



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 45/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Mai 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2014 003 988.9**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

1. Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2014 003 988.9 und der Bezeichnung „Gaslaseroszillator mit Funktion zum Beurteilen des Beginns der Entladung“ wurde am 19. März 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der japanischen Priorität 2013-063776 vom 26. März 2013 in japanischer Sprache angemeldet. Mit Schriftsatz vom 12. Juni 2014 wurde eine deutsche Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen eingereicht, die mit der DE 10 2014 003 988 A1 am 2. Oktober 2014 offengelegt wurde. Mit einem weiteren Schriftsatz vom 19. Januar 2015 wurde Prüfungsantrag gestellt und die Teilnahme am Pilotprojekt Patent Prosecution Highway (PPH) zwischen dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Japan Patent Office (JPO) beantragt. Im Rahmen dieses Pilotprojekts wurde eine Übersetzung der vom JPO als gewährbar erachteten Patentansprüche als neuer Anspruchssatz eingereicht.

2. Die Prüfungsstelle für Klasse H01S hat im Prüfungsverfahren auf den Stand der Technik gemäß den folgenden vorveröffentlichten Druckschriften verwiesen:

D1 US 2006/0 114 959 A1;

D2 JP H07-221 378 A und

D3 DE 10 2011 012 821 A1.

Sie hat in einem Prüfungsbescheid vom 9. September 2015 die Unverständlichkeit der selbständigen Ansprüche bemängelt und in der Anhörung am 27. März 2017 ausgeführt, dass keine Unterschiede der mit neuen Patentansprüchen beanspruchten Gegenstände zum Stand der Technik ermittelt werden konnten, die eine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.

Die Anmelderin hat in einer Eingabe vom 18. Dezember 2015, mit der sie auch einen neuen Satz Patentansprüche eingereicht hat, und in der Anhörung, in der sie einen weiteren Satz Patentansprüche als Hilfsantrag überreicht hat, den Ausführungen der Prüfungsstelle widersprochen.

In der Folge hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 27. März 2017 am Ende der Anhörung zurückgewiesen. In ihrer mit Anschreiben vom 18. April 2017 zugestellten Begründung hat sie ausgeführt, dass sich die Gegenstände der Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag für den Fachmann unter Einsatz seines Fachwissens und der Druckschrift D3 in naheliegender Weise aus der Druckschrift D1 ergäben (§ 4 PatG). Damit seien die Gegenstände der Ansprüche 1 beider Anträge nicht patentfähig (§ 1 Abs. 1 PatG). Auf die selbständigen Ansprüche 2 müsse wegen der Antragsbindung nicht eingegangen werden.

**3.** Gegen diesen, der Anmelderin am 19. April 2017 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. Mai 2017, am selben Tag im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 27. Juni 2017 begründet hat.

**4.** Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hat der Senat die Anmelderin mit der Ladung zu mündlichen Verhandlung auf die weitere Druckschrift

D4 DE 10 2011 012 387 A1

hingewiesen, die das deutsche Patentfamilienmitglied der in der Anmeldung als Stand der Technik genannten japanischen Anmeldung JP 2011-222 586 A ist. Er hat ausgeführt, dass diese Druckschrift möglicherweise alleine schon die Patentfähigkeit der zu diesem Zeitpunkt beanspruchten Gegenstände in Frage stellen könnte.

**5.** In der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2018 hat die Anmelderin drei neue Sätze Patentansprüche jeweils mit Ansprüchen 1 und 2 als Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht und beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01S des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2017 aufzuheben.

**2.a) Hauptantrag**

Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Gaslaseroszillator mit Funktion zum Beurteilen des Beginns der Entladung“, dem Anmeldetag 19. März 2014 unter Inanspruchnahme der Priorität JP 2013-063776 vom 26. März 2013 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2018;
- Beschreibungsseiten 1, 2 und 13, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 18. Dezember 2015;
- Beschreibungsseiten 3 bis 12,
- 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5, jeweils eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Juni 2014.

