



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 102/05

Verkündet am  
3. Juni 2009

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 61 860.1-31

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die am 14. Dezember 2001 eingereichte Patentanmeldung betrifft eine Weltzeituhr zum Ableiten oder Direkt darstellen der lokalen Uhrzeit an einer Mehrzahl von Orten auf dem Planeten Erde.

Im Laufe des Patenterteilungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat die Prüfungsstelle u. a. die nachstehenden Dokumente ermittelt:

- E6 style 6 the Family Tunes, Februar 2001, Nr. 03, Seite 27  
von hinten
- E15 US 5 457 663
- E16 US 4 583 864

Zu den weiteren Druckschriften wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten, insbesondere auf die Bescheide der Prüfungsstelle vom 6. September 2002 und vom 25. August 2004 (Bl. 75 ff. und Bl. 137 ff. der patentamtlichen Akte).

Die Prüfungsstelle für Klasse G 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Weltzeituhr“ in der Anhörung am 5. Juli 2005 durch Beschluss zurückgewiesen.

Der Zurückweisung lag der in der Anhörung überreichte Patentanspruch 1 zugrunde. Bezüglich des Wortlauts dieses Anspruchs wird auf die Akte verwiesen. Die Prüfungsstelle hat in der Anhörung festgestellt, dass der Gegenstand des gültigen Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik nach der US 5 457 663 (Druckschrift E15) neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Der Patentanspruch 1 sei daher mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss richtet sich die zulässige Beschwerde des Anmelders.

Mit Schriftsatz vom 28. August 2005 hat der Anmelder und Beschwerdeführer eine geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 zum Ersatz des bisher gültigen Patentanspruchs 1 vorgelegt und die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses und die Erteilung des Patents beantragt. Hilfsweise hat er die Erteilung des Patents auf Grundlage der von der Prüfungsstelle in Aussicht gestellten Version des Patentanspruchs 1 beantragt.

Der Anmelder hat seine Beschwerde damit begründet, dass er in der Anhörung mit zwei neuen Entgegnungen (E15 und E16) überrascht worden sei und deshalb ad hoc mit einer für ihn zufrieden stellenden Änderung der Anspruchsformulierung nicht hätte reagieren können. Er vertritt des Weiteren die Auffassung, dass der Anmeldegegenstand durch die in der Anhörung eingeführten Entgegnungen nicht neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung dem Anmelder und Beschwerdeführer, Herrn R..., dargelegt, aus welchen Gründen bei dem damaligen Verfahrensstand und nach vorläufiger Auffassung des Senats die geltenden Fassungen des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patentfähig seien könnten, weiter, dass die geltenden Fassungen des Patentanspruchs 1 durch die Offenbarung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht gedeckt seien könnten und schon aus diesen Gründen die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg haben könnte. Der Senat hat Herrn R... außerdem einen Vorschlag für ein gewährbares Patentbegehren überreicht, der in der mündlichen Verhandlung eingehend erörtert worden ist. Herr R... hat in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich klargestellt, dass er den Vorschlag des Senats nicht zum Gegenstand seiner Anträge machen wollte und hat die Anträge aus seiner Beschwerdeschrift vom 28. August 2005 gestellt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 04 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2005 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

Hauptantrag:

- Anspruch 1 gemäß Beschwerdeschrift vom 28. August 2005, Bl. 6 d. A.,

Hilfsantrag:

- Anspruch 1 gemäß Beschwerdeschrift vom 28. August 2005, Bl. 10 d. A.,

für beide Anträge Ansprüche 2 bis 21, Beschreibung und Zeichnungen wie Offenlegungsschrift.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (mit eingefügten Gliederungszeichen):

- „1a Vierdimensionale Weltzeitanzeigevorrichtung zum Darstellen der zeitanalogen Erddrehung aus der Sicht der Sonne und zum Ableiten der lokalen Zeit für eine Mehrzahl von Orten auf dem Planeten Erde, gekennzeichnet dadurch, dass
- 1b die Vorrichtung aus einem, für den Alltagsgebrauch am Körper tragbaren, geschlossenen Uhrengehäuse (5), als Einfassungsraum besteht,
- 1c in die ein Drehkörper (1) an gleich bleibender Stelle im Gehäuse eingespannt ist, und

