



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 50/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 40 20 330**

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Lange

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 26. Juni 1990 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 40 20 330 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer  
Garnreiniger“

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Juni 2000.

Nach Prüfung des dagegen eingelegten Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. April 2004 widerrufen. Dem Beschluss lagen gemäß Hauptantrag die Patentansprüche 1 bis 8 in der erteilten Fassung, gemäß Hilfsantrag die Patentansprüche 1 bis 8 nebst angepasster Beschreibung, eingegangen am 16. Februar 2001, zugrunde.

Die Patentansprüche in der erteilten Fassung und damit gemäß Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer Garnreiniger durch Ordnung der möglichen Garnfehler in einer Tabelle nach Art eines Koordinatensystems, wobei auf der einen Koordinatenachse der Fehlerquerschnitt und auf der anderen die Fehlerlänge aufgetragen und die Reinigungsgrenze mittels einer Kurve, welche die Bereiche der zu reinigenden und der nicht zu reinigenden Garnfehler trennt, mit Hilfe der Tabelle eingestellt und dem Garnreiniger eingegeben wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die die Reinigungsgrenze (RG\*) darstellende Kurve durch mindestens zwei Punkte (P1 bis P6) der Tabelle festgelegt und durch eine definierte Verbindungslinie zwischen diesen Punkten gebildet, und dass ausserhalb der beiden äussersten Punkte der Kurve ein vorgebbarer Verlauf der Reinigungsgrenze gewählt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Verbindungslinie zwischen benachbarten Punkten (P1 bis P6) der die Reinigungsgrenze (RG\*) bildenden Kurve die Verbindungsgerade dieser Punkte gewählt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass für den Bereich der die Reinigungsgrenze (RG\*) bildenden Kurve ausserhalb der beiden äussersten Punkte (P1, P2; P1, P6) der Fehlerquerschnitt ( $\Delta Q$ ) gleichbleibend gewählt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Tabelle auf dem Bildschirm eines Bildschirmgeräts zur Bedienung und Datenausgabe einer Garnreinigungsanlage dargestellt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabe der die Reinigungsgrenze (RG\*) festlegenden Punkte (P1 bis P6) in den Garnreiniger mittels der Tastatur des Bildschirmgeräts erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Koordinaten der gewünschten Punkte (P1 bis P6) in einen Speicher der Auswertungsschaltung der Garnreinigungsanlage eingegeben werden, und dass mittels eines Prozessors aus diesen Koordinaten und aus der gespeicherten Funktion der Verbindungslinie zwischen den Punkten die Reinigungsgrenze (RG\*) berechnet wird und entsprechende Prozesse gesteuert werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsgrenze (RG\*) auf dem Bildschirm dargestellt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung der Reinigungsgrenze (RG\*) im zentralen Steuergerät der Garnreinigungsanlage erfolgt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag der angefochtenen Entscheidung lautet:

„1. Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer Garnreiniger durch Ordnung der möglichen Garnfehler in einer Tabelle nach Art eines Koordinatensystems, wobei auf der einen Koordinatenachse der Fehlerquerschnitt und auf der anderen die Fehlerlänge aufgetragen und die Reinigungsgrenze mittels einer Kurve, welche die Bereiche der zu reinigenden und der nicht zu reinigenden Garnfehler trennt, mit Hilfe der Tabelle eingestellt und dem Garnreiniger eingegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die die Reinigungsgrenze (RG\*) darstellende Kurve durch mindestens zwei Punkte (P1 bis P6) der Tabelle festgelegt und durch eine an sich beliebige, aber definierte Verbindungslinie zwischen diesen Punkten gebildet, und dass außerhalb der beiden äußersten Punkte der Kurve ein vorgebbarer Verlauf der Reinigungsgrenze gewählt wird.“

Die Patentansprüche 2 bis 8 gemäß Hilfsantrag stimmten mit den Patentansprüchen 2 bis 8 der erteilten Fassung wörtlich überein.

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag bzw. gemäß Hilfsantrag gegenüber dem Inhalt der CH 533 565 A (1) nicht mehr neu seien bzw. demgegenüber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt und jeweils einen geänderten Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag nebst jeweils daran angepassten Beschreibungen eingereicht. Hilfsweise hat sie mündliche Verhandlung beantragt.

