



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 307/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

...

**betreffend das Patent 100 55 287**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des Richters Maile

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

## Gründe

### I

Die Prüfungsstelle für Klasse G08C des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 8. November 2000 eingegangene Patentanmeldung das Patent 100 55 287 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen und Verarbeiten von Zustandsdaten, die an Bord eines Straßendienst- oder Landwirtschaftsfahrzeugs aufgenommen sind“ erteilt, dessen Patenterteilung am 29. September 2005 veröffentlicht wurde.

Die Patenterteilung erfolgte unter Berücksichtigung des von der Patentinhaberin genannten Stands der Technik

- EP 0 892 379 A2

sowie der im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften

- DE 197 30 794 A1
- DE 197 25 916 A1
- DE 100 05 891 A1
- DE 100 01 130 A1
- DE 299 09 002 U1

von denen die DE 100 05 891 A1 einer gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang entspricht.

Die Einsprechenden haben mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2005, beim Patentamt eingegangenen am 16. Dezember 2005 (*Einsprechende I*), bzw. mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2005, per Telefax eingegangen beim Patentamt am sel-

ben Tag (Einsprechende II); bzw. mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2005, beim Patentamt eingegangenen am 24. Dezember 2005 (Einsprechende III), jeweils Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent aus den Gründen des § 21 Abs. 1 Nr. 1 (Einsprechend II und III) bzw. nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 PatG (Einsprechende II) in vollem Umfang zu widerrufen.

Zum Stand der Technik hat die **Einsprechende I** folgende weiteren Druckschriften genannt:

- Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/1999 vom 23. August 1999, Seite A-50, rechte Spalte, Ref-Nr. [0344329] Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A  
*(Entgegenhaltung E I 1)*
- Thüringer Landesamt für Straßenbau, Projekt Nr. A3/99, Aufforderung zur Angebotsabgabe mit Pflichtenheft (Verdingungsunterlagen zur Entgegenhaltung E I 1) mit Eingangsstempel 24. September 1999  
*(Entgegenhaltung E I 2)*
- DE 197 44 419 A1  
*(Entgegenhaltung E I 3)*
- Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2001 zur Entgegenhaltung E I 3  
*(Entgegenhaltung E I 4)*
- Firmenschrift „News September 2000“ der Fa. Technotrend herausgegeben am 20. September 2000 an die Teilnehmer eines Workshops (TT-SIB Workshop)  
*(Entgegenhaltung E I 5)*
- Fa. Technotrend, Firmenschrift „Newsletter, Informationen für Anwender“, Ausgabe April 2000  
*(Entgegenhaltung E I 6)*
- Agenda „TT-SIB Workshop“ vom 20. September 2000  
*(Entgegenhaltung E I 7)*
- Teilnehmerliste „TT-SIB Workshop“ vom 20. September 2000  
*(Entgegenhaltung E I 8)*
- H. Jupé, „TT-SIB Online - Applikationen zur mobilen Betriebsdatenerfassung (UI Dienst)“ Vortragsmanuskript „TT-SIB Workshop“ vom 20. September 2000,  
*(Entgegenhaltung E I 9)*

- Dr. R. Zühlke, H. Jupé; „Erfassung und Auswertung der Daten zur Straßenunterhaltung und -Instandsetzung (UI) in einer TTSIB online Datenbank“; Vortragsmanuskript „TT-SIB Workshop“ vom 20. September 2000.  
*(Entgegenhaltung E I 10)*

Die **Einsprechende I** vertritt den Standpunkt, dass weder die Gegenstände der erteilten nebengeordneten Ansprüche 1 und 9 noch der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 8 beziehungsweise 10 bis 14 gegenüber dem von ihr genannten Stand der Technik etwas Patentfähiges enthielten. Insbesondere sei das Verfahren des Anspruchs 1 nicht neu gegenüber dem Inhalt der Verdingungsunterlagen zur einer öffentlichen Ausschreibung des Thüringer Landesamtes für Straßenbau aus dem Jahre 1999 *(Entgegenhaltung E I 2)*. Die Ansprüche 1 und 9 seien ebenfalls nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E I 3.

