



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 34/16

Verkündet am  
19. Januar 2017

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 045 591.6 - 53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## Gründe:

### I.

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität zweier US-Voranmeldungen vom 28. Oktober 2005 und vom 1. Dezember 2005 in Anspruch nimmt, wurde am 27. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt in deutscher Sprache eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung

„Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Informationen, insbesondere den Betrieb eines Kraftfahrzeuges betreffenden Informationen“.

1. Im Prüfungsverfahren führte die Prüfungsstelle mit dem Erstbescheid vom 21. Oktober 2014 aus, dass im Hinblick auf Druckschrift **D1** der Hauptanspruch mangels Neuheit, die Gegenstände der Unteransprüche im Hinblick auf die Druckschriften **D1** bis **D3** mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar seien. Hiergegen wendete sich die Anmelderin mit der Eingabe neuer Patentansprüche und einem hilfsweisen Antrag auf Anhörung (Schriftsatz vom 15. Juni 2015).

Daraufhin lud die Prüfungsstelle mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 zu einer Anhörung. In einem Zusatz zur Ladung stellte sie fest, die Anmeldung werde mit einem im Wesentlichen unveränderten Patentbegehren weiterverfolgt. Der Gegenstand des Hauptanspruchs sei somit mangels Neuheit nicht gewährbar.

Nach Erhalt der Ladung hat die Anmelderin mit Eingabe vom 20. Januar 2016 einen Haupt- und einen Hilfsantrag gestellt und zudem beantragt, den zuständigen Prüfer wegen der Besorgnis der Befangenheit durch einen anderen Prüfer zu ersetzen. Die Besorgnis zur Befangenheit sei entstanden, weil der Prüfer ihre Einschränkung des Hauptantrags mit den Worten „im wesentlichen unverändert“ kommentiert habe. Damit dränge sich bei der Anmelderin der Eindruck einer unsachli-

chen Einstellung auf. Dieses Verhaltensmuster habe der Prüfer auch in anderen Verfahren gezeigt. Insgesamt empfinde die Anmelderin die Einstellung des zuständigen Prüfers als feindselig, zumindest jedoch als von einer tiefen Antipathie geprägt.

In der am 5. Februar 2016 stattgefundenen Anhörung hat die Prüfungsstelle laut den Angaben in der Niederschrift zu Beginn dargestellt, dass ein Ablehnungsgesuch vorliege. Aufgrund des Ablehnungsgesuchs sehe sie sich zunächst an einer Fortsetzung des Prüfungsverfahrens gehindert. Sie gestehe aber der Anmelderin zu, dass ihr in ihrem Ladungszusatz ein Versehen unterlaufen sei. Gleichzeitig bleibe sie aber bei ihrer vorläufigen Auffassung, dass ein Patent weder aufgrund der ursprünglichen noch aufgrund der nunmehr geltenden Fassung erteilt werden könne. Eine Anhörung erscheine ihr daher zur weiteren Erörterung als sachdienlich. Daraufhin habe der Vertreter der Anmelder erklärt: Hiermit nehmen wir das Ablehnungsgesuch zurück und bitten um Fortsetzung des Prüfungsverfahrens vor der bisherigen Prüfungsstelle – vorgelesen und genehmigt –. In der Niederschrift wurde anschließend die Diskussion zur erfinderischen Tätigkeit und zu den Erfolgsaussichten der Patentanmeldung dargestellt. Die Anmelderin überreichte einen Hilfsantrag 2.

Am Ende der Anhörung hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zurückgewiesen. In der schriftlichen Begründung führt sie aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 weder in der Fassung nach Hauptantrag noch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 patentfähig sei, weil er jeweils von der Lehre der Druckschrift **D1** neuheitsschädlich getroffen sei; im Übrigen sei der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 nicht zulässig, weil sein Gegenstand in den eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht offenbart sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie beantragte im Schriftsatz zur Beschwerdebegründung vom 24. Mai 2016 u. a., den zuständigen Prüfer von dem Verfahren abzuziehen und die Akte einem anderen Prüfer zuzu-

weisen, der über die Abhilfe entscheidet; und weiterhin, die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Zur Zulässigkeit des Hilfsantrags 1 führt sie aus, dass dieser nicht unzulässig erweitert sei. Diese Einschätzung der Prüfungsstelle sei nicht nur falsch, sondern grob rechtsfehlerhaft. Der Prüfer verkehre die Aussage des Bundesgerichtshofs in der herangezogenen Entscheidung (BGH GRUR 2013, 809 – *Verschlüsselungsverfahren*, Rn. 11 mit weiteren Nachweisen) in grob rechtsfehlerhafter Weise in ihr Gegenteil. Die vermeintliche Unzulässigkeit des Hilfsantrags 1 werde im angefochtenen Beschluss damit begründet, dass die Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung kein Kraftfahrzeug offenbaren würde. Dies sei nicht nur falsch, sondern derart unrichtig, dass sich die Anmelderin die in dem Beschluss vertretene Auffassung nur durch Befangenheit des Prüfers erklären könne.