- 1d ein Antrieb für den Drehkörper vorgesehen ist, der dazu eingerichtet ist, den Drehkörper innerhalb von 24 Stunden um 360° zu drehen.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet (mit eingefügten Gliederungszeichen):

- „1a<sub>H</sub> Uhrenvorrichtung zum Darstellen der zeitanalogen Erddrehung, die als Armbanduhr ausgebildet ist, gekennzeichnet dadurch, dass
- 1b<sub>H</sub> die Uhr einen Drehkörper (1) in Form einer Erdkugel oder eines Zylinders aufweist, wobei
- 1c<sub>H</sub> ein Antrieb für den Drehkörper vorgesehen ist, der dazu geeignet ist, den Drehkörper in 24 Stunden um 360° zu drehen, wobei
- 1d<sub>H</sub> die Drehachse (2) des Drehkörpers (1) im Wesentlichen parallel zu einer Ebene des Drehkörpers (1) angeordnet ist, die von einer den Drehkörper umgebenden Einfassung (38) aufgespannt wird.“

## II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch in der Fassung des Hilfsantrags in Hinblick auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen den Gegenstand der Anmeldung in unzulässiger Weise erweitert und darüber hinaus auch auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung, insbesondere der Fragen nach der ursprünglichen Offenbarung des Anmeldegegenstandes und des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit, zuständigen Fachmann sieht der Se-

nat einen Uhrmachermeister an, der mit dem Aufbau und der Konstruktion mechanischer Uhren vertraut ist.

## 2. Zum Hauptantrag

**2.1** Der geltende Patentanspruch 1 ist auf eine vierdimensionale Weltanzeigevorrichtung gerichtet, die sich von der ursprünglich beanspruchten Weltanzeigeeinrichtung vor allem dadurch unterscheidet, dass die Merkmale aus dem ursprünglichen Oberbegriff „oder Direkt darstellen der lokalen Uhrzeit“ und „wobei die Oberfläche der Weltzeitanzeigeeinrichtung Kennzeichnungen für verschiedenen Orte auf der Erde aufweist“ nicht mehr in der Anspruchsformulierung enthalten sind. Die Weltzeitanzeigevorrichtung soll sich des Weiteren vor allem aber dadurch auszeichnen, dass die „Vorrichtung aus einem, für den Alltagsgebrauch am Körper tragbaren, geschlossenen Uhrengehäuse, als Einfassungsraum besteht, in die ein Drehkörper an gleich bleibender Stelle im Gehäuse eingespannt ist“.

Im Gegensatz dazu ist für den allgemein umschreibenden Begriff „für den Alltagsgebrauch am Körper tragbaren, geschlossenen Uhrengehäuse“ in den ursprünglichen Unterlagen nur die Realisierung als Armbanduhr beschrieben und figürlich dargestellt. Eine Armbanduhr mag zwar unter den Begriff eines „für den Alltagsgebrauch am Körper tragbaren, geschlossenen Uhrengehäuses“ fallen, der Fachmann subsumiert unter den in Rede stehenden Begriff aber auch Taschenuhren, Ringuhren, letztendlich alle Uhren, die in irgend einer Art und Weise am Körper getragen werden können. Bis auf die explizite Nennung einer Armbanduhr sind in den ursprünglichen Unterlagen aber keine weiteren Ausführungen von am Körper tragbaren Uhren als zur Erfindung gehörend offenbart.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag geht damit über den Inhalt der ursprünglichen Fassung der Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

**2.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag - seine Zulässigkeit unterstellt - beruht auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus den Figuren 1 bis 4 der Entgegenhaltung **E16** ist eine Uhr als bekannt entnehmbar, die einen Drehkörper aufweist, der als um seine Achse drehender Globus mit einer kontinentalen Darstellung der Erde (substantially spherical representation of earth 28) ausgeführt ist, der sich mit dem Stundenzeiger (hour hand 15) gleichzeitig um eine in der Mitte symbolisierte Sonne (sun 26) bewegt (vgl. Sp. 1, Z. 6 - 10, Z. 23 - 26 und Sp. 3, Z. 25 - 31) und dem Betrachter den äquatorialen Blick auf die symbolisch dargestellte Erdkugel - folglich aus der Sicht der Sonne - ermöglicht (vgl. Abstract). Da die Bewegung der Erdkugel um die Sonne und um ihre eigene Achse in realistischer Weise ablaufen soll (vgl. einmal mehr Abstract und Sp. 1, Z. 23 - 26), ist bei fachlicher Lesart davon auszugehen, dass der Antrieb der Erdkugel (vgl. Fig. 1, 29, 30, 36) dazu eingerichtet ist, diese innerhalb von 24 Stunden einmal um 360° zu drehen. Der Betrachter wird durch die zeitanaloge Drehung der Erdkugel nicht zuletzt auch in die Lage versetzt, die lokale Zeit für eine Mehrzahl von Orten auf dem Planeten Erde abzuleiten (**Merkmale 1a und 1d**).

