

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 32/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent P 42 19 050 C2

BPatG 152

6.70

wegen Unzulässigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Mai 2001 durch die Richterin Dr. Schermer als Vorsitzende, den Richter Eberhard und die Richterin Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Patentabteilung 51 - vom 28. Februar 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patentamt ist am 11. Juni 1992 ein Patent mit der Bezeichnung

"Bedienungsoberfläche für die Ansteuerung einer Antriebsmaschine und eines stufenlos verstellbaren Getriebes"

angemeldet worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 16. Oktober 1997. Das Patent 42 19 050 umfasst einen Haupt- und neun Unteransprüche. Patentanspruch 1 lautet:

"Bedienungsoberfläche für die Ansteuerung der Primärantriebsmaschine eines Fahrzeuges, durch die wenigstens eine zuschaltbare Zapfwelle (52) antreibbar ist, und eines der Primärantriebsmaschine nachgeschalteten, wenigstens teilweise stufenlos verstellbaren Getriebes, mit einer ersten Vorwahleinrichtung (10) zur Voreinstellung einer Grundlast

bzw. einer Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine, durch die sich die Zapfwelldrehzahl unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit vorgeben lässt, mit einer zweiten Vorwählrichtung (56) zur Voreinstellung des stufenlos verstellbaren Getriebes, durch die unabhängig von der Abtriebsdrehzahl der Primärtriebsmaschine eine gewünschte Fahr- bzw. Getriebeabtriebsgeschwindigkeit einstellbar ist, **gekennzeichnet durch** wenigstens eine durch eine Bedienungsperson betätigbare Bedienungseinrichtung (40, 42), durch die die Voreinstellung der Grundlast bzw. der Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine im Betrieb veränderbar oder modulierbar ist, sowie einen ersten Modeschalter (48), durch den sich eine Abänderung bzw. Modulation der Voreinstellung der Grundlast bzw. der Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine wahlweise unterdrücken lässt, und/oder eine Bedienungsperson betätigbare Bedienungseinrichtung (40, 42), durch die die Voreinstellung der Fahr- bzw. Getriebeabtriebsgeschwindigkeit im Betrieb veränderbar oder modulierbar ist, sowie einen zweiten Modeschalter (80), durch den sich eine Abänderung bzw. Modulation der Voreinstellung der Fahr- bzw. Getriebeabtriebsgeschwindigkeit wahlweise unterdrücken lässt."

Mit dem am 16. Januar 1998 erhobenen Einspruch beantragt die Einsprechende, das Patent gemäß § 21 Abs. 1 und Abs. 2 PatG in vollem Umfang zu widerrufen, weil sein Gegenstand nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei und das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe solle neben den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 durch folgende Merkmale gelöst werden:

- c) durch wenigstens eine Bedienungseinrichtung ist die Voreinstellung der Grundlast bzw. Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine im Betrieb veränderbar;
- d) durch einen ersten Modeschalter ist die Abänderung der Voreinstellung der Grundlast bzw. Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine wahlweise unterdrückbar;
und/oder
- e) durch eine Bedienungseinrichtung ist die Voreinstellung der Fahr- bzw. Getriebeabtriebsgeschwindigkeit im Betrieb veränderbar;
- f) durch einen zweiten Modeschalter ist die Abänderung der Fahr- bzw. Getriebeabtriebsgeschwindigkeit wahlweise unterdrückbar.

Mit diesen Merkmalen sollten gemäß der Beschreibung (Spalte 5 Zeile 44 bis Spalte 6 Zeile 13) vier verschiedene Betriebsmodi (A, B, C) möglich sein. Sie seien es aber nur, wenn man auch die Merkmale e) und f) mit den vorhergehenden und-verknüpfe. Bei Oder-Verknüpfung seien nur zwei Modi möglich. Der Modus D) sei hier nicht möglich, ohne diesen könne jedoch den Anforderungen des Straßenverkehrs nicht entsprochen werden. Die Oder-Verknüpfung sei somit mit der Aufgabenstellung nicht vereinbar, da zur Lösung der Aufgabe die Merkmale c), d), e) und f) nötig seien.

