

BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 17/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 09 520

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Anders sowie die Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Dipl.-Phys. Kalkoff und Engels

beschlossen:

1. Der Beschluß des Patentamts vom 9. März 2000 wird aufgehoben. Das Patent wird beschränkt aufrechterhalten mit folgenden Unterlagen: Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag II, überreicht in der mündlichen Verhandlung; Beschreibung Spalten 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6E gemäß Patentschrift.
2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I

Das Patentamt – Patentabteilung 31 - hat den Einspruch für zulässig gehalten und das Patent mit Beschluß vom 9. März 2000 mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Im Beschwerdeverfahren beantragt die Patentinhaberin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent aufrecht zu erhalten in der erteilten Fassung (Hauptantrag), hilfsweise mit den Ansprüchen 1 und 2 nach Hilfsantrag I, mit den Ansprüchen 1 und 2 und einer neuen Beschreibung nach Hilfsantrag II, mit dem einzigen Anspruch nach Hilfsantrag III, mit dem einzigen Anspruch nach Hilfsantrag IV, sämtliche Hilfsanträge überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

- "1. Vorrichtung zum Schützen einer integrierten Ablenkschaltung für einen Monitor mit einer Anzeigedatenkanal (DDC)-Einrichtung und einer Vertikalablenkeinrichtung, mit
einer Computer-Ein/Ausgabe(I/O)-Einrichtung (200), die ein Vertikalsynchronisiersignal an die Anzeigedatenkanal-Einrichtung (210) und die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, wenn Strom zugeführt wird, und Monitorinformationsdaten von der Anzeigedatenkanal-Einrichtung (210) empfängt, wenn eine vorbestimmte Zeit daraufhin abläuft,
wobei die Anzeigedatenkanal-Einrichtung (210) das Vertikalsynchronisiersignal empfängt, das von der Computer-Ein/Ausgabe (I/O)-Einrichtung (200) abgegeben wird, und die Monitorinformationsdaten an die Computer-Ein/

Ausgabe, (I/O)-Einrichtung (200) abgibt, wenn die vorbestimmte Zeit daraufhin abläuft, und mit einer Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung, (230), die bei Empfang des Vertikalsynchronisiersignales von der Computer-Ein/Ausgabe (I/O)-Einrichtung (200) das Vertikalsynchronisiersignal an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, und die bei Empfang eines anormalen Vertikalsynchronisiersignales von der Computer-Ein/Ausgabe (I/O)-Einrichtung (200) eine Eingabe des anormalen Vertikalsynchronisiersignales in die Vertikalablenkeinrichtung (220) unterbindet, wobei das anormale Vertikalsynchronisiersignal eine höhere Frequenz aufweist als das Vertikalsynchronisiersignal."

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag I lautet:

- "1. Vorrichtung zum Schutz einer integrierten Ablenkschaltung für einen Monitor mit:
- (a) einer Anzeige-Datenkanal (DDC)-Einrichtung (210), in der Monitorinformationsdaten gespeichert sind,
 - (b) einer Vertikalablenkungseinrichtung (220) zur Durchführung einer Vertikalablenkung in Übereinstimmung mit einem normalen Vertikalsynchronisiersignal,
 - (c) einer Computer-Ein-/Ausgabeeinheit (200), die ein Vertikalsynchronisiersignal über einen Ausgangsanschluß (VO) an die Anzeige-Datenkanal (DDC)-Einrichtung (210) und an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, wenn dem Monitor Strom zugeführt wird, und Monitorinformationsdaten von der Anzei-

- ge-Datenkanal (DDC)-Einrichtung (210) empfängt, wenn eine vorbestimmte Zeit daraufhin abläuft,
- (d) und mit einer Vertikalfrequenz-Auswahl-Steuereinrichtung (230),

wobei die Vertikalfrequenz-Auswahl-Steuereinrichtung (230) das von der Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200) an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgegebene Vertikalsynchronisiersignal an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, wenn das von der Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200) abgegebene Vertikalsynchronisiersignal das normale Vertikalsynchronisiersignal ist,

- (e) wobei die Vertikalsynchronisierungsfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung (230) die Eingabe des von der Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200) an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgegebene Vertikalsynchronisiersignal in die Vertikalablenkeinrichtung (220) zum Schutz der Vertikalablenkeinrichtung (220) vor Beschädigungen unterbindet und ein Impulssignal mit einer Impulsbreite an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, wobei die Impulsbreite gleich der Impulsbreite des normalen Vertikalsynchronisiersignals ist, wenn das von der Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200) abgegebene Vertikalsynchronisiersignal ein anomales Vertikalsynchronisiersignal ist, dessen Frequenz höher ist als die Frequenz des normalen Vertikalsynchronisiersignals."