Auch die Beurteilung hinsichtlich des Hauptantrags sei grob rechtsfehlerhaft. Beispielsweise das Ignorieren des Merkmals **M5** (s. u.) in Bezug auf die Beurteilung der Patentfähigkeit gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags könne sich die Anmelderin ebenfalls nur durch Befangenheit des Prüfers erklären. Der von der Prüfungsstelle der Entgegenhaltung 1 entnommene Offenbarungsgehalt lasse sich ebenso wenig erklären, sodass auch diese die Anmelderin letztendlich schädigende Aussage anmelderseitig nur durch Befangenheit des Prüfers zu erklären sei. Es rechtfertige sich daher auch der Antrag, den zuständigen Prüfer in Bezug auf die Beurteilung der Abhilfe durch einen anderen Prüfer zu ersetzen.

Daraufhin hat der mit der Besorgnis der Befangenheit angegriffene Prüfer am 3. Juni 2016 entschieden: „Der Beschwerde wird nicht abgeholfen“, und die Beschwerde dem Bundespatengericht vorlegen lassen.

2. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat stellt die Anmelderin nunmehr den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemäß Hauptantrag mit  
Patentansprüchen 1 bis 10 vom 15. Juni 2015,  
Beschreibung Seiten 1 bis 7 und  
2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4, jeweils vom Anmeldetag;

gemäß Hilfsantrag 1 mit  
Patentansprüchen 1 bis 10 vom 20. Januar 2016,  
im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 2 mit  
Patentansprüchen 1 bis 10 vom 5. Februar 2016,  
im Übrigen wie Hauptantrag.

Außerdem regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

**3.** Gemäß **Hauptantrag** lautet der geltende Patentanspruch 1 (mit der Merkmalsgliederung aus dem Zurückweisungsbeschluss):

- M1** Anzeigevorrichtung (4) zur Anzeige von Informationen, insbesondere den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen,
- M2** mit einem ersten Display (11) zur optischen Darstellung von Informationen,
- M3** wobei zumindest ein über dem ersten Display (11) angeordnetes zweites Display (12) zur optischen Darstellung von Informationen vorgesehen ist,

**M4** wobei das zweite Display (12) transparent ist, so dass eine auf dem ersten Display (11) dargestellte Information durch das zweite Display (12) hindurch sichtbar ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

**M5** dass den mittels der Anzeigevorrichtung (4) darzustellenden Informationen eine Wertigkeit zugeordnet ist,

**M6** wobei die Anzeigevorrichtung (4) eine Steuerung (10) zur Darstellung unterschiedlicher Informationen auf den Displays (11, 12) durch eine derartige Ausgabe entsprechender Anzeigesignale (A1, A2) umfasst, dass die Auswahl, ob eine Information mittels des ersten Displays (11) oder mittels des zweiten Displays (12) dargestellt wird, in Abhängigkeit der Wertigkeit erfolgt.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 10 wird auf die Akte verwiesen.

Gemäß **Hilfsantrag 1** lautet der geltende Patentanspruch 1 (mit Kennzeichnung der Unterschiede zum Hauptantrag):

**M1'** Kraftfahrzeug (1) mit einer Anzeigevorrichtung (4) zur Anzeige von Informationen, insbesondere den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen,

**M2'** mit einem ersten wobei die Anzeigevorrichtung (4) ein erstes Display (11) zur optischen Darstellung von Informationen

**M3'** ~~wobei~~ und zumindest ein über dem ersten Display (11) angeordnetes zweites Display (12) zur optischen Darstellung von Informationen ~~vorgesehen ist~~ umfasst,

**M4** wobei das zweite Display (12) transparent ist, so dass eine auf dem ersten Display (11) dargestellte Information durch das zweite Display (12) hindurch sichtbar ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

**M5** dass den mittels der Anzeigevorrichtung (4) darzustellenden Informationen eine Wertigkeit zugeordnet ist,

**M6** wobei die Anzeigevorrichtung (4) eine Steuerung (10) zur Darstellung unterschiedlicher Informationen auf den Displays (11, 12) durch eine derartige Ausgabe entsprechender Anzeigesignale (A1, A2) umfasst, dass die Auswahl, ob eine Information mittels des ersten Displays (11) oder mittels des zweiten Displays (12) dargestellt wird, in Abhängigkeit der Wertigkeit erfolgt.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 10 wird wieder auf die Akte verwiesen.

Gemäß **Hilfsantrag 2** lautet der geltende Patentanspruch 1 (mit Kennzeichnung der Unterschiede zum Hauptantrag):

**M1''** Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges (1) mit einer Anzeigevorrichtung (4) zur Anzeige von Informationen, insbesondere den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen,

**M2''** wobei die Anzeigevorrichtung (4) ein erstes mit einem ersten Display (11) zur optischen Darstellung von den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen,

**M3''** wobei und zumindest ein über dem ersten Display (11) angeordnetes zweites Display (12) zur optischen Darstellung von den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen umfasst vorgesehen ist,

**M4** wobei das zweite Display (12) transparent ist, so dass eine auf dem ersten Display (11) dargestellte Information durch das zweite Display (12) hindurch sichtbar ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

**M5''** dass den mittels der Anzeigevorrichtung (4) darzustellenden, den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen eine Wertigkeit zugeordnet ~~ist~~ wird,

**M6''** wobei ~~die Anzeigevorrichtung (4) eine~~ mittels einer Steuerung (10) ~~zur Darstellung~~ unterschiedlicher, den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffende Informationen auf den Displays (11, 12) dadurch dargestellt werden, dass eine derartige Ausgabe entsprechender Anzeigesignale (A1, A2) von der Steuerung ausgegeben werden umfasst, so dass die Auswahl, ob eine den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffende Information mittels des ersten Displays (11) oder mittels des zweiten Displays (12) dargestellt wird, in Abhängigkeit der Wertigkeit erfolgt.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 10 wird erneut auf die Akte verwiesen.

4. Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrundeliegen, eine besonders gut für Kraftfahrzeuge geeignete Anzeigevorrichtung zu schaffen bzw. die Bedienung eines Kraftfahrzeugs weiter zu verbessern (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004]).

5. Folgende Druckschriften sind im Laufe des Verfahrens entgegengehalten worden:

**D1** US 6 661 425 B1

**D2** DE 20 41 460 A

**D3** US 2005 / 52 341 A1 (siehe Anmerkung)

**D4** WO 00 / 21 795 A1

**D5** EP 1 055 543 A2

**Anmerkung:** Die Druckschrift **D3** wird im Erstbescheid auf Seite 1 als US 2005 / 52 **231** A1 bezeichnet; in dessen Anlagenverzeichnis hingegen als US 2005 / 52 **341** A1. Im Zurückweisungsbeschluss ist wieder die erstere Endnummer „**231**“ angegeben. Die Zitate im Erstbescheid (Seite 2 – Zu Patentanspruch 7) verdeutlichen jedoch, dass nur die US 2005 / 52 **341** A1 gemeint sein kann.

## II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 weder in der Fassung nach Hauptantrag noch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 oder Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft eine Anzeigevorrichtung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug.

In der Anmeldung wird ausgeführt, dass sich mit der Zunahme von Funktionalitäten eines Kraftfahrzeugs die Aufgabe stelle, Anzeigen und Bedienelemente für verschiedene Funktionen so zu gestalten, dass diese für einen Fahrer eines Kraftfahrzeugs besonders einfach zu erkennen bzw. zu bedienen seien.

Aus dem Stand der Technik seien verschiedene Lösungen dieses Problems bekannt. So werde z. B. ein Display- oder Anzeigefeld mehrteilig ausgebildet, wobei ein Teil des Anzeigefeldes als Informations-Panel diene, um Informationen eines ausgewählten Menüs sowie gegebenenfalls wichtige Informationen anderer Funktionsgruppen wiederzugeben. Auf dem restlichen Teil des Anzeigefeldes würden Funktions- und/oder Statusanzeigen derart angezeigt, dass sie jeweils einem Bedienelement zugewiesen seien, welches in diesem Auswahlmenü mit der jeweiligen Bedienungsfunktion belegt sei.

Um die Informationsanzeige weiter zu verbessern, schlägt die Anmeldung vor, über einem ersten Display zur optischen Darstellung von Informationen (mindestens) ein weiteres Display zur optischen Darstellung von Informationen vorzusehen, das (jeweils) transparent ist, so dass eine auf dem ersten Display dargestellte Information durch das weitere Display (bzw. die weiteren Displays) hindurch sichtbar ist. Ferner soll den darzustellenden Informationen eine Wertigkeit zugeordnet sein; die Entscheidung, auf welchem der Displays eine jeweilige Information dargestellt wird, erfolgt dann in Abhängigkeit von dieser Wertigkeit.

Während der Hauptantrag ganz allgemein eine Anzeigevorrichtung beansprucht, ist der Hilfsantrag 1 auf ein Kraftfahrzeug mit einer solche Anzeigevorrichtung, und der Hilfsantrag 2 auf ein Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges mit einer solchen Anzeigevorrichtung gerichtet. Davon abgesehen, unterscheiden sich die

drei Anträge nur in der Formulierung einzelner Merkmale, ohne dass aber in technischer Hinsicht ein zu berücksichtigender Unterschied vorläge.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, Anzeigen und Bedienelemente für Funktionen eines Kraftfahrzeugs so zu gestalten, dass diese für einen Fahrer besonders einfach zu bedienen sind, ist hier ein Entwicklungsingenieur für Fahrzeug-Cockpits mit Fachhochschul-Abschluss in einem Studiengang der Elektrotechnik und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet von Mensch-Maschine-Schnittstellen anzusehen.

**2.** Der Hauptantrag hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 für den Fachmann nahelag.

**2.1** Das lässt sich allerdings nicht mit der von der Prüfungsstelle für den Zurückweisungsbeschluss herangezogenen Druckschrift **D1** (US 6 661 425 B1) begründen. Die dagegen gerichteten Argumente der Anmelderin sind berechtigt.

