

BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 36/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die aus der Patentanmeldung P 44 01 785.5-34
abgetrennte Patentanmeldung P 44 47 799.6-34

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Winklharrer, Dipl.-Ing. Bork und Rauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des Deutschen Patentamtes - Prüfungsstelle für Klasse B 60 R - vom 10. März 1998, soweit er die durch Erklärung vom 16. April 1998 abgetrennte Anmeldung P 44 47 799.6-34 betrifft, aufgehoben. Die Sache wird zur Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse B 60 R des Deutschen Patentamts hat die am 21. Januar 1994 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung JP 5-8079 vom 21. Januar 1993 eingegangene Patentanmeldung P 44 01 785.5-34 mit der Bezeichnung

"Integriertes Verdrahtungssystem"

mit Beschluß vom 10. März 1998 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es sei unklar ob und in welchem Umfang die Patentansprüche 2 bis 16 weiterverfolgt werden sollten. Außerdem enthielten diese Ansprüche Unklarheiten und inhaltlich nicht nachvollziehbare Rückbezüge zum geltenden Patentanspruch 1.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 16. April 1998, eingegangen beim Deutschen Patentamt am 20. April 1998. Zusammen mit der Beschwerde hat die Anmelderin eine Teilungserklärung abgegeben, nach welcher sie die Patentansprüche 8 bis 16 in der Fassung vom 20. Februar 1998 als Trennanmeldung weiterverfolgt. Am 17. Juni 1998 hat sie vollständige Unterlagen - Patentansprüche, Beschreibung - eingereicht und die anfallenden Gebühren entrichtet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat für diese Trennanmeldung eine Trennakte mit dem Aktenzeichen P 44 47 799.6-34 angelegt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Betreiben einer integrierten Kommunikationsvorrichtung für ein Fahrzeugsteuersystem mit einem Rechenprozessor zum Steuern einer Vielzahl von Fahrzeugsystemen, einer Vielzahl von Endgeräte-Steuereinheiten zum Betreiben der Fahrzeugsysteme, einer Vielzahl von Sensoren zum Überwachen des Betriebs der Fahrzeugsysteme und zum Bereitstellen eines Ausgabesignals, das für deren Betriebsstatus anzeigend ist, und einer zentralen Steuereinheit mit einem Eingabe-Ausgabe-Unterschiedsprozessor zum Transferieren von elektronischen Signalen zwischen dem Rechenprozessor und den Sensoren und Endgeräte-Steuereinheiten, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:
Versehen des Eingabe-Ausgabe-Prozessors mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen, von denen jedes bei einer Geschwindigkeit arbeitet, die sich von einer Geschwindigkeit von anderen aus der Vielzahl von Kommunikationsprotokollen unterscheidet, zum Kommunizieren mit Fahrzeugsystemen, die unterschiedliche Steuergeschwindigkeiten erfordern; und
Abwechseln des Betriebs des Kommunikationsprotokolls gemäß einem vorbestimmten Muster."

Der geltende Patentanspruch 4 ist nebengeordnet und lautet:

"Verfahren zum Betreiben einer integrierten Kommunikationsvorrichtung für ein Fahrzeugsteuersystem mit einer zentralen Steuereinheit zum Steuern einer Vielzahl von Klassen von Fahrzeugsystemen, wobei jede Klasse eine Kommunikation mit der zentralen Steuereinheit bei einer Geschwindigkeit erfordert, die sich von jener anderer Klassen aus der Vielzahl von Klassen unterscheidet; wobei das Verfahren die Schritte aufweist:

sequentielles Betreiben der zentralen Steuereinheit, um elektronische Signale zu den Fahrzeugsystemen zu übertragen und von diesen zu empfangen, und zwar jeweils bei einer Geschwindigkeit, die zur Kommunikation mit der Vielzahl von Klassen von Fahrzeugsystemen erforderlich ist; und Steuern der Sequenz zum Betreiben gemäß einem vorbestimmten Muster.

An diese beiden Patentansprüche schließen sich jeweils die Patentansprüche 2 und 3 bzw 5 bis 7 an.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und in dem aus der Beschlußformel ersichtlichen Umfang auch begründet. Die vorliegende gemäß PatG § 39 wirksam entstandene Trennanmeldung ist an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

1. Wie der Senat bereits im Beschluß vom 18. Mai 2000 im Verfahren 9 W (pat) 43/98, die Stammanmeldung betreffend, festgestellt hat, ist die mit der Beschwerde erklärte Teilung wirksam.

Die Formerfordernisse sind erfüllt. Die Teilungserklärung enthält einen eindeutig bestimmten abzutrennenden Teil, der nicht völlig identisch mit dem der Stammanmeldung ist (vgl BGH GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe II) und ist daher formal beachtlich. Auch die Voraussetzungen des PatG § 39 Abs 2 und 3, fristgemäße Nachentrichtung der Gebühren und Einreichung der erforderlichen Anmeldeunterlagen, sind erfüllt.

2. Durch die wirksame Teilungserklärung ist eine Trennanmeldung entstanden, über die der Senat im Beschwerdeverfahren zu entscheiden hat (vgl Busse, PatG, 5. Aufl 1999, § 39, Rz 20, 22; die in der Senatsentscheidung 9 W (pat) 79/93 vom 8. September 1993 zum Ausdruck gebrachte Auffassung wird nicht beibehalten.

3. Die in der Trennanmeldung geltend gemachten Patentansprüche sind zulässig, denn sie sind in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend offenbart. Sie finden ihre Stütze in den ursprünglichen Ansprüchen 10 bis 16.

4. Ob im Hinblick auf die Trennanmeldung die Voraussetzungen für eine Patentgewährung vorliegen, vermag der Senat auf Grund des vorliegenden Sachstands nicht zu entscheiden. Die geltenden Patentansprüche sind insgesamt noch nicht sachlich geprüft, denn ausweislich der Akte bestand zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens vor dem Deutschen Patentamt ausreichende Klarheit über deren Inhalt, so daß eine entsprechend zielgerichtete Recherche offensichtlich noch nicht erfolgt ist. Im Gegensatz zum ursprünglichen Anspruch 1, der einen Gegenstand betraf, zu welchen die Prüfungsstelle zwei Druckschriften genannt hat, beziehen sich die beiden Hauptansprüche der Trennanmeldung nunmehr auf ein Verfahren zum Betreiben einer integrierten Kommunikationsvorrichtung für ein Fahrzeugsteuersystem.

Da das Patentamt somit über die Unterlagen der Trennanmeldung noch nicht entschieden hat, sieht der Senat von einer Entscheidung in der Sache ab und verweist das Verfahren gemäß PatG § 79 Abs 3 Nr 1 zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück.

Petzold

Winklharrer

Bork

Rauch

prä