Die Einsprechende trägt weiter vor, dass aus der europäischen Patentschrift EP 280 757 A1 eine Einrichtung für die Steuerung einer Primärtriebsmaschine mit einem nachgeschalteten teilweise stufenlosen Getriebe, einem hydrostatisch-mechanischen Verzweigungsgetriebe, bekannt sei. Bei dieser werde eine verbrauchsoptimale Motordrehzahl vorgegeben und sei ein Wählhebel zur Vorgabe einer gewünschten Fahrgeschwindigkeit und für eine konstante Fahrgeschwindigkeit vorgesehen. Was das Streitpatent anbetreffe, so unterschieden sich die Merkmale c) und e) von den als vorbekannt ausgewiesenen Merkmalen der ersten und zweiten Vorwahrleinrichtung nur dadurch, dass Bedienungseinrichtungen vorgesehen seien, die die Voreinstellung im Betrieb erlaubten. Dies sei

selbstverständlich. Derartige Bedienungseinrichtungen seien auch in der EP 280 757 A1 offenbart bzw. nahegelegt.

Die Patentinhaberin hat demgegenüber den Einspruch für unzulässig gehalten. Die Einsprechende habe nicht konkret angegeben, was ein Fachmann in Kenntnis der Patentschrift zu leisten vermöge oder nicht. Auch zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit finde sich keine konkrete Stellungnahme. Zu den wesentlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nehme die Einsprechende nicht Stellung.

Durch Beschluss vom 28. Februar 2000 hat die Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als unzulässig verworfen, weil es die Einsprechende versäumt habe, die Tatsachen im einzelnen anzugeben, aus denen sich das Vorliegen der behaupteten Widerrufsgründe konkret erkennen ließe. Was die unzureichende Offenbarung betreffe, könne dahinstehen, ob sämtliche Betriebsweisen im Falle einer Oder-Verknüpfung realisierbar seien. Die Realisierung sämtlicher Betriebsmodi durch die erteilten Patentansprüche sei nicht vorgeschrieben. Die pauschalen Behauptungen der Einsprechenden, wonach ohne den Modus D den Anforderungen des Straßenverkehrs nicht entsprochen werden könne und zur Lösung der Aufgabe sämtliche Merkmale gemäß der Und-Verknüpfung erforderlich seien, seien unzureichend dargelegt. Außerdem befasse sich der Einspruch nicht mit dem Wissen und Können des Fachmanns und auch nicht mit dem Inhalt der neben den Patentansprüchen in der Patentschrift enthaltenen Teile (Beschreibung, Zeichnungen). Dies gelte auch für die Widerrufsgründe der mangelnden Neuheit bzw. mangelnden Erfindungshöhe. Es fehlten Ausführungen zu den im Anspruch 1 beschriebenen Modeschaltern und damit eine Auseinandersetzung mit der gesamten Lehre des Patentanspruchs 1.

Mit der Beschwerde macht die Einsprechende geltend, sie habe innerhalb der Einspruchsfrist den Einspruchsgrund der unvollständigen Offenbarung ausreichend substantiiert dargelegt; sie erläutert in diesem Zusammenhang ausführlich die Darlegungen im Einspruchsschriftsatz.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 12. Dezember 2000 Bezug genommen.

Die Einsprechende beantragt, den

angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung vermögen die Ausführungen der Einsprechenden zum Zurückweisungsgrund der unvollständigen Offenbarung nicht zu überzeugen. Die Einspruchsschrift befasse sich unter Ziffer II lediglich damit, ob die Lösungsmerkmale des Patentanspruchs 1 mit der Aufgabenstellung korrespondierten und ob sich alle in der Beschreibung der Patentschrift beispielhaft genannten Betriebsmodi bei jeder Ausführungsvariante der Erfindung realisieren ließen. Eine derartige Prüfung könne zwar Unklarheiten zutage fördern, sie befasse sich jedoch nicht mit der Frage, ob ein Fachmann aufgrund der Offenbarung die Erfindung ausführen könne. Aus einer mangelnden Klarheit könne nicht a priori auf einen Mangel der Offenbarung geschlossen werden, der die Ausführbarkeit in Frage stelle.

II.

Diesen Anforderungen an die Begründungspflicht ist die Einsprechende nachgekommen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sie den geltend gemachten Widerrufgrund der mangelnden Neuheit bzw mangelnden erfinderischen Tätigkeit des angegriffenen Patents (§ 21 Abs. 1 Nr 1 iVm §§ 3, 4 PatG) ausreichend begründet hat, wogegen wegen des fehlenden Eingehens auf das kennzeichnende Merkmal der Modeschalter (48, 80) Bedenken bestehen.

