



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 18/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Juni 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 199 28 517**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Die Beschwerden der Einsprechenden zu 1) und 2) werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 12. Dezember 2003 hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 31 - das Patent 199 28 517 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat der Einsprechende 1 den Widerruf des Patents aufgrund widerrechtlicher Entnahme beantragt (§ 21 Abs. 1 Nr.3 PatG), die Einsprechende 2 hat fehlende Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend gemacht.

Der Einsprechende 1 und Beschwerdeführer 1 stellte den Antrag,

das Patent 199 28 517 wegen widerrechtlicher Entnahme zu  
widerrufen,

hilfsweise:

wegen widerrechtlicher Entnahme im Umfang des Anspruchs 1 zu  
widerrufen.

Die Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin 2 stellte den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerden beider Beschwerdeführer zurückzuweisen;

hilfsweise:

das Patent 199 28 517 beschränkt aufrechtzuerhalten

im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 (Hilfsantrag 1)

weiter hilfsweise:

im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 (Hilfsantrag 2)

weiter hilfsweise:

im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 (Hilfsantrag 3)

weiter hilfsweise:

im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11 (Hilfsantrag 4)

alle Hilfsanträge überreicht in der mündlichen Verhandlung,

im Übrigen wie Patentschrift.

Die Patentinhaberin regte die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zu der Frage, ob ein nicht schutzfähiger Gegenstand widerrechtlich entnommen werden kann.

Der der Aufrechterhaltung des Patents gemäß Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts zugrunde liegende Patentanspruch 1, entsprechend dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin, lautet (Gliederungszeichen (a) bis (i) hinzugefügt):

- „1. Steuerungssystem zum Steuern von sicherheitskritischen Prozessen (28, 30),
- (a) mit einer ersten Steuereinheit (14; 14, 54) zum Steuern eines sicherheitskritischen Prozesses (28, 30),
  - (b) mit einer Signaleinheit (18, 20, 22; 18, 20, 22, 56), die über E/A-Kanäle (32) mit dem sicherheitskritischen Prozess (28, 30) verknüpft ist,
  - (c) ferner mit einem Feldbus (12), über den die erste Steuereinheit (14; 14, 54) und die Signaleinheit (18, 20, 22; 18, 20, 22, 56) verbunden sind,
  - (d) und mit einem Busmaster (36) zum Steuern der Kommunikation auf dem Feldbus (12),
  - (e) wobei die erste Steuereinheit (14; 14, 54) und die Signaleinheit (18, 20, 22; 18, 20, 22, 56) sicherheitsbezogene Einrichtungen (42, 52)

- aufweisen, um eine fehlersichere Kommunikation miteinander zu gewährleisten,
- (f) und wobei der Feldbus (12) einen umlaufenden Telegrammverkehr zwischen einzelnen an den Feldbus (12) angeschlossenen Einheiten (14 - 24) bereitstellt,  
**dadurch gekennzeichnet,**
  - (g) dass der Busmaster (36) getrennt von der ersten Steuereinheit (14; 14, 54) und der Signaleinheit (18, 20, 22; 18, 20, 22, 56) an den Feldbus (12) angeschlossen ist,
  - (h) dass die erste Steuereinheit (14; 14, 54) bezogen auf eine Umlaufrichtung des Telegrammverkehrs vor der Signaleinheit (18, 20, 22; 18, 20, 22, 56) angeordnet ist,
  - (i) und dass die erste Steuereinheit (14; 14, 54) Mittel (70, 72) aufweist, um Telegrammdaten (80), die an die Signaleinheit (18, 20, 22; 18, 20, 22, 56) adressiert sind, durch fehlersichere Telegrammdaten (82) zu ersetzen.“

Zu den Unteransprüchen 2 bis 11 nach Hauptantrag sowie zu den Hilfsanträgen 1 bis 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Folgende Druckschriften sind in der mündlichen Verhandlung aufgegriffen worden:

- D1: DE 198 57 683 A1,
- D2: DE 198 60 358 A1,
- D3: DE 199 04 892 A1,
- D4: DE 199 04 893 A1,
- D5: DE 199 04 894 A1 und

D6: Fachbuch „Interbus-S - Grundlagen und Praxis“ von Baginski et al., Hüthig Verlag, 1994, Seiten 27, 40, 41.