**2.1.1** Es ist bereits nicht nachvollziehbar, warum die Prüfungsstelle das Merkmal **M5**, dass den „Informationen eine Wertigkeit zugeordnet ist“, bei der Beurteilung der Patentfähigkeit nicht berücksichtigen will. Auch wenn durch die Zuordnung einer Wertigkeit zu den Informationen nach Merkmal **M5** die beanspruchte „Anzeigevorrichtung“ selbst nicht unmittelbar ausgebildet ist, so bekommt das Merkmal dennoch eine Bedeutung durch die Formulierung in Merkmal **M6**, dass die Auswahl des Displays für die Darstellung der jeweiligen Information „in Abhängigkeit von der Wertigkeit“ erfolgen soll. Wenn man Merkmal **M5** ignoriert, hätte die Wertigkeit in Merkmal **M6** nur die Bedeutung „irgendeines Parameters“. Das ist aber nicht die Lehre der Anmeldung. Vielmehr muss Merkmal **M6** im Lichte von Merkmal **M5** so verstanden werden, dass die Auswahl des Displays in Abhängigkeit von der den darzustellenden Informationen jeweils zugeordneten Wertigkeit erfolgen soll. Entgegen den Ausführungen der Prüfungsstelle ist damit nicht nur

die Fähigkeit beansprucht, „die einzelnen Displays mit den darzustellenden Informationen zu steuern“ in Abhängigkeit irgendeines Entscheidungskriteriums – vielmehr lehrt und beansprucht die Anmeldung das Steuern in Abhängigkeit einer den Informationen jeweils zugeordneten (und nicht anderweitig bestimmten) Wertigkeit.

**2.1.2** Die Druckschrift **D1** geht von dem Problem bekannter grafischer Benutzeroberflächen aus, dass im Falle mehrerer anzuzeigender Fenster auf einem (einzigem) Display nur das vorderste Fenster vollständig sichtbar ist, während hinten liegende Fenster teilweise verdeckt sind. Zur Verbesserung werden verschiedene Anordnungen von zwei separaten Displays vorgeschlagen, die es erlauben, auch die weiter hinten liegenden Informationen bis zu einem gewissen Grade mit sichtbar zu machen (siehe insbesondere Spalte 1 Zeile 20 bis 42, Spalte 2 Zeile 58 ff., Spalte 4 Zeile 47 bis 59).

Dabei zeigt Figur 6 eine Anzeigevorrichtung mit einem ersten Display 123 und einem darüber angeordneten zweiten Display 122, welches transparent ist, so dass eine auf dem ersten Display 123 dargestellte Information durch das zweite Display 122 hindurch sichtbar ist (siehe insbesondere Spalte 24 Zeile 32 ff.), übereinstimmend mit den Merkmalen **M1**, **M2**, **M3** und **M4** des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags. Ferner ist ein Mechanismus 121 beschrieben zur Änderung des Abstands zwischen den Displays (Spalte 24 Zeile 40 bis 43). Dass diese Anzeigevorrichtung in einem Kraftfahrzeug angeordnet sein sollte, ist nicht angegeben.

Darüber hinaus ist der **D1**, in teilweiser Übereinstimmung mit dem Merkmal **M6**, in Figur 1 eine Steuerung 111 entnehmbar zur Darstellung unterschiedlicher Informationen auf den Displays (122, 123) durch eine derartige Ausgabe entsprechender Anzeigesignale (23, 24), wobei die Auswahl, ob eine Information mittels des ersten Displays (123) oder mittels des zweiten Displays (122) dargestellt wird, in Abhängigkeit von einer „superposing area designating information 10“ erfolgt (siehe Spalte 8 Zeile 53 bis 61).

Der wesentliche Unterschied zur Anmeldung ist darin zu sehen, dass nach der Lehre der **D1** ein (einziges) Originalbild 20 in zwei Teilbilder aufgeteilt wird (base image (second image) 22, image for display in superposition (first image) 21 – siehe Spalte 14 Zeile 7 ff.), um diese dann getrennt auf zwei Displays anzuzeigen. Dabei ist es nicht vorgesehen, den Teilbildern eine „Wertigkeit“ zuzuordnen. Demgegenüber beansprucht die Anmeldung die Zuordnung unterschiedlicher, unabhängiger Informationen zu zwei oder mehr Displays anhand einer den Informationen jeweils zugeordneten Wertigkeit.

Die Druckschrift **D1** liefert – aufgrund der unterschiedlichen Ausgangssituation – auch keinerlei Anregung, den Teilbildern eine Wertigkeit zuzuordnen, welche die Auswahl des Displays steuert, auf welchem ein Teilbild dargestellt werden soll.

**2.2** Hingegen legt die nachträglich ermittelte Druckschrift **D5** (EP 1 055 543 A2) die mit dem Hauptantrag beanspruchte Anzeigevorrichtung nahe.

**D5** beschreibt für ein Kraftfahrzeug ein Anzeigeelement (1) mit mehreren „Darstellungsebenen“ (2, 3, 4). Wie sich den Absätzen [0005] bis [0007] entnehmen lässt, soll zumindest die erste „Darstellungsebene“ austauschbar mit dem Anzeigeelement verbunden sein, zum Beispiel mittels einer Steckverbindung. Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des Anzeigeelementes mit einem Gehäuse 10 und drei „Darstellungsebenen“ 2, 3, 4, welche seitlich jeweils eine eigene Steckverbindung 11 besitzen (Absatz [0017]). Daraus entnimmt der Fachmann, dass jede „Darstellungsebene“ ein einzelnes Display sein muss. Für die erste Darstellungsebene ist ein zumindest teilweise transparenter Zustand einstellbar (siehe **D5** Anspruch 1). Somit lassen sich hier mehrere übereinander gestapelte, teilweise transparent einstellbare Displays entnehmen (Merkmale **M1**, **M2**, **M3** und **M4** – auch explizit für Kraftfahrzeuge).