Die Patentansprüche nach dem Hilfsantrag II lauten:

"1. Vorrichtung zum Schutz einer integrierten Ablenkschaltung für einen Monitor mit:

- (a) einer Anzeige-Datenkanal (DDC)-Einrichtung (210), in der Monitorinformationsdaten gespeichert sind,
- (b) einer Vertikalablenkungseinrichtung (220) zur Durchführung einer Vertikalablenkung in Übereinstimmung mit einem normalen Vertikalsynchronisiersignal,
- (c) einer Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200), die ein Vertikalsynchronisiersignal über einen Ausgangsanschluß (VO) an die Anzeige-Datenkanal (DDC)-Einrichtung (210) und an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, wenn dem Monitor Strom zugeführt wird, und Monitorinformationsdaten von der Anzeige-Datenkanal (DDC)-Einrichtung (210) empfängt, wenn eine vorbestimmte Zeit darauf hin abläuft,
- (d) und mit einer Vertikalfrequenz-Auswahl-Einrichtung (230),

wobei die Vertikalfrequenz-Auswahl-Steuereinrichtung (230) das von der Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200) abgegebene Vertikalsynchronisiersignal an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt, wenn es das normale Vertikalsynchronisiersignal ist,

- (e) wobei die Vertikalfrequenz-Auswahl-Steuereinrichtung (230) die Eingabe des von der Computer-/Ein-/Ausgabeeinheit (200) abgegebenen Vertikalsynchronisiersignals in die Vertikalablenkeinrichtung (220)

unterbindet, wenn das von der Computer-/ Ein-/Ausgabeeinheit (200) abgegebene Vertikalsynchronisierungssignal ein anomales Vertikalsynchronisierungssignal ist, dessen Frequenz höher ist als die Frequenz des normalen Vertikalsynchronisierungssignals,

- (f) wobei die Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung (230) aufweist:

einen ersten monostabilen Multivibrator (231), der das von der Computer-Ein-Ausgabeeinheit (200) abgegebene Vertikalsynchronisierungssignal als Triggersignal empfängt,

wobei der erste monostabile Multivibrator (231) durch eine positive Signalflanke des empfangenen Vertikalsynchronisierungssignals getriggert wird und ein erstes Impulssignal mit einer ersten einstellbaren Impulsbreite, die durch eine erste Zeitkonstante (TC1) festgelegt ist, direkt an einen zweiten monostabilen Multivibrator (232) abgibt, der ein zweites Impulssignal mit einer zweiten einstellbaren Impulsbreite, die durch eine zweite Zeitkonstante (TC2) festgelegt ist und der Impulsbreite des Vertikalsynchronisierungssignals entspricht, zur Ansteuerung einer Schalteinrichtung (233) abgibt, die das zweite Impulssignal an die Vertikalablenkeinrichtung (220) überträgt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Impulsbreite des ersten Impulssignals derart eingestellt ist, daß bei Empfang des normalen Vertikalsynchronisierungssignals durch den ersten monostabilen Multivibrator (231) das von dem ersten monostabilen Multivibrator (231) an den zweiten

monostabilen Multivibrator (232) abgegebene erste Impulssignal eine abfallende Signalfanke aufweist, bevor ein nachfolgender Impuls des normalen Vertikalsynchronisierungssignals durch den ersten monostabilen Multivibrator (231) empfangen wird,

daß bei Empfang des anormalen Vertikalsynchronisierungssignals durch den ersten monostabilen Multivibrator (231) das von dem ersten monostabilen Multivibrator (231) an den zweiten monostabilen Multivibrator (232) abgegebene erste Impulssignal keine abfallende Signalfanke aufweist, bevor ein nachfolgender Impuls des anormalen Vertikalsynchronisierungssignals durch den ersten monostabilen Multivibrator (231) empfangen wird."

Zum Wortlaut der Ansprüche nach den Hilfsanträgen III und IV wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Folgende Entgegenhaltungen sind genannt worden:

Display Data Channel (DDCTM) Standard, herausgegeben von der Video Electronics Standards Association, 2150 North First Street, Suite 440, San Jose, Ca 95131-2029; abgedruckt als

(1a) Version 2p Revision 0p, 8. November 1995, und

(1b) Version 1.0 Revision 0, 12. August 1994,

(2) deutsche Auslegeschrift 24 28 367,

(3) JP 55-97774A sowie zugehöriger englischsprachiger Abstract.

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der Einspruch sei unzulässig, weil seine Begründung die maßgeblichen Umstände nicht so vollständig darlege, daß die Patentinhaberin und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen über das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufgrundes hätten ziehen können.

Schon zur Vorveröffentlichung der Druckschrift (1b) wären weitere Angaben erforderlich gewesen.

Im übrigen sei der Warnhinweis betreffend die Beschädigungsgefahr von alten Monitoren in (1b) nicht geeignet gewesen, den Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu den beanspruchten Vorrichtungen zu führen, weil dort weder gesagt werde, was im Einzelnen beschädigt werden könne, noch irgendwelche Lösungsansätze gegeben würden. Das im angefochtenen Beschluß zugrunde gelegte Fachwissen hätte druckschriftlich belegt werden müssen.

Nach Auffassung der Einsprechenden enthält der Einspruchsschriftsatz eine vollständige und ohne weiteres nachprüfbar Darlegung der Gründe, die nach Auffassung der Einsprechenden den begehrten Widerruf des Patents rechtfertigten, so daß die Zulässigkeit des Einspruchs nicht in Frage stehe.

Wegen der Einspruchsschrift wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

Zur Frage der Patentfähigkeit vertritt die Einsprechende die Auffassung, (1b) richte sich auch an die Hersteller von Monitoren. Der erwähnte Warnhinweis habe daher einen mit der Entwicklung eines DDC-fähigen Monitors befaßten Fachmann dazu veranlaßt, über einen Schutz der Vertikalablenkeinrichtung gegen Synchronisierimpulse erhöhter Frequenz nachzudenken. Demzufolge habe der Gedanke, die Synchronisierimpulse erhöhter Frequenz mit Hilfe einer geeigneten Schaltung zu blockieren, dem Fachmann nahegelegen.

