



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 155/09

Verkündet am
26. Februar 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 020 930.6-34

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 01 H - hat die am 4. Mai 2007 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 8. September 2009 zurückgewiesen. Als Begründung ist angegeben, der Patentanspruch 1 sei gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 6. Oktober 2009 eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Die nicht zur Verhandlung erschienene Anmelderin hat zuletzt mit Schreiben vom 23. November 2009 sinngemäß beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an die Prüfungsstelle zurück zu verweisen, und die Beschwerdegebühr zu erstatten.
2. hilfsweise Patenterteilung auf Grundlage eines neu eingereichten Patentanspruchs 1.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 2. Dezember 2008 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

„Kraftfahrzeug mit

- a₁ einer Eingabeeinrichtung
- b zur Steuerung verschiedener Funktionen des Kraftfahrzeugs
- c mit mehreren Tasten (2, 3) aufweisenden Schaltern,
- a₂ wobei die Eingabeeinrichtung in Form
- d₁ eines drei mal drei oder
- d₂ drei mal vier oder
- d₃ eines vier mal vier oder
- d₄ fünf mal fünf oder
- d₅ sechs mal sechs Tastenfelds ausgebildet ist,
- e dessen Tasten haptisch erfassbar sind,

wobei

- f₁ ein Berühren und
- f₂ ein Drücken der Tasten (2, 3)
- g durch die Kombination unterschiedlicher Taster, Schalter oder Sensoren unterscheidbar ist,
- h um die entsprechende Funktion anzusteuern, und
- i₁ eine Bewegungsrichtung und
- i₂ Geschwindigkeit
- i₃ einer über das Tastenfeld streichenden Fingerspitze erfassbar ist.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 23. November 2009 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „b‘ Kraftfahrzeug mit
- a₁ einer Eingabeeinrichtung
- b zum Steuern von Funktionen des Kraftfahrzeugs,
- a‘₂ wobei die Eingabeeinrichtung
- d‘ ein Tastenfeld mit mehreren Tasten (2, 3) aufweist,
- d“ die in einer Matrix angeordnet sind,
- e wobei die Tasten (2, 3) haptisch erfassbar sind und
- g‘ jeweils mit Sensorelementen in Wirkverbindung stehen, anhand derer
- f₁ ein Berühren der Tasten (2, 3)
- f₂ von einem Drücken unterscheidbar ist und
- i₁ eine Bewegungsrichtung und
- i₂ Geschwindigkeit
- i₃ einer über das Tastenfeld streichenden Fingerspitze erfassbar ist.“

Aufgabe der Erfindung sei es, eine Eingabeeinrichtung zu schaffen, mit der das Ansteuern verschiedener Funktionen zuverlässig gewährleistet sei, um den Nutzungskomfort einer Eingabeeinrichtung in einem Kraftfahrzeug zu erhöhen und die Verkehrssicherheit aufgrund einer geringeren Ablenkung des Fahrers zu verbessern (Seite 2, Zeilen 28 bis 33 der ursprünglichen Unterlagen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch im Ergebnis keinen Erfolg.

2. Die von der Anmelderin beantragte Zurückverweisung kommt nicht in Betracht, da der Senat aufgrund eigener Sachkunde in der Sache selbst entscheiden und damit das Verfahren abschließen kann.

3. Als Fachmann legt der Senat einen Dipl.-Ing. (FH) oder Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik zugrunde, der sich mit dem Design von Bedieneinrichtungen in Kraftfahrzeugen befasst und dabei von einem Diplom-Psychologen beraten wird.

4. Es kann dahingestellt bleiben, ob die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag den ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Unterlagen zu entnehmen waren, da sie ohnehin nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und daher nicht patentfähig sind (§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 PatG).

4.1 Aus der DE 10 2005 056 459 A1 ist, in Worten des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ausgedrückt, Folgendes bekannt: ein

Kraftfahrzeug (Titel, Absatz 0001, Absatz 0004 Zeile 2, Absatz 0007 Zeile 2, Absatz 0018, Absatz 0023 Zeile 2, Patentanspruch 1 Zeile 1) mit

a₁ einer Eingabeeinrichtung 30

b zur Steuerung verschiedener Funktionen des Kraftfahrzeugs (Absatz 0023)

c mit mehreren Tasten 21, 22, 23 aufweisenden Schaltern,

a₂ wobei die Eingabeeinrichtung 30 in Form

d eines Tastenfelds mit mehreren Tasten 21, 22, 23, ausgebildet ist, die in einer Matrix angeordnet sind (vgl. Figuren 2 - 5; Absatz 0026, Zeilen 3 - 4),

