



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 65/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Januar 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 197 52 036.7-53

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Dipl.-Ing. Groß, Dipl.-Ing. J. Müller und Dr. Schön

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurück bezahlt.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G07C - hat die am 24. November 1997 eingereichte Patentanmeldung 197 52 036.7-53, für die die US-Priorität (Akz.: 801440) vom 18. Februar 1997 in Anspruch genommen ist, durch Beschluss vom 9. April 2008, von der Anmelderin empfangen am 29. April 2008 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinausgehe und somit in unzulässiger Weise geändert sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. Mai 2008, eingegangen am selben Tag, Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin stellt mit Schriftsatz vom 1. September 2011 den Antrag,

ein Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 28 vom 2. April 2008;
- Beschreibung, Seite 1 bis 22 vom 2. April 2008; und
- Figuren 1, 5, 6A und 6B vom 2. April 2008, sowie Figuren 2, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B vom Anmeldetag,

hilfsweise, ein Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen gemäß Hilfsantrag zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 28 vom 14. Oktober 2003;
- Beschreibung, Seite 1 bis 24 vom 14. Oktober 2003; und
- Figuren 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5, 6A und 6B vom Anmelde-
tag,

weiter hilfsweise, dass die vorliegende Patentanmeldung zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen wird, und

weiter die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2011 nimmt die Anmelderin ihren zunächst gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und bittet um Entscheidung nach Aktenlage.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (unter Einfügung von Gliederungsbuchstaben):

- "a) Verfahren zum zeitlichen Markieren von Fahrzeugbetriebsdaten in einem System mit einer einstellbaren Echtzeituhr (32), einem Speicher (26) und einer Zündschaltung (34), die in Abhängigkeit eines vorliegenden Fahrzeugbetriebszustandes ein Fahrzeugabschaltsignal und ein Fahrzeugbetriebssignal liefert, mit folgenden Schritten:
- b) - Speichern eines vorliegenden Werts der Echtzeituhr (32) in dem Speicher (26) in Antwort auf das Fahrzeugabschaltsignal,

- c) - Einstellen der Echtzeituhr (32) auf den in Antwort auf das Fahrzeugabschaltsignal gespeicherten Echtzeituhr-Wert, wenn in Antwort auf das Fahrzeugbetriebssignal festgestellt wird, dass vor dem Fahrzeugbetriebssignal ein Fehler der Echtzeituhr (32) aufgetreten ist, und
- d) - Speichern von Fahrzeugbetriebsdaten jeweils mit einer Zeitmarkierung in dem Speicher (26), solange das Fahrzeugbetriebssignal vorliegt,
- d1) wobei jede Zeitmarkierung einem Wert des Echtzeituhr (32) entspricht, der von der Echtzeituhr (32) zum jeweiligen Fahrzeugbetriebsdatenspeicherzeitpunkt ausgegeben wird."

Der Patentanspruch 18 nach Hauptantrag lautet (unter Einfügung von Gliederungsbuchstaben):

- "a) System zum zeitlichen Markieren von Fahrzeugbetriebsdaten, mit:
- b) - einer einstellbaren Echtzeituhr (32), die Echtzeituhr-Werte ausgibt,
- c) - einem Speicher (26) zum Speichern von Fahrzeugbetriebsdaten jeweils mit einer zugeordneten Zeitmarkierung,
- c1) wobei jede Zeitmarkierung einen Wert aufweist, der dem vorliegenden, von der Echtzeituhr (32) ausgegebenen Echtzeituhr-Wert entspricht, der von der Echtzeituhr (32) zum jeweiligen Fahrzeugbetriebsdatenspeicherzeitpunkt ausgegeben wird,
- d) - einer Zündschaltung (34), die auf ein erstes Steuersignal zum Erzeugen eines Fahrzeugbetriebssignals und auf ein zweites Steuersignal zum Erzeugen eines Fahrzeugabschaltsignals anspricht, und

- e) - einem Prozessor (24), der mit der Echtzeituhr (32), dem Speicher (26) und der Zündschaltung (34) verbunden ist, wobei
- f) - der Prozessor (24) auf das Fahrzeugabschaltsignal anspricht, um einen zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Wert der Echtzeituhr (32) im Speicher (26) zu speichern,
- g) - der Prozessor (24) die Echtzeituhr (32) auf den im Speicher (26) gespeicherten Wert einstellt, wenn in Antwort auf das Fahrzeugbetriebssignal festgestellt wird, dass ein Fehler der Echtzeituhr (32) vor dem Fahrzeugbetriebssignal aufgetreten ist, und
- h) - der Prozessor (24) Fahrzeugbetriebsdaten jeweils mit einer zugeordneten Zeitmarkierung in dem Speicher (26) speichert, solange das Fahrzeugbetriebssignal vorliegt,
- h1) wobei jede Zeitmarkierung einem vorliegenden Echtzeituhr-Wert der Echtzeituhr (32) entspricht, der zum jeweiligen Fahrzeugbetriebsdatenspeicherzeitpunkt ausgegeben wird."