Der Einsprechende 1 und Beschwerdeführer 1 macht geltend, dass der wesentliche Inhalt des Streitpatents, insbesondere der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag, der durch die Druckschriften D1 bis D5 beschriebenen Erfindung des Einsprechenden 1 und Beschwerdeführers 1 widerrechtlich entnommen worden sei. Im Lichte der BGH-Entscheidungen BGHZ 78, 358-369 - Spinnmaschine II und GRUR 1978, 583-585 - Motorkettensäge bestehe Wesensgleichheit der patentierten und entnommenen Erfindung, da sie unter Berücksichtigung des Sinngehalts von Aufgabe und Lösung in ihrer technischen Funktionalität übereinstimmen.

Die Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin 2 führt aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch die Gegenstände der Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 gegenüber dem insbesondere durch die Druckschrift D4 belegten Stand der Technik nicht als neu gelten würden.

Nach Auffassung der Patentinhaberin hebt sich der Gegenstand des Streitpatents seinem Wesen nach vor allem mit den kennzeichnenden Merkmalen (g), (h) und insbesondere (i) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag von der durch die Druckschriften D1 bis D5 belegten Erfindung ab. Auch seien der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch die Gegenstände der Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 neu gegenüber dem durch die vorgenannten Druckschriften belegten Stand der Technik.

## II.

Die Beschwerden der Einsprechenden sind zulässig. Sie führen jedoch nicht zum Erfolg.

1. Der Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme ist nicht gegeben, weil zwischen patentierter und - angeblich - entnommener Erfindung keine Wesensgleichheit besteht.

Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung muss für den Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme Wesensgleichheit von patentierter und entnommener Erfindung bestehen, d. h., sie müssen nach Aufgabe und Lösung übereinstimmen, die objektiv anhand der tatsächlichen Lösung der technischen Probleme zu bestimmen sind. Alle wesentlichen Merkmale, die die Patentfähigkeit begründen, müssen identisch sein, Abänderungen im Rahmen des Fachkönnens, die den Kern der Erfindung unberührt lassen, sind unschädlich, vgl. Schulte/Moufang, PatG, 8. Auflage, § 21, Rdn. 49 m. w. N., insbesondere BGHZ 78, 358-369 - Spinnmaschine II. Dabei kann der durch die widerrechtliche Entnahme Verletzte zu deren Nachweis denselben Erfindungsgedanken betreffende, jedoch in Einzelheiten von der Patentanmeldung oder dem Patent des Verletzers verschiedene (prioritäts-) ältere Patentanmeldungen anziehen.

Der einschlägige Fachmann, ein Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit besonderer Erfahrung auf dem Gebiet busgestützter Steuerungssysteme und den damit verbundenen Sicherheitsfragen, insbesondere beim Steuern sicherheitskritischer Prozesse, mag den von dem Einsprechenden 1 und Beschwerdeführer 1 als Beleg für den Erfindungsbesitz in toto angezogenen - nachveröffentlichten - Druckschriften D1 bis D5, vor allem der Druckschrift D4, dort insbesondere den Patentansprüchen 1 bis 3, ein Steuerungssystem zum Steuern von sicherheitskritischen Prozessen mit allen Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag des Streitpatents entnehmen; auch die Aufgabenstellung des Streitpatents (vgl. Streitpatentschrift S. 3, Z. 2 - 4) mag bzgl. des allgemein gehaltenen Teils, eine fehlersichere Kommunikation der an einem sicherheitskritischen Prozess beteiligten Einheiten zu gewährleisten, wesensgleich den vorgenannten Druckschriften zu entnehmen sein. Jedoch ist der mit den Merkmalen (g), (h) und (i) im Kennzeichenteil des Patentanspruchs 1 des

