



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 76/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Juli 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 035 353.9-53

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2012 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Groß als Vorsitzender, der Richterin Kirschneck und der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 07 C - hat die am 27. Juli 2007 eingereichte Patentanmeldung 10 2007 035 353.9-53 durch Beschluss vom 22. Oktober 2008, abgesandt am 4. November 2008, mit der Begründung zurückgewiesen, dass sich der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schreiben vom 27. November 2008, eingegangen am 29. November 2008, Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2008 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag vom 28. Januar 2009,
geänderte Beschreibungsseiten 2 und 2a vom 17. September 2008,
übrige Beschreibung und
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß 1. Hilfsantrag vom 28. Januar 2009,

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß 2. Hilfsantrag vom
28. Januar 2009,

übrige Unterlagen jeweils wie Hauptantrag,

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

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

- "a) Verfahren zur Prognose des Zustandes eines Bauteils (1) eines Kraftfahrzeuges (2),
- b) wobei in einer Speichereinheit (3) Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit des Bauteils (1) gespeichert werden,
dadurch gekennzeichnet,
- c) dass Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit eines als Sicherheitskomponente ausgebildeten Bauteils (1) gespeichert werden, das keinem üblichen Verschleiß unterliegt,
- d) und dass vor Ablauf der voraussichtlichen Haltbarkeit der Sicherheitskomponente automatisch eine die Sicherheitskomponente betreffende Information über eine Ausgabeeinheit (4) ausgegeben wird."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass dort das Merkmal c) ersetzt ist durch das Merkmal c') (Änderungen gekennzeichnet):

"c') dass Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit ~~eines als einer~~ Sicherheitskomponente, *nämlich eines Airbags, eines Airbagmoduls oder eines Gurtaufrollers oder eines Bauteils zur reversiblen Aktorik, ausgebildeten Bauteils(1)* gespeichert werden, ~~das die~~ keinem üblichen Verschleiß unterliegt,".

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 1 dadurch, dass zwischen die Merkmale c') und d) das Merkmal

"c1) wobei die Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit abhängig von erfassten Daten über eine Beanspruchung des Bauteils und/oder von einer erfassten Fahreridentifikation automatisch angepasst werden"

eingefügt ist und dass im Merkmal c') gegenüber dem des Merkmals c') des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 die Worte "Airbags, eines Airbagmoduls oder eines Gurtaufrollers oder einen" gestrichen sind.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass das Verfahren gemäß der DE 10 2006 000 397 A1, bei der die Antriebsstrangbatterie für ein Fahrzeug überwacht werde, sich nicht zur Lebensdauervorhersage für ein als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil, das keinem üblichen Verschleiß unterliege, eigne. Da die Batterie üblichem Verschleiß unterliege, würde der Fachmann das in der Druckschrift beschriebene Verfahren nicht für die in Rede stehenden Bauteile, die keinem derartigen Verschleiß unterlägen, heranziehen. Als Verschleiß sieht die Anmelderin unter Verweis auf den Duden dabei Abnutzungen, die durch den Ge-

brauch entstünden. Unter nicht üblichem Verschleiß versteht die Anmelderin dagegen die Alterung des Bauteils.

Im Hinblick auf den zweiten Hilfsantrag meint die Anmelderin, dass die automatische Anpassung von Daten zur automatischen Ermittlung der Haltbarkeit abhängig von einer erfassten Fahreridentifikation nicht durch das von einem Fahrer eingegebene Fahrzeugfahrmuster, wie es die DE 10 2006 000 397 A1 (Abs. 0057, 0058) anspricht, nahegelegt werden könne.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil das Verfahren gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach allen Anträgen jeweils nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Diplomingenieur mit Fachhochschulabschluss anzunehmen, der besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Sicherungssysteme hat und der in der Konzeption und Entwicklung solcher Systeme tätig ist.

2. Dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach allen Anträgen liegt nachfolgendes Verständnis zugrunde:

Unter einem als Sicherheitskomponente ausgebildeten Bauteil, das keinem üblichen Verschleiß unterliegt, werden die in der Anmeldung als die mit ebendieser Eigenschaft aufgeführten Bauteile, wie z. B. ein Airbag, ein Airbagmodul, wie ein Gasgenerator oder ein Gurtaufroller oder ein Bauteil zur reversiblen Aktorik, wie ein Gurtstraffer oder ein Aufrollstraffer, verstanden (S. 3 Abs. 3, 4 u. U.).