**2.b) Hilfsantrag 1**

Hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2018;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen.

**2.c) Hilfsantrag 2**

Weiter hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2018;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen.

Der in der mündlichen Verhandlung am 8. Mai 2018 überreichte Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter Gliederung:

- „1. Gaslaseroszillator, umfassend:
- a) eine Entladeröhre (11, 12, 13, 14), die in einem Gaskanal (10) vorgesehen ist, durch den ein Lasergas zirkuliert;
  - b) einen Ausgabebefehlsabschnitt (41), der einen Stromausgabebefehl ausgibt;
  - c) einen Stromzufuhrabschnitt (2), der an die Entladeröhre eine Entladeröhrenspannung anlegt, die einem Stromausgabebefehlswert (S) entspricht, der von dem Ausgabebefehlsabschnitt ausgegeben ist;

- d) eine Spannungserfassungseinrichtung (281, 282), die die Entladeröhrenspannung erfasst; und
- e) einen Entladebeginnbeurteilungsabschnitt (3), der beurteilt, ob eine Entladung in der Entladeröhre begonnen wurde, auf der Grundlage eines Verhältnisses der Änderung der Entladeröhrenspannung, die durch die Spannungserfassungseinrichtung erfasst ist, relativ zu dem Stromausgabebefehlswert, der aus dem Ausgabebefehlsabschnitt ausgegeben ist;
- f) wobei der Ausgabebefehlsabschnitt den Stromausgabebefehlswert in Stufen ( $\Delta S$ ) in einem Stufenzeitintervall,  $\Delta t$ , erhöht, wobei:
  - f1) - eine Antwortzeit, die erforderlich ist, bis der Stromzufuhrabschnitt auf den Stromausgabebefehl reagiert, als  $1 \mu s$  angenommen wird und  $\Delta t$  auf  $1 \mu s$  bis  $10 \mu s$  gesetzt wird,
  - f2) wobei die Antwortzeit mindestens 6 Größenordnungen kleiner als die Zeit ist, die zum Beginn der Entladung erforderlich ist, und
  - f3) - der Betrag einer einzelnen Stufe ( $\Delta S$ ) berechnet wird, indem ein Referenzbefehlswert ( $S_a$ ) durch eine Sollanzahl von Stufen ( $N$ ) geteilt wird,
  - f4) wobei die Sollanzahl von Stufen ( $N$ ) zwischen 2 und 10 beträgt und
  - f5) eine Spannung zu dem Zeitpunkt des Beginns der Entladung als der Referenzbefehlswert ( $S_a$ ) dient.“

Der zu Anspruch 1 nebengeordnete Anspruch 2 nach Hauptantrag lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter Gliederung:

- 2. Gaslaseroszillator, umfassend:
  - a) eine Entladeröhre (11, 12, 13, 14), die in einem Gaskanal (10) vorgesehen ist, durch den ein Lasergas zirkuliert;
  - b) einen Ausgabebefehlsabschnitt (41), der einen Stromausgabebefehlswert ( $S$ ) ausgibt,
  - f) der in Stufen ( $\Delta S$ ) in einem Stufenzeitintervall ( $\Delta t$ ) erhöht wird, wobei:

