



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 339/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 199 17 102

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dr.-Ing. Kaminski und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Das Restpatent wird widerrufen.

Gründe

I.

Für die am 15. April 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Anmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 18. Juli 2002 veröffentlicht worden.

Das Patent betrifft eine

Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung für eine elektrische Anlage.

Gegen das Patent hatte die S... AG in B... und M..., am 15. Oktober 2002 Einspruch erhoben. Sie verweist im Einspruchsschriftsatz vom 10. Oktober 2002 auf mehrere Druckschriften, die für sich oder in unterschiedlichen Kombinationen die Einrichtung gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 nahelegten. Auch die erteilten Unteransprüche enthielten nach Auffassung der Einsprechenden nichts Patentbegründendes, sodaß das Patent vollständig zu widerrufen sei.

Mit Schriftsatz vom 1. April 2005 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die Patentinhaberin bestreitet die Zulässigkeit des Einspruchs, da der Vergleich des erteilten Anspruchs 1 mit dem aus der Entgegenhaltung 1) Bekannten die im Merkmal a) angegebenen Bauteile außer Acht lasse (Abschnitt 2 im Schriftsatz vom 5. Mai 2003). Auch sei der Einspruch unbegründet, da der entgegengehaltene Stand der Technik die Erfindung nicht nahelegen könne.

Die Patentinhaberin verweist hinsichtlich der Frage der ursprünglichen Offenbarung des Merkmals c) des erteilten Patentanspruchs 1 insbesondere auf den Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 5 (Schriftsatz vom 31. März 2005).

Mit Schriftsatz vom 4. April 2005 hat sie die Teilung des Patents erklärt derart, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 13 abgeteilt wird.

Die Patentinhaberin ist entsprechend ihrer Ankündigung vom 31. März 2005 zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 5. April, der auf die Eingabe vom 4. April 2005 Bezug nimmt, die Anträge gestellt,

- den Einspruch als unzulässig zu verwerfen (Hauptantrag)
- den Einspruch als unzulässig zu verwerfen und das Patent auf der Basis der erteilten Unterlagen unter Streichung des Anspruchs 13 gemäß der anliegenden geänderten Spalte 13 beschränkt aufrecht zu erhalten (Hilfsantrag 1)
- das Patent auf der Basis der erteilten Unterlagen unter Streichung des Anspruchs 13 gemäß der anliegenden geänderten Spalte 13 beschränkt aufrecht zu erhalten (Hilfsantrag 2).

Der (mit einer ergänzenden Untergliederung versehene und im Merkmal c) hinsichtlich eines offensichtlichen Schreibfehlers am Ende des Wortes "Unterroutine" korrigierte) erteilte Patentanspruch 1 lautet.

"Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung für eine elektrische Anlage aus elektrischen Geräten/Stationen mit modularem Aufbau zur Steuerung und/oder Überwachung technischer Prozesse und/oder

zur Industrie und/oder Gebäudeautomatisierung mit Hilfe einer Rechenanlage, die eine Schnittstelle zur elektrischen Anlage aufweist,

a) wobei die elektrischen Geräte/Stationen folgendes aufweisen:

a1) wenigstens ein auf eine Tragschiene aufsetzbares Gateway zum Anschluß externer Bussysteme und

a2) wenigstens ein an das Gateway angereihtes Anschlußmodul (M) mit Anschlüssen (A1, A2, B1, ...) für externe Leiter externer elektrischer Komponenten,

a3) wobei ein Anschlußmodul eine Reihung scheibenförmiger Basis-Klemmenträger (2) aufweist,

a4) und wobei innerhalb jedes Anschlußmodules (M) ein interner Busleiter verläuft,

b) und wobei die Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung zumindest folgende Routinen umfaßt:

b1) eine Projektierungsroutine zur Projektierung der elektrischen Anlage aus einem oder mehreren der elektrischen Geräte, als

b2) eine Projektierungsroutine zur Projektierung der einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage,

b3) eine den Projektierungsroutinen nachgeschaltete Konfigurierungsroutine zur Konfigurierung der einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage,

b4) eine den Projektierungsroutinen und der Konfigurierungsroutine nachgeschaltete Parametrierungsroutine zur Parametrierung der einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage,

b5) eine Diagnoseroutine zur Diagnose und Überwachung der einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage in deren Betrieb

dadurch gekennzeichnet, daß

- c) die Konfigurierungsroutine zur Konfigurierung der einzelnen elektrischen Geräte/Stationen der elektrischen Anlage eine Unteroutine zum Prüfen und Optimieren des Stationsaufbaus anhand einer Simulation umfaßt."

