



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 37/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. August 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 64 862.6-34

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Der Antrag auf Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt und die Anmeldung werden zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Die vorliegende Teilanmeldung ist in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2003 in Sachen der Stammanmeldung 101 06 240 aus dieser am 10. Februar 2001 beim Patentamt eingereichten Stammanmeldung abgetrennt worden.

Mit Schriftsatz vom 13. Juni 2003, im Bundespatentgericht eingegangen am 2. September 2003, hat die Anmelderin Unterlagen für die Teilanmeldung eingereicht, so dass die Anmelderin die Frist nach § 39 Abs. 3 PatG zur Zahlung der Gebühren und Einreichung der erforderlichen Anmeldungsunterlagen für die Teilanmeldung versäumt hat. Gemäß Wiedereinsetzungsbeschluss des Senats vom 13. Juli 2004 (Az: 21 W (pat) 37/04) wurde die Anmelderin aber auf Antrag gemäß § 123 PatG wieder in den vorigen Stand eingesetzt, so dass die Erfordernisse des § 39 PatG als erfüllt gelten. Die Teilanmeldung hat das patentamtliche Aktenzeichen 101 64 862 erhalten.

In der mündlichen Verhandlung vom 7. August 2007 stellt die Anmelderin den Antrag

auf Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt,

ferner hilfsweise,

auf Erteilung des Patents 101 64 862 mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 7. August 2007,  
im Übrigen mit der Beschreibung, S. 1 bis 9, eingegangen am 2. September 2003, und  
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, eingegangen am 2. September 2003.

Der mit Gliederungspunkten versehene, geltende Anspruch 1 lautet:

- M1** Überwachungsvorrichtung zum Überwachen eines Ladungszustands einer Starterbatterie in einem Fahrzeug
- M2** mit einem Batterieenergiemodul (10), durch das der Ladungszustand der Starterbatterie (12) ermittelbar ist,
- M3** der ermittelte Ladungszustand mit einem Ladungszustandsgrenzwert vergleichbar ist und bei Unterschreiten des Ladungszustandsgrenzwerts ein Warnsignal erzeugbar ist,  
dadurch gekennzeichnet,
- M4** dass mit dem Warnsignal ein Code an die Servicestation übertragbar ist, der einem Mitarbeiter der Servicestation den Zugang zu dem Fahrzeug ermöglicht.

## II

1. Die in der mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat für die betroffene Stammanmeldung abgegebene Teilungserklärung ist formgerecht und rechtzeitig vor der Beschlusskraft des Beschlusses über die Beschwerde erklärt worden (BlfPMZ 2000, 245, II2c - Graustufenbild).

Wird eine Anmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, so erstreckt sich die Zuständigkeit des Beschwerdegerichts nach der ständigen Rechtsprechung des BGH auch auf die Trennanmeldung, denn die Teilanmeldung ist infolge der Beschwerde insgesamt angefallen, d. h. einschließlich des erst im Beschwerdeverfahren abgetrennten Teil der Anmeldung (BGH GRUR 1999, 574 - Mehrfachsteuersystem, BGH GRUR 1998, 458, III 3 - Textdatenwiedergabe, BGH GRUR 148 - Informationsträger sowie ergänzend Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 39 Rdn. 20 unter Bezug auf die genannten BGH-Entscheidungen). Vorliegend ist somit das Bundespatentgericht für die Teilanmeldung zuständig.

Dem steht die von der Anmelderin in ihrer Eingabe vom 8. Juni 2007 zitierte Entscheidung 20 W (pat) 46/04 "Entwicklungsvorrichtung" (BlfPMZ 2005, 212 ff.) nicht entgegen, der eine andere Fallkontellation zugrunde lag. Dort war die Teilungserklärung zu der im Beschwerdeverfahren anhängigen Stammanmeldung erst nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung zur Stammanmeldung beim Bundespatentgericht eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt fehlte es in jedem Falle an der Zuständigkeit des Beschwerdegerichts für die Teilanmeldung (BPatG a.a.O.).