Patentanspruch 1 in der nunmehr geänderten und gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung lautet:

„1. Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer Garnreiniger durch Ordnung der möglichen Garnfehler in einer Tabelle nach Art eines Koordinatensystems, wobei auf der einen Koordinatenachse der Fehlerquerschnitt und auf der anderen die Fehlerlänge aufgetragen und die Reinigungsgrenze mittels einer Kurve, welche die Bereiche der zu reinigenden und der nicht zu reinigenden Garnfehler trennt, mit Hilfe der Tabelle eingestellt und dem Garnreiniger eingegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die die Reinigungsgrenze (RG\*) darstellende Kurve **zunächst** durch **Auswahl** mindestens zweier Punkte (P1 bis P6) der Tabelle festgelegt und **anschließend durch eine definierte, jedoch in ihrem Verlauf von zwischen den ausgewählten Punkten liegenden Tabellenpunkten unabhängige** Verbindungslinie zwischen **den ausgewählten** Punkten gebildet **wird**, und dass außerhalb der beiden äußersten **ausgewählten** Punkte der Kurve ein vorgebbarer Verlauf der Reinigungsgrenze gewählt wird.“

Die gegenüber Patentanspruch 1 der erteilten Fassung vorgenommenen Änderungen sind kursiv, fett und unterstrichen.

Patentanspruch 1 in der nunmehr gemäß Hilfsantrag verteidigten Fassung lautet:

„1. Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer Garnreiniger durch Ordnung der möglichen Garnfehler in einer Tabelle nach Art eines Koordinatensystems, wobei auf der einen Koordinatenachse der Fehlerquerschnitt und auf der anderen die Fehlerlänge aufgetragen und die Reinigungsgrenze mittels einer Kurve, welche die Bereiche der zu reinigenden und der nicht zu reinigenden Garnfehler trennt, mit Hilfe der Tabelle eingestellt und dem Garnreiniger eingegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die die Reinigungsgrenze (RG\*) darstellende Kurve zunächst durch **Auswahl** mindestens zweier Punkte (P1 bis P6) der Tabelle festgelegt und **anschließend durch eine definierte, jedoch in ihrem Verlauf von zwischen den ausgewählten Punkten liegenden Tabellenpunkten unabhängige** Verbindungslinie zwischen **den ausgewählten** Punkten gebildet **wird**, und dass außerhalb der beiden äußersten **ausgewählten** Punkte der Kurve ein vorgebbarer Verlauf der Reinigungsgrenze gewählt wird, wobei die Koordinaten der ausgewählten Punkte (P1 bis P6) in einen Speicher der Auswertungsschaltung der Garnreinigungsanlage eingegeben werden, und wobei mittels eines Prozessors aus den eingegebenen Koordinaten und aus der gespeicherten Funktion der Verbindungslinie zwischen den ausgewählten Punkten die Reinigungsgrenze (RG\*) berechnet wird und entsprechende Prozesse gesteuert werden.“

Die gemäß Hauptantrag in der verteidigten Fassung vorgenommenen Änderungen sind unterstrichen.

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei sowohl in der gemäß geändertem Haupt- als auch Hilfsantrag verteidigten Fassung neu und erfinderisch.

Die Einsprechende hat der Beschwerde der Patentinhaberin widersprochen. Die nunmehr vorgenommenen und beantragten Änderungen seien mangels Klarheit bzw. wegen Erweiterung unzulässig. Im Übrigen mangle es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den geänderten, verteidigten Fassungen an der erforderlichen Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit. Des Weiteren hat sie mündliche Verhandlung beantragt.

Die Verfahrensbeteiligten wurden mit Schreiben vom 10. November 2008 ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung am 26. Januar 2009 geladen.

Mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2008 hat die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen und sich mit der schriftlichen Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens einverstanden erklärt. Des Weiteren hat sie mitgeteilt, dass für den Fall, dass es doch zu einer mündlichen Verhandlung kommen sollte, sie an dieser Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Die Patentinhaberin beantragt dementsprechend,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den Unterlagen gemäß Hauptantrag, hilfsweise mit den Unterlagen gemäß Hilfsantrag, jeweils gemäß Schriftsatz vom 10. November 2004, aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schreiben vom 7. Januar 2009 wurden die Verfahrensbeteiligten über die Aufhebung des Verhandlungstermins und des Weiteren darüber informiert, dass mit einer Entscheidung über die Beschwerde nicht vor dem 26. Januar 2009 zu rechnen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg.