3. Das Verfahren gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach allen Anträgen beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

3.1 Zum Hauptantrag

Mit dem Verfahren nach der DE 10 2006 000 397 A1 ist es möglich, die Lebensdauer einer Antriebsstrangbatterie eines Kraftfahrzeuges vorherzusagen (Abs. 0001). Diese Batterie mag zwar nicht als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil zu sehen sein, sie unterliegt aber der Alterung, die ebenso, wie die in der Anmeldung aufgeführten Bauteile nach Auffassung des Senats *als nicht üblicher Verschleiß angesehen* werden kann. Auch die in der Druckschrift als Verschleißdatenbank beschriebene Datenbank (Abs. 0044, 1. Satz) liefert tatsächlich nur Daten, die die Haltbarkeit betreffen (Abs. 0044, linke Sp., 15. bis 8. Z. v. u.), aber keinen Verschleiß im Sinne einer Abnutzung (Verständnis der Anmelderin) beschreiben.

Damit ist aus der DE 10 2006 000 397 A1 – mit den Worten des Patentanspruchs 1 – bekannt ein

- a) Verfahren zur Prognose des Zustandes eines Bauteils (2) eines Kraftfahrzeuges (Hybridfahrzeug) (Abs. 0001, 0002),
- b) wobei in einer Speichereinheit (Fig. 1: Speicher 8 i. V. m. Abs. 0044) Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit des Bauteils (2) gespeichert werden,

wobei,

^{C_{teilw}}) Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit eines ~~als Sicherheitskomponente ausgebildeten~~ Bauteils (2) gespeichert werden (Abs. 0044, 1. Satz und insb. linke Sp., 15. bis 8. Z. v. u.), das keinem üblichen Verschleiß unterliegt (Siehe o. g. Verständnis),

d_{teilw}) und dass vor Ablauf der voraussichtlichen Haltbarkeit der ~~Sicherheitskomponente~~ automatisch eine ~~die Sicherheitskomponente~~ betreffende Information über eine Ausgabeeinheit (Fig. 6 i. V. m. Abs. 0055) ausgegeben wird.

Wenn ausgehend von der DE 10 2006 000 397 A1 schon Bedarf besteht, für ein nicht als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil die voraussichtliche Haltbarkeit zu kennen, dann besteht zwangsläufig für ein als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil – im Übrigen auch unabhängig davon, ob es einem üblichen oder einem nicht üblichen Verschleiß unterliegt - erst recht Bedarf hierfür.

Dies ist Anlass genug für den Fachmann, das Verfahren nach der DE 10 2006 000 397 auch für ein als Sicherheitskomponente ausgebildetes Bauteil einzusetzen (Restmerkmale c) und d)).

Erfinderische Tätigkeit ist daher nicht vonnöten.

3.2. Zum Hilfsantrag 1

Wenn es sich bei dem als Sicherheitskomponente ausgebildeten Bauteil um einen Airbag, ein Airbagmodul oder eines Gurtaufroller oder ein Bauteil zur reversiblen Aktorik handelt (Merkmal c')), also um ein Bauteil, das als Sicherheitskomponente ausgebildet ist, dann besteht hierfür genau der gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angesprochene Anlass, die voraussichtliche Haltbarkeit für ein solches Bauteil zu kennen.

Auch hierzu muss der Fachmann mithin nicht erfinderisch tätig werden.

3.3. Zum Hilfsantrag 2

Gemäß Hilfsantrag 2 soll bei einem Bauteil zur reversiblen Aktorik als Sicherheitskomponente vorgesehen sein, dass gemäß Merkmal c1)

die Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit abhängig von erfassten Daten über eine Beanspruchung des Bauteils und/oder von einer erfassten Fahreridentifikation automatisch angepasst werden.

Auch diese zusätzlichen Maßnahmen lassen etwas Patentfähiges nicht erkennen.