Die in den hilfsweisen Ansprüchen enthaltenen zusätzlichen Merkmale hätten sich nach Auffassung der Einsprechenden für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau von (1b) und (2) ergeben und könnten die erfinderische Tätigkeit nicht stützen.

Im übrigen ist die Einsprechende der Meinung, die hilfsweisen Ansprüche stellen eine unzulässige, weil ursprünglich nicht offenbarte Kombination der im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Merkmalsgesamtheit mit Merkmalen des Ausführungsbeispiels dar.

Schließlich wendet die Einsprechende unter Hinweis auf die Bundespatentgericht-Entscheidung "Spülgut" (BIPMZ 2001, 223) und Regel 57a AusfO EPÜ noch ein, der Anspruch 2 nach Hilfsantrag II sei unzulässig, weil er mit seinen ausschließlich aus der Beschreibung des Patents entnommenen Merkmalen nicht der Verteidigung des Patents diene. Das Einspruchsverfahren sei nicht mehr zur Gestaltung des Patents da.

II

Die Beschwerde führt nur im Umfang der beschränkten Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag II zum Erfolg.

Der für die nachstehenden Erörterungen zu berücksichtigende Fachmann ist - in Übereinstimmung mit der Auffassung der Beteiligten - ein Entwicklungsingenieur mit nachrichtentechnischer Ausbildung, der über mehrjährige Erfahrungen betreffend Datenverarbeitungsanlagen und den Aufbau der dabei eingesetzten Geräte, insbesondere der Monitore, verfügt.

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist gegeben.

Der Einspruch gegen ein Patent ist zu begründen; die ihn rechtfertigenden Tatsachen müssen innerhalb der Einspruchsfrist "im einzelnen" angegeben werden, § 59 Abs 1 Satz 2 bis 5 PatG.

Die Begründung des Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen dann, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände darin so vollständig dargelegt sind, daß der Patentinhaber und das Patentamt daraus zweckdienliche und abschließende Folgerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH BIPMZ 1987, 203, 204 re Sp unter c, - Streichgarn; 1998, 201, 202 - Tabakdose). Der Einspruch muß sich dabei mit der gesamten unter Schutz gestellten Erfindung und nicht nur mit einem Teilaspekt befassen (BGH GRUR 1988, 364 – Epoxidations-Verfahren), und die angegebenen Tatsachen müssen einen sachlichen Bezug zum Gegenstand des erteilten Patents haben (BGH BIPMZ 1988, 185 – Alkyl-diarylphosphin).

Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Vorbringen gerecht, was auch die Patentinhaberin nicht bestreitet.

Soweit die Einsprechende das Vorliegen der Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik bei der Erteilung des angegriffenen Patents bestreitet (§ 21 Abs 1 Nr. 1, § 1 Abs 1, § 4 Satz 1 PatG), mußte mithin in der fristgerechten Einspruchs begründung konkreter Stand der Technik angegeben werden, aus dem sich die patentierte Erfindung am Prioritätstag in naheliegender Weise ergeben soll. Dieser besteht nach der gesetzlichen Definition des § 3 Abs 1 Satz 2 PatG aus sämtlichen Kenntnissen, "die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag ... durch Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind".

Wird im Einspruch behauptet, der Patentgegenstand habe durch eine Druckschrift nahegelegen, so muß nicht nur der beschriebene Gegenstand ausreichend dargelegt werden; die dazu "im einzelnen" vorzutragenden Tatsachen müssen auch die konkreten Umstände erkennen lassen, aus denen sich der behauptete Stand der Technik nicht nur nach Art, sondern auch hinsichtlich der Zeit seines Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs 1 Satz 2 PatG ergeben soll.

Auch diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Vorbringen gerecht.

Die Einsprechende bezieht sich auf den Standard gemäß Druckschrift (1b) mit dem Datum 12. August 1994, das etwa 7 Monate vor dem Zeitrang des Patents (Unionspriorität 11. März 1995) liegt. Nach der Lebenserfahrung sind solche Standards alsbald reif zur Veröffentlichung und zur Verteilung an die interessierten Kreise bestimmt; es ist daher von der Vorveröffentlichung auszugehen (nähere Gründe dazu siehe 2. a), so daß es entgegen der Meinung der Patentinhaberin näherer Tatsachenangaben im Rahmen der Zulässigkeitsanforderungen nicht bedarf.

Allerdings hat die Einsprechende nicht unmittelbar auf den Inhalt dieser Druckschrift (1b) zurückgegriffen, sondern auf eine nachveröffentlichte Version des Standards gemäß Druckschrift (1a). Diese stimme, so die Ausführungen im Einspruchsschriftsatz, bezüglich der für das Streitpatent relevanten Textstellen mit der vorveröffentlichten Entgegenhaltung (1b) überein. Dies ergebe sich unter anderem aus der Seite 3 von (1a), auf der unter der Überschrift "Revision History" die Unterschiede zwischen der Entgegenhaltung (1b) (Version 1.0 vom 12. August 1994) und der Entgegenhaltung (1a) (Version 2p vom 8. November 1995) angegeben seien. Damit sind aber die für die Beurteilung der Patentfähigkeit *maßgeblichen Umstände* insgesamt so vollständig dargelegt, daß die Patentinhaberin und das Patentamt abschließend dazu Stellung nehmen können (BGH aaO - Streichgarn; BIPMZ 1972, 173, III b - Sortiergerät). Treffen die Umstände zu, bedarf es für eine Entscheidung keiner weiteren Ermittlungen. *Ob* diese Umstände aber *zutreffen*, ist nicht mehr eine Frage der Zulässigkeit, sondern allein der Begründetheit des Einspruchs (vgl auch BPatG BIPMZ 1999 - Bilderzeugungsgerät: Zur Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs, der die Behauptung fehlender erfinderischer Tätigkeit auf ein nachveröffentlichtes Patentdokument stützt).