Die Überprüfung des Sachverhalts hat ergeben, dass das beanspruchte Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer Garnreiniger sowohl in den nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag geänderten, verteidigten Fassungen nicht patentfähig ist, weil es gegenüber der Lehre der CH 533 565 (1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der nunmehr gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung ist ein

- 1) Verfahren zum Einstellen der Reinigungsgrenze elektronischer Garnreiniger
- 2) durch Ordnung der möglichen Garnfehler in einer Tabelle nach Art eines Koordinatensystems,
  - 2.1) wobei auf der einen Koordinatenachse der Fehlerquerschnitt,
  - 2.2) auf der anderen die Fehlerlänge aufgetragen
  - 2.3) und die Reinigungsgrenze mittels einer Kurve mit Hilfe der Tabelle eingestellt wird,
    - 2.3.1) die Kurve trennt die Bereiche der zu reinigenden und der nicht zu reinigenden Garnfehler,
    - 2.4) die Reinigungsgrenze wird dem Garnreiniger eingegeben,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 3) die die Reinigungsgrenze (RG\*) darstellende Kurve **zunächst** durch **Auswahl** mindestens zweier Punkte (P1 bis P6) der Tabelle festgelegt wird,
- 4) **anschließend** durch eine **definierte, jedoch in ihrem Verlauf von zwischen den ausgewählten Punkten liegenden Tabellenpunkten unabhängige** Verbindungslinie zwischen den **ausgewählten** Punkten gebildet wird,
- 5) außerhalb der beiden äußersten **ausgewählten** Punkte der Kurve ein vorgebarerer Verlauf der Reinigungsgrenze gewählt wird.

Patentanspruch 1 der gemäß Hilfsantrag verteidigten Fassung enthält als weitere Merkmale

- 6) wobei die Koordinaten der ausgewählten Punkte (P1 bis P6) in einen Speicher der Auswertungsschaltung der Garnreinigungsanlage eingegeben werden,
- 7) wobei mittels eines Prozessors aus den eingegebenen Koordinaten und aus der gespeicherten Funktion der Verbindungslinie zwischen den ausgewählten Punkten die Reinigungsgrenze (RG\*) berechnet wird,
- 8) und entsprechende Prozesse gesteuert werden.

2. Die von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin vorgebrachten Bedenken zur Zulässigkeit der nunmehr gemäß Haupt- und Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen wegen mangelnder Klarheit und Erweiterung können unerörtert bleiben. Denn der Gegenstand des Streitpatents sowohl in der nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag verteidigten Fassung erweist sich aus den

im Folgenden dargelegten Gründen als nicht patentfähig.

**3.** Die vorveröffentlichte Druckschrift CH 533 565 A (1) betrifft ausweislich ihres Titels eine Vorrichtung zur Entfernung grober Teile eines laufenden Garns.

Die Merkmale 1 bis 2.4 und, soweit mit der erteilten Fassung übereinstimmend, auch die Merkmale 3 bis 5 gemäß Patentanspruch 1 der nunmehr gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung gehen bereits unmittelbar aus der Druckschrift (1) hervor. Hierzu wird im Einzelnen auf die ausgeführten Gründe der Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss (vgl. a. a. O. S. 6/7 „Zum Hauptantrag“) verwiesen, die sich der Senat vollumfänglich zu eigen macht.

Es kann dahinstehen, ob die von der Patentinhaberin zur Einschränkung ihres Schutzbegehrens vorgenommenen Änderungen bzw. zusätzlichen Merkmale dem beanspruchten Verfahren gegenüber der Lehre der CH 533 565 A (1) zur Neuheit verhelfen. Jedenfalls beruhen sie demgegenüber in Verbindung mit dem Wissen und Können des Fachmanns, gegebenenfalls unter Berücksichtigungen von Anregungen aus dem Stand der Technik, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**a)** Die nunmehr gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in den Merkmalen 3 bis 5 vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen (vgl. die Hervorhebungen in vorstehender Merkmalsanalyse) fügen dem Gegenstand des Streitpatents sachlich nichts hinzu und führen deshalb nicht zu einem gewährbaren Patentanspruch 1.

Was das Merkmal 3 anbelangt, so wird auch gemäß (1) die die Reinigungsgrenze darstellende Kurve (zunächst) festgelegt durch eine Auswahl von zwei Punkten einer (fiktiven) Tabelle mit den Werten für die Garmlänge L und für die Garndicke T, entsprechend L und Q des Streitpatents in Fig. 5, wobei sich die Tabelle, ebenso wie im Streitpatent, aus den im Beschreibungstext ausgeführten Bedingungen konstruieren und dann graphisch darstellen lässt (vgl. (1) Fig. 4 i. V. m. Sp. 5 Z. 57 bis Sp. 6 Z. 11, z. B. Punkte  $L_5, T_1$  aus der Bedingung 1 und  $L_1, T_3$  aus der Bedingung 3).