Zwar kann das Bundespatentgericht die Sache nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG - wie von der Anmelderin beantragt - an das DPMA zurückverweisen und wird das zweckmäßigerweise schon im Hinblick auf die besseren Recherchemöglichkeiten im Regelfall auch tun. Ist eine Nachrecherche aber nicht erforderlich, weil der An-

meldungsgegenstand - wie vorliegend - ohnehin nicht patentfähig ist, so scheidet eine Zurückverweisung aus (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl. (2005), § 79 Rdn. 9).

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Überwachungsvorrichtung derart weiterzubilden, dass diese auch bei einem abgestellten Fahrzeug und einem Starterbatterieladungszustand, mit dem ein Start des Motors nicht mehr möglich ist, Abhilfe verschafft (Beschreibung S. 3, Abs. 2).

Als Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Überwachungsvorrichtungen für Kraftfahrzeuge befasster Dipl.-Ing. der Elektrotechnik mit einschlägiger Berufserfahrung zu definieren.

Die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 kann dahinstehen, denn der Anspruch 1 erfüllt nicht die nach § 34 Abs. 3 PatG zu stellenden inhaltlichen Forderungen hinsichtlich der Angabe der wesentlichen Merkmale des als patentfähig unter Schutz zu stellenden Gegenstandes.

Wesentlich sind alle Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, also sämtliche Merkmale, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig sind (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 34, Rdn. 169).

Vorliegend ist die Kenntnis des Standortes des Fahrzeuges zwingend erforderlich. Ohne diese Angaben kann die dem Anmeldungsgegenstand objektiv zugrundeliegende Aufgabe (s. o.) nicht gelöst werden, da weder das "Warnsignal" noch der "Code" Angaben über die Übertragung der Fahrzeugposition enthalten.

Nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 ist bei der beanspruchten Überwachungsvorrichtung vorgesehen, "dass mit dem Warnsignal ein Code an die

Servicestation übertragbar ist, der einem Mitarbeiter der Servicestation den Zugang zu dem Fahrzeug ermöglicht" Merkmal [M4].

Weitere Angaben hinsichtlich der Übermittlung von Daten bzw. Information zur Servicestation enthält der Patentanspruch 1 nicht. Insbesondere findet sich dort kein Hinweis auf die Übermittlung einer Angabe zur Fahrzeugposition. Der Senat hält es für erforderlich, in den Patentanspruch ein solches, die aktuelle Fahrzeugposition betreffendes Merkmal, wie es ursprünglich in der Beschreibung auf Seite 8, Absatz 2 offenbart ist, aufzunehmen. Denn damit sich der Mitarbeiter der Servicestation überhaupt Zugang zu dem entsprechend der zugrundeliegenden Aufgabe abgestellten Fahrzeug verschaffen und dann tätig werden kann - und zwar auch ohne Anwesenheit des Fahrzeugführers - ist es unumgänglich, dass die Servicestation zunächst erfährt, wo das Fahrzeug steht.

Eine solche Angabe zum Standort des Fahrzeugs ist auch nicht in den Merkmalen "Warnsignal" und "Code" enthalten. Nach Auffassung des Senats kann unter Heranziehung der gesamten Unterlagen weder das gemäß dem geltenden Anspruch 1 übermittelte Warnsignal, noch der mit diesem Warnsignal übertragbare Code so aufgefasst werden, dass diese Datensätze auch die Angabe zur Fahrzeugposition einschließen. Denn aus der Gesamtheit der Unterlagen lässt sich nichts anderes entnehmen, als dass das mit dem anspruchsgemäßen Batterieenergiemodul bei Unterschreiten des Ladungszustandsgrenzwerts erzeugbare Warnsignal ausschließlich den Ladungszustand der Starterbatterie betrifft und somit eine Interpretation dahingehend, dass es die Information über den Standort des Fahrzeugs mit umfasst, nicht zulässt. Das Gleiche trifft auf den mit dem Warnsignal übertragbaren Code zu, der einzig und allein darauf gerichtet ist, den Zugang zum Fahrzeug zu ermöglichen, was nach Auffassung des Senats beispielsweise das Ausschalten von Sicherheitsmaßnahmen wie der Diebstahlsicherung und der Wegfahrsperre einschließt, nicht aber die Feststellung des Standorts des Fahrzeugs.

Die Anmeldung auf der Grundlage des Patentanspruchs 1 war deshalb zurückzuweisen.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Häußler

Bernhart

Pü