



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 34/13

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
19. August 2016

...

## BESCHLUSS

In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 10 2004 020 995

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2011 aufgehoben und das Patent 10 2004 020 995 widerrufen.
2. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 19. April 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangene Patentanmeldung 10 2004 020 995.2 der P... GmbH & Co. KG ist am 3. März 2008 durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B das Patent unter der Bezeichnung

„Meldegerät für eine Sicherheitsschaltung“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung war der 24. Juli 2008.

Gegen das Patent ist durch die Einsprechende am 23. Oktober 2008 Einspruch erhoben worden.

Auf den Einspruch hin hat die Patentabteilung 31 des DPMA das Patent 10 2004 020 995 mit am Ende der Anhörung vom 17. November 2011 verkündetem Beschluss beschränkt aufrechterhalten. Die schriftliche Beschlussbegründung ist der Einsprechenden sowie der Patentinhaberin jeweils am 8. Februar 2012 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben die Einsprechende am 5. März 2012 und die Patentinhaberin am 7. März 2012 Beschwerde eingelegt.

Der Bevollmächtigte der Einsprechenden beantragt,

1. den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17.11.2011 aufzuheben und das Patent 10 2004 020 995 in vollem Umfang zu widerrufen,
2. die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17.11.2011 aufzuheben und das Patent 10 2004 020 995 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Ferner nimmt er den vor dem DPMA im Anhörungstermin vom 17.11.2011 gestellten Hilfsantrag zurück und erklärt, dass er das Patent in der erteilten Fassung oder gar nicht beanspruchen möchte.

Des Weiteren regt der Bevollmächtigte der Patentinhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Rechtsfrage an:

„Ist die Rücknahme eines im patentamtlichen Einspruchsverfahren formulierten und aufrechterhaltenen, aber noch nicht bestandskräftigen Hilfsantrags im Beschwerdeverfahren zulässig?“

Das Patent umfasst insgesamt 11 Patentansprüche. Der unabhängige Anspruch 1 in der **erteilten Fassung** hat folgenden Wortlaut:

„Meldegerät für eine Sicherheitsschaltung, mit einem Eingangsteil (52) für einen Betätiger (16), der zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand (16') wechselbar ist, mit zumindest einem Schaltelement (34, 36) mit einem Eingang (38) und einem Ausgang (42), und mit einem Steuerteil (30, 32), der dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand des Betätigers (16) zu bestimmen und in Abhängigkeit davon das zumindest eine Schaltelement (34, 36) so anzusteuern, dass ein am Eingang (38) anliegendes Signal zum Ausgang (42) durchgeschaltet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Eingang (38) des Schaltelements (34, 36) intern mit einem festen Potential, vorzugsweise einem High-Potential ( $U_B$ ), belegt ist.“

Bezüglich des nebengeordneten Patentanspruchs 9 und der abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 und 10 bis 11 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der unabhängige Anspruch 1 in der von der Patentabteilung 31 des DPMA – auf der Grundlage des von der Patentinhaberin im Anhörungsstermin vom 17. November 2011 gestellten Hilfsantrags – beschränkt **aufrechterhaltenen Fassung** hat folgenden Wortlaut (ohne Bezugszeichen):

„Meldegerät für eine Sicherheitsschaltung, mit einem Gehäuse mit einem Anschluss zum Zuführen einer Betriebsspannung, einem Masseanschluss, einem redundanten Sicherheitseingang für zwei externe Freigabesignale, und zumindest zwei weiteren Anschlüssen, an denen das Meldegerät extern verdrahtet werden kann, mit einem Eingangsteil für einen Betätiger, der zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand wechselbar ist, mit zwei redundanten Schaltelementen mit je einem Eingang und je einem Ausgang, der ein Ausgangssignal des Meldegerätes an einem der zwei weiteren Anschlüsse bildet, und mit einem Steuerteil, der dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand des Betätigers zu bestimmen und in Abhängigkeit davon die Schaltelemente so anzusteuern, dass ein am jeweiligen Eingang anliegendes Signal zum jeweiligen Ausgang durchgeschaltet ist, wobei der jeweilige Eingang der zwei Schaltelemente intern mit einem festen Potential, vorzugsweise einem High-Potential, belegt ist, wobei die externen Freigabesignale dem Steuerteil zugeführt sind, wobei der Steuerteil die zwei Schaltelemente auch in Abhängigkeit von den Freigabesignalen ansteuert, um zwei Ausgangssignale zu erzeugen, die den Freigabesignalen nachgebildet sind, und wobei der Steuerteil dazu ausgebildet ist, einen geräteinternen Funktionsfehler zu detektieren und mit Hilfe von zumindest einem der redundanten Schaltelemente ein Datentelegramm in Form eines Pulstelegramms an dessen Ausgang zu erzeugen, um auf diese Weise Nachrichten mit einem Informationsgehalt von zahlreichen Bit auf den vorhandenen Signalleitungen zu übertragen.“

Bezüglich des nebengeordneten Patentanspruchs 5 und der abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 und 6 wird auf die Akte verwiesen.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin zu 1) hält die Gegenstände aller Anspruchsfassungen für nicht patentfähig. Sie stützt ihre Argumentation bezüglich fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit insbesondere auf die folgende im Verfahren befindliche Druckschrift, die auch in der mündlichen Verhandlung berücksichtigt wurde:

DE 100 11 211 A1 (D9)

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zu 2) hält den Gegenstand in der erteilten Fassung für patentfähig.

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

## II.

Auf die zulässige Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdeführerin zu 1) ist der Beschluss der Patentabteilung 31 des DPMA vom 17. November 2011 bereits aufgrund der Antragslage, die sich im Verfahren ergeben hat, ohne Sachprüfung aufzuheben, da die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zu 2) den diesem Beschluss zu Grunde liegenden – im Anhörungstermin vor dem DPMA am 17. November 2011 gestellten – Hilfsantrag auf die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents zurückgenommen hat. Da die Patentinhaberin selbst eine zulässige Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss eingelegt hat, konnte sie nach der auf ihrem Hilfsantrag beruhenden beschränkten Aufrechterhaltung des Patents durch das DPMA im Einspruchsbeschwerdeverfahren wieder zur Verteidigung der erteilten Fassung zurückkehren (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 59 Rn. 251, vor § 73 Rn. 41, § 79 Rn. 42; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 137; BPatGE 30, 64).

Die Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdeführerin zu 1) hat auch insoweit Erfolg, als sie den Widerruf des Patents in der nunmehr zu prüfenden erteilten Fassung begehrt, da der Patentgegenstand in dieser Fassung nicht neu ist (§ 3 PatG).

1. Die Erfindung des Streitpatents betrifft gemäß seiner Patentschrift ein Meldegerät für eine Sicherheitsschaltung und eine Sicherheitsschaltung zum sicheren Abschalten einer gefahrbringenden Ablage (vgl. Streitpatent, Absätze [0001] und [0002]).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der erteilten Fassung kann folgendermaßen gegliedert werden:

M1 Meldegerät für eine Sicherheitsschaltung,

- M1.1 mit einem Eingangsteil (52) für einen Betätiger (16), der zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand (16') wechselbar ist,
- M1.2 mit zumindest einem Schaltelement (34, 36) mit einem Eingang (38) und einem Ausgang (42), und
- M1.3 mit einem Steuerteil (30, 32), der dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand des Betätigers (16) zu bestimmen und in Abhängigkeit davon das zumindest eine Schaltelement (34, 36) so anzusteuern, dass ein am Eingang (38) anliegendes Signal zum Ausgang (42) durchgeschaltet ist, wobei
- M1.4 der Eingang (38) des Schaltelements (34, 36) intern mit einem festen Potential, vorzugsweise einem High-Potential ( $U_B$ ), belegt ist.

**2.** Als Fachmann ist ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik mit fundierten Kenntnissen auf dem Gebiet des schaltungstechnischen Aufbaus und der Verwendung von sicherheitsrelevanten Steuerungskomponenten anzusehen. Die einschlägigen Normen und Fachbegriffe sind ihm bekannt.

Dieser Fachmann entnimmt der Streitpatentschrift für den erteilten Patentanspruch 1 folgendes Verständnis:

Für die Absicherung einer gefahrbringenden Anlage stellen Meldegeräte relevante Eingangssignale bereit, die einer Sicherheitssteuerung oder in einfacheren Fällen einem Sicherheitsschaltgerät zugeführt werden (vgl. Streitpatent, Abs. [0004]). Dies bedeutet, dass ein Meldegerät – im Gegensatz zu einem Sicherheitsschaltgerät – üblicherweise die Anlage nicht selbst abschaltet, sondern lediglich die hierfür erforderlichen Signale liefert. Meldegeräte können jedoch für kleine Anwendungsfälle übergeordnete Sicherheitssteuerungen auch überflüssig machen, indem sie über ihre Ausgänge einen Aktor aktivieren (vgl. Streitpatent, Abs. [0028]).

Ein Betätiger, mittels dem die Anlage abgeschaltet werden kann, wechselt zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]). Es kann sich hierbei beispielsweise um ein mechanisch bewegtes Stellglied (z. B. Schutztürschalter, Not-Aus-Schalter, End- oder Positionsschalter) handeln. Der Betätiger kann dabei in das Meldegerät integriert oder auch vom Meldegerät getrennt ausgeführt sein. Die Anbindung des Betätigers an das Meldegerät kann optisch, induktiv, kapazitiv oder auf eine beliebige andere Weise erfolgen (vgl. Abs. [0028]).

Das Meldegerät besitzt ein Eingangsteil für diesen Betätiger, mit dessen Hilfe ein Steuerteil (z. B. ein Mikroprozessor) dessen aktuellen Zustand bestimmen kann (vgl. Streitpatent, Abs. [0047]). Das Steuerteil steuert in Abhängigkeit davon ein Schaltelement so an, dass ein am Eingang des Schaltelements anliegendes Signal zum Ausgang des Schaltelements durchgeschaltet wird. Soweit das Merkmal M1.4 fordert, dass der Eingang des Schaltelements „intern“ mit festem Potential belegt ist, so bedeutet dies lediglich, dass an diesem Eingang ein festes Potential (z. B. die Betriebsspannung) anliegt, da sich das Schaltelement in dem Meldegerät befindet, sich damit zwangsläufig also auch der Eingang des Schaltelements innerhalb des Meldegeräts befinden muss.