Die Patentinhaberin hat erhebliche inhaltliche Unterschiede zwischen den Druckschriften (1a) und (1b) geltend gemacht und hält den Aufwand für die nötigen Ermittlungen dazu für zu hoch. Damit spricht sie jedoch nicht Ermittlungen an, die sich auf entscheidungserhebliche Umstände *als solche* beziehen, sondern Ermittlungen, die allein die -in aller Regel bei jedem Einspruchsvorbringen aufwendige – Überprüfung von deren Richtigkeit betreffen. Der Verweis auf die Bundespatentgericht-Entscheidung "Flüssigkristallanzeigeeinrichtung" (GRUR 1989, 746) geht schon deswegen fehl, weil dort im Einspruch allein eine nachveröffentlichte Patentschrift genannt worden war und eine Behauptung, der zugehörigen Offenlegungsschrift ließe sich das gleiche entnehmen, fehlte.

2., Die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag (erteilte Fassung des Patents) ist nicht patentfähig. Sie beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil sie sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach Druckschrift (1b) ergibt.

a) Die Druckschrift (1b) war vor dem Prioritätstag des Patents der Öffentlichkeit zugänglich, was die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr bestritten hat.

(1b) befaßt sich mit der Standardisierung eines Kommunikationskanals zwischen einem Computersystem und einer Wiedergabeeinrichtung. Eine derartige Schrift wird üblicherweise den interessierten Kreisen, insbesondere den mit der Herstellung entsprechender Geräte befaßten Firmen, unverzüglich zur Kenntnis gegeben, damit diese gegebenenfalls Einwände erheben und bei der Entwicklung und Fertigung der Geräte den empfohlenen Standard berücksichtigen können. Ergeben sich später Ergänzungen und Weiterentwicklungen des Standards, so werden diese, wie im vorliegenden Fall, in Form von weiteren Versionen des Standards ebenfalls veröffentlicht. Diesem üblichen Geschehensablauf entgegenstehende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich und von der Patentinhaberin auch nicht vorgebracht worden.

(1b) trägt das Datum 12. August 1994 (auch Copyright-Vermerk mit den Jahresangaben 1993, 1994), was etwa 7 Monate vor dem Prioritätstag des Patents liegt.

Bei dieser Sachlage hat der Senat an der Vorveröffentlichung der Druckschrift (1b) keinerlei Zweifel.

b) Die Vorrichtung nach Anspruch 1 beruht, wie der angefochtene Beschluß zu Recht feststellt, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Aus (1b) ist - unstreitig - bereits eine Vorrichtung zu entnehmen, die die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist mit Ausnahme der die Vertikalfrequenz-Auswahlsteuer-einrichtung betreffenden Merkmale.

So geht es in (1b) unter anderem um die Verbindung einer DDC-fähigen, dh einer eine Anzeigedatenkanal (DDC)-Einrichtung zur Aussendung von die Wiedergabeeinrichtung kennzeichnenden Informationsdaten aufweisenden Wiedergabeeinrichtung, bei der es sich üblicherweise um einen Monitor mit Vertikalablenkeinrichtung handelt, mit einem Computersystem, das hierfür zwangsläufig eine entsprechende Ein/Ausgabe (I/O)-Einrichtung aufweisen muß.

Die Aussage in (1b) Abschnitt 4.1, wonach die Wiedergabeeinrichtung mit der Übertragung von DDC1-Signalen beginnt, sobald ihr Strom zugeführt wird und ihr erstmalig ein Vertikalsynchronisiersignal von dem Computersystem zugeführt wird, versteht der Fachmann dahingehend, daß – in Übereinstimmung mit den Angaben des Anspruchs 1 – die Ein/Ausgabe (I/O)-Einrichtung, wenn Strom zugeführt wird, ein Vertikalsynchronisiersignal an die Anzeigedatenkanal-Einrichtung und auch - entsprechend der eigentlichen Funktion des Vertikalsynchronisiersignals - an die Vertikalablenkeinrichtung abgibt und - nach Ablauf einer für die Detektion des Vertikalsynchronisiersignals zwangsläufig erforderlichen vorbestimmten Zeit - Monitorinformationsdaten von der Anzeigedatenkanal-Einrichtung empfängt.

Schließlich ist dort auch die Übertragung eines "anormalen" Vertikalsynchronisierungssignals erhöhter Frequenz (25 kHz) vorgesehen (Abschnitt 5.1.3., dritter Abs), mit dem die Übertragung der Monitorinformationsdaten beschleunigt erfolgt (vgl dazu auch 5.1.4. und die Kontaktbelegungsliste auf Seite 16, Appendix B, Pin 14 zu DDC1 Host).