Darüber hinaus befasst sich Absatz [0016] der **D5** mit der Zuordnung der darzustellenden Informationen: Die gewünschte Darstellungsebene, d. h. das Display

auf dem eine Information dargestellt werden soll, ist hier grundsätzlich frei wählbar, beispielsweise nach den aktuellen Betriebsbedingungen. „So können beispielsweise Warnhinweise in der ersten ... Darstellungsebene 2 erscheinen, um so die unmittelbare Aufmerksamkeit des Fahrers zu erreichen.“

Der Fachmann entnimmt hier die Anregung, dass die darzustellenden Informationen von ihrer Art her (hier etwa: Warnhinweise im Vergleich mit „anderen“ Informationen) nicht alle gleichwertig sind, und dass eine Auswahl des Darstellungs-Displays (hier: in der ersten Darstellungsebene) abhängig von der Wertigkeit der Informationen erfolgen könnte. Ausgehend von dieser Anregung gelangt der Fachmann ohne Weiteres zu einer Anzeigevorrichtung mit einer Steuerung gemäß Merkmal **M6**, wobei die Wertigkeit („Warnhinweise“) jeweils der Information selbst zugeordnet ist (Merkmal **M5**).

**2.3** Die dagegen gerichtete Argumentation der Anmelderin hat den Senat nicht überzeugt.

**2.3.1** Die Anmelderin hat zunächst geltend gemacht, dass der Begriff „Wertigkeit“ mehr umfasse als nur eine einfache Kategorisierung von Informationen. Dazu hat sie verwiesen auf Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Auflage (2016), Seite 27 / 28 (insbesondere Rn. 44), wonach es bei der Auslegung von Begriffen i. d. R. angezeigt sei, auf den „üblichen Sprachgebrauch und Begriffsinhalt zurück“ zu greifen, wohingegen erst besonders zu prüfen sein, ob „sich der Anmelder dieses üblichen Sprachgebrauchs – ausnahmsweise – nicht bedient“ habe. Im vorliegenden Fall bedeute „Wertigkeit“ eine unterschiedliche Gewichtung von Informationen und nicht nur eine Kategorisierung.

Nachdem aber aus der Druckschrift **D5** gerade diese unterschiedliche Gewichtung darzustellender Informationen (Absatz [0016]: „Warnhinweise in der ersten ... Darstellungsebene“) bereits hervorgeht, ist die fragliche Unterscheidung für die Beur-

teilung des Patentanspruchs 1 nicht mehr von Bedeutung. Die Frage kann offen bleiben.

**2.3.2** Ferner hat die Anmelderin anhand vorgelegter Diagramme erläutert, dass die Steuerung der Anzeige nach Merkmal **M6** einen zusätzlichen Aspekt aufweise, der sich der Druckschrift **D5** nicht entnehmen lasse.

Denn anmeldungsgemäß stelle die Wertigkeit einen eigenen Steuerungsparameter dar, der von der Anzeige-Steuerung (10) nach Merkmal **M6** zunächst, z. B. anhand einer Tabelle, umgesetzt werden müsste in eine Freischaltung eines bestimmten Displays. Insbesondere könne es mehr oder weniger Wertigkeiten geben als Displays (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0038] und Tabelle 1: drei Wertigkeiten, zwei oder drei oder vier Displays). Hingegen kenne der Stand der Technik nur eine feste Zuordnung von Informationen zu Displays.

Dem kann nur teilweise gefolgt werden. Zwar ist zuzustimmen, dass die anmeldungsgemäß vorgeschlagene, den Informationen jeweils zugeordnete Wertigkeit noch, wie Absatz [0038] entnehmbar, in eine Zuordnung zu einem bestimmten Display umgesetzt werden muss. Wenn dies jedoch in der beanspruchten Steuerung implementiert ist, liegt genauso eine „feste“ Zuordnung von Informationen zu Displays vor wie im Stand der Technik, etwa gemäß **D5**.

Die beanspruchte Zuordnung einer Information zu einem Display mag allein hinsichtlich des Zwischenschritts der Umsetzung der „Wertigkeit“ zwar gegenüber **D5** neu sein; das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit lässt sich damit aber nicht begründen. Der Durchschnittsfachmann, der in der Anzeige-Steuerung letztlich eine Zuordnung einer Information zu einem bestimmten Display implementieren muss, hat Anlass zu fachmännischen Überlegungen, wie er die Zuordnung realisieren könnte; dazu gibt ihm die **D5** mit der Lehre, „Warnhinweise in der ersten ... Darstellungsebene“ darzustellen, noch die Anregung, von Informationen unterschiedlicher Gewichtung auszugehen und diese unterschiedlich zu behandeln.