Es soll Aufgabe des Anmeldungsgegenstandes sein, ein Verfahren und ein System zum genauen zeitlichen Markieren von Fahrzeugbetriebsnachrichten mit einer Echtzeituhr vorzusehen, wobei der Einbau von Stütz- oder Bereitschaftsleistungsquellen vermieden wird, um elektrische Leistung zu der Echtzeituhr im Fall eines Primärleistungsverlustes zu liefern; außerdem sollen ein Verfahren und ein System angegeben werden, um eine derartige Echtzeituhr auf die tatsächlich vorliegende Zeit mit einer externen Zeitkorrekturvorrichtung rückzusetzen (Beschreibung gemäß Eingabe vom 2. April 2008 S. 4 Abs. 2).

Der mit Eingabe vom 14. Oktober 2003 eingereichte Patentanspruch 1 und der Patentanspruch 18 jeweils nach Hilfsantrag unterscheiden sich von denen des Hauptantrags jeweils dadurch, dass in ihnen unter Anpassung des jeweiligen Artikels

"Echtzeituhr" in "Echtzeittaktgeber" und
"Echtzeituhr-Wert" in "Echtzeittaktgeberwert"

ersetzt ist.

Ebenso ist in der dort genannten Aufgabe gegenüber der zum Hauptantrag genannten Aufgabe der Begriff "Echtzeituhr" durch "Echtzeittaktgeber" ersetzt (S. 4 Abs. 2 der am 14. Oktober 2003 eingereichten Beschreibung).

Die Anmelderin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, weil das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und das System gemäß nebengeordnetem Patentanspruch 18 nach Haupt- und Hilfsantrag in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart sind, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Absatz 4 PatG).

1. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Fachhochschulingenieur der Elektrotechnik anzusehen, der Kenntnisse auf dem Gebiet der Abspeicherung und Verwaltung von Fahrzeugbetriebsdaten aufzuweisen hat. Ein solcher Fachmann hat gute Kenntnisse auf dem Gebiet von digitalen Elektronikschaltungen, insbesondere auf dem Gebiet von Mikroprozessoren und diesen zugehörigen Peripherien. Er weiß

insbesondere auf welche Weise Zeitabläufe digital zu erfassen und welche Elektronikschaltungen hierbei einzusetzen sind.

2. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und das System gemäß Patentanspruch 18 nach Hauptantrag sind in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 34 Absatz 4 PatG).

Das Ersetzen des Begriffs "Echtzeittaktgeber" durch "Echtzeituhr" in den geltenden Patentansprüchen 1 und 18 ist zwar - entgegen den Ausführungen im Zurückweisungsbeschluss - möglich, ohne den Gegenstand der Anmeldung unzulässig zu erweitern, die Erfindung ist jedoch aus anderen Gründen nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

a) Dem eingangs definierten Fachmann ist bekannt, dass es sich bei einem Takt - wie er üblicherweise an Mikroprozessoren oder Digitalschaltungen angelegt ist - um ein Rechtecksignal konstanter Frequenz und konstanter Pulsdauer, das üblicherweise von einem Schwingquarz herrührt, handelt. Mithin weiß er auch, dass einem solchen Takt keinerlei Zeitinformation, geschweige denn ein zeitabhängiger Taktwert innewohnt. Wenn er dabei in der Beschreibung der Anmeldung (Sp. 5 Z. 32 bis 35 des mit den ursprünglichen Unterlagen übereinstimmenden Unterlagen) liest, dass "unter dem Term "Echtzeit-Taktwert" ein Datum verstanden werden (soll), das ein tatsächliches Kalenderdatum, eine tatsächliche Tageszeit oder eine Kombination von beiden angibt", dann ist ihm klar, dass mit dem anmeldungsgemäßen Takt eine Uhr gemeint sein muss, weil nur eine Uhr in der Lage ist einen eine Zeit angehenden Wert, d. h. einen Uhr-Wert zu liefern.

Die Ansicht im Zurückweisungsbeschluss, dass ein "Dilemma zwischen Unklarheit und unzulässiger Änderung" bestehe, ist mithin nicht haltbar.