- f1) - eine Antwortzeit, die erforderlich ist, bis der Stromzufuhrabschnitt auf den Stromausgabebefehl reagiert, als  $1 \mu\text{s}$  angenommen wird und  $\Delta t$  auf  $1 \mu\text{s}$  bis  $10 \mu\text{s}$  gesetzt wird,
- f2) wobei die Antwortzeit mindestens 6 Größenordnungen kleiner als die Zeit ist, die zum Beginn der Entladung erforderlich ist, und
- f3) - der Betrag einer einzelnen Stufe ( $\Delta S$ ) berechnet wird, indem ein Referenzbefehlswert ( $S_a$ ) durch eine Sollanzahl von Stufen ( $N$ ) geteilt wird,
- f4) wobei die Sollanzahl von Stufen ( $N$ ) zwischen 2 und 10 beträgt und
- f5) eine Spannung zu dem Zeitpunkt des Beginns der Entladung als der Referenzbefehlswert ( $S_a$ ) dient;
- c) einen Stromzufuhrabschnitt (2), der an die Entladeröhre eine Entladeröhrenspannung anlegt, die dem Stromausgabebefehlswert ( $S$ ) entspricht, der aus dem Ausgabebefehlsabschnitt ausgegeben ist;
- d) eine Spannungserfassungseinrichtung (281, 282), die die Entladeröhrenspannung erfasst; und
- e') einen Entladebeginnbeurteilungsabschnitt (3), der beurteilt, dass eine Entladung in der Entladeröhre begonnen wurde, wenn eine Differenz zwischen einem Verhältnis der Änderung einer Entladeröhrenspannung relativ zu einem Stromausgabebefehlswert, wenn eine Entladung normal erfolgt und einem Verhältnis der Änderung der Entladeröhrenspannung, die durch die Spannungserfassungseinrichtung erfasst ist, relativ zu dem Stromausgabebefehlswert, der aus dem Ausgabebefehlsabschnitt ausgegeben ist, innerhalb eines vorab bestimmten Schwellenwerts liegt.

Im Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** ist gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag das Wort „und“ am Ende des Merkmals d) weggelassen und zwischen die Merkmale e) und f) noch das weitere Merkmal

- „g) und einen Gasdruckeinstellungsabschnitt (18), der einen Lasergasdruck in dem Gaskanal einstellt,“

eingefügt. Zudem sind an das Ende des Anspruchs die Merkmale

- „g1) und wobei der Gasdruckeinstellungsabschnitt graduierlich einen Lasergasdruck (P) in dem Gaskanal zusammen mit einem Ablaufen einer Bereitschaftszeit reduziert, bevor der Stromausgabebefehl aus dem Ausgabebefehlsabschnitt ausgegeben wird,
- g2) wobei die Bereitschaftszeit ( $t_b - t_a$ ) die Zeit des Übergangs von einem Arbeitsgasdruck ( $P_a$ ) zu einem Bereitschaftsgasdruck ( $P_b$ ) ist.“

angefügt.

Beim Anspruch 2 nach Hilfsantrag 1 sind alle drei Merkmale g), g1) und g2) ausgehend von Anspruch 2 nach Hauptantrag an das Ende des Anspruchs gesetzt.

Bei den Ansprüchen 1 und 2 **nach Hilfsantrag 2** wurde ausgehend von Anspruch 1 bzw. 2 nach Hilfsantrag 1 jeweils das Merkmal f2) weggelassen.

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, erweist sich jedoch nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2018 als nicht begründet, weil die vorgenommenen Änderungen in den Ansprüchen aller Anträge den Gegenstand der Anmeldung gegenüber ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig erweitern (§ 38 PatG).



1. Die Anmeldung betrifft einen Gaslaseroszillator, der eine Funktion zum Beurteilen eines Beginns der Entladung aufweist (*vgl. S. 1, 1. Abs. der geltenden Beschreibung*).

Gemäß der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung war in der Vergangenheit ein Gaslaseroszillator bekannt, der vorab ein Verhältnis der Änderung einer Entladeröhrenspannung relativ zu einer Sollspannung zu der Laserstromzufuhr speichert, wenn die Entladung normal ausgeführt wird, und der beurteilt, dass eine Entladung begonnen hat, wenn die Differenz zwischen diesem Verhältnis der Änderung und dem Verhältnis der Änderung der Entladeröhrenspannung, die bei Erhöhen der Sollspannung gemessen wird, einem Schwellwert nahekommt. In dem in JP 2011-222586 A bzw. der Druckschrift D4 beschriebenen Gaslaseroszillator wird die Sollspannung veranlasst, sich in Schritten mit einem zeitlichen Abstand von beispielsweise 0,1 bis 1 Sekunde zu erhöhen. Dazu wird eine impulsartige Sollspannung mit einer Zeitdauer von beispielsweise 10 µs bis 100 µs dem Beginn jeder Stufenspannung überlagert.