Mit einer derartigen Einrichtung soll aufgabengemäß die Projektierung und Diagnose gegenüber den Möglichkeiten des Standes der Technik weiter vereinfacht werden (Sp 1 Z 39 bis 43 der PS).

Hinsichtlich der Ausführungen der Einsprechenden und der Patentinhaberin zur Zulässigkeit und Begründetheit des Einspruchs wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Entscheidungsbefugnis über den Einspruch liegt gemäß § 147 Abs 3 PatG bei den hierfür zuständigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts.

Dieser hatte – wie in der Entscheidung 19 W (pat) 701/02 (BPatGE 46, 134 mwN) ausführlich dargelegt ist – aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Gegenstand des Verfahrens ist nach der Teilungserklärung vom 4. April 2005 das gegenüber dem erteilten Patent um den erteilten Patentanspruch 13 verminderte Restpatent.

Als Fachmann bei der Beurteilung der Lehre des Streitpatents und dessen Patentfähigkeit ist nach Auffassung des Senats ein Diplomingenieur (FH) der Elektrotechnik/Elektronik anzusehen mit Berufserfahrungen in der Projektierung und dem Betrieb elektrischer Anlagen, mit denen technische Prozesse bzw. Anlagen

gesteuert bzw. automatisiert werden sollen, der sich hinsichtlich des/der jeweiligen Prozesses/Anlage von diesbezüglichen Fachleuten beraten lässt.

1. Zum Hauptantrag und zum Hilfsantrag 1

Der Einspruch ist zulässig, denn die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen sind im einzelnen so dargelegt, daß der hier für die Entscheidung über den Einspruch zuständige Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts den behaupteten Widerrufgrund mangelnder Patentfähigkeit ohne eigene Ermittlungen auf seine Richtigkeit nachprüfen kann.

Die Einsprechende hat im Einspruchsschriftsatz vom 10. Oktober 2002 zunächst die wesentlichen Merkmale des erteilten Hauptanspruchs in vier Merkmalsgruppen 1) bis 4) zusammengestellt (Bl 2 "Begründung"), auf die im weiteren Bezug genommen ist.

In der Merkmalsgruppe 2) erkennt der Fachmann ohne weiteres den im Merkmal a) des Patentanspruchs 1 angegebenen Aufbau, auch wenn die Einsprechende dabei anstelle des englischen Kurzbegriffs "Gateway" die allgemein verständliche deutsche Erläuterung verwendet hat, indem sie diesen Baustein als "eine spezifisch ausgebildete Anschlußmöglichkeit für externe Bussysteme" bezeichnet hat.

Daß ein Anschlußmodul eine "Reihung scheibenförmiger Basis-Klemmenträger" aufweist, mußte nicht gesondert erwähnt werden, denn solches ist für modular aufgebaute Steuerungen üblich und wird vom Fachmann mitgelesen. Die Angabe "auf eine Tragschiene aufsetzbar" im Merkmal a) ist für die Ausführbarkeit der durch die übrigen Merkmale beschriebenen Einrichtung offensichtlich ohne Bedeutung und brauchte deshalb nicht in die zweite Merkmalsgruppe aufgenommen zu werden.

Die Einsprechende vergleicht dann nacheinander die Merkmalsgruppen 1), 3) und 4) mit dem aus der **E1) = DE 197 40 972 C1** Bekannten (aaO Bl 3 Abs 2 bis Bl 5 Abs 2) und 3). Bei diesem Vergleich hat sie immer wieder die Merkmalsformulie-

rungen des erteilten Hauptanspruchs verwendet (BI 3 Abs 2 Z 4 und 5, BI 3 Abs 2 Z 2 bis 7 usw) und schon in diesem Zusammenhang auf einen modularen Aufbau aus "Bausteinen" (BI 3 Z4 und BI 4 Z 1) und damit auf die Merkmalsgruppe 2) (entsprechend Merkmalsgruppe a) des erteilten Hauptanspruchs) verwiesen.

Zwar hat die Einsprechende erst am Ende ihrer Abhandlung (BI 5 Abs 3) die im Merkmalsteil 2) zusammengefaßten Merkmale als "lediglich hardwaremäßige Ausprägungen" bezeichnet, die "in keinerlei Wirkverbindung zu den sonstigen "Softwaremerkmalen" stehen".