Umsetzungstabellen, welche die Gewichtung einbeziehen, sind dafür das übliche „Mittel der Wahl“.

Die grundsätzliche Frage, ob dieser Zwischenschritt einer Zuordnung von Informationen zu Displays anhand einer Informations-Kategorie („Wertigkeit“) überhaupt zu einer technischen Problemlösung beiträgt oder andernfalls bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit gar nicht zu berücksichtigen wäre (vgl. BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b), kann angesichts der vorgenommenen Beurteilung dahingestellt bleiben.

**2.4** Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Ansprüche des Hauptantrags, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

**3.** Die Hilfsanträge 1 und 2 sind nicht anders zu beurteilen als der Hauptantrag.

**3.1** Der Hilfsantrag 1 hat keinen Erfolg, weil sein Patentanspruch 1 so wie der Patentanspruch 1 des Hauptantrags für den Fachmann nahelag.

**3.1.1** Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags vor allem durch den Gattungsbegriff „Kraftfahrzeug (1) mit einer Anzeigevorrichtung (4) zur Anzeige von den Betrieb des Kraftfahrzeuges (1) betreffenden Informationen“. Die Unterschiede in den Merkmalen **M2'** und **M3'** stellen nur sprachliche Anpassungen dar, ohne in technischer Hinsicht etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Die Merkmale **M4**, **M5** und **M6** stimmen mit dem Hauptantrag überein.

**3.1.2** Der Hilfsantrag 1 ist zulässig. Die ursprüngliche Offenbarung der geänderten Merkmale seines Anspruchs 1 ist gegeben, da beispielsweise Figur 1 ein sol-

ches „Kraftfahrzeug mit einer Anzeigevorrichtung ...“ zeigt und auch die Beschreibung (vgl. etwa die Absätze [0020] oder [0029]) keine Zweifel aufkommen lässt.

**3.1.3** Die Begründung der Prüfungsstelle, dass der Hilfsantrag 1 unzulässig sei, ist in keiner Weise nachvollziehbar.

Im Zurückweisungsbeschluss wird unter dem Gliederungspunkt II 4. festgestellt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart und somit unzulässig sei, denn er richte sich nicht mehr auf eine Anzeigevorrichtung, sondern auf ein Kraftfahrzeug mit einer Anzeigevorrichtung.

Ein Kraftfahrzeug mit einer Anzeigevorrichtung sei jedoch in den eingereichten Anmeldungsunterlagen vom 27. September 2006 nicht offenbart. Zwar gebe die ursprüngliche Beschreibung im 5. Absatz auf Seite 3 an, dass die Aufgabe zudem durch ein Verfahren zum Betrieb eines – insbesondere eines oder mehrere der vorgenannten Merkmale umfassenden – Kraftfahrzeuges mit einer Anzeigevorrichtung zur Anzeige von den Betrieb des Kraftfahrzeuges betreffenden Informationen gelöst werde. Diese Passage werte der unbefangene Fachmann aber dahingehend, dass hier eine Betriebsweise der Anzeigevorrichtung speziell in einem Kraftfahrzeug angerissen sei. Zwar gebe die ursprüngliche Beschreibung im 4. Absatz auf Seite 4 an, dass die Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Kraftfahrzeuges 1 in einer Innenansicht mit einem Lenkrad 2, einem Armaturenbrett 3 und einer Anzeigevorrichtung 4 zeige. Auch hier erkenne der unbefangene Fachmann, dass die Fig. 1 in Verbindung mit der zugehörigen Textstelle ein Ausführungsbeispiel für die erfindungsgemäße Anzeigevorrichtung offenbare, wie es speziell im Inneren eines Kraftfahrzeugs zum Einsatz kommt. Da die Figuren 2 bis 4 mit der zugehörigen Beschreibung und die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 9 allesamt nur eine Anzeigevorrichtung betreffen, stellten diese beiden Textstellen der ursprünglichen Beschreibung keine Offenbarungsstellen für einen, auf ein „Kraftfahrzeug“ gerichteten Patentanspruch dar.

Dieser Argumentationsgang hinterlässt den unbefangenen Leser ratlos. Nachdem die Prüfungsstelle anscheinend zugesteht, dass gemäß der ursprünglichen Beschreibung z. B. Figur 1 der Anmeldung ein Ausführungsbeispiel eines Kraftfahrzeuges mit einer Anzeigevorrichtung zeige, bestreitet sie im Folgenden, dass der Fachmann dies auch so verstehe. Eine logische, nachvollziehbare Begründung dafür kann der Senat dem Beschluss jedoch nicht entnehmen.