Das Ersetzen der Begriffe "Echtzeit-Taktgeber" und "Echtzeittaktgeberwert" durch "Echtzeit-Uhr" und "Echtzeituhr-Wert" war somit ohne Weiteres im Rahmen einer Klarstellung möglich.

b) In Merkmal b) des Patentanspruchs 1 ist angegeben, dass ein vorliegender Wert der Echtzeituhr (32) ... in Antwort auf das Fahrzeugabschaltsignal (= Zündung abschalten i. V. m. Fig. 5: 110) abgespeichert wird und das Merkmal c) des Patentanspruchs 1 gibt an, dass die Echtzeituhr (32) auf den in Antwort auf das Fahrzeugabschaltsignal (=Zündung abschalten) gespeicherten Echtzeituhr-Wert eingestellt wird, wenn in Antwort auf das Fahrzeugbetriebssignal (= Zündung einschalten i. V. m. Fig. 5: 114) festgestellt wird, dass vor dem Fahrzeugbetriebssignal (= Zündung einschalten) ein Fehler der Echtzeituhr (32) aufgetreten ist.

Sonach lehrt der Anspruch 1 ein Speichern bzw. Einstellen, d. h. Auslesen und Setzen eines Uhrwertes, also Zeitwertes bei jedem Ein- bzw. Ausschalten der Zündung, wenn vor dem Einschalten der Zündung ein Fehler der Echtzeit-Uhr vorlag. Daraus folgt aber auch, dass dieser eingestellte Zeitwert durch jedes Ein- bzw. Ausschalten der Zündung bei einem aufgetretenen Fehler der Echtzeit-Uhr gegenüber dem tatsächlichen Kalenderdatum mehr und mehr hinterherhinkt. Dabei ginge die fahrzeugseitige Echtzeituhr (32) - wenn bei ihr ein Fehler vorlag - durch die zwischen dem Abschalten und dem Wiedereinschalten der Zündung gelegene Zeit immer mehr gegenüber dem tatsächlichen Kalenderdatum als Echtzeit nach.

Ein anderes Vorgehen bei einem Fehler der Echtzeit-Uhr lehren dagegen die Ausführungen in der Beschreibung (Sp. 5 Z. 53 bis 60 der Offenlegungsschrift = u. U.). Denn danach erfolgt ein Speichern (Rücksetzen) abhängig vom Ausfall der Versorgungsspannung (V_{PWR}) der Echtzeit-Uhr und damit zwangsläufig ein Auslesen beim Wiederanliegen derselben.

Diesen - bereits im Erstbescheid (S. 2) prinzipiell angesprochenen - Widerspruch konnte die Anmelderin auch in ihrer Eingabe vom 14. Oktober 2003 (S. 4 Abs. 2 bis 4) nicht ausräumen, da sie nicht darauf einging, ob das Speichern bzw. Auslesen des Echtzeituhr-Wertes abhängig vom Ein- bzw. Ausschalten der Zündung oder abhängig vom Ausfall bzw. Wiederanliegen der Versorgungsspannung (V_{PWR}) erfolgt. In der in Rede stehenden Eingabe stellte die Anmelderin vielmehr lediglich das Auftreten von Fehlern der Echtzeit-Uhr heraus, auf das Ein- bzw. Ausschalten der im Anspruch 1 als Speicher- bzw. Auslesekriterium angegebenen Fahrzeugabschalt- bzw. Fahrzeugbetriebssignale (= Ein- bzw. Abschalten der Zündung) ging sie darin aber nicht ein.

Die Möglichkeit, den Sachverhalt in der mündlichen Verhandlung möglicherweise zufriedenstellend aufzuklären nahm die Prüfungsstelle nicht wahr.

Der Fachmann wäre somit aus Sicht des Senats nicht in der Lage, um mit den in der Anmeldung enthaltenen Angaben das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag auszuführen.

Bei dieser Sachlage kann im Übrigen dahinstehen, ob sich die für die - erst in Patentanspruch 7 beanspruchte - Korrektur der Echtzeit-Uhrwerte zuständige "übliche Datenaussiebeeinheit" (36) (Sp. 6 Z. 32 bis 61 der Offenlegungsschrift = u. U.) auf dem Fahrzeug befindet und damit der anmeldungsgemäßen Aufgabe, eine Stütz- oder Bereitschaftsleistungsquelle zu vermeiden, widerspricht oder ob es sich dabei um eine z. B. in einer Service-Werkstatt befindliche Einrichtung handelt, die nur im Reparaturfall bzw. zum Zweck der Synchronisation auf die Echtzeit angeschlossen wird.

Die im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 aufgezeigten Widersprüche zwischen diesem und der Beschreibung gelten auch für den nebengeordneten Patentanspruch 18 und der Beschreibung, da in diesem ebenfalls auf die Abspeicherung bzw. Einstellung auf den Wert der Echtzeituhr in Abhängigkeit von einem Fahrzeugabschaltsignal bzw. Fahrzeugbetriebssignal bei vorherigem Fehler der Echtzeit-Uhr abgestellt ist (Merkmale f) und g)) und damit die Beschreibung den Fachmann - wie zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ausgeführt - auch diesbezüglich im Unklaren lässt, nach welchen Kriterien die Abspeicherung bzw. Einstellung des Wertes der Echtzeituhr tatsächlich erfolgen soll.

