

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 4/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. März 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 07 615

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl, Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Erteilung des vorliegenden Patents 42 07 615 mit der Bezeichnung

"Vorrichtung und Verfahren zur automatischen Einstellung der Aufnahmegeschwindigkeit eines Videokassettenrecorders"

wurden zwei Einsprüche erhoben.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent nach Prüfung der Einsprüche durch Beschluß vom 20. November 1998 mit der Begründung widerrufen, daß es ausgehend vom Stand der Technik keines erfin-

derischen Zutuns bedurft habe, um zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 zu gelangen.

Gegen diesen Beschluß wendet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die G... AG mitgeteilt, daß ein Teilgeschäftsübergang von der ursprünglichen Einsprechenden 1, der G... GmbH & Co. KG auf die G... AG stattgefunden habe und sich folglich ein Wechsel der Einsprechenden vollzogen habe. Nach dem hierzu in Kopie überreichten Auszug aus dem Grundvertrag vom 22. September 1997 hat die G... AG mit Stichtag vom 1. September 1997 von der G... GmbH & Co. KG ua sämtliche in der Patent-, Forschungs- und Entwicklungsabteilung beschäftigten Mitarbeiter, das bewegliche Anlagevermögen, alle Patente und sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie alle Rechte und Verpflichtungen aus Lizenz-, Leasing- und vergleichbaren Verträgen übernommen; gemäß 8.1.g) des Vertrages trägt die G... GmbH & Co. KG dafür Sorge, daß die G... AG in sämtliche anhängige Einspruchsverfahren der KG beim deutschen und europäischen Patentamt gegen Kostenerstattung eintreten kann. Die ursprüngliche Einsprechende 1, die G... GmbH & Co. KG, ist mit dem Wechsel einverstanden gewesen. Die Patentinhaberin hat dazu keine Stellungnahme abgegeben.

Die Patentinhaberin verfolgt das Patent in beschränktem Umfang weiter mit den Patentansprüchen 1 bis 5, eingegangen am 26. Februar 1999.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Vorrichtung zum automatischen Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit eines Videokassettenrekorders, umfassend:

einen Spulenrotationssensor (10) zur Erfassung der Zustände einer Aufwickelspule und einer Abwickelspule für ein Aufnahmemedium und zur Erzeugung eines, diese Zustände repräsentierendes Ausgangssignals,

eine Dateneingabeeinrichtung (5) zum Empfang von Eingabedaten und zum Einstellen eines Aufnahmegeschwindigkeitsmodus,

eine Speichereinrichtung (35) zum Speichern der Eingabedaten von der Dateneingabeeinrichtung (5),

einen systemsteuernden Mikrocomputer (90) zur Bestimmung, ob ein programmierter oder nicht-programmierter Aufnahmemodus eingestellt ist, wobei der Mikrocomputer bei einer programmierten Aufnahme

- die verfügbare Aufnahmezeit auf dem Aufnahmemedium unter Berücksichtigung des Ausgangssignals des Spulenrotationssensors berechnet,
- die Dauer eines aufzunehmenden Programms aus den durch die Eingabedaten bestimmten Anfangs- und Endzeitdaten bestimmt, und
- ein Steuersignal für den Aufnahmegeschwindigkeitsmodus des Rekorders durch Vergleichen der verfügbaren Aufnahmezeit mit der Dauer des aufzunehmenden Programms erzeugt,

eine Steuereinrichtung (40) zum Steuern einer Antriebseinrichtung (45, 50) für wenigstens die Aufwickelspule in Übereinstimmung mit dem Steuersignal für den Aufnahmegeschwindigkeitsmodus,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Vorrichtung einen Datenprozessor (100) umfaßt, zum Empfang und Dekodieren von Rundfunkübertragungsprogramm-
daten und zum Erzeugen von aus diesen abgeleiteten Anfangs-
und Endzeitdaten für das aufzunehmende Programm, wobei die
Speichereinrichtung (35) diese Daten abspeichert;

daß der systemsteuernde Mikrocomputer (90) bei einer nicht-pro-
grammierten Aufnahme

- die aus den Übertragungs-Programm-
daten abgeleiteten und gespeicherten Anfangs- und Endzeitdaten
ausliest, um daraus die Dauer des aufzunehmenden
Programms zu berechnen, und
- die berechnete Dauer mit der verfügbaren Aufnah-
mezeit vergleicht, um aus dem Ergebnis dieses Ver-
gleichs das Steuersignal für den Aufnahmegeschwin-
digkeitsmodus zu erzeugen,

und daß die Vorrichtung eine Alarmeinrichtung (85) umfaßt zum
Erzeugen und zum Anzeigen eines Warnsignals während der Auf-
nahme unter Steuerung des systemsteuernden Mikrocompu-
ters (90), wenn die verbleibende Bandlänge trotz Aufnahme des
Programms mit einem Aufnahmegeschwindigkeitsmodus mit nied-
rigster Geschwindigkeit zu kurz ist."

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, daß die Vorrichtung zum automatischen Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit eines Videokassettenrekorders durch den Stand der Technik nicht nahegelegt sei. Keine der entgegengehaltenen Druckschriften gebe einen Hinweis darauf, im nichtprogrammierten Aufnahmemodus die Übertragungs-Programmdaten auszuwerten, um die Aufnahmegeschwindigkeit so zu steuern, daß die übertragene Sendung möglichst vollständig aufgezeichnet wird.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben
und das Patent 42 07 615 in beschränktem Umfang mit folgenden
Unterlagen aufrechtzuerhalten:
Patentansprüche 1 bis 5, eingegangen am 26. Februar 1999,
Beschreibung Spalten 1 und 2, eingegangen am 26. Februar 1999
und im übrigen gemäß Patentschrift DE 42 07 615 C2,
Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift.

Die Einsprechenden 1 und 2 beantragen jeweils,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende 1, die, wie angekündigt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hat, vertritt die Auffassung, daß die Gegenstände der Patentansprüche durch die vorliegenden Druckschriften nahegelegt seien.

Die Einsprechende 2 begründet ihren Antrag damit, daß aus dem Abstract der JP 61-71440A die Steuerung der Aufnahmegeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Dauer der Sendung und der verfügbaren Aufnahmezeit auf dem Aufnahme-medium bekannt sei und die Bedienungsanleitung "DIGIcontrol VR 3946 Stereo VPS" eine solche Steuerung auch bei nicht-programmierten Aufnahmen na-

helege, dh bei Aufnahmen, deren Aufzeichnung vom Benutzer während der laufenden Sendung veranlaßt wird.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig.

Hinsichtlich der Einsprechenden 1 ist darüber hinaus von einem zulässigerweise erfolgten Übergang der Einsprechendenstellung von der G... GmbH & Co. KG auf die G... AG auszugehen.

Die Einsprechendenstellung ist zwar kein subjektives Recht, das frei übertragbar wäre, sondern lediglich eine verfahrensrechtliche Position. Es ist jedoch allgemein anerkannt, daß diese Verfahrensstellung unter bestimmten Voraussetzungen (mit-) übergeht, so im Erbfall und bei jeder anderen Gesamtrechtsnachfolge wie zB bei der Verschmelzung juristischer Personen, desweiteren bei Rechtsnachfolge in ein geschlossenes Sondervermögen wie etwa bei der vollständigen Übernahme eines Handelsgeschäfts, dem Erwerb sämtlicher Anteile einer Gesellschaft oder der Übernahme eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen (vgl Schulte, PatG, 5. Aufl, § 59 Rdn 101; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 59 Rdn 53; Busse, PatG, § 59 Rdn 135, 136, jeweils mwN). Der BGH hat darüber hinaus den Übergang der Einsprechendenstellung auch bei einer Eingliederung der ursprünglich einsprechenden Aktiengesellschaft in eine Hauptgesellschaft gemäß § 319 AktG für zulässig erachtet, wobei nach der dortigen Vertragsgestaltung die gesamte geschäftliche Aktivität, in deren Interesse der Einspruch eingelegt worden ist, nunmehr von der Hauptgesellschaft selbst ausgeübt worden ist, mit der Folge, daß der eingegliederten Gesellschaft weitgehend auch die personellen und sachlichen Möglichkeiten zur Weiterverfolgung des Einspruchs genommen worden sind; desweiteren ist die eingegliederte Gesellschaft mit der Weiterverfolgung des

Einspruchs durch die Hauptgesellschaft einverstanden gewesen, "während es der Patentsucherin gleichgültig sein kann, ... welche der beiden Gesellschaften ihr als Einsprechende gegenübersteht" (BGH BIPMZ 1968, 327, 329 - Gelenkkupplung).

Vorliegend ist mit dem Teilgeschäftsübergang ein vergleichbar gelagerter Fall gegeben. Denn es ist der Teil des Geschäftsbetriebs der Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft übertragen worden, in dessen Interessensphäre - es handelt sich bei dem Teilgeschäftsbereich um die Patent-, Forschungs- und Entwicklungsabteilung - der Einspruch sichtlich fällt, und der ursprünglichen Einsprechenden sind aufgrund der Übernahme auch der entsprechenden Mitarbeiter dieser Abteilungen durch die Muttergesellschaft weithin auch die personellen Möglichkeiten zur Weiterverfolgung des Einspruchs entzogen. Die abgebende Tochtergesellschaft hat sich außerdem vertraglich verpflichtet, für einen Eintritt der übernehmenden Muttergesellschaft in laufende Einspruchsverfahren Sorge zu tragen. Entsprechend den Ausführungen in der BGH-Entscheidung "Gelenkkupplung" (aaO) ist auch im vorliegenden Fall kein Grund zu erkennen, der es rechtfertigen könnte, den von beiden Gesellschaften gewollten und die Patentinhaberin - die sich hier konkret auch nicht gegen den Wechsel gewandt hat - nicht zusätzlich belastenden Eintritt der Muttergesellschaft in die Einsprechendenstellung der Tochtergesellschaft nicht zuzulassen (vgl auch die Entscheidungen des Bundespatentgerichts 7 W (pat) 61/96 vom 11. März 1998, referiert bei Anders, GRUR 1999, 443, 453, LS in juris; 15 W (pat) 24/98 vom 20. Dezember 1999, referiert bei Anders, GRUR 2000, 257, 265, Orientierungssatz in juris; 10 W (pat) 77/99 vom 17. Februar 2000, zur Veröffentlichung vorgesehen, LS in juris, bei denen jeweils bei Übergang von Betriebsteilen oder abgegrenzten bzw Teil-Geschäftsbereichen der Übergang der Einsprechendenstellung für zulässig angesehen worden ist). Die G... AG ist daher zu Recht in die Einsprechendenstellung eingetreten.

Die Beschwerde der Patentinhaberin hat in der Sache keinen Erfolg, da die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und sonach keine patentfähige Erfindung gemäß den §§ 1, 4 PatG vorliegt.

Eine Vorrichtung zum automatischen Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit eines Videokassettenrekorders (Magnetic Recording and Reproducing Device) mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist im Abstract der JP 61-71440 A beschrieben.

Bei der dort beschriebenen Vorrichtung werden die Zustände der Aufwickelspule (winding reel pulse) und der Abwickelspule (supply reel pulse) des Rekorders erfaßt und einem Mikrocomputer (Controller) zugeführt. Weiterhin werden diesem Mikrocomputer die erforderlichen Eingabedaten (Timer Reservation Signal) - mindestens Anfangszeit, Endzeit und Programmnummer der gewünschten Programmaufzeichnung - und der vom Benutzer eingestellte Aufnahme-geschwindigkeitsmodus (recording speed signal) zugeführt. Der Fachmann, ein auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik tätiger Elektroingenieur, wird dabei davon ausgehen, daß die Auswertung der eingegebenen Parameter deren Speicherung erfordert, da andernfalls eine Auswertung durch den Mikrocomputer nicht möglich ist. Aus den Zuständen der Aufwickel- und der Abwickelspule berechnet der Mikrocomputer die verfügbare Aufnahmezeit (tape residual time) beim eingestellten Aufnahmegeschwindigkeitsmodus und vergleicht sie mit der aus der Anfangszeit und Endzeit des aufzunehmenden Programms ermittelten Dauer (recording set time). Ergibt dieser Vergleich, daß die verfügbare Aufnahmezeit beim eingestellten Aufnahmegeschwindigkeitsmodus nicht ausreicht, um die Aufnahme vollständig auf der eingelegten Videokassette aufzuzeichnen, veranlaßt der Mikrocomputer über ein Steuersignal (signal 19) automatisch eine Änderung des Aufnahmegeschwindigkeitsmodus, dh einen Modus mit niedrigerer Aufnahmegeschwindigkeit.

Dem Abstract der JP 61-71440 A entnimmt der Fachmann sonach die Lehre, bei einem Videorekorder den Aufnahmegeschwindigkeitsmodus so zu steuern, daß

die gewünschte Aufnahme möglichst vollständig auf der eingelegten Videokassette aufgezeichnet werden kann.