Jedenfalls hat die Einsprechende ausreichend dargelegt, daß das angegriffene Patent gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG wegen mangelnder Ausführbarkeit der beanspruchten technischen Lehre unter dem Gesichtspunkt der mangelnden technischen Brauchbarkeit zu widerrufen ist.

Nach der mit § 35 Abs. 2 PatG a.F. übereinstimmenden Vorschrift des § 34 Abs. 2 PatG a.F. muß die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart sein, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die Ausführbarkeit der in dem angegriffenen Patent offenbarten Lehre setzt nicht nur voraus, daß der Fachmann in der Lage ist, sie wiederholbar nachzuarbeiten. Die technische Lehre muß auch die Voraussetzung der technischen Brauchbarkeit erfüllen. Diese Voraussetzung fehlt, wenn mit dem Anmeldungsgegenstand die erstrebten technischen Wirkungen nicht erreicht werden können, der Fachmann also nicht in der Lage ist, das der beanspruchten Lehre zugrundeliegende technische Problem mit den vorgeschlagenen technischen Mitteln unter Berücksichtigung seines Fachwissens zu lösen (vgl BGH GRUR 1965, 268, 301 "Reaktionsmeßgerät;" 1981, 338 "Magnetfeldkompensation"; BIPMZ 1985, 117, 118; Busse, PatG, 5. Aufl., § 34 Rdn 302; ebenso Singer/Stauder, EPÜ, 2. Aufl., Art. 83 Rdn 23).

Nach Ansicht der Einsprechenden ist die in dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltene "oder" - Variante mit der Aufgabenstellung nicht vereinbar. Zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden technischen Problems hält sie

alle Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 in der "und"-Verknüpfung für erforderlich. Dieser Vortrag reicht aus, um bei einer Gegenüberstellung der in der Patentschrift angegebenen Aufgabe und der vorgeschlagenen Lösung den behaupteten Widerrufsgrund der mangelnden Brauchbarkeit des Patentgegenstandes in der beanspruchten "Oder"-Variante auf seine Richtigkeit nachzuprüfen. Ob die Behauptung der Einsprechenden sachlich zutrifft, stellt keine Frage der Zulässigkeit des Einspruchs dar, sondern bleibt der Prüfung der Begründetheit vorbehalten.

In der Patentschrift wird es einleitend als Problem geschildert, daß bei landwirtschaftlichen, kommunalen und Nutzfahrzeugen zu den für ihren Fahrbetrieb erforderlichen Bedienungselementen weitere Leistungsabnehmer hinzukommen, wie zB Zapfwellenantriebe für die vorn und hinten am Fahrzeug anbaubaren Geräte. Damit nähmen die Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Bedienungsperson beträchtlich zu, weil jeder Leistungsabnehmer in bezug auf alle anderen Leistungsabnehmer optimal eingestellt werden sollte, was kein triviales Problem für die Automatisierung darstelle (Sp. 1 Z 58 ff). Bei der aus der DE-A-39 28 670 bekannten Geschwindigkeitsregeleinrichtung bezeichnet es die Patentschrift als nachteilig, daß es nicht möglich sei, eine konstante Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl einzustellen. Die aus der DE-A-33 45 679 bekannte Straßenkehrmaschine erlaube keine Voreinstellung sowohl der Motordrehzahl als auch des Getriebeübersetzungsverhältnisses. Die in der EP-A-O 280 757 beschriebene Steuer- und Regeleinrichtung befasse sich nicht mit den Problemen, die beim Betrieb weiterer Leistungsabnehmer auftreten könnten. Bei der durch die DE-Z: Automobiltechnische Zeitschrift 77 (1975), "Der automatisch hydrostatische Fährantrieb des Systemfahrzeugs Deutz Intrac 2006" bekannt gewordenen gattungsgemäßen Bedienungsfläche sei zu berücksichtigen, daß in der Praxis noch weitere Betriebsweisen auftreten könnten, für die die bekannte Steuerung keine die Bedienungsperson entlastenden Hilfsmittel zur Verfügung stelle.