~~d₁ eines drei mal drei oder~~

~~d₂ drei mal vier oder~~

~~d₃ eines vier mal vier oder~~

~~d₄ fünf mal fünf oder~~

~~d₅ sechs mal sechs Tastenfelds ausgebildet ist,~~

~~e dessen Tasten haptisch erfassbar sind,~~

wobei

f₁ ein Berühren (Absätze 0012 – 0013; 0026) und

f₂ ein Drücken (Absätze 0014, 0030; Patentanspruch 9) der Tasten 21, 22, 23

g durch die Kombination unterschiedlicher Taster, Schalter oder Sensoren unterscheidbar ist,

h um die entsprechende Funktion anzusteuern (Absatz 0030), und

i₁ eine Bewegungsrichtung ~~und~~

~~i₂ Geschwindigkeit~~

i₃ einer über das Tastenfeld streichenden Fingerspitze (Absatz 0026, Zeilen 10) erfassbar ist.

Im Ausführungsbeispiel der DE 10 2005 056 459 A1 ist zwar ein umfangreicheres Tastenfeld gezeigt als in der Merkmalsgruppe d₁ – d₅ genannt ist. Die konkrete Zahl der Tasten legt der Fachmann jedoch abhängig von Anzahl der auszuführenden Funktionen sowie von der verfügbaren Fläche fest. Hierzu sei auf die im Prüfungsverfahren vor dem DPMA genannten Druckschriften, beispielsweise auf die JP 2003-291 739 A (siehe die Figuren 1 sowie 3) verwiesen, in der ein drei mal drei Tastenfeld in einem Kraftfahrzeug dargestellt ist.

Da der Anmeldung nicht zu entnehmen ist, wie die Geschwindigkeit der über das Tastenfeld streichenden Fingerspitze erfasst wird, ist die konkrete Realisierung dieses Merkmals dem fachmännischen Können zuzuordnen. Der Fachmann erfasst die Bewegungsrichtung beispielsweise dadurch, dass er die zeitliche Reihenfolge der Betätigung der einzelnen Tasten erfasst und auswertet (z. B. Seite 9, Zeilen 1 – 9 der ursprünglichen Unterlagen). Da die geometrische Anordnung der Tasten ohnehin gegeben ist, ergibt sich die Geschwindigkeit der Bewegung dabei quasi als Abfallprodukt. Somit wird die Geschwindigkeit ohnehin nicht unabhängig von der Bewegungsrichtung erfasst, so dass sich das Merkmal i_2 aus den Merkmalen i_1 und i_3 auf rechnerischem Weg von selbst ergibt.

Somit verbleibt als einziger Unterschied des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber dem Inhalt der DE 10 2005 056 459 A1, die haptische Erfassbarkeit der Tasten gemäß Merkmal e. Dies ist zwar bei einem Touchpad, insbesondere einem Touchscreen, etwas Ungewöhnliches. Überlegungen in diese Richtung sind aber dem Fachmann aus der DE 197 31 285 A1 bekannt, wonach die Oberfläche eines Touchpads variable, tastbare Strukturen 2 – 10 besitzt (Figur 1a in Verbindung mit Spalte 1, Zeilen 65 – 68), wobei auch hier die Sensorik in der Lage ist, Berühren und Drücken zu unterscheiden (Spalte 2, Zeilen 5 – 12).

Gerade bei einem Kraftfahrzeug legen der Gesetzgeber und die Fachwelt erheblichen Wert darauf, dass der Fahrer möglichst wenig vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird. Hierzu leistet die haptische Erfassbarkeit von Bedientasten, insbesondere auch bei den sich immer mehr durchsetzenden Touchscreens, einen wichtigen Beitrag, den der Fachmann auch bei der Eingabeeinrichtung gemäß DE 10 2005 056 459 A1 beachten muss.

Dadurch ergibt sich Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, ohne dass es dazu einer erfinderischen Tätigkeit bedürfte.