Da jedoch die Impulsspannung der Stufenspannung als die Sollspannung überlagert wird, tendiert der Strom, der durch die Laserstromzufuhr fließt, zu einem Überschießen. Es besteht damit eine Tendenz zum Fließen eines Überstroms zu der Stromvorrichtung in der Laserstromzufuhr. Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, die Sollspannung graduell zu erhöhen, bis der Beginn der Entladung festgestellt wird. Deshalb ist eine vergleichsweise lange Zeit für den Übergang aus einem Laserbereitschaftszustand in einen Laserarbeitszustand erforderlich.

Die Druckschrift US 2006/0 114 959 A1 (= Druckschrift D1) offenbart bereits eine Basisstruktur eines Gaslaseroszillators, umfassend eine Entladeröhre, die in einem Gaskanal vorgesehen ist, durch den ein Lasergas zirkuliert, einen Ausgabebefehlsabschnitt, der eingerichtet ist, um einen Stromausgabebefehl auszugeben, einen Stromzufuhrabschnitt, der eingerichtet ist, um an die Entladeröhre eine Entladeröhrenspannung anzulegen, die einem Stromausgabebefehlswert entspricht,

der von dem Ausgabebefehlsabschnitt ausgegeben ist, eine Spannungserfassungseinrichtung, die eingerichtet ist, um die Entladeröhrenspannung zu erfassen, und einen Gasdruckeinstellungsabschnitt, der eingerichtet ist, um einen Lasergasdruck in dem Gaskanal einzustellen (*vgl. S. 1 der geltenden Beschreibung*).

Eine Aufgabe nennt die vorliegende Beschreibung nicht explizit, doch besteht die Aufgabe ausgehend vom in der Beschreibungseinleitung dargestellten Stand der Technik darin, ein Lasersystem anzugeben, dem es leicht fällt, in kurzer Zeit aus dem Laserbereitschaftszustand in den Laserarbeitszustand überzugehen (*vgl. S. 13 der geltenden Beschreibung*).

Diese Vorteile werden durch die Gegenstände der geltenden Ansprüche aller drei Anträge erreicht.

2. Die beanspruchten Gegenstände gehen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, denn sie sind dem Fachmann in den ursprünglichen Unterlagen nicht eindeutig offenbart (§ 38 PatG).

Als zuständiger Fachmann ist hier ein Ingenieur der Fachrichtung Lasertechnik oder ein Physiker mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zu definieren, der über Erfahrung in der Entwicklung von Gaslasern, insbesondere für Werkzeugmaschinen, besitzt und mit den Grundlagen der Vakuumtechnik vertraut ist.

Anspruch 1 des **Hauptantrags** geht aus dem ursprünglichen Anspruch 1 hervor (Merkmale a) bis f), f1), f3) Teil des Merkmals f4) und Merkmal f5)). Der verbleibende Teil des Merkmals f4), nämlich die Obergrenze von 10 Stufen, geht aus dem ersten Satz auf Seite 9 der Übersetzung der ursprünglichen Beschreibung hervor.

Es verbleiben somit die Merkmale f1) und f2), die nach Angabe der Anmelderin auf Seite 8, Zeilen 23 und 24 bzw. Seite 8, Zeilen 20 bis 23 der Übersetzung der

ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart seien. Dort finden sich tatsächlich Angaben, die scheinbar die Merkmale f1) und f2) offenbaren. Diese Zeilen sind jedoch in mehrere zusammengehörige Absätze eingebettet. Beginnend mit dem zweiten Absatz auf Seite 8 der Übersetzung der ursprünglichen Beschreibung lauten diese bis zum zweiten Absatz auf Seite 9 (entscheidende Stellen sind durch Fettdruck hervorgehoben):

