

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 20 W (pat) 8/14

Entscheidungsdatum: 7. April 2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 34 Abs. 3, 4; § 47 Abs. 1, § 79 Abs. 3 PatG

Elektronisches Steuergerät

1. Die Annahme der Prüfungsstelle, die Anmeldung weise einen Mangel gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG auf und sei damit unklar, genügt nicht der Begründungspflicht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG (vgl. auch 15 W (pat) 33/08).
2. Bei einer unsachgemäßen Übersetzung von Prioritätsunterlagen kommt der Zurückweisungsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach § 34 Abs. 4 PatG in Betracht, wenn der Anmeldungsgegenstand für den Fachmann nur mit unzumutbaren Schwierigkeiten und erfinderischem Zutun verständlich ist.



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 8/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 49 166.6

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) am 7. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek und die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2013 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 22. Oktober 2002 in deutscher Sprache eingereichte Patentanmeldung 102 49 165.6 mit der japanischen Unionspriorität vom 28. März 2002 (Akz. 2002-092402) betrifft ein „Fahrzeug-montiertes elektronisches Steuergerät“.

Die ursprünglich eingereichte Patentanmeldung umfasst 15 Ansprüche, von denen Anspruch 5 nebengeordnet ist.

Nach Erlass eines Prüfungsbescheids am 30. Mai 2007 wurde die Anmeldung von der Prüfungsstelle in der Anhörung vom 28. November 2013 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Beschluss insgesamt ausgeführt:

„Zur Klarheit

Der Anspruch 1 lässt in seiner geltenden Fassung nicht eindeutig erkennen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 (3) Pkt. 3 PatG), was bedeutet, dass der Anspruch Unklarheiten enthält, die vom Fachmann nicht eindeutig ausgelegt werden können.

So ist unter anderem unklar was in Merkmal 1.1.5 mit „ein Seriell/Parallel-Umsetzer (117) für die Masterstation“, in Merkmal 1.2.1 mit „einer Busverbindung eines Seriell/Parallel-Umsetzers (127) für die Unterstation“ und in Merkmal 1.2.10 mit „den Seriell/Parallel-Umsetzer (117) für die Hauptstation“ gemeint ist, da weder eine Masterstation, noch eine Unterstation oder eine Hauptstation im Anspruch 1 eingeführt wurden. Auch ist unklar, was in Merkmal 1.2.11 mit „Mischen irgendeiner Bit-Information“ und in Merkmal 1.2.15 mit den „letzten Eingabedaten“ gemeint ist.

Damit genügt die Anmeldung den Anforderungen nach § 34 (3) Pkt. 3 PatG nicht.

Die Anmeldung war somit nach § 48 PatG zurückzuweisen.“

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 10. Januar 2014. Sie beantragt:

1. Aufhebung des Beschlusses und Erteilung des Patents
2. Hilfsweise Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat.

Der geltende Patentanspruch 1 (eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 10. Januar 2008) lautet wie folgt (mit Gliederung gemäß Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle):

- „1 Fahrzeugmontiertes elektronisches Steuergerät, enthaltend:
 - 1.1 einen Mikroprozessor (110a, 110b), in dem
 - 1.1.1 ein Programmspeicher (115a, 115b),
 - 1.1.2 ein Betriebs-RAM (116),
 - 1.1.3 eine Schnittstellenschaltung (112a) zum Erzielen einer Verbindung zu einer ersten fahrzeugmontierten Sensorgruppe (102a),
 - 1.1.4 eine Schnittstellenschaltung (114a) zum Verbinden zu einer ersten elektrischen Lastgruppe (104a) und
 - 1.1.5 ein Seriell/Parallel-Umsetzer (117) für die Masterstation busverbunden sind; und
 - 1.2 eine Übertragungssteuerschaltung (120a, 120b, 125, 126b), mit
 - 1.2.1 einer Busverbindung eines Seriell/Parallel-Umsetzers (127) für die Unterstation, die serienverbunden zu dem Seriell/Parallel-Umsetzer (117) für die Masterstation ist,