Die Prüfungsstelle bezieht sich insbesondere auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2013, 809 – *Verschlüsselungsverfahren*, Rn. 11), in welcher ausgeführt ist, eine unzulässige Erweiterung liege vor, wenn der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird. Dies sei unter anderem dann der Fall, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Zum einen zeigt z. B. Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines Kraftfahrzeuges mit einer Anzeigevorrichtung. Zum anderen führt schon die Überlegung des Fachmanns, eine Betriebsweise einer Anzeigevorrichtung so auszulegen, dass sie mit Vorteil speziell in einem Kraftfahrzeug eingesetzt werden kann, ganz automatisch zu einem Kraftfahrzeug, in welches eine solche Anzeigevorrichtung eingebaut ist. Der Senat sieht keinen Grund, der Anmelderin einen darauf gerichteten Patentanspruch zu verwehren.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es (lediglich) erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann; dabei ist eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung zu vermeiden (BGH GRUR 2015, 976 – *Einspritzventil*, Rn. 45). Auf jeden Fall kommt den mit der Anmeldung ursprünglich formulierten Patentansprüchen im Rahmen des Erteilungsverfahrens keine eine weitergehende Offenbarung in der Beschrei-

bung einschränkende Bedeutung zu (BGH GRUR 2005, 1023 – *Einkaufswagen II*).

Irgendeine Norm der Art, dass sich der Anmelder mit seinen Patentansprüchen auf einen „Kern der Erfindung“ beschränken müsste, existiert nicht. Vielmehr kann der Anmelder die Erteilung des Patents grundsätzlich mit dem Inhalt (d. h.: mit jedem Inhalt) verlangen, der der gegebenen neuen Lehre entspricht. „Die Entscheidung darüber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muss demjenigen überlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will“ (BGH GRUR 1989, 103 – *Verschlussvorrichtung für Gießpfannen*, III. 2d). Vgl. dazu auch die Senatsentscheidungen 17 W (pat) 49/07 und 17 W (pat) 87/07.

Davon ausgehend, ist kein Grund für eine Ablehnung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ersichtlich. Der Fachmann erkennt in der vorliegenden Anmeldung unschwer auch ein „Kraftfahrzeug mit einer Anzeigevorrichtung“. Für die Beurteilung der Prüfungsstelle fehlt jegliche Grundlage, sie erweist sich auch nicht aus anderen Überlegungen heraus als richtig. Hingegen ist gut nachvollziehbar, dass sich die Anmelderin die in dem Beschluss vertretene Auffassung nur durch Befangenheit des Prüfers erklären könnte.

**3.1.4** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Denn die Druckschrift **D5** beschreibt ein „Anzeigeeinstrument für ein Kraftfahrzeug“ (siehe Absatz [0001] bzw. Anspruch 1), so dass hier auch ein „Kraftfahrzeug mit einer Anzeigevorrichtung“ entnehmbar ist. Für die übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 gilt das oben in den Absätzen **2.2** und **2.3** Festgestellte.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt wiederum der gesamte Antrag, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

**3.2** Auch der Hilfsantrag 2 kann nicht anders als Hauptantrag beurteilt werden.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch die Formulierung als Verfahrensanspruch, er ist auf ein „Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges (1) mit einer Anzeigevorrichtung (4) zur Anzeige von Informationen“ gerichtet. Die Unterschiede in den Merkmalen **M2''**, **M3''**, **M5''** und **M6''** bestehen in einer Formulierung als Verfahrensschritte und geringfügigen sprachliche Anpassungen, ohne dass in technischer Hinsicht noch irgendein anderer Unterschied vorläge.

Da sich aber aus der Druckschrift **D5** auch ein solches Verfahren ergibt, lag der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 – mit derselben Argumentation wie beim Hauptantrag, s. o. Abschnitte **2.2 / 2.3** – für den Fachmann nahe.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Antrag, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

### III.

Der Senat hat trotz der erheblichen Verfahrensmängel im bisherigen Prüfungsverfahren von einer Zurückverweisung abgesehen und selbst abschließend über die vorliegende Beschwerde entschieden, um der Anmelderin eine weitere Verfahrensverzögerung zu ersparen.

1. Die Behandlung des (ersten) Ablehnungsgesuchs der Anmelderin vom 20. Januar 2016 entsprach nicht der gesetzlichen Vorschrift.

Gemäß § 27 Abs. 6 PatG gelten für die Ausschließung und Ablehnung der Prüfer und der übrigen Mitglieder der Patentabteilungen die §§ 41 bis 44, 45 Abs. 2 Satz 2, §§ 47 bis 49 der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen sinngemäß. Über ein Ablehnungsgesuch entscheidet die Patentabteilung (§ 27 Abs. 6 Satz 3 PatG). Bis zu einer Entscheidung über das Ablehnungsgesuch darf der Abgelehnte nur noch unaufschiebbare Handlungen vornehmen (§ 47 ZPO). Die Durchführung einer Anhörung gehört nicht dazu.

Somit hätte auf die Eingabe der Anmelderin vom 20. Januar 2016 hin, in welcher der zuständige Prüfer wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wurde, der Vorgang zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch unverzüglich an die Patentabteilung abgegeben werden müssen. Stattdessen den Anhörungstermin bestehen zu lassen und die Anhörung durchzuführen stellt einen erheblichen Verfahrensfehler dar.

Allerdings verliert das Ablehnungsrecht, wer sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrunds auf eine Verhandlung bei dem abzulehnenden Bediensteten einlässt, insbesondere Anträge bei ihm stellt (§ 43 ZPO; wortgleich Busse, PatG, 7. Aufl., § 27 Rdnr. 67). Der genannte Verfahrensfehler wurde daher, unabhängig von der erklärten Rücknahme des Ablehnungsgesuchs, schon dadurch geheilt, dass sich die Anmelderin auf die Anhörung vom 5. Februar 2016 bei dem zuvor abgelehnten Prüfer eingelassen und Anträge gestellt hat.

