



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 7/11

Verkündet am
15. Juni 2016

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren

...

betreffend das Patent 196 24 528

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter

Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Gottstein, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 04.08.2010 wird aufgehoben und das Patent DE 196 24 528 widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 20. Juni 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung 196 24 528.1 der ... GmbH ist am 18. Dezember 2008 durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H04L das Patent unter der Bezeichnung

„Verfahren zur Steuerung von Informationsübertragung zwischen Komponenten und Komponente zur Durchführung des Verfahrens“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 20. Mai 2009.

Gegen das Patent ist durch die Einsprechende am 17. August 2009 Einspruch erhoben worden.

Auf den Einspruch hin hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 196 24 528 mit am Ende der Anhörung am 4. August 2010 verkündetem Beschluss aufrechterhalten. Die schriftliche Beschlussbegründung datiert vom 19. November 2010 und ist der Beschwerdeführerin am 22. Dezember 2010 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom „18. Januar 2011“, eingegangen beim DPMA per Fax am 14. Januar 2011, Beschwerde eingelegt.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hält den Gegenstand des Patents für nicht patentfähig. Sie stützt ihre Argumentation bezüglich fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit insbesondere auf die Druckschrift DE 693 20 125 T2 (E1).

Sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 04.08.2010 aufzuheben und das Patent DE 196 24 528 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen gemäß einem der Hilfsanträge 1 – 3 aufrechtzuerhalten:

Hilfsantrag 1:

Patentansprüche 1 – 12 vom 25.05.2016, beim BPatG als Hilfsantrag 1 per Fax eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 2:

Patentansprüche 1 – 12 vom 25.05.2016, beim BPatG als Hilfsantrag 2 per Fax eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 3:

Patentansprüche 1 – 11 vom 25.05.2016, beim BPatG als Hilfsantrag 3 per Fax eingegangen am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Patentschrift.
Sie hält die Gegenstände ihrer Anspruchsfassungen jeweils für patentfähig, da sie durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen, noch dem Fachmann nahe gelegt seien.

Das Patent umfasst insgesamt 13 Patentansprüche. Der Patentanspruch 1 in der **erteilten Fassung** hat folgenden Wortlaut:

" Verfahren zur Steuerung der Informationsübertragung zwischen elektronischen Komponenten in einem Kraftfahrzeug, die entweder Informationen liefern oder verarbeiten und über einen Steuerbus linear untereinander und mit einer steuernden Komponente verbunden sind, wobei durch die steuernde Komponente eine Komponente zum Senden der Information und mindestens eine Komponente zum Verarbeiten der Information aktiv geschaltet wird, wobei die Information in eine vom Steuerbus getrennt geführte Datenleitung, die alle Komponenten miteinander verbindet, eingespeist wird und wobei die Da-

tenleitung als Kette ausgebildet ist und Informationsdaten innerhalb der Kette über eine Bypass-Schaltung durchgeschaltet werden. "

Bezüglich der unabhängigen Patentansprüche 6 bis 13 sowie der abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 und 7 bis 12 wird auf die Akte verwiesen.

Im Patentanspruch 1 des **Hilfsantrags 1** ist eingefügt (unterstrichen):

„... und mit einer steuernden Komponente verbunden sind, wobei die steuernde Komponente sämtliche Zustände, die für eine Vernetzung relevant sind, als Master kontrolliert und speichert, wobei durch die steuernde Komponente ...“

Im Patentanspruch 1 des **Hilfsantrags 2** ist zusätzlich zur Einfügung gemäß Hilfsantrag 1 am Ende angefügt:

„..., wobei die elektronischen Komponenten eine Datenkaskade bilden und wobei die Kaskadenzustände in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden.“

Im Patentanspruch 1 des **Hilfsantrags 3** ist vor der Einfügung gemäß Hilfsantrag 1 eingefügt (unterstrichen):

„... und mit einer steuernden Komponente verbunden sind, wobei die Steuerleitung von einem CAN-Bus realisiert wird, wobei die steuernde Komponente sämtliche Zustände, die für eine Vernetzung relevant sind, als Master kontrolliert und speichert, wobei durch die steuernde Komponente ...“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da der Patentgegenstand in keiner der verteidigten Fassungen patentfähig ist.