- 1.2.2 einer Schnittstellenschaltung (122b) zum Erzielen einer Verbindung zu einer zweiten fahrzeugmontierten Sensorgruppe (102b), und
- 1.2.3 einer Schnittstellenschaltung (124b) zum Erzielen einer Verbindung zu einer zweiten elektrischen Lastgruppe (104b),
wobei die Übertragungssteuerschaltung (120a, 120b, 125, 126b)
- 1.2.4 mit einer ersten Speichervorrichtung (300, 706) versehen ist, sowie
- 1.2.5 einer zweiten Speichervorrichtung (320, 724),
- 1.2.6 einer Anormalitätsbestimmungsvorrichtung (307, 707),
- 1.2.7 einer Verteilungs-Speichervorrichtung (313, 718),
- 1.2.8 einer Erwiderngspaket-Erzeugungsvorrichtung (317, 725), und
- 1.2.9 einer Erwiderngspaket-Zusammenstellvorrichtung (338, 754);
wobei
- 1.2.10 die erste Speichervorrichtung (300, 706) in sequentieller Folge Befehlsdaten speichert, sowie Adressdaten, Schreibdaten, Summenprüf-Zusammenstelldaten, empfangen durch den Seriell/Parallel-Umsetzer (127) für die Unterstation über den Seriell/Parallel-Umsetzer (117) für die Hauptstation;
- 1.2.11 die Anormalitäts-Bestimmungsvorrichtung (307, 707) das Fehlen oder Mischen irgendeiner Bit-Information in den in der ersten Speichervorrichtung (300, 706) gespeicherten Daten überwacht;

- 1.2.12 die Verteilungsspeichervorrichtung (313, 718) die Schreib/Einstelldaten zu einem Einrichtungsspeicher oder einer Einstellinrichtung mit einer spezifizierten Adresse transferiert, auf der Grundlage der gespeicherten Adressdaten und der Schreibdaten, wenn die in der ersten Speichervorrichtung (300, 706) gespeicherten Befehlsdaten ein Schreib/Einstellbefehl begleitet durch die Schreibdaten sind;
- 1.2.13 die Erwidierungspaket-Erzeugungsvorrichtung (317, 725) Erwidierungsdaten selektiert, auf der Grundlage des Ergebnisses, das durch die Anormalitäts-Bestimmungsvorrichtung (307, 707) bestimmt wird, und der Befehlsdaten, ferner die Erwidierungsdaten mit den Adressdaten zum Synthetisieren von Erwidierungsinformation, kombiniert, und
- 1.2.14 die durch die Erwidierungspaket-Erzeugungsvorrichtung (317, 725) generierte Erwidierungsinformation in sequentieller Folge in der zweiten Speichervorrichtung (320, 724) gespeichert wird, und auf der Grundlage einer vorangehenden Eingabe/vorangehenden Ausgabe ausgelesen wird, bei Überwindung einer Verzögerung bei der Erwidierung; und

1.2.15 die Erwidierungspaket-Zusammenstellvorrichtung (338, 754) ein Zusammenstellen in vorgegebener Folge einer Vielzahl von Erwidierungsinformationen bewirkt, für ein Zuführen zu dem Seriell/Parallel-Umsetzer (127) für die Unterstation auf der Grundlage der von der zweiten Speichervorrichtung (320, 724) ausgelesenen Erwidierungsinformation, und die letzten Eingabedaten sowie Codeprüfdaten erzeugt und diese Daten zu der verzögerten und gehaltenen Erwidierungsinformation ergänzt, für ein Rücksenden der sich ergebenden Erwidierungsinformation.“

Bezüglich des Wortlauts der weiteren Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2013 und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG, da das Verfahren vor dem Patentamt einen wesentlichen Mangel aufweist.

