



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 6/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. September 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 005 432.6

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2006 005 432.6 wurde am 7. Februar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Patentanmeldung trägt die Bezeichnung

„Adaptermodul zur Bereitstellung einer Datenverbindung“.

Sie wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 30. März 2015 zurückgewiesen, da der Gegenstand des (damals geltenden) Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag unter Berücksichtigung des aus Druckschrift EP 1 566 069 B1 bekannten Standes der Technik nicht auf einer für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der SIGOS LLC, die Rechtsnachfolgerin der SIGOS Systemintegration GmbH bzw. der Keynote Systems, Inc. ist.

Sie beantragt zuletzt mit Schriftsatz vom 1. Februar 2016 (eingegangen am 3. Februar 2016) sinngemäß, den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und ein Patent auf Basis der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspruch 1, eingegangen am 3. Februar 2016 sowie Patentansprüche 2 bis 8, eingegangen am 7. Februar 2006, gemäß Hauptantrag, *hilfsweise* Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag, eingegangen am 3. Februar 2016,
- Beschreibung
zum *Hauptantrag*, Seiten 1 und 1a, eingegangen am 3. Februar 2016, Seiten 2 bis 6, eingegangen am 7. Februar 2006;
zum *Hilfsantrag*, Seiten 1, 1a, 2, 2a und 3, eingegangen am 3. Februar 2016, Seiten 4 bis 6, eingegangen am 7. Februar 2006,
- Zeichnung Figur 1, eingegangen am 7. Februar 2006.

Mit Schriftsatz vom 1. Februar 2016 verteidigt die Anmelderin ihre Patentanmeldung und führt sinngemäß aus, dass die jeweiligen Anspruchsgegenstände der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag und der Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag zulässig und patentfähig seien.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„Adaptermodul (1) zur Bereitstellung einer Datenverbindung zwischen mindestens einem Rechner (6, 15), der intern mit einem ersten Busstandard arbeitet, und einer mit einem zweiten Busstandard arbeitenden Funktionssteckkarte (3) in Form einer Mini PCI Express-Karte

- mit einer Kartenschnittstelle (2) zum Signaltransfer zwischen der Funktionssteckkarte (3) und Komponenten (7, 10, 12, 16, 19) des Adaptermoduls (1),
- mit mindestens einer als USB-Schnittstelle ausgeführten Rechnerschnittstelle (2) zum Datentransfer (4, 5; 12 bis 14) zwischen dem Adaptermodul (1) und mindestens einem (6) der Rechner (6, 15),
- mit einer Stromversorgungseinheit (7), die über die Kartenschnittstelle (2) mit der Funktionssteckkarte (3) zur Stromversorgung von dieser verbindbar ist,
- mit einer Anzeigeeinheit (10) zur Anzeige von Betriebszuständen der Funktionssteckkarte (3),

- mit einer Steuereinheit (12) zur Steuerung der Funktionssteckkarte (3),
- wobei die USB-Schnittstelle über eine Signalleitung (4) nach draußen geführt ist, so dass über eine Signalleitung (5) eine Datenverbindung zwischen der Funktionssteckkarte (3) und dem Rechner (6) vorliegt,

wobei das Adaptermodul derart ausgeführt ist, dass

- über die erfindungsgemäße Kartenschnittstelle dem mindestens einen Rechner diejenigen Funktionen der Funktionssteckkarte zugänglich gemacht werden, die mit dem ersten Busstandard verarbeitet werden können,
- andere Funktionen der Funktionssteckkarte, die nur mit dem zweiten Busstandard möglich sind, gezielt ungenutzt bleiben.“

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 8 wird auf die Akte verwiesen.

Hilfsantrag

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 1 gemäß Hauptanspruch, an den sich die folgenden Merkmale anschließen:

„[...]“

- wobei das Adaptermodul derart ausgeführt ist, dass über die Kartenschnittstelle (2) ein Signaltransfer zwischen einer Mobiltelefonie-Kommunikationsfunktionen bereitstellenden Funktionssteckkarte (3) und Komponenten (7, 10, 12, 16) des Adaptermoduls (1) gewährleistet ist,
- wobei die Steuereinheit (12) derart ausgebildet ist, dass sie zusätzlich einen Datentransfer zwischen der Funktionssteckkarte (3) und mindestens einem (15) der Rechner (6, 15) steuert,
- mit einer eine Bereitstellungseinheit (19) für Mobiltelefon-Identifikationsdaten.“

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 5 wird auf die Akte verwiesen.

Mit Ladungszusatz vom 20. Juli 2017 zur mündlichen Verhandlung ist die Anmelderin unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der jeweils geltende

Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag Merkmale umfassen dürfte, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehen.

