördern, siehe Abs. 0007 der OS.

Diese Aufgabe soll gemäß dem Anspruch 1 nach Hauptantrag durch eine Tasche mit den folgenden Merkmalen gelöst werden:

- M1 Tasche (1), Damenhandtasche oder dergleichen,
mit einer außenseitig angeordneten Außenbeleuchtung (2)
und einer in ihrem Innenraum angeordneten Innenbeleuchtung (3),
- M2 dadurch gekennzeichnet,
dass für die Außenbeleuchtung(2) und für die Innenbeleuchtung(3)
jeweils ein separater Stromkreis (5, 6) vorgesehen ist,
- M3 wobei die beiden Stromkreise (5, 6) unabhängig voneinander ein- und ausschaltbar sind und zu diesem Zweck unterschiedliche EIN-AUS-Schaltelemente (15) aufweisen,
- M4 derart, dass das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (5) der Außenbeleuchtung (2) von einem EIN-Schalter mit Selbsthaltefunktion gebildet wird
- M5 und das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (6) der Innenbeleuchtung (3) von einem EIN-Schalter ohne Selbsthaltefunktion gebildet wird.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag kommt am Ende ein weiteres Merkmal hinzu:

- M6 und dass für die Außen- und Innenbeleuchtung (2, 3) LED's verwendet werden.

Der beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag gestrichene Teil im Übergang von Merkmal M2 auf Merkmal M3 betrifft lediglich eine Wiederholung.

3) Als Fachmann ist für diesen Gegenstand nach beiden Anträgen ein Industriedesigner für Gebrauchsgüter mit Grundkenntnissen der Elektrik zuständig.

4) Nach dem Verständnis dieses Fachmanns betrifft der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß den Merkmalen **M1** und **M2** eine Tasche mit einer außenseitig angeordneten Außenbeleuchtung (2) und einer in ihrem Innenraum angeordneten Innenbeleuchtung (3), wobei für die Außenbeleuchtung (2) und für die Innenbeleuchtung (3) jeweils ein separater Stromkreis (5, 6) vorgesehen ist.

Dabei verlangt die Formulierung „jeweils ein separater Stromkreis“ gemäß dem Abs. 0023 OS nicht zwei unabhängige Stromquellen, sondern lediglich, dass Außenbeleuchtung und Innenbeleuchtung unabhängig voneinander ein- und ausschaltbar sind, wie auch beim erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel nach Abs. 0051 und Fig. 6.

Im Merkmal **M3** ist angegeben, dass zum Zweck der unabhängigen Ein- und Ausschaltbarkeit die beiden Stromkreise unterschiedliche EIN-AUS-Schaltelemente aufweisen müssen.

Laut dem Merkmal **M4** wird das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (5) der Außenbeleuchtung (2) von einem EIN-Schalter mit Selbsthaltefunktion gebildet. Das ermöglicht, die Außenbeleuchtung dauerhaft einzuschalten, siehe Abs. 0014 OS.

Gemäß dem Merkmal **M5** wird das EIN-AUS-Schaltelement für den Stromkreis (6) der Innenbeleuchtung (3) von einem EIN-Schalter ohne Selbsthaltefunktion gebildet, was bedeutet, dass die Innenbeleuchtung nur so lange leuchtet, wie der EIN-Schalter betätigt wird. Als Beispiel für einen solchen EIN-Schalter ohne Selbsthaltefunktion nennt die Anmeldung einen Taster, siehe Abs. 0046 OS.

Nach dem weiteren Merkmal **M6** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag werden für die Außen- und Innenbeleuchtung (2, 3) Leuchtdioden, dort mit „LED's“ abgekürzt, verwendet.

5) Der Anspruch 1 in den Fassungen nach Haupt- und Hilfsantrag ist zulässig. Die Merkmale M1 und M2 entstammen dem ursprünglichen Anspruch 1, Merkmale M3, M4, M5 und M6 den ursprünglichen Ansprüchen 2, 3, 7 und 17.

6) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag ist nicht patentfähig gegenüber der Entgegenhaltung E1. Dabei kann dahinstehen, ob die Merkmale M1 bis M6 des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag unmittelbar und eindeutig, also neuheitsschädlich durch die E1 offenbart sind, da sie sich für den Fachmann jedenfalls in naheliegender Weise bei der Umsetzung der Lehre der E1 ergeben (§ 4 PatG):

Die Entgegenhaltung **E1** offenbart eine Tasche mit einer Außenbeleuchtung in Form eines Fahrradblinkers als Fahrradrücklicht, siehe Abs. 0008, Zeilen 7 bis 10, und einer Innenbeleuchtung, siehe Absatz 0008, Zeilen 4 bis 7. Dabei ergibt sich aus der Bezeichnung „Innenbeleuchtung“ in Zeile 6 des Abs. 0008, dass diese im Innenraum der Tasche angeordnet ist. Aus dem angegebenen Verwendungszweck „Fahrradrücklicht“ folgt auch, dass es sich dabei um eine außenseitig angeordnete Außenbeleuchtung handelt. Das entspricht dem Merkmal **M1**.

Die Innenbeleuchtung wird gemäß Abs. 0008, Zeilen 6 und 7, mittels eines Tasters als EIN-AUS-Schaltelement bedient, also von einem EIN-Schalter ohne Selbsthaltefunktion. Das entspricht dem Merkmal **M5**.