Die Patentschrift bezeichnet es daher als Aufgabe der Erfindung, eine Bedienungsoberfläche für die Ansteuerung der Primärtriebsmaschine eines Fahrzeugs zu schaffen, die unter Überwindung der eingangs genannten Probleme eine einfache Bedienung erlaubt und die sowohl den Anforderungen des Straßenverkehrs als auch des landwirtschaftlichen oder gewerblichen Einsatzes genügt, ohne die Betriebssicherheit und den Fahrkomfort zu beeinträchtigen.

Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Patentschrift eine Bedienungsoberfläche vor, welche die Merkmale des Oberbegriffs aufweist und im kennzeichnenden Teil zwei Ausführungsvarianten in einer "Und/oder"-Verknüpfung enthält. Mit der "Oder" - Variante wird Schutz für zwei selbständige gleichwertige Ausführungsformen des Gegenstandes der Erfindung beansprucht, die im Sinne einer echten Alternativ-Ausführung wie folgt nebeneinanderstehen:

- Bedienungsoberfläche mit den Merkmalen des Oberbegriffs Anspruchs 1, **gekennzeichnet durch** wenigstens eine durch eine Bedienungsperson betätigbare Bedienungseinrichtung (40, 42), durch die die Voreinstellung der Grundlast bzw der Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine im Betrieb veränderbar oder modulierbar ist, sowie einen ersten Modeschalter (48), durch den sich eine Abänderung bzw Modulation der Voreinstellung der Grundlast bzw Grunddrehzahl der Primärtriebsmaschine wahlweise unterdrücken läßt.

- Bedienungsoberfläche mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1, **gekennzeichnet durch** wenigstens eine durch eine Bedienungsperson betätigbare Bedienungseinrichtung (40, 42), durch die die Voreinstellung der Fahr- bzw Getriebabtriebsgeschwindigkeit im Betrieb veränderbar oder modulierbar ist, sowie einen zweiten Modeschalter (80), durch den sich eine Abände-

rung bzw Modulation der Voreinstellung der Fahr- bzw Getriebeabtriebsgeschwindigkeit wahlweise unterdrücken läßt.

Wie die Einsprechende in der Einspruchsschrift ausgeführt hat, lassen die Ausführungsformen in der "Oder"-Variante des Anspruchs 1 nur die in der Beschreibung des angegriffenen Patents genannten Betriebsmodi A und B bzw A und C, nicht jedoch den Betriebsmodus D zu. Der Betriebsmodus D besteht in dem Vorwahlmodus sowohl für die Fahrzeuggeschwindigkeit als auch für die Motordrehzahl, wobei die vorgewählte Motordrehzahl und die vorgewählte Fahrzeuggeschwindigkeit jeweils durch die Betätigung des Gas- oder Bremspedals beeinflussbar sein sollen (Sp 6 Z 5ff). Nur bei dem Betriebsmodus D wird nach Ansicht der Einsprechenden die mit dem patentgemäßen Gegenstand angestrebte technische Wirkung einer einfachen Bedienung erfüllt, die sowohl den Anforderungen des Straßenverkehrs als auch den Anforderungen des landwirtschaftlichen oder gewerblichen Einsatzes genügt.

Soweit die Patentabteilung in diesem Zusammenhang ausgeführt hat, daß die Realisierung sämtlicher in der Patentschrift genannter Ausführungsbeispiele durch die erteilten Patentansprüche nicht Voraussetzung für die Ausführbarkeit bzw hier Brauchbarkeit der Erfindung sei, ist dies zwar richtig. Vorliegend geht es jedoch nicht um diese Frage, sondern um die Frage, ob die durch die "Oder"-Variante des Anspruchs 1 geschützten Patentgegenstände zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe technisch brauchbar sind. Dies bestreitet die Einsprechende mit der Begründung, daß die Aufgabe ausschließlich bei der Verwirklichung der "Und"-Verknüpfung der Merkmale entsprechend dem Betriebsmodus D gelöst werde. Ob diese Ansicht richtig ist, stellt – wie bereits ausgeführt - eine Frage der Begründetheit des Einspruchs dar.

Unter diesen Umständen erübrigt sich ein Eingehen auf die weitere Frage, ob der von der Einsprechenden im Rahmen des § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG zusätzlich gel-

tend gemachte Gesichtspunkt der mangelnden Offenbarung der Funktionsweise der Motorsteuerung als schlüssig dargelegt angesehen werden kann.

Dr. Schermer

Eberhard

Schuster

Ja