



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 61/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
20. Juli 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 06 595

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Gottstein

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf den Einspruch hin hat die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 197 06 595 mit Beschluss vom 21. Juni 2004 wegen fehlender Neuheit widerrufen.

Mit Wirkung vom 10. Oktober 2007 wurde das Streitpatent umgeschrieben auf die I... GmbH & Co. KG in P.... In der mündlichen Verhandlung vom 20. Juli 2009 hat die Einsprechende gem. § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG ihre Zustimmung dazu erklärt, dass die neue Patentinhaberin an Stelle der bisherigen Patentinhaberin in das Verfahren eintritt.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragte,

den Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2004 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 nach Hauptantrag;

hilfsweise:

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1;

weiter hilfsweise:

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2;

weiter hilfsweise:

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3;

alle vorstehenden Ansprüche überreicht in der mündlichen Verhandlung,

zu allen Anträgen Ansprüche 2 bis 8, Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragte,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

„Funkgerät, insbesondere Funktelefon,
mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedienelement (12) zur Auswahl und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) darstellbaren Funktionen (> 1. Wartet,.....) des Funkgerätes,

wobei das mindestens eine Bedienelement (12,...) in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) derart angeordnet ist, dass eine örtliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienelement (12,...) und der Darstellung der Funktionen (> 1. Wartet,) des Funkgerätes an der Anzeigevorrichtung (5) besteht, gekennzeichnet durch

einen ersten Gesprächszustand in Form eines geführten 1. Gespräches, in welchem dem Bedienelement (12,...) eine das geführte 1. Gespräch betreffende Information, bei welcher bei Betätigung des Bedienelements (12,...) keine Funktion aktiviert wird, über diesen ersten Gesprächszustand an der Anzeigevorrichtung (5) zugeordnet ist,

einen zweiten Gesprächszustand in Form eines während des 1. Gespräches angenommenen 2. Gespräches, in welchem dem Bedienelement (12,...) eine Umschaltfunktion zur Aktivierung des ersten Gesprächszustandes zugeordnet ist.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

„Funkgerät, insbesondere Funktelefon, mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem ersten und einem zweiten Bedienelement (12, 13, ...) zur Auswahl und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) darstellbaren Funktionen (> 1. Wartet,.....) des Funkgerätes, wobei die Bedienelemente (12, 13, ...) in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) derart angeordnet sind, dass eine örtliche Zuordnung zwischen den Bedienelementen (12, 13, ...) und der Darstellung der Funktionen (> 1. Wartet,) des Funkgerätes an der Anzeigevorrichtung (5) besteht, gekennzeichnet durch

einen ersten Gesprächszustand in Form eines geführten 1. Gespräches, in welchem dem ersten Bedienelement (12) eine das geführte 1. Gespräch betreffende Information, bei welcher bei Betätigung des Bedienelements (12,...) keine Funktion aktiviert wird, über diesen Gesprächszustand an der Anzeigevorrichtung (5) zugeordnet ist,

einen zweiten Gesprächszustand in Form eines während des 1. Gespräches angenommenen 2. Gespräches, in welchem dem zweiten Bedienelement (13) eine das 2. Gespräch betreffende Information bei Aufrechterhaltung des ersten Gesprächszustands und dem ersten Bedienelement (12) eine Umschaltfunktion zur Aktivierung des ersten Gesprächszustandes zugeordnet ist.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

„Funkgerät (1), insbesondere Funktelefon, mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedienelement (11, ..., 16), das in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) angeordnet ist, wobei eine örtliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienelement (11, ..., 16) und einer Funktionsdarstellung an der Anzeigevorrichtung (5) besteht, wobei durch das mindestens eine Bedienelement (11, ..., 16) an der Anzeigevorrichtung (5) die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes (1) auswählbar und/oder aktivierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Bedienelement (12) vorgesehen ist, dem nun - d. h. nach Übernahme eines Gespräches durch das mindestens eine Bedienelement (13) - lediglich die Information zugeordnet ist, dass ein ursprüngliches Gespräch geführt wird, so dass bei Betätigung des zweiten Bedienelementes (12) keine Funktion aktiviert wird.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:

„Funkgerät (1), insbesondere Funktelefon,
mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedienelement (11, ..., 16), das in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) angeordnet ist, wobei eine örtliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienelement (11, ..., 16) und einer Funktionsdarstellung an der Anzeigevorrichtung (5) besteht, wobei durch das mindestens eine Bedienelement (11, ..., 16) an der Anzeigevorrichtung (5) die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes (1) auswählbar und/oder aktivierbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein zweites Bedienelement (12) vorgesehen ist, dem nun - d. h. nach Übernahme eines Gespräches durch das mindestens eine Bedienelement (13) - lediglich die Information zugeordnet ist, dass ein ursprüngliches Gespräch geführt wird, so dass bei Betätigung des zweiten Bedienelementes (12) keine Funktion aktiviert wird, und dem zweiten Bedienelement (12) als Funktion die Übernahme des ursprünglichen Gespräches zugeordnet wird, wobei dem mindestens einen Bedienelement (13) in diesem Fall keine Funktion zugeordnet ist, sondern lediglich die Information, das aktuell das Gespräch geführt wird.“