„Wie in Fig. 3 gezeigt, erhöht die CNC 3 den Stromausgabebefehlswert  $S$  in Stufen bei vorbestimmten Zeitintervallen  $\Delta t$  (Stufenzeitintervalle) und um Inkremente  $\Delta S$  (Sollwertinkremente) des Stromausgabebefehls werts  $S$ . Das Zeitintervall  $\Delta t$  wird vorab unter Bezugnahme auf die Zeit bestimmt, die für den Stromzufuhrabschnitt 2 erforderlich ist, auf einen Stromausgabebefehl zu reagieren (Antwortzeit). **Das heißt,  $\Delta t$  wird bestimmt, zumindest die Antwortzeit zu sein und derart, dass die Zeit, die zum Beginn der Entladung erforderlich ist, mehrere Sekunden lang wird (zum Beispiel etwa 2 Sekunden).** Im Einzelnen, falls die Antwortzeit als  $1 \mu s$  angenommen wird, wird  $\Delta t$  auf  $1 \mu s$  bis zu einigen  $10 \mu s$  gesetzt, vorzugsweise  $1 \mu s$  bis  $10 \mu s$ . Es ist ebenso möglich,  $\Delta t$  durch eine Funktion zu setzen, die die Antwortzeit als einen Parameter aufweist. Es ist zum Beispiel ebenso möglich, die Antwortzeit, die mit einem vorbestimmten Koeffizienten multipliziert ist, zu  $\Delta t$  zu machen.

Demgegenüber wird das Befehlswertinkrement  $\Delta S$  durch den Stromausgabebefehlswert bestimmt, der der Entladebeginnspannung entspricht, die als eine vorbestimmte Referenz (Referenzbefehlswert  $S_a$ ) dient, und wächst die Sollanzahl von Stufen  $N$  der Stufe an. Die Entladebeginnspannung als eine Referenz ist zum Beispiel die Spannung zu dem Zeitpunkt des Beginns der Entladung, die durch Experimente, Analyse usw. unter dem Referenzgaszustand (Gas Mischung, Gastemperatur usw.) bestimmt wird. Die Ist-Entladebeginnspannung ändert sich abhängig von dem Gaszustand. Der Stromausgabebefehlswert  $S$  zu dem Zeitpunkt des Beginns der Entladung stimmt nicht immer mit dem Referenz-

renzbefehlswert  $S_a$  überein. In Fig. 3 sind diese um der Einfachheit Willen jedoch als übereinstimmend gezeigt.

**Die Sollanzahl von Stufen  $N$  beträgt zumindest 2, und wird zum Beispiel als 2 bis 10 in einem Bereich bestimmt.** In dem Beispiel gemäß Fig. 3 gilt:  $N = 4$ . **Die CNC 3 berechnet den Befehlswertzuwachs  $\Delta S$  durch Teilen des Referenzbefehls werts  $S_a$  durch die Sollanzahl von Stufen  $N$ .** Des Weiteren gibt er ein Steuersignal zu dem Ausgabebefehlsabschnitt 41 aus, so dass der Stromausgabebefehls wert  $S$  sich um exakt den Betrag des Befehls wertinkrements  $\Delta S$  mit dem Ablauf der Zeit von exakt dem Betrag des Zeitintervalls  $\Delta t$  erhöht, von dem Zeitpunkt an, zu dem der Beginn der Entladung angewiesen ist.

Aufgrund dessen, wie in Fig. 3 gezeigt, erhöht sich der Stromausgabebefehls wert  $S$ , der zu den Laserstromzufuhren 23 ausgegeben wird, in Stufen. **Die Erhöhung in den Stufen des Stromausgabebefehls werts  $S$  wird fortgesetzt, bis das Verhältnis der Änderung der Entladeröhrenspannung  $V$  relativ zu dem Stromausgabebefehls wert  $S$  klein wird und die CNC 3 den Beginn der Entladung beurteilt.** Falls die CNC 3 den Beginn der Entladung beurteilt, dann hält sie die stufenweise Erhöhung in dem Stromausgabebefehls wert  $S$  an und geht zu dem Laserarbeitszustand über.“