Mit Schreiben vom 19. September 2017 hat die Anmelderin die Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung angekündigt. Entsprechend ihrer Ankündigung ist die Anmelderin zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag wurden gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung unzulässig erweitert (§ 38 Satz 1 PatG). Die Frage der Patentfähigkeit der jeweiligen Ansprüche im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG kann somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 - Elastische Bandage).

1. Die Anmeldung betrifft ein Adaptermodul zur Bereitstellung einer Datenverbindung zwischen mindestens einem Rechner, der intern mit einem ersten Busstandard arbeitet, und einer mit einem zweiten Busstandard arbeitenden Funktionssteckkarte (vgl. geltende Beschreibung zu Haupt- bzw. Hilfsantrag, jeweils S. 1, 1. Abs.).

Die Anmeldung geht davon aus, dass insbesondere im Server- und Workstation-Bereich große Datenmengen schnell und zuverlässig z. B. zu Festplatten-RAID-System oder zu Netzwerkkarten transportiert werden müssten. Auch im Desktop-Bereich seien die Anforderungen an einen zügigen Datenverkehr gestiegen. Ein Beispiel für eine entsprechende

Anwendung, bei der große Datenmengen transportiert werden müssten, sei der Betrieb eines Testsystems zur Überprüfung von Übertragungsvorgängen innerhalb eines Mobilfunknetzes. Um rechnerintern die Verarbeitung großer Datenmengen ständig zu beschleunigen, würden immer neue und hinsichtlich der Datenübertragung schnellere Busstandards eingeführt. Für einen neuen Busstandard stünden Funktionssteckkarten zur Verfügung, die neue und interessante Funktionen böten, aber nur in Rechnern eingesetzt werden könnten, die mit dem neuen Busstandard arbeiteten (vgl. geltende Beschreibung zu Haupt- bzw. Hilfsantrag, jeweils S. 1. Z. 8-20).

Die Anmelderin nennt als Aufgabe, ein Adaptermodul bereitzustellen, mit dem eine Datenverbindung zwischen mindestens einem Rechner, der intern mit einem ersten Busstandard arbeitet, und einer mit einem zweiten Busstandard arbeitenden Funktionssteckkarte möglich ist (vgl. geltende Beschreibung zu Haupt- bzw. Hilfsantrag, jeweils S. 1a, 1. Abs.).

Der zuständige Fachmann weist eine abgeschlossene Hochschulausbildung der Elektrotechnik oder Informationstechnik auf und verfügt über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Erweiterungssteckkarten für Computersysteme.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag jeweils durch Adaptermodul gemäß Anspruch 1 gelöst werden.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hauptantrag lautet unter Kennzeichnung der Änderungen gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung wie folgt:

- A.1** Adaptermodul (1) zur Bereitstellung einer Datenverbindung zwischen mindestens einem Rechner (6, 15), der intern mit einem

ersten Busstandard arbeitet, und einer mit einem zweiten Busstandard arbeitenden Funktionssteckkarte (3) in Form einer Mini PCI Express-Karte

- A.2** - mit einer Kartenschnittstelle (2) zum Signaltransfer zwischen der Funktions-Steckkarte (3) und Komponenten (7, 10, 12, 16, 19) des Adaptermoduls (1),
- A.3** - mit mindestens einer als USB-Schnittstelle ausgeführten Rechnerschnittstelle (2) zum Datentransfer (4, 5; 12 bis 14) zwischen dem Adaptermodul (1) und mindestens einem (6) der Rechner (6, 15),
- A.4** - mit einer Stromversorgungseinheit (7), die über die Kartenschnittstelle (2) mit der Funktionssteckkarte (3) zur Stromversorgung von dieser verbindbar ist,
- A.5** - mit einer Anzeigeeinheit (10) zur Anzeige von Betriebszuständen der Funktionssteckkarte (3),
- A.6** - mit einer Steuereinheit (12) zur Steuerung der Funktionssteckkarte (3),
- A.7** - wobei die USB-Schnittstelle über eine Signalleitung (4) nach draußen geführt ist, so dass über eine Signalleitung (5) eine Datenverbindung zwischen der Funktionssteckkarte (3) und dem Rechner (6) vorliegt.
- A.8/9** wobei das Adaptermodul derart ausgeführt ist, dass
 - über die erfindungsgemäße Kartenschnittstelle dem mindestens einen Rechner diejenigen Funktionen der Funktionssteckkarte zugänglich gemacht werden, die mit dem ersten Busstandard verarbeitet werden können.
- A.10** - andere Funktionen der Funktionssteckkarte, die nur mit dem zweiten Busstandard möglich sind, gezielt ungenutzt bleiben.