Die **Einsprechende II** macht geltend, dass der erteilte Anspruch 1 unzulässig erweitert sei. Ferner nennt sie zum Stand der Technik zusätzlich zu den im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften die Entgegenhaltungen:

- US 5 732 074 *(Entgegenhaltung E II 1)*
- WO 97/13926 A1 *(Entgegenhaltung E II 2)* und
- DE 299 21 991 U1 *(Entgegenhaltung E II 3)*

und macht geltend, dass sowohl das Verfahren des Patentanspruchs 1 wie auch die Vorrichtung des Patentanspruchs 9 des Streitpatents beispielsweise aufgrund der Entgegenhaltung E II 1 nicht patentfähig seien.

Die **Einsprechende III** nennt zum Stand der Technik zusätzlich zu der bereits von der Einsprechenden II genannten Entgegenhaltung E I 1 die Druckschriften

- DE 195 14 223 A1 *(Entgegenhaltung E III 1)*
- EP 0 814 447 A1 *(Entgegenhaltung E III 2)*



Weiter hilfsweise wurden in der mündlichen Verhandlung vom 15. April 2008 von der Patentinhaberin ein weiterer Satz Ansprüche 1 bis 11 überreicht.

*(2. Hilfsantrag)*

Ferner wurde hilfsweise in der mündlichen Verhandlung vom 15. April 2008 von der Patentinhaberin ein Satz Ansprüche 1 bis 6 sowie eine Änderung in der Beschreibung der erteilten Patentschrift überreicht.

*(3. Hilfsantrag)*

Die **Patentinhaberin** stellt den Antrag,

das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 11, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 15. April 2008 *(1. Hilfsantrag)*.

Weiter hilfsweise stellt sie den Antrag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten,

Patentansprüche 1 bis 11, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 15. April 2008 *(2. Hilfsantrag)*.

Weiter hilfsweise stellt sie den Antrag,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten,

Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 15. April 2008 und einer anzupassenden Beschreibung *(3. Hilfsantrag)*.

Weiter hilfsweise stellt sie den Antrag,

die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Bearbeitung zurückzuverweisen (*4. Hilfsantrag*).

Weiter hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage an, ob das Bundespatentgericht ein Einspruchsverfahren zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen kann, wenn ein Einspruch während der Geltung des § 147 Abs. 3 PatG eingelegt, aber innerhalb dieses Zeitraumes hierüber noch nicht entschieden wurde.

Die **Einsprechenden I und III** beantragen übereinstimmend

das Patent zu widerrufen.

Hilfsweise beantragen sie

den Hilfsantrag 4 der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Die ordnungsgemäß geladene, zur mündlichen Verhandlung jedoch nicht erschienene **Einsprechende II** hat schriftsätzlich beantragt (*vgl. Einspruchsschriftsatz vom 23. Dezember 2005, Seite 1, zweiter Absatz*),

das Patent nach § 21 PatG in vollem Umfang zu widerrufen.

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

„Verfahren zum Erfassung und Verarbeiten von Zustandsdaten, die Einsatzdaten, geräte- und fahrzeugspezifische Daten umfassen, die an Bord eines Straßendienst- und Landwirtschaftsfahrzeuges mit einem herstellerspezifischen Fahrzeugaufbau oder -an



bau aufgenommen worden sind, mit den Schritten:

Herstellerunabhängiges Erfassen der Zustandsdaten an Bord des Fahrzeuges (1);

Übertragen der erfassten Zustandsdaten an einen Internetserver (3);

Auswerten der übertragenen Zustandsdaten mittels eines auf dem Internetserver (3) abgelegten Auswerteprogramms.“

Der verteidigte Patentanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut (unter Berichtigung eines Schreibfehlers):

„Verfahren zum Erfassung und Verarbeiten von Zustandsdaten, die Einsatzdaten, geräte- und fahrzeugspezifische Daten umfassen, die an Bord eines Straßendienst- oder Landwirtschaftsfahrzeuges mit einem herstellerspezifischen Fahrzeugaufbau oder -anbau aufgenommen worden sind, mit den Schritten:

Herstellerunabhängiges Erfassen der Zustandsdaten an Bord des Straßendienst oder Landwirtschaftsfahrzeuges (1);

Übertragung der erfassten Zustandsdaten von der Datenerfassungseinheit (2) über ein Mobilfunknetz an einen Internetserver (3), und