Streitpatents beanspruchte Lösungsansatz seinem Wesen nach verschieden von den in den Druckschriften D1 bis D5 aufgezeigten Lösungen, indem nach dem Verständnis des Fachmanns (BGH GRUR 2007, 859-862 - Informationsübermittlungsverfahren I) eine - erste, separate - Steuereinheit, getrennt von einem Busmaster und von einer Signaleinheit, an den Feldbus angeschlossen ist, und diese Steuereinheit Mittel aufweist, um Telegrammdaten, die an die Signaleinheit adressiert sind, durch fehlersichere Telegrammdaten zu ersetzen.

Der Einsprechende 1 und Beschwerdeführer 1 hat die Auffassung vertreten, dass der Fachmann der Druckschrift D4, insbesondere den Patentansprüchen 1 bis 3, ein Steuerungssystem zum Steuern von sicherheitskritischen Prozessen mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, mit Ausnahme des Merkmals (i) entnehme. Die Anordnung der ersten Steuereinheit gemäß den Merkmalen (g) und (h) sei angesichts des mit dem Merkmal (i) geforderten Ersetzens von Telegrammdaten für den Fachmann selbstverständlich. Die gemäß der D4 i. V. m. D1 vorgesehene Überwachungseinheit und das von dieser abgegebene Quittungssignal entsprächen hinsichtlich Anordnung und Funktion der vom Gegenstand des Streitpatents geforderten ersten Steuereinheit und führten dazu, dass entsprechend der Aufgabenstellung des Streitpatents ebenfalls eine fehlersichere Kommunikation der an einem sicherheitskritischen Prozess beteiligten Einheiten gewährleistet werde. Die der Steuerungseinrichtung gemäß der D4 hinzugefügte Überwachungseinrichtung bewirke somit ihrem Sinngehalt und Wesen gemäß das Gleiche wie auch die erste Steuereinheit gemäß dem Merkmal (i) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, letztlich sei durch das von der Überwachungseinrichtung abgegebene Quittungssignal auch ein Ersetzen von Telegrammdaten, die an die Signaleinheit adressiert sind, durch fehlersichere Telegrammdaten gemäß dem Merkmal (i) des Patentanspruchs 1 mit umfasst. Die solcherart gegebene Wesensgleichheit sei auch nicht abhängig von der nach Streitpatent geforderten Verwendung eines Feldbusses, sondern gelte auch für andere Busarten, wie bspw. einen CAN-Bus, Profibus oder Feldbus, und

unabhängig von dem Vorhandensein eines Busmasters; ergänzend verweist der Beschwerdeführer 1 dazu auf die Druckschriften D3 und D6. Die konkrete Ausgestaltung des aus D1 bis D5, insbesondere D4 i. V. m. D1, entnommenen Lösungsprinzips gemäß dem Merkmal (i) des Patentanspruchs 1 bewege sich somit im Rahmen des Fachkönnens und lasse den Kern der Erfindung unberührt.

