



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 7/21

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2018 212 978.9**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, des Richters Dipl.-Ing. Müller, der Richterin Dorn sowie des Richters Dipl.-Ing. Matter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2021 aufgehoben und die Sache zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Ladestation zum Laden eines Elektrofahrzeugs“ ist am 2. Oktober 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht worden.

Der geltende, gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unveränderte Patentanspruch 1, zuletzt eingereicht mit Schriftsatz vom 15. November 2019, lautet:

1. Ladestation (1) zum Laden eines Elektrofahrzeugs, wobei die Ladestation (1) aufweist:
  - ein Gehäuse (2),
  - eine Anzahl erster Leistungselektronik-Bauelemente (3) und eine Anzahl von den ersten verschiedenen, zweiter Leistungselektronik-Bauelemente (4), wobei die Leistungselektronik-Bauelemente (3, 4) in dem Gehäuse (2) räumlich angeordnet sind, und
  - einen ersten Luftkühlkreislauf (5) und einen von dem ersten getrennten, zweiten Luftkühlkreislauf (6), wobei die Luftkühlkreisläufe (5, 6) in dem Gehäuse (2) räumlich angeordnet

sind, der erste Luftkühlkreislauf (5) zur Kühlung der Anzahl erster Leistungselektronik-Bauelemente (3) dient, der zweite Luftkühlkreislauf (6) zur Kühlung der Anzahl zweiter Leistungselektronik-Bauelemente (4) dient und die Ladestation (1) derart ausgebildet ist, dass eine erste Schutzart mindestens eines Bereichs (40) des ersten Luftkühlkreislaufs (5) höher als eine zweite Schutzart des zweiten Luftkühlkreislaufs (6) ist.

Die Prüfungsstelle für Klasse B60L hat mit Beschluss vom 10. Juni 2021 den Antrag auf Erteilung eines Patents mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe ausgehend von einer aus der Druckschrift DE 10 2017 217 879 A1 [D1] bekannten Ladestation in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 8. Juli 2021 eingelegte Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60L des DPMA vom 10. Juni 2021 aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache zur weiteren Behandlung an das DPMA führt.

1. Die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle für Klasse B60L des DPMA unter Einbeziehung der Druckschrift DE 10 2017 217 879 A1 [D1] in die

Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 auf erfinderische Tätigkeit war rechtsfehlerhaft.

Die am 11. April 2019 offengelegte Patentanmeldung 10 2017 217 879.5 wurde am 9. Oktober 2017 eingereicht und gehört damit im Hinblick auf die verfahrengegenständliche Patentanmeldung vom 2. Oktober 2018 zum Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG. Sie ist im Rahmen der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen, ist jedoch gemäß § 4 Satz 2 PatG bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen.

a) Die mit der Druckschrift D1 offengelegte Patentanmeldung 10 2017 217 879.5 offenbart – ausgedrückt in den Worten des verfahrensgegenständlichen Patentanspruchs 1 – eine

Ladestation 30 zum Laden eines Elektrofahrzeugs (*Absätze 0001 bis 0003, 0015, 0016, Patentanspruch 1*), wobei die Ladestation aufweist:

- ein Gehäuse (*Absatz 0014: „Fig. 1 zeigt die perspektivische Ansicht einer Ladestation mit Gehäuse.“*) und
- eine Anzahl erster Leistungselektronik-Bauelemente und eine Anzahl von den ersten verschiedenen, zweiter Leistungselektronik-Bauelemente, wobei die Leistungselektronik-Bauelemente in dem Gehäuse räumlich angeordnet sind (*Absatz 0016: „Leistungselektronik“, wobei es sich hierbei – ohne dass es einer ausdrücklichen Offenbarung bedarf – um eine Vielzahl von Leistungselektronik-Bauelementen handelt, die beliebig in Teilmengen eingeteilt werden können und zwangsläufig räumlich in dem Gehäuse angeordnet sind*).