Die erste Alternative (Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit werden abhängig von erfassten Daten über eine Beanspruchung des Bauteils automatisch angepasst) ist ebenfalls aus der DE 10 2006 000 397 A1 (Abs. 0022 (3)) bekannt. Dort ist nämlich gesagt, dass anhand eines jeweiligen Verlaufs der Umgebungsdaten - sowie weiterer veränderlicher Daten - Daten der Batterie als Bauteil geschätzt werden können, aufgrund derer dann eine Berechnung der Restlebensdauer durchgeführt werden kann. Dies ist genau die automatische Anpassung, wie sie auch die erste Alternative des Merkmals c1) vorsieht.

Die zweite Alternative (Daten zur voraussichtlichen Haltbarkeit werden abhängig von einer erfassten Fahreridentifikation automatisch angepasst) liegt dagegen für den Fachmann auf der Hand. Denn die DE 10 2006 000 397 A1 lehrt, dass der Fahrer ein Fahrzeugfahrmuster einzugeben hat (Abs. 0057), das einem bestimmten Fahrverhalten entspricht (Abs. 0058: Berufsverkehr, Langstreckenfahrt und dergleichen) und das in die Anpassung der Daten für die voraussichtliche Haltbarkeit eingeht (Steuerungseinrichtung 7 im Lebensdauervorhersagegerät 1 i. V. m. Abs. 0050). Daraus entnimmt der Fachmann, dass das Fahrverhalten in die Berechnung für die voraussichtliche Haltbarkeit eingeht. Da dem Fachmann bekannt ist, dass das Fahrverhalten wesentlich vom Fahrer abhängt, liegt es für ihn nahe, dieses von einer Fahreridentifikation abhängig zu machen, zumal er aus der DE 10 2006 000 397 A1 (Abs. 0057) auch noch den Hinweis erhält, dass der Fah-

rer in sich selbst identifizierender Weise tätig werden muss (Abs. 0057: Fahrer gibt Fahrzeugfahrmuster ein und ermöglicht damit seine Identifizierung). Die zweite Alternative des Merkmals c1) lässt daher etwas Erfinderisches nicht erkennen.

4. Nach Wegfall des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach allen Anträgen, teilen auch die auf diese Ansprüche jeweils rückbezogenen Unteransprüche deren Schicksale.

5. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestand keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 132 ff. m. N. w.; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 23 und 28 m. N. w.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk). Vorliegend ist zwar ein Verfahrensverstoß festzustellen, es fehlt aber an der Kausalität des Verstoßes für die Einlegung der Beschwerde.

Der Verfahrensfehler besteht darin, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen hat, ohne zuvor die von der Anmelderin in ihrer Erwiderung vom 17. September 2008 auf den - einzigen - Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2008 hilfsweise beantragte und i. S. d. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG sachdienliche Anhörung durchzuführen. Nach überwiegender Auffassung in der Rechtsprechung ist eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt grundsätzlich sachdienlich. Eine mündliche Erörterung bietet dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit, ihre - gegensätzlichen - Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern, was in der Regel eine schnellere und bessere Klärung der Sach- und Rechtslage als eine schriftliche Auseinandersetzung und damit eine

Förderung des Verfahrens verspricht (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; BPatGE 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren; BPatG v. 10. August 2007, 14 W (pat) 16/05; BPatG v. 1. August 2008, 20 W (pat) 31/08; BPatG v. 21. April 2009, 21 W (pat) 47/05; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.). Eine beantragte Anhörung kann daher nur in Ausnahmefällen als nicht sachdienlich abgelehnt werden, wenn triftige Gründe vorliegen, insbesondere die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde, etwa in einfach gelagerten – aussichtslosen – Fällen oder in Fällen, in denen der Anmelder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine als notwendig erachtete Anpassung der Patentansprüche vorzunehmen (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.; BPatG v. 10. Dezember 2008 – 17 W (pat) 58/08), mithin in Fällen, in denen aufgrund der jeweiligen Umstände des Einzelfall, keine weitere Aufklärung der Sach- und Rechtslage durch eine Anhörung zu erwarten ist.

Ein solcher Ausnahmefall lag hier jedoch ersichtlich nicht vor. Wenngleich sich der Sachverhalt relativ überschaubar gestaltet, ist er gleichwohl nicht derart einfach gelagert, dass er keinerlei Anlass zu einer weiteren mündlichen Erörterung der Sach- und Rechtslage geben würde.