Es kann dahinstehen, ob die Argumentation des Einsprechenden 1 und Beschwerdeführers 1 hinsichtlich der Merkmale (g) und (h) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag des Streitpatents einen Rückhalt findet im Offenbarungsgehalt der Druckschriften D1 bis D5. Jedoch kann aus den genannten Druckschriften und insbesondere auch aus der D4 und den daraus angezogenen Textstellen i. V. m. den Darstellungen nach den Figuren 1 und 2 nicht hergeleitet werden, dass die dort offenbarte Überwachungseinheit Mittel aufweist, um Telegrammdaten, die an eine Signaleinheit adressiert sind, durch fehlersichere Telegrammdaten zu ersetzen, wie dies mit dem Merkmal (i) des Patentanspruchs 1 gefordert wird. Es ist für den erkennenden Senat nicht ersichtlich, wie im Hinblick auf die Mithörfunktion der aus D4 bekannten Überwachungseinheit, welche gemäß der dortigen Zeichnung nur über eine abzweigende Datenverbindung mit dem Bussystem verbunden ist, ein solcher Ersetzungsvorgang technisch realisiert werden kann. Darüber hinaus lässt es die D4 nicht erkennen, dass das Steuerungssystem einen Busmaster getrennt von der ersten Steuereinheit und einen umlaufenden Telegrammverkehr im Steuerungssystem bereitstellt (Merkmale (g) und (h)). Auf Grund dieser strukturellen Unterschiede des Gegenstands des Streitpatents gegenüber den Gegenständen nach den Druckschriften D1 bis D5 stellt die Merkmalsgruppe (i) in Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1, insbesondere den Merkmalen (g) und (h), keine lediglich fachübliche oder konkrete Ausgestaltung des Lösungsprinzips nach D4 dar, sondern ist einem eigenständigen Lösungsprinzip zuzuordnen.

Zwischen den in Rede stehenden Gegenständen des Streitpatents einerseits und den Gegenständen nach D1 bis D5, insbesondere nach D4, andererseits liegt somit keine Wesensgleichheit vor. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag des Streitpatents hat deshalb als nicht widerrechtlich entnommen zu gelten.

**2.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist bestandsfähig.

Die Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin 2 hat die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber dem insbesondere durch die Druckschrift D4 belegten Stand der Technik nicht als neu gelte.

Wie vorstehend unter Abschnitt 1 abgehandelt, ist zumindest das Merkmal (i) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag, dass die erste Steuereinheit Mittel aufweist, um Telegrammdateien, die an die Signaleinheit adressiert sind, durch fehlersichere Telegrammdateien zu ersetzen, aus der Druckschrift D4 nicht als bekannt zu entnehmen. Auch ist das genannte Merkmal für den Fachmann nicht als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen, resp. mitzulesen, nachdem die aus D4 bekannte Überwachungseinheit in ihrer Mithörfunktion eine technische Realisierbarkeit des mit Merkmal (i) geforderten Ersetzungsvorgangs von Telegrammdateien nicht erkennen lässt. Die außerdem genannten Druckschriften D1 bis D3 und D5 liegen weiter ab. Die mit Patentanspruch 1 nach Hauptantrag des Streitpatents geschützte Erfindung hat deshalb als neu zu gelten.

Zur erfinderischen Tätigkeit ist von den Beschwerdeführern kein Sachvortrag erfolgt. Bei den Druckschriften D1 bis D5 handelt es sich um Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2 PatG, sie sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen, § 4 Satz 2 PatG. Eine Überprüfung seitens des Senats hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die

mit Patentanspruch 1 nach Hauptantrag des Streitpatents geschützte Erfindung gilt deshalb auch als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, § 4 Satz 1 PatG.

Nachdem auch eine gewerbliche Anwendbarkeit der mit dem Streitpatent geschützten Erfindung unzweifelhaft gegeben ist und auch nicht bestritten wird, hat der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag Bestand.

**3.** Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 nach Hauptantrag haben Bestand. Sie betreffen über das Selbstverständliche hinausgehende Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruches 1.

**4.** Nach alledem hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 31 - das Patent im Einspruchsverfahren zu Recht vollständig aufrechterhalten. Die Beschwerden sind unbegründet.

**5.** Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 PatG entsprechend der Anregung der Patentinhaberin besteht keine Veranlassung. Denn auf die Frage, ob ein nicht schutzfähiger Gegenstand widerrechtlich entnommen werden kann, ist es für die Entscheidung über den von der Einsprechenden 1 geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nicht angekommen. Im Übrigen stützt sich die Entscheidung auf gefes-

tigte Rechtsprechung und kann daher kein Anknüpfungspunkt für eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des Rechts sein.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Kleinschmidt

Pr