



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 58/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Februar 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 038 912.9

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 8. Februar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Gottstein, die Richterin Dorn sowie den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Januar 2013 wird aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Behandlung auf der Grundlage des heute übergebenen Patentanspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

1. Die Prüfungsstelle für IPC-Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat, nachdem die Anmelderin mit Eingabe vom 18. Januar 2013 Entscheidung nach Aktenlage und die Absetzung des von der Prüfungsstelle angesetzten Anhörungstermins beantragt hat, die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Steuerung eines sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins“

durch Beschluss vom 30. Januar 2013 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen per Fax am 12. November 2012, zugrunde.

Zur Begründung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Anspruch 1 in seiner damals beantragten Fassung nicht eindeutig erkennen lasse, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden solle (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG), was bedeute, dass der Anspruch Unklarheiten enthalte, die vom Fachmann nicht eindeutig ausgelegt

werden könnten. So sei unklar, wie durch die Aktivierung/Deaktivierung des Funktionsbausteins das Modul prozessbedingt an- und abgekoppelt werden könne. Für den Fachmann sei aus dem Wortlaut des Anspruchs nicht nachvollziehbar, wie eine prozessbedingte An-/Abkopplung eines Moduls (von dem der Funktionsbaustein Bestandteil sei) erfolgen solle. Des Weiteren sei unklar, wie über die Untermenge von Funktionsbefehlen zur Kleinsteuerung des sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins - die das Aktivieren oder das Deaktivieren des sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins aufweise - der Funktionsbaustein ein- und ausgeschaltet beziehungsweise das Modul an- und abgekoppelt werden könne. Da ein Patent aufgrund des aufgezeigten Mangels nicht erteilt werden könne und die Anmelderin Entscheidung nach Aktenlage beantragt habe, sei die Anmeldung zurückzuweisen gewesen.

Hiergegen richtet sich die am 4. März 2013 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt zuletzt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Januar 2013 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 8. Februar 2017, noch anzupassende Unteransprüche, Beschreibung und Zeichnungen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Steuerungsvorrichtung zur Kleinsteuerung eines ersten sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins, die eine erste (301) und eine zweite (303)

Steuerungseinrichtung und ein RS-Flip-Flop umfasst, wobei an die erste Steuerungseinrichtung ein zweiter sicherheitsrelevanter Funktionsbaustein und an die zweite Steuerungseinrichtung ein dritter sicherheitsrelevanter Funktionsbaustein angeschlossen ist, die Steuerungseinrichtungen jeweils einen Aktivierungs-/Deaktivierungseingang aufweisen, das Aktivierungs-/Deaktivierungssignal für die zweite Steuerungseinrichtung auch dem RESET-Eingang des RS-Flip-Flops zugeführt wird, dem SET-Eingang des RS-Flip-Flops ein Triggersignal zugeführt wird, wobei der Ausgang des RS-Flip-Flops und der Ausgang der zweiten Steuerungseinrichtung einer ODER-Verknüpfung zugeführt wird, das Ausgangssignal der ODER-Verknüpfung und das Ausgangssignal der ersten Steuerungseinrichtung einem UND-Verknüpfungsglied zugeführt werden, an dessen Ausgang (311) das Signal zum Steuern des ersten Funktionsbausteins zu detektieren ist.“

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache an das DPMA auf der Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1 zurückzuverweisen ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 betrifft eine Steuerungsvorrichtung zur Steuerung von Funktionsbausteinen in Automatisierungssystemen, insbesondere eines sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins eines Automatisierungssystems.

Die Anmeldung geht aus von komplexen Automatisierungssystemen, bei denen als derartige Funktionsbausteine beispielsweise Schutzeinrichtungen, Ein- bzw.