Ferner bestand kein Grund für die Annahme, die Anmelderin werde sich den Argumenten der Prüfungsstelle verschließen, weshalb eine Anhörung dem Verfahren nicht förderlich sei. Nicht nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen des Prüfers in dem Zurückweisungsbeschluss, wonach die Tatsache, dass die Anmelderin trotz der negativen Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes nach (ursprünglichem) Patentanspruch 1 in dem Prüfungsbescheid, dennoch ihr Patentbegehren in der Sache unverändert weiterverfolgen möchte, insbesondere nicht einmal hilfsweise einen Antrag auf eine von der Prüfungsstelle möglicherweise als patentfähig erachtete Ausgestaltung des Anmeldegegenstandes richte, nicht erwarten lasse, dass bei Fortführung des Verfahrens durch die Prüfungsstelle ... auch im Rahmen einer Anhörung eine Einigung erzielt werden könne. Denn in dem Prüfungsbescheid vom 7. Juli 2008 findet sich keinerlei Hin-

weis des Prüfers auf einen seiner Meinung nach möglicherweise patentfähigen Gegenstand in den Anmeldeunterlagen. Vielmehr werden in dem Bescheid die ursprünglichen untergeordneten Patentansprüche 2 bis 4 ebenfalls als nicht patentfähig beanstandet sowie festgestellt, dass auch den übrigen Anmeldeunterlagen nichts selbständig Patentbegründendes entnommen werden könne. Eine etwaige Anpassung ihres Patentbegehrens nach den Vorgaben des Prüfers war für die Anmelderin folglich nicht angezeigt. Im Übrigen hat sie mit ihrer ausführlichen Erwiderung auf den Bescheid der Prüfungsstelle sowie der Einreichung eines geänderten Anspruchssatzes ihre Bereitschaft zum Meinungs austausch und ggfls. zur weiteren Anpassung ihres Patentbegehrens gezeigt.

Auch dass mit der unterlassenen Anhörung keine Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) verbunden war, lässt die Sachdienlichkeit der Anhörung nicht entfallen. Zwar ist dem Prüfer zuzugeben, dass es auf den geänderten Anspruchssatz vom 17. September 2008 ausnahmsweise keiner weiteren Mitteilung der insoweit von ihm angenommenen mangelnden Patentfähigkeit bedurfte, da sich der Patentanspruch 1 vom 17. September 2008 aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2 zusammensetzt, deren Merkmale bereits in dem Prüfungsbescheid hinreichend eindeutig und konkret als nicht neu bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend beanstandet worden waren. Eine Anhörung im Prüfungsverfahren dient jedoch der Aufklärung des Sachverhalts und der Erörterung sowohl der tatsächlichen wie der rechtlichen Fragen (vgl. Schulte Patentgesetz, 8. Aufl., RN. 6 zu § 46 PatG). Da dabei auf die gesamten Unterlagen Bezug zu nehmen ist, wird in der Regel nicht kategorisch auszuschließen sein, dass nicht doch eine Ausgestaltung offenbart ist, die auch aus Sicht der Prüfungsstelle patentfähig ist. Allerdings wiegt der Verfahrensfehler einer unterlassenen sachdienlichen Anhörung ohne Gehörsverletzung grundsätzlich nicht so schwer wie der einer Ablehnung der Anhörung unter Verletzung rechtlichen Gehörs, weil der Anmelder jedenfalls im schriftlichen Verfahren Gelegenheit hat, sich zu äußern und sein Patentbegehren ggfls. umzustellen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt aber trotz der verfahrensfehlerhaften Ablehnung der Anhörung nicht in Betracht, da diese nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Nachdem sich auch nach dem Ergebnis der im Beschwerdeverfahren durchgeführten mündlichen Verhandlung kein patentfähiger Gegenstand in den Anmeldeunterlagen ergeben hat, kann nicht unterstellt werden, dass im Fall einer Anhörung vor der Prüfungsstelle die Entscheidung des Prüfers anders, d. h. für die Anmelderin positiv ausgefallen wäre und sich ihre Beschwerde infolgedessen erübrigt hätte.

Groß

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

Pü