Mit dieser Formulierung vertritt sie aber in einer für den erkennenden Senat ohne weiteres nachprüfbar Weise schon im Einspruchsschriftsatz die Ansicht, daß im Merkmal a) nicht "ein ganz spezifischer... Aufbau" beansprucht ist, sondern der tatsächliche Aufbau von dem zu steuernden Prozeß bzw der zu automatisierenden Industrieanlage/Gebäude abhängt, und daß der Fachmann geeignete Bausteine aus seinem Fachwissen heraus aus handelsüblichen Systemen zusammenstellt.

Der erkennende Senat konnte sich schon deshalb den Ausführungen der Patentinhaberin, es handele sich beim Merkmal a) um "einen ganz spezifischen Aufbau" (S 2 Abs 2 vom 5. Mai 2005), nicht anschließen, weil der erteilte Patentanspruch 1 nicht auf eine bestimmte Anlage beschränkt ist.

Weiter wird durch die zweimalige Angabe "wenigstens ein..." und die mit der Angabe "Reihung" nicht bezifferte Zahl der Basis-Klemmträger in Merkmal a) dem Fachmann die Lehre gegeben, daß er so viele "Bausteine" wie nötig zu verwenden hat, um die Lehre des Anspruchs mit den "Softwaremerkmalen" zu verwirklichen.

Bei einer so allgemeinen Lehre des Merkmals a) erfaßt aber auch die nur einen Satz (BI 5 Abs 3 des Einspruchs) umfassende Stellungnahme diesen Aspekt der Erfindung, sodaß schon beim Vergleich des Anspruchsgegenstandes mit der **Entgegenhaltung 1 allein** (aaO BI 3 Abs 2 bis BI 5 Abs 4) nachvollziehbar aufgezeigt

ist, daß die Einsprechende dieses Merkmal als zum Fachwissen des Fachmanns gehörend ansieht.

Dieser Vortrag ist überdies ergänzt durch den Vergleich der "Hardwaremerkmale" mit dem aus der **Entgegenhaltung 4)** Bekannten (aaO BI 5 Abs 5).

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, daß dem – auf eine unveränderte Aufrechterhaltung des erteilten Patents abzielenden – Hauptantrag auch deshalb nicht hätte stattgegeben werden können, weil die Patentinhaberin schon vor Antragstellung die Teilung des Streitpatents erklärt hat derart, daß der Gegenstand des erteilten Anspruchs 13 abgeteilt (S 2 vom 4. April 2005) d.h. der zugehörige Patentanspruch 13 gestrichen werden soll.

Da einem Antrag nicht teilweise stattgegeben werden kann, fällt mit dem Hauptantrag auch der erste Hilfsantrag, der außer auf eine Aufrechterhaltung des Restpatents ebenfalls auf die Feststellung der Unzulässigkeit des Einspruchs abzielt.

2. Zum Hilfsantrag 2

Das Restpatent war zu widerrufen, da der Gegenstand des Restpatents gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 hinsichtlich des Merkmals c) über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

Mit dem Merkmal c) des erteilten Patentanspruchs 1 ist beansprucht, daß die – im Merkmal b3) bereits beschriebene – *Konfigurierungsroutine eine Unteroutine zum Prüfen und Optimieren des Stationsaufbaus anhand einer Simulation umfaßt.*

Es bestehen seitens des Senats schon Bedenken, ob "das Kennzeichen des neuen Anspruchs 1" – d.h. diese Merkmalskombination allein – auf Seite 3 ab Zeile 25 der ursprünglichen Beschreibung sowie als dritte Unteroutine des ursprünglichen Anspruchs 5 offenbart sind, wie die Patentinhaberin in ihren Eingangs-

ben vom 13. November 2002 (S 1 vorle Abs) und vom 1. April 2004 (S 2 le Z bis S 3 Abs 4) angegeben hat.

Denn der ursprüngliche Anspruch 5 offenbart zwar (an dritter Stelle) eine Unteroutine "Stationsaufbau prüfen und optimieren"; jedoch ist an keiner Stelle dieses Anspruchs angegeben, daß eine der dort aufgezählten UnterROUTINEN "anhand einer Simulation" arbeitet.

Auch die Angabe auf Seite 3 Zeilen 25 bis 32 der ursprünglichen Beschreibung, daß eine umfassende Überprüfung eines geplanten Stationsaufbaus aus dessen Optimierung "anhand einer Simulation" erfolgen soll, ist nicht einer Unteroutine der Konfigurationsroutine zugeordnet sondern lediglich für ein "Projektierungs- und Diagnoseprogramm" erwähnt, das zwar im erteilten Patentanspruch nicht erwähnt ist, vom Fachmann aber aus seinem Fachwissen heraus insbesondere als Sammelbezeichnung für die gesamte Abfolge aller Routinen gemäß Merkmal b1) bis b5) verstanden wird.