Die demgegenüber verbleibende Maßnahme des Anspruchs betreffend eine Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung, die das Vertikalsynchronisierungssignal normaler Frequenz an die Vertikalablenkeinrichtung weitergibt, die Weitergabe eines anormalen Vertikalsynchronisierungssignals, dh eines Signals erhöhter Frequenz, aber unterbindet, war dem Fachmann nahegelegt.

Die Druckschrift (1b) richtet sich insbesondere an die Hersteller von Monitoren, wie aus den dortigen Hinweisen auf Seite 2 auf die an der Abfassung des Dokuments beteiligten Personen und Firmen hervorgeht (VSA Monitor Committee). Bei den angesprochenen Herstellern von Monitoren ergibt sich zwangsläufig die Aufgabe, aus Monitoren bisheriger Bauart, die nicht DDC-fähig sind, mit möglichst geringem Aufwand, dh mit möglichst wenig Änderungen, DDC-fähige Monitore gemäß (1b) zu entwickeln.

Für den mit einer solchen Aufgabe befaßten Fachmann war der Warnhinweis auf Seite 10, wonach der bis auf 25 kHz erhöhte Datenabfragetakt, der gleichzeitig das Vertikalsynchronisierungssignal darstellt, bei alten Monitoren Beschädigungen hervorrufen kann, ohne weiteres dahingehend zu verstehen, daß dabei in erster Linie eine Beschädigung der Vertikalablenkeinrichtung in Frage kommt, die ja üblicherweise mit Synchronisierungsfrequenzen betrieben wird, die um mehr als zwei Größenordnungen unter dem vorgenannten Wert liegen. Der Fachmann war daher gehalten, die Vertikalablenkeinrichtung gegen eine solche Beschädigungsgefahr zu schützen.

Hierfür nun eine Schaltung in Betracht zu ziehen, die nur die Vertikalsynchronisierimpulse normaler Frequenz zur Ablenkschaltung durchläßt, die erhöhter Frequenz aber von der Ablenkschaltung fernhält, war in der beanspruchten aufgabenhaften Allgemeinheit dem Fachmann als Abwehrmaßnahme nahegelegt. Eines über (1b) hinausgehenden druckschriftlichen Belegs für dieses ingenieurstypische Vorgehen bedarf es nicht.

3. Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag I ist ebenfalls mangels Beruhens auf erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Vom Anspruch 1 nach Hauptantrag unterscheidet sich der Anspruch 1 nach Hilfsantrag I durch Ergänzungen, die auch beim Stand der Technik nach (1b) vorgesehen bzw vom Fachmann im Zuge der oben zum Hauptantrag erörterten Schutzmaßnahme vorzusehen sind.

So sind gemäß (1b) ebenfalls Monitorinformationsdaten in der Anzeige-Datenkanal (DDC)-Einrichtung gespeichert (Merkmal (a)), die Vertikalablenkeinrichtung führt dort ebenfalls eine Vertikalablenkung in Übereinstimmung mit einem normalen Vertikalsynchronisiersignal durch (Merkmal (b)), und die Abgabe des Vertikalsynchronisiersignals erfolgt dort ebenfalls, wenn dem Monitor Strom zugeführt wird (Merkmal (c)).

Bei Durchführung der oben zum Hauptantrag erörterten Schutzmaßnahme wird ebenfalls das normale Vertikalsynchronisiersignal an die Vertikalablenkeinrichtung abgegeben (Merkmal (d)), und die Unterbindung der Abgabe des anormalen Synchronisiersignals erfolgt dabei ebenfalls zum Schutz der Vertikalablenkeinrichtung vor Beschädigungen (Merkmal (e)).

Das schließlich noch verbleibende Anspruchsmerkmal, wonach - bei Vorliegen des anormalen Vertikalsynchronisiersignals - die Vertikalsynchronisierungsfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung ein Impulssignal mit einer Impulsbreite an die

Vertikalablenkeinrichtung abgibt, wobei die Impulsbreite gleich der Impulsbreite des normalen Vertikalsynchronisiersignals ist, muß in seiner Bedeutung anhand der Patentschrift ausgelegt werden. Es stützt sich auf Figuren 6A bis 6E in Verbindung mit Spalte 5, Zeilen 30 bis 36 der Beschreibung.

Dort ist ersichtlich, daß die Vertikalsynchronisierfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung 230 (näher dargestellt in Fig 4) beim Übergang der ihr zugeführten Vertikalsynchronisierimpulse auf eine erhöhte Frequenz (Fig 6A) einen letzten Impuls abgibt (Fig 6E) und die weiteren Eingangsimpulse dann keine Wirkung mehr haben.

Eine solche Wirkungsweise stellt jedoch lediglich eine zu erwartende Konsequenz der zum Hauptantrag bereits als nahegelegt festgestellten Maßnahme dar, eine Schutzschaltung gegen Vertikalsynchronisierimpulse erhöhter Frequenz vorzusehen. Beim Übergang von normaler zu erhöhter Frequenz der Impulse ist nämlich die erhöhte Frequenz für die Schutzschaltung erst dann wahrnehmbar, wenn zwischen zwei Impulsen erstmalig ein entsprechend verringerter zeitlicher Abstand auftritt. Der erste dieser beiden Impulse führt daher noch zur Abgabe eines Impulses normaler Impulsbreite an die Vertikalablenkeinrichtung.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob, wie die Einsprechende meint, der Anspruch gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig geändert ist.

4. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag II ist bestandsfähig.

a) Der Anspruch 1 ist zulässig. Seine Merkmalsgesamtheit ist in den erteilten und den ursprünglichen Unterlagen als zur beanspruchten Erfindung gehörend offenbart.