3. Für das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag und das System gemäß Patentanspruch 18 nach Hilfsantrag gilt das zum Patentanspruch 1 und zum Patentanspruch 18 nach Hauptantrag Gesagte analog, weil die Begriffe "Echtzeittaktgeber" und "Echtzeituhr" - wie oben ausgeführt - als gleichbedeutend zu werten sind.

III.

Dem Antrag des Anmelders, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, war aus Gründen der Billigkeit stattzugeben (§ 80 Abs. 3 PatG). Das Verfahren vor der Prüfungsstelle leidet an dem schwerwiegenden Verfahrensfehler der Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, §§ 48 Satz 2 i. V. m. 42 Abs. 3 Satz 2 PatG), von dem nicht auszuschließen ist, dass er für die Beschwerdeeinlegung ursächlich war.

In einem ersten Bescheid vom 8. April 2003 hat die Prüfungsstelle den - ursprünglichen - Patentanspruch 1 hauptsächlich im Hinblick auf offene Fragen und Unklarheiten als nicht patentfähig angesehen.

Auf die Erwiderung der Anmelderin vom 14. Oktober 2003, mit der sie neue Ansprüche und neue Unterlagen eingereicht, sowie hilfsweise mündliche Anhörung beantragt hat, hat die Prüfungsstelle – nach einem Prüferwechsel - mit einem zweiten Bescheid vom 14. September 2007 lediglich festgestellt, dass das Ersetzen des Begriffs "Echtzeittakt" durch den Begriff "Echtzeituhr" nicht möglich sei.

Mit Eingabe vom 2. April 2008 hat die Anmelderin wiederum neue Ansprüche und Unterlagen eingereicht und hilfsweise erneut mündliche Anhörung beantragt.

Ohne die erneut beantragte mündliche Anhörung durchzuführen oder mit einem weiteren Bescheid auf den Vortrag der Anmelderin bezüglich der Ersetzung des in Rede stehenden Begriffs einzugehen, ist der die Anmeldung zurückweisende Beschluss der Prüfungsstelle vom 9. April 2008 ergangen.

Eine solche Vorgehensweise verstößt gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG), der in §§ 48 Satz 2 i. V. m. 42 Abs. 3 Satz 2 PatG für das Patenterteilungsverfahren seinen Niederschlag gefunden hat. Danach darf die Zurückweisung einer Patentanmeldung nur auf Umstände gestützt werden, die dem Anmelder vorher mitgeteilt worden sind und zu denen er sich in angemessener Frist äußern konnte. Dies ist hier nicht in ausreichendem Umfang geschehen.

Insbesondere ist der Anmelderin nicht mitgeteilt worden, aus welchen Gründen die Prüfungsstelle in dem Ersatz des Begriffs "Echtzeittakt" durch "Echtzeituhr" eine unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands sieht. Die nur allgemeinen, formelhaften Ausführungen, dass die einmalige Erwähnung des Begriffs "Echtzeituhr" in der Würdigung des Standes der Technik nicht ausreichen könne, dass dieser Begriff als Ersatz für den Begriff Echtzeittakt deutlich offenbart wäre (Zurückweisungsbeschluss S. 4 Abs. 3), können insoweit nicht den Anforderungen an die Gewährung rechtlichen Gehörs genügen, zumal die Anmelderin der Auffassung der Prüfungsstelle in ihrer Eingabe vom 2. April 2008 ausdrücklich widersprochen hat (vgl. Schulte, a. a. O., § 48 Rdn. 17, m. Nw. aus der Rspr.). Es hätte daher vor

der Zurückweisung der Anmeldung eines weiteren konkreten Beanstandungsbescheids der Prüfungsstelle zu den neuen Patentansprüchen bedurft, in dem sie den Gesamtinhalt der Anmeldung zu berücksichtigen gehabt hätte oder die fraglichen Ablehnungsgründe hätten dem Anmelder in einer von ihm beantragten und unter den dargelegten Umständen auch sachdienlichen mündlichen Anhörung (§ 46 PatG) mitgeteilt und mit ihm erörtert werden müssen.

Da ohne die fehlerhafte Verfahrensbehandlung bei ausreichender Gewährung rechtlichen Gehörs die Beschwerdeeinlegung vermeidbar gewesen wäre, entspricht es der Billigkeit, dem Anmelder die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 135 und 138 m. Nw. aus der Rspr.).

Bertl

Groß

Müller

Dr. Schön

Pü