Aus diesen vier Absätzen ergeben sich mit der Annahme, dass die Antwortzeit  $1 \mu s$  beträgt, für  $\Delta t$  folgende Bedingungen:

$$1\mu s \leq \Delta t \leq 10\mu s$$

Dies ist die direkte Angabe der Stufenbreite  $\Delta t$  im ersten der angegebenen Absätze.

$$\sum_{n=1}^N \Delta t = N\Delta t = 2s$$

Dies ergibt sich aus der Angabe im ersten Absatz, dass die Zeit, die zum Beginn der Entladung erforderlich ist, mehrere Sekunden lang wird, wobei, wie im Beispiel, der kleinste mögliche Wert für „mehrere Sekunden“, nämlich 2 Sekunden, angenommen wurde, und der Angabe im vierten Absatz, dass die Erhöhung in Stufen fortgesetzt wird, bis die Entladung begonnen hat und somit der Beginn der Entladung beurteilt wurde. Aus diesen beiden Angaben ergibt sich nun, dass die Anzahl  $N$  der Stufen mindestens  $N = 2s / 10\mu s = 200\,000$  betragen muss. Dies steht jedoch im Widerspruch zu der Angabe im 3. Absatz:

$$2 \leq N \leq 10$$

Wendet man dagegen diese letzte Angabe auf die zweite Bedingung an, so ergibt sich eine Stufenbreite von  $\Delta t \geq 2s / 10 = 0,2\,s = 200\,000\,\mu s$ , was der ersten Bedingung widerspricht.

Der Fachmann ist nun bemüht, den Widerspruch aufzulösen. Dies kann er auf verschiedene Weisen tun, indem er jeweils eine der drei Angaben außer Acht lässt. Damit ergeben sich für den Fachmann drei Möglichkeiten. Anhand der Fig. 3 der Anmeldung kann der Fachmann zwar die Möglichkeit, dass  $N$  im Bereich von 200 000 liegt, ausschließen, jedoch bleibt offen, wie breit die Stufen in dieser Figur sind, also wie die eingezeichnete Zeitskala und damit wie groß  $\Delta t$  ist. Der Fachmann kann somit an Hand der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht entscheiden, ob eine stufenweise Erhöhung mit einem Stufenzeitintervall von  $10\,\mu s$  oder mit einem Stufenzeitintervall von mehr als  $0,1\,s$ , wie dies im Übrigen auch in der Druckschrift D4 gelehrt wird, zur Erfindung gehört, insbesondere da im ersten der zitierten Absätze als Alternative auch noch von einem Koeffizienten die Rede ist, mit dem die Antwortzeit multipliziert wird, um die Stufenbreite  $\Delta t$  zu erhalten, ohne dass dieser Koeffizient in irgendeiner Weise eingeschränkt wird.

Die Anmeldung offenbart somit nicht eindeutig, dass die Stufenbreite  $\Delta t = 1 \mu\text{s}$  bis  $10 \mu\text{s}$  beträgt, wie dies im Merkmal f1) beansprucht wird. Weil dieses Merkmal aber den beanspruchten Gegenstand charakterisiert, ist auch dieser in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart, denn zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist (vgl. *BGH GRUR 2010, 910 – „Fälschungssicheres Dokument“*).

Da das Merkmal f1) auch in den Ansprüchen 1 der **Hilfsanträge 1 und 2** enthalten ist, sind auch deren Gegenstände ursprünglich nicht offenbart, genau wie auch die Gegenstände der Ansprüche 2 der drei Anträge, die das Merkmal f1) ebenfalls enthalten.

**3.** Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin auf Grund dieser in der mündlichen Verhandlung gerügten unzulässigen Erweiterung (§ 38 PatG) nach § 48 i. V. m. § 45 Abs. 1 PatG zurückzuweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. dass 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. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite **[www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)** bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä