



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 19/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 064 886.8

(Teilanmeldung zur Stammanmeldung 10 2008 007 138.2)

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Gottstein, die Richterin Dorn und den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer

beschlossen:

Die durch Teilung der Stammanmeldung 10 2008 007 138.2 im Beschwerdeverfahren entstandene Teilanmeldung 10 2008 064 886.8 wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 70/13 betreffend die Stammanmeldung 10 2008 007 138.2 mit Schriftsatz vom 9. März 2017, eingegangen beim Bundespatentgericht am 10. März 2017, die Teilung der Stammanmeldung erklärt. Mit Schreiben vom 9. Juni 2017, eingegangen am 12. Juni 2017, hat die Anmelderin für die Teilanmeldung einen Erteilungsantrag, einen neuen Anspruch 1, Beschreibungsseiten 1 bis 10, eine Zusammenfassung und Figuren 1 bis 4 vorgelegt. Die für die Teilanmeldung erforderlichen Gebühren wurden am 12. Juni 2017 bezahlt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundespatentgerichts die elektronische Akte zur Teilanmeldung mit dem im Rubrum genannten Aktenzeichen angelegt.

Der einzige, geltende Patentanspruch 1 lautet:

„ Programmtechnisch eingerichtete
Automatisierungsvorrichtung, die ausgebildet ist, ein
Steuerungsprogramm auszuführen, wobei beim Ausführen des
Steuerprogramms zumindest ein, eine Steuervariable
umfassender Steuerungsparameter der
Automatisierungsvorrichtung zum Festlegen der
Steuerungscharakteristik der Automatisierungsvorrichtung
eingebbar ist und wobei zu dem zumindest einem
Steuerungsparameter ein Vorrichtungparameter zum Festlegen
einer Vorrichtungseigenschaft der
Automatisierungsvorrichtung zuweisbar ist,
wobei ein als ein Vorrichtungparameter definierter
Kanaldatentyp, bei dem es sich um einen Parametersatz handelt,
Kanaleigenschaften festlegt und beim Anlegen der Variable
deren Datentyp und ein dazugehöriges, zuvor bestimmtes, den
Parametersatz umfassendes Parametrierungsprofil festgelegt
wird,
und wobei
eine Profilübermittlung unter Verwendung eines automatischen
Downloads programmgesteuert erfolgt.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

II.

1. Die von der Anmelderin am 10. März 2017 gegenüber dem Bundespatentgericht gemäß § 39 Abs. 1 PatG erklärte Teilung ist wirksam. Sie wurde vor rechtskräftiger Erledigung des Anmeldeverfahrens betreffend die Stammanmeldung sowie gegenüber dem richtigen Adressaten in der Beschwerdeinstanz erklärt (vgl. BPatG Beschluss vom 1. Februar 2017 - 20 W (pat) 7/16 m. w. N). Die Anmelderin

hat auch innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung die erforderlichen Anmeldeunterlagen eingereicht sowie die erforderlichen Gebühren hierfür entrichtet (§ 39 Abs. 3, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2, § 193 BGB).

Aus der wirksamen Teilung der Stammanmeldung ist die vorliegende Teilanmeldung entstanden und im Beschwerdeverfahren anhängig geworden (vgl. BGH BIPMZ 1998, 199, 201 - Textdatenwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 - Informationsträger, sowie insbesondere die Senatsentscheidungen BPatG 20 W (pat) 41/07, 20 W (pat) 2/09, und 20 W (pat) 7/16).

2. Die vorliegende Teilanmeldung ist an das Deutsche Patent- und Markenamt auf Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, der noch nicht abschließend geprüft ist, zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Der nun geltende Patentanspruch ist auf eine programmtechnisch eingerichtete Automatisierungsvorrichtung gerichtet und kann wie folgt gegliedert werden (Abweichungen zum Anspruch 7 gemäß Ursprungsunterlagen fett hervorgehoben):

- M1. Programmtechnisch eingerichtete Automatisierungsvorrichtung, die ausgebildet ist, ein Steuerungsprogramm auszuführen,
- M1.1 wobei beim Ausführen des Steuerprogramms zumindest ein Steuerungsparameter der Automatisierungsvorrichtung zum Festlegen der Steuerungscharakteristik der Automatisierungsvorrichtung eingebbar ist und
- M1.2 wobei zu dem zumindest einem Steuerungsparameter ein Vorrichtungparameter zum Festlegen einer Vorrichtungsscharakteristik der Automatisierungsvorrichtung zuweisbar ist,

- M1.2.1** wobei ein als ein Vorrichtungsparemeter definierter Kanaldatentyp, bei dem es sich um einen Parametersatz handelt, Kanaleigenschaften festlegt und beim Anlegen der Variable deren Datentyp und ein dazugehöriges, zuvor bestimmtes, den Parametersatz umfassendes Parameterprofil festgelegt wird, und
- M1.2.2** wobei eine Profilübermittlung unter Verwendung eines automatischen Downloads programmgesteuert erfolgt.

Insbesondere ist jetzt vorgesehen, dass bei einer Automatisierungsvorrichtung ein als ein Vorrichtungsparemeter definierter Kanaldatentyp Kanaleigenschaften festlegt und beim Anlegen der Variable deren Datentyp und ein dazugehöriges, zuvor bestimmtes, den Parametersatz umfassendes Parameterprofil festgelegt wird (vgl. ursprüngliche Beschreibung S. 6, Z. 15 - 23, i. V. m. S. 9, Z. 19 - 23; **M1.2.1**), ferner, dass eine Profilübermittlung unter Verwendung eines automatischen Downloads programmgesteuert erfolgt (vgl. ursprüngliche Beschreibung S. 7, Z. 12 - 15 i. V. m. S. 9, Z. 16 - 19; **M1.2.2**). Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist demnach neu gegenüber dem Stand der Technik, wie er im Verfahren zur Stammanmeldung 10 2008 007 138.2 bekannt geworden ist.

Für eine Zurückverweisung der Teilanmeldung an das das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Prüfung spricht schon der Umstand, dass im Vergleich zu der Anspruchsfassung der Stammanmeldung 10 2008 007 138.2, die im Patentanspruch 1 auf ein Verfahren gerichtet war und vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen worden ist, die Anmelderin mit der vorliegenden Teilanmeldung einen in der Sache wesentlich geänderten Patentanspruch 1 vorgelegt hat, der noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war, also im Hinblick auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit noch keiner Prüfung unterzogen worden ist.

Soweit für diese Feststellung auch eine weitere Sachaufklärung im Rahmen einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik erforderlich ist, sind hierzu die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund ihres Prüfstoffs und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen.

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

Pr