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

„Funkgerät (1), insbesondere Funktelefon,
mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedienelement (11, ..., 16), das in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) angeordnet ist, wobei eine örtliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienelement (11, ..., 16) und einer Funktionsdarstellung an der Anzeigevorrichtung (5) besteht,

dadurch gekennzeichnet, dass
durch das mindestens eine Bedienelement (11, ..., 16) an der Anzeigevorrichtung (5) die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes (1) auswählbar und/oder aktivierbar sind.“

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, mindestens ein Bedienelement vorzusehen, das multifunktional verwendbar ist, so dass Platz an der Geräteoberfläche des Funkgerätes eingespart und damit die Übersichtlichkeit und der Bedienkomfort für den Benutzer erhöht wird (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 20 bis 24).

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass sich die in den nunmehr geltenden Patentansprüchen nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgenommenen Änderungen aus der Patentbeschreibung ergeben und verweist dazu auf die Abschnitte Spalte 3, Zeile 36 bis Spalte 4, Zeile 30, insbesondere Spalte 4, Zeilen 27 bis 29, i. V. m. den Figuren 5a und 5b, entsprechend in den ursprünglich eingereichten Unterlagen Seite 6 Zeile 14 bis Seite 8, Zeile 9, insbesondere Seite 8, Zeilen 4 bis 8. Auch würden die in die Ansprüche aufgenommenen Merkmale das Patent beschränken. Die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 seien im Übrigen gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu und auch erfinderisch.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgelegten Patentansprüche 1 gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unzulässig abgeändert seien. Im Übrigen seien die jeweils beanspruchten Gegenstände gegenüber dem angegebenen Stand der Technik nicht erfinderisch.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1) Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat keinen Erfolg. Nachdem das Patent im vorliegenden Beschwerdeverfahren in veränderter Fassung verteidigt wird, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen (BGH GRUR 98, 901 - Polymermasse). Das Patent ist nicht rechtsbeständig, da sowohl durch die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch durch die jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen der Schutzbereich des Patents unzulässig erweitert wird (BGH, GRUR 90, 432 - Spleißkammer).

2) Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Nachrichtentechnik anzusehen, der mit der Entwicklung von bedienerfreundlichen (Hand-) Funkgeräten der drahtlosen Nachrichtenübermittlung, insbesondere auch Mobiltelefonen, befasst ist.

3) Nach dem erteilten Patentanspruch 1 sind durch das mindestens eine Bedienelement an der Anzeigevorrichtung die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar.

Das vorgenannte Merkmal findet sich zwar seinem Inhalt nach auch in den Ansprüchen 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3, jedoch fordert Anspruch 1 nach Hauptantrag u. a. darüber hinaus, dass „dem Bedienelement“ in einem ersten „Gesprächszustand in Form eines geführten 1. Gespräches“ „eine das geführte 1. Gespräch betreffende Information, bei welcher bei Betätigung des Bedienelements keine Funktion aktiviert wird, über diesen ersten Gesprächszustand an der Anzeigevorrichtung zugeordnet ist“. Dasselbe Merkmal findet sich auch in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Dem inhaltlich entsprechend fordern die Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 u. a., dass „ein zweites Bedienelement vorgesehen ist, dem nun - d. h. nach Übernahme eines Gespräches durch das mindestens eine Bedienelement - lediglich die Information zugeordnet ist,

dass ein ursprüngliches Gespräch geführt wird, so dass bei Betätigung des zweiten Bedienelementes keine Funktion aktiviert wird“.

Der Fachmann versteht die oben zitierten und in den Ansprüchen 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 hinzugefügten Merkmale dahingehend, dass durch das Bedienelement an der Anzeigevorrichtung nicht nur die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar sein sollen und damit Funktionen dem jeweiligen Bedienelement zugeordnet sind, sondern nunmehr ist dem Bedienelement - zusätzlich - eine Information zugeordnet, die wiederum nicht den darstellbaren Funktionen des Funkgerätes zuordenbar ist, nachdem bei einer Betätigung des Bedienelements ausdrücklich keine Funktion aktiviert wird. Auf diese Weise wird aber der Gegenstand und damit der Schutzbereich des erteilten, auf ein Funkgerät gerichteten Patents, das dadurch gekennzeichnet ist, dass durch das mindestens eine Bedienelement an der Anzeigevorrichtung die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar sind, gemäß den nunmehr vorliegenden Ansprüchen erweitert auf Bedienelemente, denen Informationen zugeordnet sind, die allgemein über Gesprächszustände informieren, ohne dass damit die Auswählbarkeit und/oder Aktivierbarkeit einer darstellbaren Funktion des Funkgerätes i. S. d. erteilten Patents verbunden wäre.

4) Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin hat argumentiert, der Fachmann lese die erteilten Patentansprüche im Lichte der Beschreibung des Patents, insbesondere sei der Beschreibung Spalte 4, Zeilen 2 bis 30 i. V. m. den Figuren 5a und 5b zu entnehmen, dass Bedienelementen auch lediglich eine Information zugeordnet sein könne, ohne dass damit das Bedienelement mit einer Funktion belegt sei; der Fachmann verstehe somit die patentgemäßen Bedienelemente als sogenannte „Softkeys“. Die nunmehr mit den Ansprüchen gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 beanspruchten Gegenstände seien den ursprünglich eingereichten Unterlagen und auch den Unterlagen des Streitpatents als zur Erfin-

dung gehörend entnehmbar, und die in die Ansprüche neu aufgenommenen Merkmale würden das Patent wirksam beschränken.

Der Argumentation der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin mag zwar darin beizupflichten sein, dass die in die Ansprüche gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 nunmehr aufgenommenen Merkmale den ursprünglich eingereichten Unterlagen und auch den Unterlagen des Streitpatents als zur Erfindung gehörend entnehmbar sind, auch sind zur Auslegung der Ansprüche Beschreibung und Zeichnungen des Patents heranzuziehen, primär wird der Schutzbereich eines Patents jedoch durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt (§ 14 PatG). Bezugsgrundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs des erteilten Patents sind die Patentschrift und die in ihr enthaltenen Patentansprüche. Der Schutzbereich des geänderten Patents wird durch den Inhalt der geänderten Patentansprüche bestimmt. Für die Bestimmung des Schutzbereichs der geänderten Patentansprüche sind die ursprüngliche Offenbarung und die Patentschrift des erteilten Patents nicht maßgebend, vielmehr ist von der vorgelegten neuen Fassung der Patentansprüche auszugehen. Maßgebend für die Bestimmung der jeweiligen Schutzbereiche ist das Verständnis des Fachmanns, vgl. oben unter Abschnitt 2) (Schulte/Moufang, PatG, 8. Auflage, § 21, Rdn. 1 bis 16). Wie oben, unter Abschnitt 3) ausgeführt, umfasst der Schutzbereich der mit Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 beanspruchten Ansprüche nunmehr auch Bedienelemente, denen Informationen zugeordnet sind, die allgemein über Gesprächszustände informieren, ohne dass damit die Auswählbarkeit und/oder Aktivierbarkeit einer darstellbaren Funktion des Funkgerätes i. S. d. erteilten Patents verbunden ist. Dagegen wird der Schutzzumfang des erteilten Patents bzgl. der Bedienelemente dadurch bestimmt, dass durch das mindestens eine Bedienelement an der Anzeigevorrichtung die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar sind. Die in den geltenden Ansprüchen neu aufgenommenen Merkmale mögen zwar in den ursprünglich offenbarten Unterlagen, in der Beschreibung und auch in den Zeichnungen der Patentschrift enthalten sein, werden aber von den

erteilten Patentansprüchen nicht mit umfasst und sind somit offensichtlich nicht im Schutzbereich des erteilten Patents enthalten.

Der weiters vertretenen Auffassung der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin, die zusätzlich in den geltenden Ansprüchen aufgenommenen Merkmale würden den Schutzbereich beschränken, kann sich der Senat nicht anschließen. Die nunmehr beanspruchten Bedienelemente stellen ein Aliud dar zu den Bedienelementen gemäß dem erteilten Patent. Der Fachmann konnte nach Überzeugung des Senats den erteilten Unterlagen nicht entnehmen, dass sich der Gegenstand und damit der Schutzbereich des erteilten Patents auch auf Bedienelemente erstrecken soll, denen Informationen zugeordnet sind, die allgemein über Gesprächszustände informieren, ohne dass damit die Auswählbarkeit und/oder Aktivierbarkeit einer darstellbaren Funktion des Funkgerätes i. S. d. erteilten Patents verbunden ist. Zwar kann die Patentinhaberin ihr Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränken. Sie darf aber weder den Schutzbereich des erteilten Patents erweitern (§ 22 PatG), noch an die Stelle der ihr erteilten patentgeschützten Erfindung eine andere setzen (BGH BIPMZ 1990, 325 „Spleißkammer“). Gerade das würde jedoch geschehen, wenn das Patent nach dem Haupt- oder nach den Hilfsanträgen aufrechterhalten werden würde.

5) Die auf den jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 rückbezogenen Unteransprüche fallen mit dem jeweiligen Patentanspruch 1.

6) Darauf, ob - wie von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin vorgetragen - die beanspruchten Lehren im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sind, kommt es unter diesen Umständen sowohl hinsichtlich des Hauptantrages als auch der Hilfsanträge nicht an.

7) Das Patent war vollständig zu widerrufen, weil durch den neuen Patentanspruch 1 sowohl nach dem Haupt - als auch nach allen Hilfsanträgen der Schutzbereich des Patents unzulässig erweitert ist. Alle weiteren Patentansprüche sind auf diese Ansprüche zurückbezogen und mussten deswegen ebenfalls fallen.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Gottstein

Pr