Aus dem in Abs. 0008, Zeile 10, angegebenen Verwendungszweck „Fahrradrücklicht“ ergibt sich auch, dass dieses dauerhaft einschaltbar sein muss, also in den Worten des Anspruchs 1 durch einen EIN-Schalter mit Selbsthaltefunktion als EIN-AUS-Schaltelement. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Fachmann dem Absatz 0008 entnimmt, dass das auch als Fahrradblinker bezeichnete Fahrradrücklicht nach dem Einschalten blinken soll, oder dass es durchgehend leuchten soll, weil beides dem Merkmal **M4** entspricht.

Aus den unterschiedlichen Verwendungsangaben „Innenbeleuchtung“ und „Fahrradrücklicht“ folgt zudem, dass die zwei unterschiedlichen EIN-AUS-Schaltelemente unabhängig voneinander schaltbar sein müssen, womit auch zwei separate Stromkreise gegeben sind. Das entspricht den Merkmalen **M2 und M3**.

Für die Innenbeleuchtung ist gemäß E1, Abs. 0008, Zeilen 6 und 7, ausdrücklich eine Leuchtdiode als Leuchtmittel vorgesehen, woraus sich ohne weiteres ergibt, auch für das außenseitig angeordnete Fahrradrücklicht eine Leuchtdiode vorzusehen, also für die Außen- und Innenbeleuchtung LEDs zu verwenden. Das entspricht dem weiteren Merkmal **M6** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag.

7) Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt (§ 80 Abs. 3 PatG), da keine Umstände vorliegen, die die Einbehaltung der Gebühr als unbillig erscheinen lässt.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs rechtfertigt zwar in der Regel die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn die Entscheidung darauf beruht, sie also möglicherweise anders gelautet hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden, oder dies zumindest aus Sicht eines verständigen Beschwerdeführers anzunehmen war, so dass die Beschwerde aufgrund der Verletzung des rechtlichen Gehörs notwendig wurde, vergl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 80, Rn. 113-115, § 73, Rn. 145, 148. Die angegriffene Entscheidung ist jedoch nicht auf Gründe gestützt, zu denen sich der Anmelder nicht äußern konnte.

Die Zurückweisung der Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Entgegenhaltung E1 neuheits-schädlich vorweggenommen sei. Der zum Zeitpunkt des Zurückweisungsbeschlusses geltende Anspruch 1 enthielt die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 3 und 7. Im vorangegangenen Prüfungsbescheid vom 28. April 2014 war zwar die Entgegenhaltung E1 nur zu den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 3 ausdrücklich als entgegenstehend genannt worden. Es war jedoch aus der Argumentation im Prüfungsbescheid zum Anspruch 1, die E1 offenbare einen Taster,

um „die Innenbeleuchtung nur bei Bedarf „ein“ zu tasten“, siehe Mitte der Seite 1 des Prüfungsbescheids vom 28. April 2014, ohne weiteres erkennbar, dass nach Auffassung der Prüfungsstelle auch der Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 7 in der Entgegenhaltung E1 offenbart war. Es war daher dem Bescheid bereits entnehmbar, dass und warum ein neuer Anspruch 1 mit den Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 3 und 7 nicht für gewährtbar erachtet werden würde. Unerheblich ist, dass die Begründung im Zurückweisungsbeschluss ausführlicher formuliert ist als im vorangegangenen Prüfungsbescheid. Neue Gründe, zu denen sich der Anmelder vorher nicht äußern konnte, sind für den Senat nicht erkennbar und der Anmelder und Beschwerdeführer hat auch nicht angegeben, um welche neuen Gründe es sich seiner Auffassung nach handeln soll.

Soweit der Beschwerdeführer eine sachliche Fehlbeurteilung geltend macht, ist zu berücksichtigen, dass eine solche die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtfertigen kann, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, vergl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 80, Rn. 113-115, § 73, Rn. 140, 141. Im vorliegenden Fall ist schon die Behauptung des Beschwerdeführers, die Argumentation auf Seite 3 des Zurückweisungsbeschlusses sei falsch, nicht zutreffend. In der Beschwerdeschrift ist hierzu auf Seite 2 ausgeführt, aus der Formulierung „in die Tasche integriert“ in Zeile 8 des Absatzes 0008 der E1 ergäbe sich, dass der Fahrradblinker keine Außenbeleuchtung sein könne. Dem kann nicht gefolgt werden, da Art und Weise des Einsatzes von Fahrradblinkern/Fahrradrücklichtern allgemein bekannt sind und deshalb auch bei dem hier relevanten Fachmann als Leser der E1 als bekannt vorausgesetzt werden müssen, so dass der Prüfungsstelle darin zuzustimmen ist, dass die Bezeichnung Fahrradblinker/Fahrradrücklicht eine außenseitig angeordnete Außenbeleuchtung offenbart. Im Übrigen hat im Prüfungsverfahren auch der Anmelder selbst in der Eingabe vom 22. August 2014, siehe den zweiten Absatz auf Seite 2, ein blinkendes Rücklicht für ein Fahrrad als Beispiel für eine Außenbeleuchtung an einer Tasche genannt.

III.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Ausfelder

Pr