Auswerten der übertragenen Zustandsdaten mittels eines auf dem Internetserver (3) abgelegten Auswerteprogramms, und zwar über beliebige Rechner (13), welche mit einer Internetverbindung ausgestattet sind und Zugriff zu dem Internetserver (3) über das Internet haben.“

Der identische Patentanspruch 1 nach dem 2. und 3. Hilfsantrag unterscheidet sich von dem des 1. Hilfsantrags durch eine Konkretisierung des Merkmals „Übertragung der erfassten Zustandsdaten“; das entsprechende Merkmal hat nun den Wortlaut:

„Übertragung der erfassten Zustandsdaten von der Datenerfassungseinheit (2) über ein Mobilfunknetz an einen Internetserver (3), **der als Serversystem mit einem Webserver (11), einem Applicationsserver (12), einem Kartenserver und einem Datenbankserver ausgebildet ist,...**“

Hinsichtlich der restlichen unabhängigen und abhängigen Ansprüche der jeweiligen Anträge sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (*analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG*) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit bestehen bleibt. Die Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch das „Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ (*BGBl 2006, Teil I, Seite 1318*) führt zu keiner anderen Beurteilung (*vgl. die Senatsentscheidung vom 19. Oktober 2006, GRUR 2007, 499 - „Rundsteckverbinder/perpetuatio fori“*). Der gegenteiligen Rechtsauffassung (*BPatG GRUR 2007, 904 - „Gesetzlicher Rich-*

ter“), kann nicht gefolgt werden (vgl. die Senatsentscheidung vom 10. Mai 2007, GRUR 2007, 907 - „Gehäuse/perpetuatio fori“ und die Entscheidung 19 W (pat) 344/04 vom 9. Mai 2007; BIPMZ 2007, 332-335 - „Einspruchszuständigkeit“).

Die Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wurde nunmehr auch durch den Bundesgerichtshof bestätigt (BGH GRUR 2007, 862, Tz. 10 am Ende – „Informationsübermittlungsverfahren II“).

### III

1.) Die form- und fristgerecht erhobenen Einsprüche der **Einsprechenden I bis III** sind zulässig.

Die Zulässigkeit der Einsprüche ist von dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59, Rdn. 145), da das Fehlen eines zulässigen Einspruchs zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt (vgl. hierzu Schulte, PatG, 7. Auflage, § 61, Rdn. 18; BGH GRUR 1987, 513, II.1. - „Streichgarn“).

Die **Einsprechenden I bis III** haben den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht und dazu den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents sowie dem Stand der Technik nach beispielsweise Entgegenhaltung E I 2 (*Einsprechende I*), Entgegenhaltung E II 1 (*Einsprechende II*) und Entgegenhaltung E III 1 (*Einsprechende III*) unter Einbeziehung des fachmännischen Wissens und Könnens hergestellt, d. h. die Tatsachen im Einzelnen angegeben hat, aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu wider-

rufen ist (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz, 251, li. Sp., Abs. 1- „Epoxydation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 77 bis 82 und 90).

Weiterhin hat die **Einsprechende II** den Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG substantiiert dargelegt.

**2.)** Es kann dahingestellt bleiben, ob die Patentansprüche nach Hauptantrag und den 1. bis 3. Hilfsanträgen zulässig sind, denn der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 beruht - wie nachfolgend dargestellt - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121 li: Sp. Abs. 3 - "Elastische Bandage").

**3.)** Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ist es bekannt, Fahrzeuge - insbesondere Straßendienst oder Landwirtschaftsfahrzeuge - mit unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten auszustatten, welche jeweils herstellerspezifische Steuergeräte und/oder herstellerspezifische Datenerfassungsgeräte aufweisen. Die Geräte sind somit untereinander nicht kompatibel und unterstützen auch keine Standards zum Datenaustausch, was ein aufwändiges manuelles Bedienen der Datenerfassungseinrichtung und des Geräts zur Datenausgabe mit sich bringt (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]).