1. Die Erfindung des Streitpatents betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Informationsübertragung zwischen Komponenten und eine Komponente zur Durchführung des Verfahrens.

2. Als Fachmann ist ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzusehen, der in der Entwicklungsabteilung für Unterhaltungselektroniksysteme tätig ist. Er kennt die Möglichkeiten der digitalen und analogen Steuerung

der hierbei eingesetzten bzw. einsetzbaren Systemkomponenten (TV, CD, DVD, Radio) und der Übertragung der Daten zwischen den einzelnen Systemkomponenten. Für die Umsetzung spezieller Anforderungen, z. B. die Verwendung im KFZ, wendet er sich an einen Fachmann für KFZ-Elektronik.

3. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gilt als nicht neu (§ 3 PatG) und ist daher nicht patenfähig.

3.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag kann folgendermaßen gegliedert werden:

- M1 Verfahren zur Steuerung der Informationsübertragung zwischen elektronischen Komponenten in einem Kraftfahrzeug,
- M2 die entweder Informationen liefern oder verarbeiten und über einen Steuerbus linear untereinander und mit einer steuernden Komponente verbunden sind,
- M3 wobei durch die steuernde Komponente eine Komponente zum Senden der Information und mindestens eine Komponente zum Verarbeiten der Information aktiv geschaltet wird,
- M4 wobei die Information in eine vom Steuerbus getrennt geführte Datenleitung, die alle Komponenten miteinander verbindet, eingespeist wird und
- M5 wobei die Datenleitung als Kette ausgebildet ist und Informationsdaten innerhalb der Kette über eine Bypass-Schaltung durchgeschaltet werden.

Folgende Merkmale bedürfen näherer Erörterung:

Durch die Angabe „Verfahren zur Steuerung der Informationsübertragung zwischen elektronischen Komponenten in einem Kraftfahrzeug“ (Unterstreichung hinzugefügt) (Merkmal M1), erfolgt keine Beschränkung des Verfahrens auf eine ausschließliche Durchführung in einem Kraftfahrzeug. Denn einerseits wird im Absatz [0028] der Patentbeschreibung darauf hingewiesen, dass „die Anwendung der Datenkaskade ... auch im Heimbereich für Multimediaanwendungen möglich“ ist und „dafür ... beliebige Systemkonfigurationen denkbar“ sind. Andererseits sind Verfahrensmaßnahmen, die nur in einem Kraftfahrzeug durchführbar wären, im Patentanspruch 1 nicht angegeben bzw. erkennbar.

Ferner sind im geltenden Patentanspruch 1 eine Reihe von Vorrichtungsmerkmalen angegeben, die das anspruchsgemäße Verfahren nicht näher beschränken. So betreffen die Angaben in den Merkmalen M2 und M5 lediglich die Vorrichtung, in der das Verfahren durchgeführt werden kann. Im Merkmal M3 ist lediglich angegeben, dass, veranlasst durch eine Steuerung, eine elektronische Komponente an eine andere elektronische Komponente eine Information sendet, die diese dann verarbeitet. Gemäß Merkmal M4 wird diese Information hierzu in eine Leitung eingespeist.

3.2 Das anspruchsgemäß zu prüfende Verfahren des Patentanspruchs 1 besteht demnach aus folgenden Verfahrensschritten:

- a) Eine steuernde Komponente schaltet eine Komponente zum Senden einer Information und mindestens eine Komponente zum Verarbeiten der (gesendeten) Information aktiv über einen Steuerbus.
- b) Die Information wird von der sendenden Komponente in eine vom Steuerbus getrennt geführte Datenleitung eingespeist.