4.2 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich lediglich durch unwesentliche Formulierungen von dem des Hauptantrags. Daher lässt sich dieser in gleicher Weise aus DE 10 2005 056 459 A1 herleiten, aus der Folgendes bekannt ist: ein

- b' Kraftfahrzeug (Titel, Absatz 0001, Absatz 0004 Zeile 2, Absatz 0007 Zeile 2, Absatz 0018, Absatz 0023 Zeile 2, Patentanspruch 1 Zeile 1) mit
 - a₁ einer Eingabeeinrichtung 30
 - b zum Steuern von Funktionen des Kraftfahrzeugs (Absatz 0023),
 - a'₂ wobei die Eingabeeinrichtung 30
 - d' ein Tastenfeld mit mehreren Tasten 21, 22, 23 aufweist,
 - d'' die in einer Matrix angeordnet sind (vgl. Figuren 2 – 5; Absatz 0026, Zeilen 3 - 4),
- e wobei die Tasten 21, 22, 23 ~~haptisch erfassbar sind und~~
- g' jeweils mit Sensorelementen in Wirkverbindung stehen (Absatz 0010), anhand derer
 - f₁ ein Berühren (Absätze 0012 – 0013; Absatz 0026 Zeilen 6 – 15) der Tasten 21, 22, 23
 - f₂ von einem Drücken (Absatz 0014; Absatz 0030, Seite 5, Zeilen 16 – 18, 25 – 28, Patentanspruch 9) unterscheidbar ist und
- i₁ eine Bewegungsrichtung (Absatz 0026, Zeilen 6 – 15, Patentanspruch 8) ~~und~~
- ~~i₂ — Geschwindigkeit~~
- i₃ einer über das Tastenfeld streichenden Fingerspitze (Absatz 0026, Zeile 10) erfassbar ist.

Zur Patentfähigkeit sei zur Vermeidung von Wiederholungen auf die obigen Ausführungen zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag verwiesen, die gleichermaßen auch für den Hilfsantrag gelten.

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

5. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestand keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 132 ff. m. Nw.; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 23 und 28 m. Nw.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerät; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk).

Vorliegend hat die Prüfungsstelle zwar nach Überzeugung des Senats unangemessen gehandelt, indem sie die Anmeldung durch Beschluss am 8. September 2009 zurückgewiesen hat, obwohl die Anmelderin sich an diesem Tag telefonisch gemeldet hat und auf die verspätete Zustellung der Ladung zur Anhörung hingewiesen und offenbar versucht hat, einen anderen Termin zu vereinbaren. Damit hat sie ein besonderes Interesse an einer Erörterung des Sachverhalts in Rede und Gegenrede zu erkennen gegeben, was in der Regel eine schnellere und bessere Klärung der Sach- und Rechtslage als eine schriftliche Auseinandersetzung und damit eine Förderung des Verfahrens verspricht (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; BPatGE 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren; BPatG v. 10. August 2007, 14 W (pat) 16/05; BPatG v. 1. August 2008, 20 W (pat) 31/08; BPatG v. 21. April 2009, 21 W (pat) 47/05; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. Nw.).

Zudem hat die Prüfungsstelle ihrerseits in der Begründung der Zurückweisung eine ganze Reihe von Sachfragen genannt, die im schriftlichen Verfahren noch ungeklärt geblieben waren.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt gleichwohl nicht in Betracht, da die unterbliebene Anhörung nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Ohne eine Änderung in der Sach- und Rechtslage, die den Kausalverlauf hätte beeinflussen können, kann nicht hypothetisch unterstellt werden, dass die Prüfungsstelle allein durch die erneute Darlegung der Auffassung der Anmelderin in einer Anhörung ihre Rechtsmeinung zu der von ihr als unzulässige Erweiterung gesehene Änderung des Patentanspruchs 1 geändert oder den von ihr der Prüfung auf Patentfähigkeit zugrunde gelegten Patentanspruch dann als gewährbar eingeschätzt und sich deshalb die Einlegung der Beschwerde erübrigt hätte.

Dem steht auch nicht entgegen, dass der Senat die rechtliche Beurteilung der Prüfungsstelle, jedenfalls in Bezug auf die von ihr unterstellte unzulässige Erweiterung der Anmeldung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen, nicht teilt, da die von der Prüfungsstelle beanstandete Passage „dass ein Drücken und Berühren der Tasten (2, 3) durch die Kombination unterschiedlicher Tasten, Schalter oder Sensoren unterscheidbar ist“, den ursprünglichen Unterlagen (Seite 6, Zeilen 19 – 24) zu entnehmen ist. Eine unrichtige Beurteilung allein ist nämlich kein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (vgl. Schulte, 8. Aufl., § 73 Rdn. 130 m. Nw.).

Auf die beiliegende Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Hartung

Kirschneck

J. Müller

Bieringer

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss **zugelassen** hat (§§ 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der **Rechtsbeschwerde nicht zugelassen**, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Pü