Im erteilten Anspruch 1 (ähnlich wie im ursprünglichen Anspruch 1) ist der Passus enthalten:

"...Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung (230), die bei Empfang des Vertikalsynchronisiersignales von der Computer-Ein/Ausgabe (I/O)-Einrichtung (200) das Vertikalsynchronisiersignal an die Vertikalablenkeinrichtung (220) abgibt..."

Im Ausführungsbeispiel der Figuren 3 bis 6E, das "gemäß der vorliegenden Erfindung" (Sp 3 Z 2 bis 14) ausgebildet ist, wird in der Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung (230) zu jedem empfangenen Impuls des normalen Vertikalsynchronisiersignals (Fig 5A) mittels zweier monostabiler Multivibratoren MM1 und MM2 ein Ersatzimpuls (Fig 5E) gebildet, der der Vertikalablenkeinrichtung zugeführt wird.

Der Fachmann wird daher in dem oben zitierten Passus des erteilten Anspruchs 1 das Wort "abgibt" entgegen der Meinung der Einsprechenden als allgemeinen Begriff auffassen, der nicht nur ein Weitergeben des empfangenen Impulses, sondern auch den Fall umfaßt, daß ein dem empfangenen Impuls entsprechender Ersatzimpuls erzeugt und abgegeben wird. In der Impulstechnik ist es zumindest nicht ungewöhnlich, Begriffe wie "abgeben" in der vorstehenden allgemeinen Weise zu verwenden.

Da somit entgegen der Meinung der Einsprechenden der erteilte Anspruch 1 kein aliud zu dem Ausführungsbeispiel der Figuren 4 bis 6E darstellt sondern dieses mit umfaßt, ist es grundsätzlich als zulässig anzusehen, die Vorrichtung des erteilten Anspruchs 1 mittels aus der Beschreibung des Ausführungsbeispiels entnehmbaren Merkmalen einzuschränken. Gegen die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag II erfolgte Einschränkung mittels Merkmalen, die den Aufbau der Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung aus zwei Multivibratoren entsprechend den Angaben im Ausführungsbeispiel näher beschreiben, bestehen daher keine Bedenken.

b) Die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag II beanspruchte Vorrichtung ist patentfähig.

Die Neuheit der beanspruchten Vorrichtung steht nicht in Frage. In (1b) ist keine Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung vorgesehen. (2) und (3) betreffen keine Vorrichtungen zum Schutz einer integrierten Ablenkschaltung. (1a) bleibt als nachveröffentlichte Druckschrift außer Betracht.

Die beanspruchte Vorrichtung beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Fachmann war zwar, wie oben näher dargelegt wurde, aufgrund des Warnhinweises in (1b) zu Überlegungen hinsichtlich eines Schutzes der Vertikalablenkeinrichtung gegen Vertikalsynchronisierimpulse erhöhter Frequenz veranlaßt. Solche Überlegungen konnten ihn auch zu dem Gedanken führen, eine Schutzschaltung zum Fernhalten der Impulse erhöhter Frequenz vorzusehen.

Weiterhin gehörte es - für sich genommen - zum Fachwissen, monostabile Multivibratoren unter anderem zur Begrenzung der Frequenz von Impulsfolgen sowie auch zur Impulsformung einzusetzen.

Die auf den obigen Überlegungen aufbauende Maßnahme, für die Vertikalfrequenz-Auswahlsteuereinrichtung gemäß Merkmal (f) zwei hintereinander geschaltete monostabile Multivibratoren vorzusehen, die direkt miteinander verbunden sind und von denen der erste von dem jeweils empfangenen Vertikalsynchronisierimpuls getriggert wird und der zweite Multivibrator, der eine Zeitkonstante entsprechend der Impulsbreite des normalen Vertikalsynchronisiersignals aufweist, sein Impulssignal über eine Schalteinrichtung an die Vertikalablenkeinrichtung überträgt, so daß - bei Vorliegen eines normalen Vertikalsynchronisiersignals - nicht dieses selbst, sondern ein in der Schaltung erzeugtes Ersatzsignal an die Vertikalablenkschaltung gelangt, übersteigt aber in der Gesamtheit des Beanspruchten das, was dem Durchschnittsfachmann noch zugetraut werden konnte. Die vom Ausgangspunkt nach (1b) bis zur beanspruchten Vorrichtung insgesamt erforderli-

chen, aufeinander aufbauenden und abgestimmten Maßnahmen einschließlich präziser schaltungstechnischer Einzelheiten haben nach Überzeugung des Senats vielmehr erfinderische Tätigkeit des Fachmanns erfordert.

Die Druckschrift (2), auf die die Einsprechende hinweist, konnte dem Fachmann beim Auffinden der anspruchsgemäßen Lösung keine Hilfe sein.

Es ist schon fraglich, ob der mit einer Schutzschaltung der vorliegenden Art befaßte Fachmann Anlaß hatte, die Druckschrift (2), die sich auf die Begrenzung der Übertragungsgeschwindigkeit von Datensignalen bezieht, heranzuziehen.

Im übrigen weicht die Schaltung nach (2) hinsichtlich Aufbau und Wirkungsweise wesentlich von der beanspruchten Schutzschaltung gemäß Merkmal (f) ab.