Nach **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag schließen sich an den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag die folgenden, senatsseitig mit einer Gliederung versehenen Merkmale an:

A.11 - wobei das Adaptermodul derart ausgeführt ist, dass über die Kartenschnittstelle (2) ein Signaltransfer zwischen einer Mobiltelefonie-Kommunikationsfunktionen bereitstellenden Funktionssteckkarte (3) und Komponenten (7, 10, 12, 16) des Adaptermoduls (1) gewährleistet ist,

A.12 - wobei die Steuereinheit (12) derart ausgebildet ist, dass sie zusätzlich einen Datentransfer zwischen der Funktionssteckkarte (3) und mindestens einem (15) der Rechner (6, 15) steuert,

A.13 - mit einer eine Bereitstellungseinheit (19) für Mobiltelefon-Identifikationsdaten.

2. Die jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag beinhalten Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung, die den Anmeldungsgegenstand unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG).

a) Zum Hauptantrag

Die **Merkmale A.1 bis A.6** basieren auf dem ursprünglichen Anspruch 1 mit der Ergänzung, dass die Funktionssteckkarte gemäß **Merkmal A.1** die Form einer PCI Express-Karte aufweist, was auf Seite 2, Zeilen 17-20 (bzw. Seite 4, Zeilen 14-16) der ursprünglich eingereichten Beschreibung beruht. Die **Merkmale A.8/9** und **A.10** basieren auf Seite 2, Zeilen 5-10 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

Für einen Datentransfer zwischen dem Adaptermodul und mindestens einem Rechner wird im allgemeinen Teil der ursprünglichen Beschreibung nur ein Bezug zur Kartenschnittstelle, nicht aber zur Rechnerschnittstelle

hergestellt (vgl. S. 2, Z. 5 bis 8), während der ursprüngliche Anspruch 1 zwischen einer internen Kommunikation über die Kartenschnittstelle und einer Kommunikation mit dem Rechner über eine Rechnerschnittstelle unterscheidet (vgl. Merkmale A.2, A.3). Ein Herausführen der USB-Schnittstelle für eine Datenverbindung zwischen der Funktionssteckkarte und dem Rechner gemäß **Merkmal A.7** ist den Anmeldeunterlagen nur im Zusammenhang mit einem speziellen Ausführungsbeispiel zu entnehmen (vgl. S. 4, Z. 17 bis 24). Dieses Ausführungsbeispiel geht im Unterschied zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag davon aus, dass die Rechnerschnittstelle Teil der Kartenschnittstelle ist (vgl. S. 4, Z. 17 bis 19) und dass über die USB-Schnittstelle eine Verbindung zu (nur) einem ersten externen Rechner hergestellt wird (vgl. S. 4, Z. 19 bis 22).

Die Merkmalskombination des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher den ursprünglichen Unterlagen in der beanspruchten Form nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

b) Zum Hilfsantrag

Die **Merkmale A.1 bis A.10** des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag entsprechen den Merkmalen des Hauptantrags. Die nach diesen im Hilfsantrag angefügten **Merkmale A.11, A.12 und A.13** entsprechen den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 2, 3 und 5.

Wie vorstehend zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ausgeführt, ist die Kombination der Schnittstellen der Merkmale A.2 und A.3 in Verbindung mit der USB-Schnittstelle gemäß Merkmal A.7 den ursprünglichen Unterlagen in der beanspruchten allgemeinen Form bereits nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Die gemäß Hilfsantrag gegenüber dem Hauptantrag ergänzten Merkmale betreffen nur die Funktion einer Steuer- und einer Bereitstellungseinheit (vgl. Merkmale A.12 und A.13) und den Signaltransfer über die Kartenschnittstelle (vgl. Merkmal A.11). Da auch

diese vorliegende Merkmalskombination nicht alle Merkmale der einzigen ursprünglichen Offenbarungsstelle der Merkmale A.2 und A.3 in Verbindung mit Merkmal A.7 umfasst (vgl. S. 4, Z. 17 bis 24), stellt die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ebenfalls eine unzulässige Erweiterung dar.

3. Es kann dahingestellt bleiben, ob die weiteren, gegenüber dem ursprünglichen Hauptanspruch geänderten Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag und die sich dadurch aus den Rückbezügen der jeweiligen Unteransprüche auf Anspruch 1 ergebenden Merkmalskombinationen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart sind.
4. Mit dem jeweils nicht zulässigen Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind auch die weiteren Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Schutzbegehren gerichtet war (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05; GRUR 2007, 862 Abs. III 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).
5. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Me