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle ist nicht ordnungsgemäß begründet (§ 47 Abs. 1 Satz 1). Dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. d. § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG dar (Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 79 Rn. 23).

Die in § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG verankerte Begründungspflicht erfordert, dass die Begründung die tragenden Erwägungen in logischer Gedankenführung für die im Tenor getroffene Entscheidung enthält. Hierfür ist eine vollständige, eindeutige und aus sich heraus verständliche Darlegung der tragenden Erwägungen in logischer Gedankenführung bezüglich der fehlenden Patentfähigkeit erforderlich (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 47 Rn. 22; Busse/Brandt, PatG, 7. Aufl., § 47 Rn. 26). Hieran fehlt es vorliegend.

a) Die Annahme der Prüfungsstelle, die Anmeldung weise einen Mangel gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG auf und sei damit unklar, genügt nicht der Begründungspflicht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG.

Gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG muss die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Es handelt sich hierbei um eine Formvorschrift (vgl. 15 W (pat) 33/08), die ein Prüfungsverfahren überhaupt erst ermöglichen soll. Denn nur dann, wenn der Anmelder angibt, wofür er Patentschutz begehrt, ist es dem Patentamt möglich, im Rahmen einer Recherche den für die Patentfähigkeit gemäß § 1 bis 5 PatG notwendigen Stand der Technik zu recherchieren. Aus dem Antragsprinzip resultiert somit auch das Recht des Anmelders, Patentansprüche in deutscher, nachvollziehbarer Sprache vorzulegen, in denen die Merkmale nach seinen Erfordernissen enthalten sind.

Mit dem Anspruch 1 vom 10. Januar 2008 liegt unstrittig ein Anspruch in deutscher, nachvollziehbarer Sprache vor, der eine Vielzahl von Merkmalen aufweist. Die Anmelderin gibt hierdurch klar zu verstehen, was sie als Antragstellerin als patentfähig ansieht und somit hierfür Schutz begehrt.

Aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 kann hingegen nicht abgeleitet werden, dass – wie die Prüfungsstelle im Beschluss darlegt - die von der Anmelderin vorgelegte Fassung des Anspruchs „eindeutig erkennen“ lassen muss, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Das Wort „eindeutig“ ist im Gesetzeswortlaut nicht enthalten und stellt somit eine unzulässige Auslegung durch die Prüfungsstelle dar. Somit kann aus dieser Gesetzesvorschrift auch nicht abgeleitet werden, dass dies – wie die Prüfungsstelle ausführt - bedeute, der Anspruch enthalte „Unklarheiten“, „die vom Fachmann nicht eindeutig ausgelegt werden“ könnten. Die Auslegung eines Anspruchs ist eine Rechtsfrage, weshalb die Forderung nach einer „eindeutigen Auslegung“ in sich widersprüchlich ist.

Insbesondere liegt keine ausreichende Begründung vor, wenn ein Anspruchsmerkmal pauschal und ohne Begründung als „unklar“ bezeichnet wird (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 47 Rn. 24 m. w. N., insbesondere auch auf die Entscheidungen des Senats v. 8. Juli 2009 – 20 W (pat) 17/05, v. 15. April 2009 – 20 W (pat) 71/04 und v. 6. Mai 2013 – 20 W (pat) 3/10). Der Zurückweisungsgrund der „Unklarheit“ bzw. „fehlender Klarheit“ ist im Patentgesetz nicht vorgesehen (vgl. 20 W (pat) 71/04, Beschluss vom 15. April 2009; 20 W (pat) 17/05, Beschluss vom 8. Juli 2009; 20 W (pat) 14/07, Beschluss vom 7. Mai 2012 – jeweils mit weiteren Nachweisen). Insoweit ist vorliegend mit der Annahme einer fehlenden Klarheit des Patentanspruchs 1 eine im juristischen Sinn untaugliche Begründung gegeben, die der formellen Begründungspflicht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG von vornherein nicht genügen kann.