Einen Hinweis auf die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannte Programmierung von Aufnahmen, bei denen die Anfangs- und Endzeitdaten nicht eingegeben, sondern durch vom Rundfunk übertragene Programmdateien bestimmt werden, und die demzufolge einen Datenprozessor zur Dekodierung von Rundfunkübertragungsprogrammdateien erfordern oder die Erzeugung eines Warnsignals, enthält dieser Abstract aber nicht.

Was das im Anspruch 1 genannte Merkmal des Datenprozessors zur Dekodierung der Rundfunkübertragungsprogrammdateien anbelangt, so geht der Fachmann davon aus, daß es bereits zum Prioritätszeitpunkt üblich war, Videorekorder mit solchen Datenprozessoren auszustatten, um die Programmierung von Aufnahmen einfacher zu gestalten. Eine solche Ausgestaltung ist auch der Bedienungsanleitung des Videorekorders "DIGIcontrol VR 3946 Stereo VPS" der Firma ITT entnehmbar.

Diese Bedienungsanleitung trägt zwar kein Veröffentlichungsdatum. Die Einsprechende 2 hat jedoch Ablichtungen von Rechnungen eingereicht, aus denen hervorgeht, daß der Videorekorder 1986, also mehrere Jahre vor dem Prioritätstag des vorliegenden Patents, an Händler ausgeliefert wurde. Da Videorekorder regelmäßig mit Bedienungsanleitungen ausgeliefert werden, ist davon auszugehen, daß diese Bedienungsanleitung öffentlich zugänglich war und sonach dem relevanten Stand der Technik zuzurechnen ist. Einwände hinsichtlich der Vorveröffentlichung dieser Druckschrift hat auch die Patentinhaberin nicht erhoben.

In dieser Bedienungsanleitung ist ein Videorekorder beschrieben, der mit der Sendung übertragene Rundfunkübertragungsprogrammdateien (VPS-Informationen) empfangen, dekodieren und zur Steuerung einer Aufnahme des Videorekorders verwenden kann und zwar sowohl bei programmierten Aufnahmen (Aufnahmen mit der Schaltuhr, vgl S 10), als auch bei nicht-programmierten Aufnahmen (Sofort-Aufnahmen, vgl Seite 9 und Seite "Die VPS-Information"). Dabei kann auch bei nicht-programmierten Aufnahmen die Eingabe der Endzeit und ggf der

Anfangszeit alternativ per Hand oder durch die übertragenen Rundfunkübertragungsprogrammdateien erfolgen (vgl S 9, Nr. 3 u 4).

Soll ein solcher, zur einfacheren Programmierung mit einem Datenprozessor ausgestatteter Videorekorder mit einer Vorrichtung zum automatischen Einstellen der Aufnahmegeschwindigkeit nach dem Abstract der JP 61-71440 A versehen werden, so liegt es für den Fachmann nahe, die beiden Alternativen beizubehalten und fallweise entweder die von Hand eingegebenen Zeitdaten oder die mit den Rundfunkübertragungsprogrammdateien übertragenen Anfangs- und Endzeiten des aufzunehmenden Programms zu verwenden und in bekannter Weise zur Bestimmung des Aufnahmegeschwindigkeitsmodus auszuwerten.

Was schließlich das Merkmal der Alarmeinrichtung anbelangt, die ein Warnsignal während der Aufnahme anzeigt, wenn die verbleibende Bandlänge zu kurz ist, so ist eine solche Anzeige durch die Ausführungen auf S 12 der Bedienungsanleitung nahegelegt. Dort ist ausgeführt, daß dann, wenn die Schaltuhrprogrammierungen die durch die Kassettenkapazität vorgegebene Zeitspanne überschreiten, mithin eine Aufzeichnung nur unvollständig erfolgen kann, ein Warnhinweis ua in Form einer blinkenden "0" an den Benutzer ausgegeben wird. Dabei konnte der Fachmann ohne weiteres erkennen, daß ein solcher Warnhinweis auch während der Aufnahme erfolgen konnte, um dem Bediener den fälligen Kassettenwechsel zu signalisieren.

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 ist sonach aus dem Stand der Technik nahegelegt und daher nicht patentfähig, so daß dem Antrag der Patentinhaberin auf eine beschränkte Aufrechterhaltung nicht gefolgt werden konnte.

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschluß der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts war sonach zurückzuweisen.