Ausgabegeräte, Überwachungseinrichtungen oder Notausschalter eingesetzt würden, welche unter Verwendung komplexer Steuerungen gesteuert würden. Für die Steuerung der Funktionsbausteine stehe eine Mehrzahl von Funktionsbefehlen zur Verfügung, welche beispielsweise mittels eines Softwareprogramms ausgeführt werden könnten. Da sich im Zusammenhang mit sicherheitsrelevanten Funktionsbausteinen die mit einer komplexen Funktionssteuerung einhergehende Zeit- bzw. Projektverzögerung oft als zeitkritisch erweise, sei diese nicht tolerierbar (vgl. urspr. Beschreibung, Z. 9-20).

Es stelle sich daher die Aufgabe, eine Steuerungsvorrichtung mit einem einfacheren und schnelleren Steuerungskonzept für sicherheitsrelevante Funktionsbausteine zu schaffen.

Die anmeldungsgemäße Steuerungsvorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

- M0 Steuerungsvorrichtung zur Kleinststeuerung eines ersten sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins, die
- M1 eine erste (301) und
- M2 eine zweite (303) Steuerungseinrichtung und
- M3 ein RS-Flip-Flop umfasst,
- M4 wobei an die erste Steuerungseinrichtung ein zweiter sicherheitsrelevanter Funktionsbaustein und
- M5 an die zweite Steuerungseinrichtung ein dritter sicherheitsrelevanter Funktionsbaustein angeschlossen ist,
- M6 die Steuerungseinrichtungen jeweils einen Aktivierungs-/Deaktivierungseingang aufweisen,
- M7 das Aktivierungs-/Deaktivierungssignal für die zweite Steuerungseinrichtung auch dem RESET-Eingang des RS-Flip-Flops zugeführt wird,
- M8 dem SET-Eingang des RS-Flip-Flops ein Triggersignal zugeführt wird,

- M9 wobei der Ausgang des RS-Flip-Flops und der Ausgang der zweiten Steuerungseinrichtung einer ODER-Verknüpfung zugeführt wird,
- M10 das Ausgangssignal der ODER-Verknüpfung und das Ausgangssignal der ersten Steuerungseinrichtung einem UND-Verknüpfungsglied zugeführt werden, an dessen Ausgang (311) das Signal zum Steuern des ersten Funktionsbausteins zu detektieren ist.

Der Senat erachtet diesen Anspruch als zulässig, denn die damit offenbarte Steuerungsvorrichtung geht mit ihren Merkmalen auf die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen in der Fig. 3 gezeigte und in den dazugehörigen Beschreibungsteilen beschriebene Steuerungsvorrichtung zurück. Um die einzelnen Funktionsbausteine hinsichtlich ihrer eindeutigen Zuordnung im Schaltungsverbund zu definieren, sind sie nunmehr als erster, zweiter und dritter Funktionsbaustein bezeichnet.

Soweit in der geltenden Anspruchsfassung mit der Einführung des Begriffs „Triggersignal“ eine gewisse Verallgemeinerung vorgenommen wurde, geht diese nicht über dasjenige hinaus, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, und trägt damit dem berechtigten Anliegen Rechnung, die Erfindung in vollem Umfang zu erfassen (BGH, Beschluss vom 11.09.2013 - X ZB 8/12 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, BGHZ 198, 205).

2. Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von den bisher vorgelegten Anspruchsfassungen vor allem durch die Wiedergabe einer konkreten Verschaltung der Funktionsbauteile der nunmehr beanspruchten Steuerungsvorrichtung, die bisher noch in keiner Anspruchsfassung Eingang gefunden hat.

3. Die Steuerungsvorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist unzweifelhaft gewerblich anwendbar und gilt auch gegenüber dem bisher als relevant eingeführten Stand der Technik nach den Druckschriften

D1 DE 199 13 279 B4,
D2 DE 198 35 506 A1,
D3 DE 10 2004 015 616 A1,
D4 DE 195 30 719 A1 und
D5 DE 20 2004 019 536 U1

als neu, denn keine der vorstehenden Druckschriften beschreibt eine Steuerungsvorrichtung mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1.