b) Die weitere Argumentation der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss, „da weder eine Masterstation, noch eine Unterstation oder eine Hauptstation im Anspruch 1 eingeführt wurden.“ (Unterstreichungen hinzugefügt) kann dem Begründungserfordernis nach § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG ebenfalls nicht genügen. So ist eine ausreichende Begründung nicht gegeben, wenn die Gründe nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgebend waren, wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind, z. B. floskelhaften oder summarischen Cha-

rakter haben oder sich in allgemeinen Behauptungen ergeben (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 47 Rn. 24 m. w. N.). Warum der Fachmann einen Anspruch nicht eindeutig auslegen kann, wenn statt des unbestimmten Artikels bei erstmaliger Nennung eines Vorrichtungsbestandteils der bestimmte Artikel verwendet wird, erschließt sich dem Senat nicht. Weitere Ausführungen hierzu finden sich im Beschluss nicht. Auch die Ausführungen zu Merkmal 1.2.11 und 1.2.15 sind lediglich unbegründete Behauptungen.

c) Im Hinblick auf die in der Anmeldung verwendeten ungewöhnlichen „Fachbegriffe“ (vgl. z. B. Anormalitätsbestimmungsvorrichtung, Anormalitäts-Detektionsvorrichtung, Empfangsintervall-Anormalitäts-Detektionsvorrichtung), die durch eine unsachgemäße Übersetzung der japanischen Prioritätsunterlagen entstanden sind, mag das Verständnis der Anmeldung erheblich erschwert sein. Diesbezüglich käme insbesondere der Zurückweisungsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach § 34 Abs. 4 PatG in Betracht. Die Prüfungsstelle müsste demnach die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen darauf untersuchen, ob sie die in den Patentansprüchen bzw. in der Beschreibung verwendeten Begriffe und beschriebenen Maßnahmen näher erläutern und ob hierdurch die ungewöhnlichen „Fachausdrücke“ für den Fachmann verständlich werden. Hier kommt es dann auch darauf an, ob trotz der unsachgemäßen Übersetzung die Erläuterung für den Fachmann aus sich heraus, d. h. ohne unzumutbare Schwierigkeiten und ohne erfinderisches Zutun, verständlich ist. Denn um eine Erfindung nachvollziehen zu können, muss der Fachmann von den in der Anmeldung verwendeten Begriffen eine sachgerechte Vorstellung entwickeln. Kann er derartige Begriffe nicht mit fachlichem Inhalt füllen, handelt es sich also lediglich um „Worthülsen“, kann es dazu kommen, dass für den Fachmann die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Denn die in der Anmeldung enthaltenden Angaben müssen dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist nur dann gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zu-

tun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Anmeldungsunterlagen in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. BGH, Beschluss vom 5. April 2011 - X ZR 1/09 - Dentalgerätesatz; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06 – Polymerisierbare Zementmischung; BGH, Beschluss vom 13. Juli 2010 – Xa ZR 126/07 - Klammernahtgerät).

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts an möglichen weiteren Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. 19 W (pat) 16/12, 20 W (pat) 28/12 und 20 W (pat) 24/14 u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte). Der Senat erachtet eine Zurückverweisung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 im Rahmen des ihm eingeräumten Ermessens aufgrund der dargelegten Begründungsmängel vorliegend für geboten, da grundsätzliche Vorschriften, die ein rechtsstaatliches Verfahren gewährleisten sollen, nicht eingehalten sind und die Besorgnis besteht, dass sich dies in zahlreichen anderen Fällen fortsetzt.

3. Die Durchführung der von der Anmelderin hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung war aufgrund der Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt entbehrlich (vgl. BPatGE 7, 107; Schulte/Püschel, a. a. O., § 78, Rn. 11).

4. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf Billigkeitserwägungen (§ 80 Abs. 3 PatG), da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, wie oben ausgeführt, wesentliche Verfahrensmängel aufweist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Musiol

Pü