Aus der DE 693 20 125 T2 (E1) sind in Übereinstimmung mit dem anspruchsgemäß zu prüfenden Verfahren folgende Verfahrensschritte bekannt (vgl. Fig. 1 i. V. m. Anspr. 1, S. 1, Z. 3 bis 8, S. 5 Z. 10 u. 11):

- a) Eine steuernde Komponente (z. B. Auslöser in der elektronischen Komponente 114, Anspr. 1) schaltet eine Komponente zum Senden einer Information (z. B. 114) und mindestens eine Komponente zum Verarbeiten der (gesendeten) Information (z. B. 110) aktiv über einen Steuerbus (D2B) (vgl. S. 7, Z. 17 bis 22, Anspr. 1).
- b) Die Information wird von der sendenden Komponente (114) in eine vom Steuerbus (D2B) getrennt geführte Datenleitung (116, 118, 120) eingespeist.

In Übereinstimmung mit den Angaben im Patentanspruch 1 zur verwendeten Vorrichtung, die nicht Teil des anspruchsgemäßen Verfahrens ist, verbindet bei der bekannten Schaltung der Steuerbus linear die Komponenten (110, 112) untereinander mit der steuernden Komponente (114) (vgl. S. 5, Z. 24, 25) und der Datenbus alle Komponenten (110, 112, 114) als Kette (vgl. S. 5, Z. 24, 25, S. 6, Z. 4 bis 7), ferner werden die Informationsdaten innerhalb der Kette in den Komponenten über eine Bypass-Schaltung (z. B. in 112: Schaltung an I/II) durchgeschaltet (vgl. S. 6, Z. 4 bis 7).

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 gilt somit nicht mehr als neu.

4. Hilfsanträge

Durch die Einfügung

„..., wobei die steuernde Komponente sämtliche Zustände, die für eine Vernetzung relevant sind, als Master kontrolliert und speichert, ...“

in den jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3 geht der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie bei

der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde (DPMA) ursprünglich eingereicht worden ist.

Denn auf Seite 5, Zeilen 11 bis 13 der ursprünglich eingereichten Unterlagen ist im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 zwar ausgeführt, dass „ein MMI-Master“ „... sämtliche Zustände, die für die Vernetzung der Daten relevant sind, kontrolliert und speichert. ...“ (vgl. Patentschrift Abs. [0017]), d. h. es werden demnach nur die Schalterstellungen zwischen der Datenquelle 1 und der Datensenke 2 pro elektronischer Komponente gespeichert. Dieses Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 zeigt jedoch keine Bypass-Schaltung in den elektronischen Komponenten, deren Zustände (= Schalterstellungen) nun durch einen Master kontrolliert und gespeichert werden sollen. Der Fachmann liest diese konkrete Möglichkeit der Speicherung in den ursprünglichen Unterlagen auch nicht mit, da er sich auch andere Speichermöglichkeiten vorstellen kann, z. B. dass jede elektronische Komponente den Zustand der Bypass-Schaltung selbst speichert.

Der jeweilige Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 und 3 ist somit nicht zulässig.

Bei dieser Sachlage kann es dahingestellt bleiben, ob die in den Hilfsanträgen eingefügten Merkmale das beanspruchte Verfahren des Sendens von einer Komponente zu einer anderen Komponente weiter ausbildet und somit die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit begründen könnten.

5. Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags als auch wegen der fehlenden Zulässigkeit des jeweiligen Patentanspruchs 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 war das Patent daher - unter gleichzeitiger Aufhebung des angefochtenen Beschlusses - zu widerrufen. Mit den vorstehend genannten Patentansprüchen fallen auch alle anderen Ansprüche. Aus der Fassung der Anträge und dem zu ihrer Begründung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren der Patent-

inhaberin, das Patent ausschließlich in einer der beantragten Fassungen zu verteidigen (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 Rn. 22 m. w. N. - Installiereinrichtung).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Gottstein

Dorn

Albertshofer

Hu