Diese Bedenken können jedoch dahinstehen, denn der Fachmann entnimmt nach Auffassung des Senats schon die im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Gesamtkombination des Merkmals c) mit den Merkmalen a) und b) nicht aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen.

Zwar ist der ursprüngliche Anspruch 5 insbesondere auf den ursprünglichen Hauptanspruch zurückbezogen. Jedoch offenbart eine hier unzutreffende Rückbeziehung nicht die im erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Merkmalskombination.

Schon aus logischen Gründen können die drei erstgenannten UnterROUTINEN der ursprünglichen Patentanspruchs 5 nicht der Konfigurierungsroutine zugeordnet sein. Denn eine noch gar nicht projektierte (d.h. hinsichtlich ihrer gerätetechnischen Ausstattung dem jeweiligen Prozeßschritt zugeordnete und deshalb noch nicht existierende) Station kann (noch) nicht konfiguriert (d.h. hard- und software-

mäßig in eine zur technischen Realisierung erforderliche Form/Anordnung gebracht) werden, und zwar weder als Hardware-Ausführung mit ausgewählten technischen Geräten noch durch eine Simulation.

Daß die "Prüfung und Optimierung" eines Stationsaufbaus nicht der Konfigurationsroutine einer Station zugeordnet sind, sondern zur Projektierungsroutine gehören, ergibt sich auch aus der Gesamtoffenbarung der ursprünglichen Unterlagen. Denn die sich in der Merkmalsabfolge b1) bis b5) des erteilten Patentanspruchs 1 widerspiegelnde (übliche) Planungsabfolge "vom Allgemeineren zum Spezielleren" deckt sich auch mit der Auflistung der Routinen und Funktionen der ursprünglichen Anmeldungsbeschreibung.

So findet sich die Funktionalität "Prüfung und Optimierung des Stationsaufbaus anhand einer Simulation" als Unteroutine zur Routine Nr. 5 "Station projektieren" (S 11 Z 27) – und damit dem Merkmal b2) der erteilten Patentanspruchs 1 zugeordnet, und zwar in Gestalt der Unteroutine "Stationsaufbau prüfen und optimieren" (S 12 Z 19), zu der wiederum optimierende Unter Routinen für Stationsteile (S 12 Z 20), Platzbedarf (S 12 Z 31) und Kosten (S 13 Z 5) gehören.

Umgekehrt findet sich für die – dem Anspruchsmerkmal b3) entsprechende – beispielsweise Konfigurierungsroutine Nr. 11 "Station konfigurieren" weder eine Unteroutine "Prüfung und Optimierung des Stationsaufbaus" noch irgendeine andere optimierende Funktionalität.

Dies gilt auch für alle – in der anspruchsgemäßen Merkmalsfolge – nach einer Konfigurierung einer Station an dieser noch weiter vorzunehmenden Handlungen gemäß den Schritten Nr. 12 bis Nr. 15 (S 14 Z 18 bis S 17 Z 16).

Auch aus seinem Fachwissen heraus ergänzt der Fachmann die Offenbarung einer "Prüfung und Optimierung" während des Projektierens nicht durch eine Variante, bei der während des Konfigurierens noch einmal der gesamte Stationsauf-

bau in Frage gestellt wird. Denn solches widerspricht dem üblichen Vorgehen bei der Projektierung von technischen Anlagen aller Art.

Der Senat war auch nicht gehindert, den seitens der Einsprechenden bisher nicht geltend gemachten Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß § 21 I Nr 4 PatG aufzugreifen.

Denn das Patentrecht entscheidet in einem Einspruchsverfahren gemäß § 147 Abs 3 PatG nicht als Beschwerdeinstanz sondern als erstinstanzliche Einspruchsinstanz, sodaß es – anders als im Einspruchsbeschwerdeverfahren (vgl BGH GRUR 1995, 333 – Aluminium-Trihydroxid –) von Amts wegen einen neuen Widerrufsgrund aufgreifen und hierauf seine Entscheidung stützen kann (vgl BPatG BIPMZ 2004, 65 – Gerichtliches Einspruchsverfahren).

Dr. Kellerer

Schmöger

Dr. Kaminski

Dr. Scholz

Pr