So wird in (2) das frequenzmäßig zu begrenzende Datensignal D nicht in ein Ersatzsignal überführt, sondern von einer UND-Stufe SP je nach Frequenz durchgelassen oder gesperrt.

Auch wenn man in (2) den aus zwei monostabilen Multivibratoren M1 und M2 bestehenden, ein Taktsignal S empfangenden Schaltungszweig für sich betrachtet, so gibt dieser kein Impulssignal ab wie der zweite Multivibrator der beanspruchten Vorrichtung, sondern ein kontinuierliches Sperr- bzw Durchlaßsignal (Fig 2 Z m2).

Schließlich sind in (2) die beiden Multivibratoren nicht direkt miteinander verbunden, sondern über ein die Funktionsweise der Schaltung wesentlich bestimmendes NOR-Glied N.

(3) steht der beanspruchten Vorrichtung fern und hat im Beschwerdeverfahren keine Rolle gespielt.

c) Der nach Hilfsantrag II neu hinzugefügte Anspruch 2, der sich auf eine besondere Ausführungsart der Vorrichtung nach Anspruch 1 bezieht, ist zulässig.

Anspruch 2 beschreibt das erste Impulssignal näher, das als solches ein Merkmal im Unteranspruch 2 erteilter Fassung war und nunmehr in die beschränkte Fassung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II aufgenommen ist (Merkmal f). Die beanspruchte Beschaffenheit des ersten Impulssignals ergibt sich ohne weiteres als zur Erfindung gehörend aus der Patentbeschreibung Spalte 3, Zeile 66 bis Spalte 5, Zeile 6 mit Figuren 5 A bis 6 E und entsprechend aus den ursprünglichen Unterlagen. Dies wird von der Einsprechenden nicht angegriffen. Sie ist der Meinung, eine solche Ausgestaltung im Rahmen eines - neuen - Unteranspruchs zu beanspruchen sei im Einspruchsverfahren grundsätzlich nicht zulässig.

Im Einspruchsverfahren setzt sich das Erteilungsverfahren als Rechtsbehelfsverfahren mit einer auf die in § 21 Abs 1 PatG genannten Widerrufsgünde beschränkten Sachprüfung (§ 59 Abs 1 PatG) fort (BGH GRUR 1994, 439, 441 - Sulfonsäurechlorid). Somit erweist sich das gegenüber früherem Recht nunmehr zwar eigenständige nachgeschaltete Einspruchsverfahren nicht als ein vom Erteilungsverfahren völlig losgelöstes neues Verfahren, sondern - das Erteilungsverfahren erneut aufrollend - letztlich als Teil eines einheitlichen Erteilungsverfahrens (vgl hierzu Busse PatG 5. Aufl § 59 Rdn 13), in das für das Prüfungsverfahren geltende Verfahrensgrundsätze ausdrücklich übernommen worden sind (§ 59 Abs 3 PatG) und in dem die Prüfungskompetenz des Deutschen Patent- und Markenamtes unabhängig von den Gründen im Einspruch alle Widerrufsgünde des § 21 PatG umfaßt (BGH GRUR 1995, 333, 335 - Aluminium-Trihydroxid). Im Einspruchsverfahren finden deshalb unter Geltung des Amtsermittlungsgrundsatzes öffentliche Interessen verstärkte Berücksichtigung, indem Gegenstand der Sachprüfung und Entscheidung nicht der Einspruch, sondern das verteidigte Patent in seiner erteilten oder beschränkt verteidigten Fassung ist (vgl BGH GRUR 1995, 333, 335 - Aluminium-Trihydroxid). Dies gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch insoweit für das Einspruchbeschwerdeverfahren.

ren, als das Bundespatentgericht trotz seiner sich aus der Anfallwirkung ergebenden beschränkten Prüfungskompetenz befugt ist, ein in veränderter Fassung verteidigtes Patent ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die im Einspruchsverfahren geltend gemachten Widerrufsgründe auf seine patentrechtliche Zulässigkeit zu überprüfen (vgl BGH GRUR 1998, 901, 902 - Polymermasse).

Wenn danach das Einspruchsverfahren in seinem Ausgangspunkt auch nicht der Überarbeitung des Patents, sondern der Prüfung der geltend gemachten Widerspruchsgründe dient (hierauf abstellend BPatG BIPMZ 2001, 223 - Spülgut), andererseits die Bedeutung des Einspruchs auch darin liegt, dem Patentamt in Wahrnehmung öffentlicher Interessen die Möglichkeit zu eröffnen, das Patent unter Gesichtspunkten zu überprüfen, die im Erteilungsverfahren nicht bekannt waren, und durch Beseitigung nicht bestandsfähiger Schutzrechte eine Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents im Klageweg zu vermeiden (vgl BGH GRUR 1995, 333, 336 – Aluminium-Trihydroxid), so kann hieraus folgend auch dem Patentinhaber nicht ein Rechtsschutzinteresse verwehrt werden, im Einspruchs(beschwerde)verfahren zusätzliche Untersprüche einzubringen und auch insoweit über sein Patent zu verfügen (BGH GRUR 1999, 571, 572 - Künstliche Atmosphäre). Ein neuer Unteranspruch vermag zwar die angegriffene Patentfähigkeit nicht zu begründen oder zu stützen und dient nur der Kennzeichnung einer zweckmäßigen Ausgestaltung des Gegenstands des Hauptanspruchs. Jedoch resultiert ein Rechtsschutzbedürfnis bereits aus dem - gegebenenfalls erst durch das Einspruchs(beschwerde)verfahren geweckten - schutzwürdigen Interesse des Patentinhabers, durch Hinzufügen eines klarstellenden oder zweckmäßigen Unteranspruchs aus seiner Sicht zB zukünftige Streitverfahren vermeiden oder leichter durchführen zu können, oder eventuelle zukünftige Teilverzichte zu ermöglichen und nicht notwendig ein aufwendiges Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG durchführen zu müssen. Eine erstmalige Hinzufügung eines Unteranspruchs in der Beschwerdeinstanz muß deshalb ebenso wenig wie eine uneingeschränkt und jederzeit mögliche beschränkende Änderung der Patentansprüche ausschließlich aus dem Gegenstand der Sachprüfung im Einspruchsverfahren abgeleitet werden, sondern