**2.** Auch die Behandlung des (zweiten) Ablehnungsgesuchs der Anmelderin vom 24. Mai 2016 war fehlerhaft.

Mit der Beschwerdebegründung vom 24. Mai 2016 hat die Anmelderin beantragt, den zuständigen Prüfer von dem Verfahren abzuziehen und einen anderen Prüfer über die Abhilfe entscheiden zu lassen. Zwar hat sie hier – anders als im Vorverfahren – nicht explizit den Ausdruck „Ablehnung wegen der Besorgnis der Befan-

genheit“ benützt. Ihr Antrag, die Sache einem anderen Prüfer zuzuweisen, weil sie sich „die in dem Beschluss vertretene Auffassung nur durch Befangenheit des Prüfers erklären“ könne, war jedoch sowohl nach der durch Auslegung zu ermittelnden Absicht des Vortrags als auch in Verbindung mit der Vorgeschichte nicht anders als ein erneutes Ablehnungsgesuch wegen der Besorgnis der Befangenheit zu verstehen.

Auch im Verfahren über die Abhilfe ist ein Ablehnungsgesuch möglich. Es hat zur Folge, dass der abgelehnte Prüfer – trotz der laufenden Drei-Monats-Frist – nicht über die Abhilfe entscheiden darf (BPatGE 27, 23; Schulte, PatG, 9. Auflage (2013), § 27 Rdnr. 41). Der Vorgang hätte auch diesmal zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch an die Patentabteilung abgegeben werden müssen.

Die stattdessen erfolgte Entscheidung durch den abgelehnten Prüfer, der Beschwerde nicht abzuhelpen, stellt sonach einen zweiten erheblichen Verfahrensfehler dar.

Jedoch kann der Senat trotz des fehlerhaften Abhilfeverfahrens in der Sache selbst entscheiden, denn die ordnungsgemäße Durchführung des Abhilfeverfahrens ist nicht Verfahrensvoraussetzung für das Beschwerdeverfahren (Zöller / Heßler, ZPO, 31. Auflage (2016), § 572 Rdnr. 4 und 16). Eine Zurückverweisung, hier mit dem Ziel der Behebung des letztgenannten Verfahrensfehlers, steht im Ermessen des Gerichts, das auch bei einem schweren Verfahrensverstoß von einer Zurückverweisung absehen und selbst abschließend entscheiden kann (Schulte, a. a. O., § 79 Rdnr. 17; Zöller, § 572 Rdnr. 4). Das sieht der Senat angesichts der Vorgeschichte im vorliegenden Fall für sachgerecht an.

**3.** Hinzu kommt noch Folgendes: Der Vertreter der Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat über den Ablauf der Anhörung vom 5. Februar 2016 berichtet. Dabei wurde deutlich, dass wohl außer den in der „Nie-

derschrift über die Anhörung“ vermerkten Teilnehmern eine weitere Person dauernd anwesend war.

Der Senat hält es nicht für angebracht, hierzu den Sachverhalt weiter aufzuklären, da dies letztlich für die sachliche Beurteilung vor dem Senat nicht entscheidungserheblich ist. Er verweist jedoch ausdrücklich auf die Beweiskraft des Protokolls und den Urkunden-Charakter der „Niederschrift“, was den Protokollführer zur Wahrheit verpflichtet. Weitere Personen in einer Anhörung können das Verhalten und die Unbefangenheit des Anmelders beeinflussen; deren Aufzählung und Erwähnung kann folglich für die Beurteilung der Anhörung wesentlich sein. Eine fehlende Angabe von Teilnehmern der Anhörung im Protokoll würde insoweit ebenfalls einen erheblichen Verfahrensverstoß darstellen.

#### IV.

Angesichts der Vielzahl von Verfahrensverstößen ordnet der Senat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG an. Dies entspricht im vorliegenden Fall der Billigkeit. Die Anordnung der Rückzahlung ist Ausdruck der Überzeugung des Gerichts, dass die Einbehaltung der Gebühr der Gerechtigkeit widersprechen würde (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdnr. 135).

Bereits die falsche Behandlung beider Ablehnungsgesuche durch den betroffenen Prüfer (s. o. III. Abs. 1 und 2) rechtfertigt hier die Rückzahlung. Es zeugt von einem fehlenden Rechtsverständnis, wenn ein als „befangen“ abgelehnter Prüfer ohne weiteres selbst entscheidet, dass der Beschwerde nicht abzuhelfen sei.

Darüber hinaus ist auch die Begründung im Zurückweisungsbeschluss, mit der der Hilfsantrag 1 für unzulässig erklärt wird (s. o. II. Abs. 3.1.3), nicht im Geringsten nachvollziehbar und im Ergebnis unvertretbar. Damit leidet der Beschluss auch

noch an einem wesentlichen Begründungsmangel, der ebenfalls eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigt.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den 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.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Fa