3.1 Die **Druckschrift D1** bezieht sich auf eine Steuerungsvorrichtung mit Überwachungseinheit zur Fehlererkennung und Fehlerunterdrückung (vgl. Fig. 1) für Anlagen, Maschinen oder sonstige Prozesse. Die Steuerungsvorrichtung besteht aus einer Steuerungseinrichtung (1) (Merkmal M1), einer Überwachungseinheit (2) und dezentralen Ein- und Ausgabeeinheiten (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Eine weitere Steuerungseinrichtung (Merkmal M2) ist in der D1 dagegen nicht entnehmbar. Auch auf eine Verschaltung mit weiteren Funktionsbauteilen, wie RS-Flip-Flop (Merkmal M3), ODER- und UND-Verknüpfungen (Merkmale M9 und M10), wird in der Druckschrift D1 nicht zurückgegriffen.

3.2 Die **Druckschrift D2** zeigt in der Fig. 1 die Ausführung einer speicherprogrammierbaren Kleinststeuerung (bzw. Logikrelais) mit einem Gehäuse 2 und mit einer Reihe von Signaleingängen 4 und Signalausgängen 6, einer Bedieneinheit 8 und einer Anzeigeeinheit 10 (Bildschirm, Display). Die programmierbare Steuerung schaltet unter Kontrolle eines Anwenderprogramms und in Abhängigkeit vom Zustand der Signaleingänge 4 den Stromfluss zwischen den Signaleingängen 4 und den Signalausgängen 6. Ein konkreter Schaltungsaufbau ist in der Druckschrift D2 allerdings nicht offenbart.

3.3 Die von der Prüfungsstelle weiters als relevant eingestufte **Druckschrift D4** betrifft ausweislich der Bezeichnung ein Verfahren zum Betrieb einer elektrischen Steuerungsanlage für ein Kraftfahrzeug mit einer Werkstattbetriebsweise. Eine

Steuerungseinrichtung mit der in dem Patentanspruch 1 aufgezeigten Verschaltung kommt bei der Druckschrift D4 nicht zur Anwendung.

3.4 Die **Druckschrift D3** befasst sich mit Prozesssteuerungs- und Prozesssicherheitssystemen, die in Prozessanlagen verwendet werden, und speziell mit einem System, das Feldgerätoperationen mit der Verwendung von Übergehungen („Overrides“) oder Umgehungen („Bypasses“) innerhalb einer Prozesssteuerung bzw. Prozesssteuereinheit oder einer Sicherheitssystemsteuerung bzw. -steuereinheit koordiniert (vgl. Abs [0002]). In der Fig. 1 ist ein Blockschaltbild einer beispielhaften Prozessanlage wiedergegeben, die ein Sicherheitssystem hat, das in einem Prozesssteuerungssystem integriert ist und einen oder mehrere konfigurierbare AI-, DI- und Entscheiderfunktionsblöcke verwendet, um Systemabschalt- sowie Wartungs-, Umgehungs- und Übergehungsaktivitäten innerhalb der Prozessanlage automatisch zu steuern. Eine Steuerungsvorrichtung nach den Maßgaben des geltenden Patentanspruchs 1 kann dem Blockschaltbild aber nicht entnommen werden.

3.5 Die **Druckschrift D5** befasst sich ausweislich der Bezeichnung mit einer Überwachungsvorrichtung mit Vorwarneinheit, ohne eine wie auch immer geartete schaltungstechnische Umsetzung einer dort implementierten Steuerungsvorrichtung zu offenbaren.

3.6 Die weiteren noch in der Akte befindlichen Druckschriften kommen dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht näher als die Vorgenannten und wurden daher auch von der Prüfungsstelle nicht aufgegriffen.

4. Da sich keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften mit einer konkreten schaltungstechnischen Umsetzung einer Steuerungsvorrichtung zur Kleinststeuerung eines sicherheitsrelevanten Funktionsbausteins befasst, kann ausgehend von diesem Stand der Technik der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 auch nicht nahe gelegt werden.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik folglich auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden.