Nach Angaben des Streitpatents liegt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sowie nach dem 1. und 2. Hilfsantrag daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erfassen und Verarbeiten von Zustandsdaten, die an Bord eines Fahrzeuges aufgenommen worden sind, bereitzustellen, welche es ermöglichen soll, herstellerunabhängig fahrzeugrelevante Daten zu erfassen und auf einfache Weise zentral auszuwerten, ohne auf herstellerspezifische Eigenheiten von Geräten Rücksicht nehmen zu müssen. Insbesondere ist es Aufgabe der Erfindung ein derartiges Verfahren und eine Vorrichtung für den Einsatz bei Straßendienstfahrzeugen im kommunalen Dienstleistungsbe-

reich, in der Landwirtschaft, im Transport- und Logistikwesen bereitzustellen (*vgl. Streitpatent, Abs. [0006]*).

Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren nach Patentanspruch 1 sowie der Vorrichtung nach Patentanspruch 9 gemäß Hauptantrag beziehungsweise mit dem Verfahren nach dem Patentanspruch 1 sowie der Vorrichtung nach dem Patentanspruch 7 gemäß 1. und 2. Hilfsantrag gelöst. Im 3. Hilfsantrag wird bei angepasster Aufgabenstellung lediglich ein Verfahren beansprucht (*vgl. eingereichter 3. Hilfsantrag, Seite 2, Abs. „Änderungen in der Beschreibung der erteilten Patentschrift“, Gerichtsakte Bl. 422*).

Hinsichtlich des beanspruchten Verfahrens ist dabei erfindungswesentlich, dass die Zustandsdaten mittels einer Datenerfassungsvorrichtung an Bord eines Straßendienst- oder Landwirtschaftsfahrzeugs herstellerunabhängig erfasst werden, dass die so erfassten Zustandsdaten an einen Internetserver übertragen werden und dass die übertragenen Zustandsdaten auf dem Internetserver mit einem hierauf abgelegten Auswerteprogramm ausgewertet werden.

Die im Haupt- und dem 1. und 2. Hilfsantrag nebengeordnet beanspruchte Vorrichtung, mit der das beanspruchte Verfahren durchgeführt werden soll zeichnet sich in erfindungswesentlicher Weise dadurch aus, dass die Datenerfassungsvorrichtung mindestens einen mit einem Sensor verbundenen Eingang aufweist. Darüber hinaus beinhaltet sie eine Mikroprozessoreinheit und einen Speicher sowie eine Interneteinrichtung, welche die Daten so aufarbeitet, dass sie über eine Datenübertragungseinrichtung an einen Internetserver übertragen werden kann (*vgl. hierzu insbesondere Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung; Abschnitt [0019]*).

Im Patentanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag sind als weitere konkretisierende Merkmale die Übertragung der Zustandsdaten über ein Mobilfunknetz sowie das Vorsehen beliebiger weiterer internetfähiger Rechner, welche über das Internet Zugriff auf den Internetserver haben, gefordert.

Im Patentanspruch 1 des 2. Hilfsantrag - welcher identisch mit dem des 3. Hilfsantrags ist - wird der Internetserver zusätzlich dadurch konkretisiert, dass dieser als Serversystem mit einem Webserver, einem Applikationsserver, einem Kartenserver und einem Datenbankserver ausgestaltet ist (*vgl. hierzu Fig. 2, re. Seite mit zugehöriger Beschreibung Abs. [0021]*).

4.) Der wie oben dargestellt am stärksten beschränkte Patentanspruch 1 nach dem 3. bzw. 2. Hilfsantrag ist wie folgt zu beurteilen:

Entgegenhaltung E III 1 beschreibt in Worten des Streitpatents ein Verfahren zum Erfassung und Verarbeiten von Zustandsdaten, die Einsatzdaten, geräte- und fahrzeugspezifische Daten umfassen (*vgl. Spalte 2, Zeilen 49 bis 56, „...die aktuellen Betriebszustände werden gespeichert, der Verbrauch bzw. Bedarf an Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Kraftstoff, auszubringendes Saatgut, Dünger oder sonstige Chemikalien) wird übermittelt und der voraussichtliche Zeitpunkt sowie die voraussichtliche Menge von Ersatzmaterialien sowie gegebenenfalls erforderlich werdende Wartungsarbeiten werden angemeldet.“*),

die an Bord eines Straßendienst- oder Landwirtschaftsfahrzeuges mit einem herstellereinspezifischen Fahrzeugaufbau oder -anbau (*vgl. Spalte 4, Zeilen 34 bis 44, „Bei den Maschinen kann es sich um die verschiedensten Landmaschinen handeln. Beispielhaft seien genannt Ackerschlepper mit angebauten Arbeitsgerät wie beispielsweise [...] oder Transportfahrzeuge jeder Art.“*) aufgenommen worden sind, mit den Schritten:

Herstellerunabhängiges Erfassen der Zustandsdaten an Bord des Straßendienst oder Landwirtschaftsfahrzeuges (*vgl. beispielsweise Spalte 4, Zeilen 5 bis 12, „In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung arbeitet der Bordrechner einer an das Gesamtsystem angeschlossenen Landmaschine mit einem CAN-Bussystem. Das Bussystem erlaubt eine kostengünstige Integration des Bordrechners in die Maschinenelektronik sowie eine standardisierte und zuverlässige Kommunikation mit*

*allen an das CAN-Bussystem angeschlossenen Komponenten, Sensoren und Aktoren.“),*

*Übertragen der erfassten Zustandsdaten von der Datenerfassungseinheit (2) an einen Leitrechner (über Funkmodul M5) und*

*Auswerten der übertragenen Zustandsdaten mittels eines auf dem Leitrechner abgelegten Auswerteprogramms (vgl. beispielsweise Spalte 3, Zeilen 8 und 9f., „...in dem vom Leitrechner durchgeführten Rechengang...“)*

*und zwar über beliebige Rechner, welche Zugriff auf den Leitrechner haben (vgl. hierzu Spalte 8, ab Zeile 8, insbesondere Zeilen 56 bis 61, „Da es für die Anwendung von Expertensystemen und Wetterprognosemodellen nicht sinnvoll ist, den Leitrechner mit der erforderlichen Software und Datenmaterial auszustatten, genügt für die Realisierung dieser Funktionen der Anschluss des Leitrechners über Telekommunikationsmittel.“).*

Die beanspruchte Vorrichtung unterscheidet sich von der in Entgegenhaltung E III 1 Offenbarten somit dadurch,

- dass das Funkmodul M5 als Mobilfunkmodul ausgestaltet ist und somit das Mobilfunknetz zur Übertragung der Daten zwischen Datenerfassungseinheit und Internetserver verwendet wird und - hiervon unabhängig
- dass der Leitrechner der Druckschrift mit den weiteren beliebigen Rechnern über Internet in Verbindung steht und - hiervon ebenfalls unabhängig
- dass der Internetserver als Serversystem mit einem Webserver, einem Applikationsserver, einem Kartenserver und einem Datenbankserver ausgestaltet ist.

Wie im Folgenden dargelegt, sind die genannten Merkmale weder einzeln noch in Zusammenschau geeignet, eine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns - hier ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Hochschulabschluss - zu begründen:

So wird der zuständige Fachmann bei der Realisierung des aus Entgegenhaltung E III 1 offenbarten und nicht näher spezifizierten bidirektionalen Funkmoduls, sämtliche ihm zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents bekannte Möglichkeiten in Betracht ziehen und hierbei auch die Anregung der Entgegenhaltung E II 1 aufgreifen, das Funkmodul als Mobilfunkmodul und die Datenübertragung somit über ein - bereits bestehendes - Mobilfunknetz zu realisieren. Dies insbesondere schon deshalb, weil die Entgegenhaltung E II 1 ebenfalls ein Verfahren beschreibt, welches in gattungsbildender Weise zum Erfassen und Verarbeiten von Zustandsdaten, die an Bord eines Fahrzeugs aufgenommen sind, dient. Somit begründet die Verwendung des Mobilfunknetzes zur Übertragung der Daten zwischen Datenerfassungseinheit und Internetserver keine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns.