Zur Einstellung der Reinigungsgrenze eines elektronischen Garnreinigers liegt es

davon ausgehend nun im Ermessen des Fachmanns und versteht sich deshalb von selbst, die Reinigungsgrenze erforderlichenfalls (anschließend) auch durch eine definierte Verbindungslinie zwischen diesen ausgewählten Punkten  $L_5, T_1$  und  $L_1, T_3$  derart zu bilden, dass sie in ihrem Verlauf von dem gemäß Bedingung 2 (vgl. (1) Sp. 5 Z. 64 bis 67) zwischen diesen beiden ausgewählten Punkten liegenden Tabellenpunkt  $L_3, T_2$  unabhängig ist (Merkmal 4). Die Verbindungslinie und damit auch die Reinigungsgrenze sind mit anderen Worten innerhalb der im Programm festgelegten Bedingungen, hier  $L_5, T_1$  und  $L_1, T_3$ , je nach Bedarf auch gemäß der Lehre von (1) definierbar (vgl. (1) Sp. 5 Z. 33 bis 46 sowie Sp. 6 Z. 12 bis 15 i. V. m. Sp. 8 Z. 30 bis 33). Entsprechendes gilt für die Wahl eines vorgebbaren Verlaufs der Reinigungsgrenze außerhalb der beiden äußersten ausgewählten Punkte.

Dabei kann dahinstehen, ob die nun durch die Ergänzungen „zunächst“ und „anschließend“ vorgegebene Reihenfolge der Verfahrensschritte, wie von der Einsprechenden in Abrede gestellt, ursprünglich tatsächlich offenbart war. Denn die Festlegung einer Verbindungslinie zwischen zwei Punkten kann ohnehin erst nach deren Auswahl, hier aus einer Fehlertabelle, erfolgen.

**b)** Nicht erfinderisch und deshalb nicht gewährbar ist auch ein durch die weiteren Merkmale 6 bis 8 ausgebildetes Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag.

Gemäß der Lehre der Druckschrift (1), die insbesondere einen elektronischen Garnreiniger betrifft (vgl. (1) Sp. 1 Z. 2 bis 3), sind bereits Einrichtungen vorgesehen, die eine Eingabe der vorgegebenen Längen- und Dickenfehler und damit eine Steuerung des Garnreinigers anhand der eingegebenen Grenzbedingungen (Reinigungsgrenze) erlaubt.

Für die Ausgestaltung einer elektronischen Garnreinigungsanlage durch eine Prozessorsteuerung nebst der hierzu erforderlichen Hard- und Software zur Durchführung eines durch die Merkmale 6 bis 8 ausgebildeten Verfahrens zum Einstellen der Reinigungsgrenze bedurfte es für den Fachmann, einem Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder einem entsprechend ausgebildeten

Textilingenieur, der mit der Konstruktion und Steuerung von Garnreinigungsanlagen befasst und vertraut ist, keines erfinderischen Zutuns. Bei der Planung und Konstruktion einer Prozessor gesteuerten Garnreinigungsanlage wird der Fachmann ausgehend von einer Vorrichtung entsprechend (1) aufgrund seines Wissens und Könnens ohne Weiteres und selbstverständlich auch Speicher einer Auswertungsschaltung zur Eingabe der Koordinaten der ausgewählten Punkte, z. B. der Punkte  $L_5, T_1$  und  $L_1, T_3$  aus der Druckschrift (1), vorsehen (Merkmal 6), um daraus, nach einem vorgegebenen Programm bzw. einer vorgegebenen gespeicherten Funktion (vgl. hierzu auch (1) Sp. 5 Z. 48 bis 50) mittels eines Prozessors die Reinigungsgrenze zwischen den ausgewählten Punkten zu berechnen (Merkmal 7). Anregungen zur Ausgestaltung einer elektronischen Garnreinigungsanlage gemäß (1) durch eine Prozessorsteuerung sowie zu deren gattungsgemäßer Anwendung erhält der Fachmann, falls erforderlich, beispielsweise durch die CH 641 422 A 5 (4).

4. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen, darauf rückbezogenen Unteransprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten. Denn die Patentinhaberin hat von der ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingeräumten Möglichkeit zur Verteidigung des Patentgegenstands nicht Gebrauch gemacht. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin das Patent erkennbar nur im Umfang der Anspruchssätze gemäß Haupt- und Hilfsantrag verteidigt, die jeweils zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthalten. Auf die übrigen Ansprüche brauchte bei

dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. Sept. 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

Feuerlein

Schwarz-Angele

Egerer

Lange

Bb