unterliegt der dem Patentinhaber verbliebenen Dispositionsfreiheit. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, daß an das Vorliegen eines allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses keine strengen Anforderungen zu stellen sind und dieses nur bei einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung abgesprochen werden kann (vgl hierzu BGH GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid; GRUR 1995, 342, 343 - Tafelförmige Elemente: selbst bei einer mutwilligen oder aussichtslosen Rechtsverfolgung nicht verneinend; vgl auch BPatG GRUR 1996, 873, 875 - Rechtsschutzbedürfnis).

Der Hinweis der Einsprechenden auf die Bestimmung der Regel 57a AusfO EPÜ, wonach Änderungen der Patentunterlagen möglich sind, soweit sie durch Einspruchsgründe veranlaßt sind, ergibt nichts anderes. Davon abgesehen, daß das nationale Recht eine solche einschränkende Bestimmung nicht kennt, ist im vorliegenden Fall der Inhalt des einzigen Unteranspruchs erteilter Fassung in den Hauptanspruch aufgenommen worden, um dem Mangel fehlender erfinderischer Tätigkeit entgegenzuwirken. Die Aufstellung eines neuen Unteranspruchs mit ausgestaltenden Merkmalen aus der Beschreibung kann daher als durch den Einspruchsgrund der fehlenden Patentfähigkeit "veranlaßt" angesehen werden. Wegen der Neufassung des Hauptanspruchs liegt auch nicht eine nur "generelle Überarbeitung des Patents" vor (BPatG aaO - Spülgut, unter Hinweis auf Schulte PatG 5. Aufl § 59 Rdn 110).

Es bestehen auch keine Bedenken im Hinblick auf die durch die Beschwerde beschränkte Anfallwirkung und eingeschränkte Prüfungskompetenz des Bundespatentgerichts, die sich nach Ansicht des Bundesgerichtshofs auf den erstinstanzlichen Streitgegenstand zu beschränken hat (vgl BGH GRUR 1995, 333, 335- Aluminium-Trihydroxid), wenn wie hier im Falle einer beschränkten Verteidigung des Patents der Hauptanspruch eingeschränkt worden ist, der Gegenstand der Sachprüfung deshalb allgemein auf die patentrechtliche Zulässigkeit des neugefaßten Anspruchs und in Verbindung damit auch der übrigen Patentunterlagen gerichtet ist. Mit der Zulassung des den Hauptanspruch nur ausgestaltenden Unteran-

spruchs ist auch kein Verstoß gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots verbunden.

Schließlich fügt sich die vorgenommene Ergänzung eines Unteranspruchs zwanglos in das laufende Verfahren ein, da die Änderung der Patentschrift wegen der beschränkten Aufrechterhaltung ohnehin zu veröffentlichen ist, § 61 Abs 3 PatG.

Im Ergebnis besteht deshalb im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren für den Patentinhaber ein Rechtsschutzbedürfnis, neue Unteransprüche mit Merkmalen aus der Beschreibung aufzustellen, jedenfalls dann, wenn er das Patent durch Neufassung des Hauptanspruchs beschränkt verteidigt. Eine solche Änderung der Patentansprüche ist nicht unzulässig (aA BPatG BIPMZ 2001, 223 - Spülgut; einschränkend Schulte PatG 6. Aufl § 59 Rdn 150).

Ob darüber hinaus auch weitergehend in Fällen gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt-Verfahren unveränderter Antragsstellung die Hinzufügung eines Unteranspruchs im Hinblick auf die durch die Anfallwirkung beschränkte Prüfungskompetenz des Bundespatentgerichts zu bejahen ist, kann dahingestellt bleiben. In Fällen mit einem gegenüber der erteilten Fassung unveränderten Hauptanspruch wird in der Regel keine beschränkte Aufrechterhaltung in Betracht kommen, so daß die Hinzufügung eines neuen Unteranspruchs nicht mit § 61 Abs 3 Satz 1 vereinbar sein könnte, wonach eine Änderung der Patentschrift - nur - vorgeschrieben ist, wenn das Patent beschränkt aufrechterhalten wird.

d) Die Beschreibung wurde an die geänderte Anspruchsfassung angepaßt und genügt den an sie zu stellenden Anforderungen (§ 34 PatG).

Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine Erörterung der weiteren Hilfsanträge.

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung hinsichtlich der Zulässigkeit von im Einspruchsverfahren mit Hilfe von Merkmalen aus der Beschreibung neu aufgestellten Unteransprüchen war die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Dr. Anders

Obermayer

Kalkoff

Engels

Be