Entgegenhaltung E III 1 offenbart darüber hinaus eine IT-Netzwerkarchitektur mit einem entsprechenden Datenübertragungsverfahren, welche bis auf das nunmehr explizit beanspruchte Übertragen der jeweiligen Daten mittels Internet derjenigen des nunmehr beanspruchten Verfahrens in identischer Weise entspricht. So ist die Ausgestaltung des Leitrechners in Sinne eines Servers (*vgl. hierzu Duden - Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Seite 3541, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 1999: „Server - Rechner, der für andere in einem Netzwerk mit ihm verbundene Systeme bestimmte Aufgaben übernimmt und von dem diese ganz oder teilweise abhängig sind“*) einschließlich der im letzten Merkmal beanspruchte Auswertung der übertragenen Zustandsdaten über beliebige Rechner ebenfalls aus der Entgegenhaltung E III 1 bekannt (*vgl. hierzu beispielsweise Spalte 3, Zeilen 11 bis 16, „Außerdem können die im Leitrechner verfügbaren Daten von externen Host-Rechnern oder Datenbanken abgefragt, aufgearbeitet und für dort verfügbare Informationssysteme genutzt werden, die wiederum vom Leitrechner zur Optimierung des von ihm gesteuerten Erntemaschinensystems einsetzbar sind.“*).

Weiter lehrt Entgegenhaltung E III 1 die Verbindung zwischen Leitrechner (Server) und den Hostrechnern beziehungsweise den zentralen Datenbanken über bekannte Telekommunikationsmittel zu realisieren, was selbstredend zum Zeitpunkt



der Anmeldung des Streitpatents in konkretisierender Weise das Internet mit einschließt. Dies gilt umso mehr, als dass die Verwendung des Internets zur Datenübertragung dem Fachmann bei gattungsgemäßen Vorrichtungen zum Beispiel aus der Entgegenhaltung E II 1 bekannt ist, *vgl. insbesondere die Zusammenfassung „abstract“*).

Die nunmehr beanspruchte Verwendung des Internets mit einem entsprechendem Übertragungsprotokoll als eine dem Fachmann bekannte gleichwertige Alternative zu anderen zur Verfügung stehenden Daten - Übertragungsmöglichkeiten ist damit völlig willkürlich; die Auswahl zwischen den, dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist beliebig möglich. Einen Rechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann zunächst ausprobieren würde, naheliegen ist, gibt es nicht. Kommen - wie im vorliegenden Fall - für den Fachmann Alternativen in Betracht, können daher mehrere von ihnen naheliegend sein (vgl. BGH GRUR 2008, 56, 59 Abschnitt [25] unten - „Injizierbarer Mikroschaum“). Auf dieser Grundlage vermag bei vorliegender Sachlage die konkrete Vorgabe eines bekannten Telekommunikationsmittels - hier des Internets - keine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

Die beanspruchte Ausgestaltung des Internetserver als Serversystem mit einem Webserver, einem Applikationsserver, einem Kartenserver und einem Datenbankserver liegt im Rahmen fachmännischen Handelns, insbesondere schon deshalb, weil auf einem Internetserver die jeweilige Software für das Internet und die entsprechenden Applikationen in getrennten Dateien abgelegt sind und die Entgegenhaltung E III 1 zusätzlich lehrt, im Serversystem einen Kartenserver (*vgl. beispielsweise Spalte 6, Zeilen 10 bis 13, „Die kontinuierliche Datenübermittlung von den landwirtschaftlichen Maschinen 2 bis 7 zum Leitrechner erlaubt es zudem, die vorgenommenen Arbeiten und Erträge positionsgenau in einer Schlagkarte abzu- legen.“*) sowie einen Datenbankserver vorzusehen (*vgl. Spalte 7, Zeile 49 bis 53, „...ist der Leitrechner zusätzlich mit externen Datenbanken [...] verbunden.“*).

Dem Vorbringen der Anmelderin in der Verhandlung, wonach ein herstellerunabhängiges Erfassen der Zustandsdaten an Bord des Straßendienst- oder Landwirtschaftsfahrzeugs noch weitere Maßnahmen umfassen soll, außer die in Entgegenhaltung E III 1 offenbarte Bereitstellung einer standardisierten und zuverlässigen Kommunikation zwischen Bordrechner (Datenerfassungseinheit) mit den angeschlossenen Komponenten (*vgl. Spalte 4, Zeilen 8 bis 12*) welche in bevorzugter Ausgestaltung durch ein CAN-Bussystem realisiert wird, kann sich der Senat nicht anschließen.

Denn hier muss sich die Anmelderin entgegenhalten lassen, dass der Streitpatentschrift keine Maßnahmen zu entnehmen sind, welche über den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung E III 1 hinausgehen. Somit enthält die von der Anmelderin in der Verhandlung beanspruchte Auslegung des Begriffs „herstellerunabhängig“ keine Stütze durch den Begriffsinhalt der Patentschrift (*vgl. BGH GRUR 1999 Seite 909, Leitsatz 2 - „Spannschraube“*).