Wie aus der Akte ersichtlich ist, hat das DPMA zu dem neu gefassten Anspruch 1 im Verfahren nach § 44 PatG für die Prüfung, ob der Anmeldegegenstand die Patentierungsvoraussetzungen nach §§ 3 und 4 PatG erfüllt, noch nicht recherchiert. Vorliegend kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein Stand der Technik existiert, der einer Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung entgegensteht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des DPMA mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

6. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht vorliegend der Billigkeit, da im Prüfungsverfahren das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt wurde und die angefochtene Entscheidung hierauf beruht (§ 80 Abs. 3 PatG).

Im Prüfungsverfahren wurde mit der Anmelderin die Patentfähigkeit der Anspruchsgegenstände allein unter dem Gesichtspunkt des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit diskutiert. Die Prüfungsstelle hat zwar im Bescheid vom 2. August 2012 angemerkt, „dass die Prüfungsstelle eine prozessbezogene Bedingung für die An-/Abkopplung eines Moduls (von dem der Funktionsbaustein Bestandteil ist) nicht erkennen kann, und deshalb nicht nachvollziehen kann, wie durch die Aktivierung/Deaktivierung des Funktionsbausteins das Modul prozess-

bedingt an- und abgekoppelt werden soll.“ Im Weiteren hat sie aber nicht zu erkennen gegeben, dass sie darin einen patenthindernden Mangel im Sinne des § 34 Abs. 4 PatG sehen und sie diesen zur Grundlage einer Zurückweisung machen würde.

Die Anmelderin hat hierauf nachvollziehbar reagiert, indem sie mit Eingabe vom 8. November 2012 einen neuen Anspruchssatz vorgelegt und die Prüfungsstelle ersucht hat, basierend auf der nachfolgenden Stellungnahme in ihrer Eingabe eine nochmalige Prüfung der Ansprüche auf Neuheit und Erfindungshöhe vorzunehmen. Die Prüfungsstelle hat daraufhin eine mündliche Anhörung für den 7. Februar 2013 angesetzt. Mit Schreiben vom 18. Januar 2013 hat die Anmelderin beantragt, den angesetzten Anhörungstermin aufzuheben und nach Aktenlage zu entscheiden. Die Prüfungsstelle hat den Anhörungstermin ausweislich der Akten - eine entsprechende Niederschrift ist dort nicht zu finden - nicht durchgeführt. Sie hätte daher eine Entscheidung nach Lage der Akten ausschließlich auf die bisher explizit und eindeutig aufgezeigten patenthindernden Gründe stützen dürfen.

In ihrem Zurückweisungsbeschluss weicht die Prüfungsstelle jedoch von ihrer bisherigen Argumentationslinie der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ab und stützt die Zurückweisung auf Gründe, die der Anmelderin im vorangegangenen Prüfungsverfahren noch nicht in einer Weise mitgeteilt waren, dass sie darin einen Hindernisgrund für eine Patentierung hätte erkennen können. Der Anmelderin wurde daher keine Gelegenheit gegeben, sich zu den neuen Gründen zu äußern, auf die die Entscheidung letztendlich gestützt wurde.

Damit hat die Prüfungsstelle den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör verletzt.

Die von der Prüfungsstelle im angefochtenen Beschluss vertretene Auffassung, dass die Anmelderin mit ihrem Antrag, den Anhörungstermin abzusetzen und nach

Aktenlage zu entscheiden, auf die Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs zu neu aufgetauchten Patenthinderungsgründen verzichtet habe, geht fehl. Dies wäre nur der Fall gewesen, wenn die Prüfungsstelle die Anhörung entgegen dem Antrag der Anmelderin an dem festgesetzten Termin durchgeführt hätte und die Anmelderin zu diesem Termin nicht erschienen wäre. Vorliegend hat die Prüfungsstelle den Anhörungstermin jedoch antragsgemäß nicht durchgeführt und ist damit konkludent wieder ins schriftliche Verfahren übergegangen, so dass die Anmelderin nur mit einer Entscheidung nach Aktenlage auf der Grundlage der ihr bisher eindeutig mitgeteilten und diskutierten Hinderungsgründe, also wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, rechnen musste.

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

Gottstein

Dorn

Albertshofer

Me