Dem Anmelder und Beschwerdeführer ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass die aus der **E16** bekannte Anordnung und die damit verbundene Orientierung eines Globus nicht in einem als für den Alltagsgebrauch am Körper tragbaren Uhrengehäuse, insbesondere einer Armbanduhr realisiert ist (**Merkmal 1c**). Dies hindert den Fachmann nach Überzeugung des Senats aber grundsätzlich nicht, gleichwirkende funktionale Maßnahmen eines Uhrwerks sowohl bei stationären als auch bei transportablen Uhren - also auch Armbanduhren - entsprechend dimensionsangepasst einzusetzen. Diese Vorgehensweise des Fachmanns wird nicht zuletzt auch durch die in der **E6** vorgestellten Armbanduhr gestützt, die bereits einen mittig in der Uhr platzierten Globus zeigt, mit dem neben der regulären Minuten- und Stundenanzeige dem Betrachter auch Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsszenarios geboten werden (vgl. Bilder und Beschreibung zu Think the

Earth Projekt 001 Watch in **E6**), die letztendlich auch das Abschätzen der Zeit für verschiedene Orte auf dem Planeten Erde erlauben. Hinsichtlich eines Ableitens von lokalen Zeiten an verschiedenen Orten des Planeten Erde weist die Armbanduhr nach der **E6** aber ersichtlich den Nachteil auf, dass sie nur eine Draufsicht auf die nördliche Hemisphäre der Erde bietet und demzufolge eine Abschätzung der lokalen Zeit für Orte auf der südlichen Hemisphäre seitens eines Betrachters grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der Fachmann wird daher den daraus resultierenden Nutzerwunsch aufgreifen, zusätzlich auch ein Abschätzen der Lokalzeiten auf der südlichen Hemisphäre der Erde zu ermöglichen und daher die in der Druckschrift **E16** aufgezeigte Lösungsvariante in Erwägung ziehen, eine symbolische Darstellung der Erde als drehender Globus so in einer Uhr anzuordnen, dass dem Betrachter zeitanalog stets die von der Sonne beschienene Seite der als Globus symbolisierten Erdkugel zugewendet wird, wodurch der Betrachter nunmehr in die Lage versetzt wird, die lokale Zeit für Orte auf beiden Hemisphären der Erde abzuschätzen. Die Umsetzung dieser Maßnahme bei der aus der **E6** bekannten Armbanduhr dürfte bei fachmännischer Ausführung letztendlich auch nach sich ziehen, dass unter Beibehaltung der Platzierung des Globus im zentralen Bereich der Armbanduhr der Globus an gleichbleibender Stelle im Gehäuse gelagert ist (**Merkmale 1b und 1c**).

Damit wäre der Fachmann bereits beim Gegenstand des Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angelangt.

### 3. Zum Hilfsantrag

**3.1** Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von der ursprünglich eingereichten Fassung vor allem dadurch, dass er nur noch auf die Darstellung der zeitanalogen Erdumdrehung gerichtet ist. Die ursprüngliche Intention des Ableitens oder Direktdarstellens der lokalen Uhrzeit an einer Mehrzahl von Orten auf dem Planeten Erde mit einer Oberfläche, die Kennzeichnungen für verschiedenen Orte auf der Erde aufweist, ist damit nicht mehr Gegenstand der An-



spruchsfassung. Den ursprünglichen Unterlagen war dieses Merkmal jedoch zwingend als zur Erfindung gehörend zu entnehmen.

Des Weiteren kann das dem Anspruch gemäß Hilfsantrag hinzugefügte Merkmal, dass eine „Drehachse des Drehkörpers, die im wesentlichen parallel zu einer Ebene des Drehkörpers angeordnet ist, die von einer den Drehkörper umgebenden Einfassung aufgespannt wird“, den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnommen werden. Entgegen der mit dieser Formulierung offen gehaltenen Möglichkeit, dass sich die Drehachse auch außerhalb der von der Einfassung aufgespannten Ebene befinden kann, ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen vielmehr, dass sich die Drehachse stets innerhalb einer Ebene befindet, die von der den Drehkörper umgebenden Einfassung aufgespannt wird.