**3.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist nicht neu.

a) Aus der Druckschrift DE 100 11 211 A1 (D9) ist ein Sicherheitsschaltgerätesystem 60 bzw. 60'' mit zwei hintereinander geschalteten Sicherheitsschaltgeräten 20, 20' bekannt (vgl. D9, Figuren 3 und 6, Sp. 6, Z. 45 bis 46, Sp. 8, Z. 26 bis 32). Das Ausgangssignal des ersten Sicherheitsschaltgeräts 20 wird dabei über die Leitungen 61 an den Eingang des zweiten Schaltgeräts 20' geliefert. Um auch Fehler in den beiden Leitungen 61 zwischen den beiden Sicherheitsschaltgeräten 20, 20' zu erkennen, werden diese Leitungen im Ausführungsbeispiel ebenfalls mit einem Taktsignal beaufschlagt. Dies bedeutet, dass die Schaltelemente 30 im Takt betrieben werden, so dass das an den Eingängen 41, 42 anliegende Taktsig-



nal an den Ausgangsklemmen 44, 45 anliegt (vgl. D9, Sp. 8, Z. 58 bis 63). Mittels des zweiten Sicherheitsschaltgeräts 20' wird im Fehlerfall ein Relais zur Abschaltung der Anlage angesteuert (vgl. D9, Sp. 8, Z. 53 bis 57; Sp. 8, Z. 64 bis Sp. 9, Z. 2). Das erste Meldegerät schaltet die Anlage damit nicht selbst ab, sondern liefert die hierfür erforderlichen Signale an das Sicherheitsschaltgerät 20'. Somit handelt es sich bei dem ersten Steuergerät 20 um ein Meldegerät für eine Sicherheitsschaltung im Sinne der Streitpatentschrift (**Merkmal M1**).

Das bekannte Meldegerät 20 weist Eingänge 41,42 auf, an die ein Schalter 50, z. B. ein Not-Aus-Schalter oder ein Schalter einer Schutztürüberwachung, mithin ein Betätiger, angeschlossen ist (vgl. D9, Sp. 5, Z. 47 bis 60). In Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand weist das bekannte Meldegerät somit ein Eingangsteil für einen Betätiger auf, der zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand wechselbar ist (**Merkmal M1.1**).

Ferner weist das bekannte Meldegerät ein Schaltelement 30 mit einem Eingang und einem Ausgang (vgl. D9, Fig. 2, Bezz. 30, **Merkmal M1.2**) und ein Steuerenteil 22 auf, das dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand des Betätigers (z. B. Not-Aus-Schalter) zu bestimmen und in Abhängigkeit davon das zumindest eine Schaltelement 30 so anzusteuern, dass ein am Eingang (des Schaltelements) anliegendes Signal zum Ausgang (des Schaltelements) durchgeschaltet ist (vgl. D9, Fig. 2, Bezz 22; Sp. 4, vorletzter Absatz, Sp. 5, Z. 30 bis 38; **Merkmal M1.3**). Der Eingang des Schaltelements 30 ist dabei intern mit einem festen Potential belegt (vgl. Fig. 2, Bezz. 30; der Emitter des Schalters liegt an „U<sub>B</sub>“, Sp. 5, Z. 33 bis 38; **Merkmal M1.4**).

Sämtliche Merkmale der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 sind somit aus der Druckschrift DE 100 11 211 A1 (D9) bekannt, so dass der darauf gerichtete Gegenstand daher als nicht neu gilt.

b) Mit dem Patentanspruch 1 ist auch der nebengeordnete Patentanspruch 9 nicht gewährbar, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist

(vgl. BGH, Beschluss vom 26.09.1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät, m. w. N.).

Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des selbständigen Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist das erteilte Patent auf die Beschwerde der Einsprechenden zu widerrufen.

**4.** Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin, die sich lediglich auf die Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung bezieht, hat in der Sache aus den oben unter Ziffer 3 genannten Gründen keinen Erfolg und ist daher zurückzuweisen.

**5.** Die im Zusammenhang mit der Anregung der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch die Patentinhaberin aufgeworfene Rechtsfrage wurde in diesem Beschluss im Sinne der Patentinhaberin beurteilt, da der erkennende Senat die Rücknahme des im patentamtlichen Einspruchsverfahren von der Patentinhaberin gestellten Hilfsantrags auf die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents für zulässig erachtet hat. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 PatG war daher bereits aus diesem Grund kein Raum.

**6.** Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA möglicherweise an Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. BPatG, Beschluss vom 12. Mai 2014 – 20 W (pat) 28/12, BIPMZ 2014, 355 – u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).

## **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

Dorn

Albertshofer

Dr. Wollny

Hu