In Absatz 0016 sind darüber hinaus zwei oberirdische Zuluftöffnungen mit unterschiedlichen Bezugszeichen 11, 18 genannt, die fluidisch mit den Luftkühlungen von Leistungselektronik und Batterie 13 und den Flüssigkühlungen

der Leistungselektronik und des Ladekabels verbunden sind. Ob dabei zwei voneinander unabhängige Luftkühlkreisläufe allein für die Leistungselektronik-Bauelemente vorgesehen sind, ist der älteren Anmeldung jedoch nicht zu entnehmen.

Ebenso wenig ist das Merkmal, dass

die Ladestation (1) derart ausgebildet ist, dass eine erste Schutzart mindestens eines Bereichs (40) des ersten Luftkühlkreislaufs (5) höher als eine zweite Schutzart des zweiten Luftkühlkreislaufs (6) ist,

der älteren Anmeldung zu entnehmen, was die Prüfungsstelle insoweit auch selbst zugestanden hat (Beschluss, Seite 3, Absätze 3 und 4).

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher jedenfalls neu gegenüber der älteren Anmeldung 10 2017 217 879.5.

**b)** Es kann dahinstehen, ob die Überlegungen der Prüfungsstelle im angefochtenen Beschluss, wonach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der aus der Druckschrift D1 bekannten Ladestation nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, einer inhaltlichen Überprüfung stand halten würden, da – wie oben bereits ausgeführt – der Inhalt der nachveröffentlichten Druckschrift D1 bei der Prüfung auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden darf (§ 4 Satz 2 PatG).

**c)** Die Druckschriften WO 2012/041902 A2 [D2] sowie DE 10 2016 122 008 A1 [D3], die von der Prüfungsstelle zwar in ihrem Prüfungsbescheid erwähnt, jedoch zur Begründung des Zurückweisungsbeschlusses nicht herangezogen wurden, stehen zur Überzeugung des Senats allein oder in Zusammenschau einer Patenterteilung nicht entgegen.

d) Vor diesem Hintergrund erweist sich der Zurückweisungsbeschluss als rechtsfehlerhaft, so dass der angefochtene Beschluss aufzuheben war.

2. Der Senat sieht sich jedoch darüber hinaus nicht in der Lage, in der Sache selbst zu entscheiden. Insbesondere erscheint die Ermittlung des Standes der Technik ersichtlich nicht abgeschlossen und damit unvollständig. Die Prüfungsstelle hat, aus ihrer Sicht konsequent, die Recherche nach Auffinden der Druckschrift D1 offenbar beendet. Auf der Grundlage des dem Senat vorliegenden, also des von der Prüfungsstelle schon ermittelten oder von den Beteiligten ins Verfahren eingeführten Standes der Technik kann eine abschließende Entscheidung noch nicht getroffen werden. Es kann vom Senat nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Fortsetzung der Recherche – insbesondere auch einer Ausweitung der Recherche auf die aus Sicht des Senats ebenfalls äußerst relevant erscheinenden IPC-Klassen H05K 7/20 sowie H02M 1/00 – weiterer Stand der Technik aufgefunden werden kann, der als solcher oder in Kombination mit den Druckschriften D2 und/oder D3 der Patentfähigkeit des Anmeldungsgenstandes entgegensteht.

Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür die Prüfungsstellen des DPMA zuständig sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuerweisen (Schulte/Püschel, PatG, 10. Auflage, § 79 Rdn 30).

### III.

Die Beschwerdegebühr ist der Anmelderin gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen zurückzuerstatten.

Die fehlerhafte Einbeziehung der nachveröffentlichten Druckschrift D1 in die Prüfung des Anmeldegegenstandes auf erfinderische Tätigkeit entgegen § 4 Satz 2 PatG

war für die Einlegung der Beschwerde ursächlich und ist daher nicht der Anmelderin zuzurechnen. Diese nicht vertretbare sachliche Fehlbeurteilung würde vorliegend ein Einbehalten der Beschwerdegebühr als unbillig erscheinen lassen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1

PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Müller

Dorn

Matter