Damit geht auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag über den Inhalt der ursprünglichen Fassung der Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

**3.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag - seine Zulässigkeit unterstellt - beruht auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift **E15** ist eine Wand- oder Tischuhr (vgl. Sp. 3, Z. 6 - 8 und Sp. 4, Z. 11 - 12) als bekannt entnehmbar, in der ein drehbarer Globus mit der darauf befindlichen geographische Darstellung der Erdoberfläche (vgl. Fig. 2, globe 14) angeordnet ist (**Merkmal 1b<sub>H</sub>**), der von einer als Sonne fungierenden Lichtquelle (vgl. Fig. 2, light 16) bestrahlt wird, wodurch eine Visualisierung der sonnenbeschienenen Erde (vgl. Sp. 1, Z. 33 - 43, 51 - 55) erzielt wird. Ein Betrachter wird dadurch in die Lage versetzt, aus der zeitanalogen Erddrehung die lokale Zeit für eine Mehrzahl von Orten auf dem Planeten Erde abzuleiten (vgl. Sp. 2, Z. 59 - 64) (**Merkmal 1a<sub>H</sub> teilweise**). Der als Drehkörper ausgebildete Globus ist zu diesem Zweck auf einer rotierenden Achse (axis 46) befestigt, die über einen Motor (motor 30) angetrieben wird und zweifellos geeignet ist, den Globus in 24 Stunden um 360° zu drehen (**Merkmal 1c<sub>H</sub>**). In den Figuren 6 und 7 ist zudem

auch eine Ausgestaltungsvariante der Uhr dargestellt, bei der der Globus in einer ihn umgebenden Einfassung gelagert ist (vgl. Fig. 6 und 7, halbkreisförmige Halterung des Globus). Die relative Lage der Drehachse zu der von der Einfassung aufgespannten Ebene führt schließlich auch zu der Eigenschaft, dass die Drehachse des Globus im wesentlichen parallel zu einer Ebene des Globus angeordnet ist, die von einer den Globus umgebenden Einfassung aufgespannt wird (**Merkmal 1d<sub>H</sub>**).

Der Anmelder und Beschwerdeführer gibt zu bedenken, dass die aus der Druckschrift **E15** bekannte Uhr ausweislich nicht als Armbanduhr konstruiert sei (**Merkmal 1a<sub>H</sub> Rest**) und schon deshalb dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ein erfinderischer Überschuss gegenüber diesem Stand der Technik zu attestieren sei. Mit diesem Einwand kann der Beschwerdeführer aber nicht durchdringen, da einmal mehr nach Überzeugung des Senats der Fachmann nicht gehindert ist, die in der **E15** offenbarten konstruktiven funktionalen Details in ihren Dimensionen angepasst, aber dennoch funktionsidentisch, in einer Armbanduhr zu implementieren. Allein die bloße Anpassung der Größe von mechanischen Komponenten an die Dimensionen einer, wie auch immer gestalteten Uhr kann ein erfinderisches Tätigwerden nicht begründen.

Diese Beurteilung wäre nur dann nicht mehr zutreffend, wenn mit der Größenanpassung der mechanischen Komponenten an die jeweilige Uhr Maßnahmen verbunden wären, die Änderungen an der üblichen konstruktiven Ausgestaltung der mechanischen Komponenten einer Uhr, bspw. des Federhauses, der Unruh, der Einstellorgane usw., nach sich ziehen, die über das handwerkliche Können hinausgehen und diese Änderungsmaßnahmen vor allem auch in einer entsprechenden Anspruchsformulierung ihren Niederschlag finden würden. Diese Voraussetzungen treffen auf den Hilfsantrag des Anmelders und Beschwerdeführers nicht zu.

4. Mit dem Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag fallen auch die ihm jeweils zugeordneten Unteransprüche 2 bis 21, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist und ein eigenständiger Erfindungsgehalt der Unteransprüche vom Anmelder nicht geltend gemacht wurde (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät; Beschluss vom 21. Dezember 1982 - X ZB 10/82, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel).

Dr. Mayer

Werner

Gottstein

Kleinschmidt

Pr