Aus der Zusammenschau der zusätzlichen Merkmale erkennt der Senat allenfalls eine Aggregation einzelner Mittel, welche ohne erkennbaren synergistischen Effekt jedes für sich ihre bekannten Wirkungen entfalten.

Das Verfahren zum Erfassen und Verarbeiten von Zustandsdaten nach Anspruch 1 ist gemäß dem 2. und 3. Hilfsantrag ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht rechtsbeständig.

**4.)** Das im Patentanspruch 1 des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags beanspruchte Verfahren stellen nach obigen Ausführungen lediglich eine Verallgemeinerung der am stärksten eingeschränkten Lehre gemäß dem 2. und 3. Hilfsantrags dar.

Da, wie vorstehend ausgeführt, schon dieser gegenüber dem dort betrachteten Stand der Technik nicht rechtsbeständig ist, trifft dies umso mehr für die Gegenstände der Ansprüche 1 nach dem Hauptantrag und dem 1. Hilfsantrag zu.

5.) Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die restlichen abhängigen und unabhängigen Ansprüche (vgl. *BGH GRUR 2007,862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

6.) Der 4. Hilfsantrag der Patentinhaberin, die Sache, an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Bearbeitung zurückzuverweisen, war ebenfalls zurückzuweisen. Die Patentinhaberin hat diesen Antrag damit begründet, dass eine Zurückverweisung die Möglichkeit eines zweitinstanzlichen Einspruchsverfahrens eröffnen würde.

Die Möglichkeiten der Zurückverweisung durch das Patentgericht ohne eigene Sachentscheidung sind in § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG abschließend und enumerativ geregelt. Der hier vorliegende Fall kann nicht unter diese Vorschrift subsumiert werden.

Auch eine analoge Anwendung von § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht. Diese für das Beschwerdeverfahren vorgesehene Zurückverweisung nach dem PatG dient der sachgerechten Durchführung der Prüfung auf Patentfähigkeit und ist angezeigt, wenn eine neue Sachaufklärung notwendig wird, die das Bundespatentgericht nicht bzw. das Deutsche Patent- und Markenamt zuverlässiger zu leisten vermag oder wenn es sachgerechter ist, mit der Durchführung des weiteren Verfahrens nicht das Kollegium des Senats, sondern den Prüfer zu betrauen (*Amtliche Begründung zum PatÄndG 1967 BIPMZ 67, 262 re. Sp.*). Die Zurückverweisung steht dabei im Ermessen des Gerichts (vgl. *Schulte, PatG, 7. Auflage, § 79 Rn. 16*), wobei bei dieser Ermessensentscheidung Instanzverlust, Verfahrensverzögerung und ausreichende Prüfung in der Sache gegeneinander abzuwägen sind (vgl. *BPatGE 30, 250, 254*).

Der Gesetzgeber hat in § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung dem Bundespatentgericht ausdrücklich die Zuständigkeit für die Entscheidung über Einsprüche übertragen. Wie bereits un-

ter II ausgeführt und höchstrichterlich bestätigt, bleibt diese Zuständigkeit für bereits anhängige Verfahren auch nach dem 30. Juni 2006 bestehen. Mangels einer entsprechenden Regelung ist für eine analoge Anwendung von § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG kein Raum.

**7.)** Schließlich konnte auch die Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG - Entscheidung über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung - nicht zugelassen werden. Die Patentinhaberin hat ausgeführt, dass im vorliegenden Fall vom Bundesgerichtshof die Frage zu entscheiden sei, ob das Bundespatentgericht ein Einspruchsverfahren zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen kann, wenn ein Einspruch während der Geltung des „§ 147 Abs. 3 PatG eingelegt, aber innerhalb dieses Zeitraumes hierüber noch nicht entschieden wurde.“

Wie unter 6. bereits ausgeführt, ist § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG, nach seinem eindeutigen Wortlaut für diese Fallkonstellation nicht einschlägig. Auch für eine analoge Anwendung dieser Vorschrift ist mangels einer entsprechenden Regelung kein Raum.

**8.)** Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Dr. Tauchert

Lokys

Dr. Hock

Maile

Pr