



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 46/06

Verkündet am  
19. Juli 2010

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2005 030 595.4-55**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die von der S... AG als ursprünglicher Anmelderin eingereichte, am 30. Juni 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Bereitstellen einer ersten Funktionseinheit und mindestens einer zur ersten Funktionseinheit alternativen Funktionseinheit in einer Steuereinheit"

wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G05B durch Beschluss vom 14. Juni 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beschränke sich auf die geplante Implementierung als ausschließlich softwareimplementierte Betriebssystemfunktion in Form eines Computerprogramms bzw. Computerprogrammprodukts im Rahmen der Softwareentwicklung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 2. August 2006 eingegangene Beschwerde der ursprünglichen Anmelderin.

Sie beantragt schriftsätzlich,

den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben, sowie

als Hauptantrag:

Patenterteilung mit Patentansprüchen 1 bis 18 vom 7. Juni 2006,

als Hilfsantrag:

Patenterteilung mit Patentansprüchen 1 bis 18 vom  
21. Dezember 2006

weiter hilfsweise:

eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass weder das Verfahren nach Patentanspruch 1 noch das Computerprogramm nach Patentanspruch 17 oder das Computerprogrammprodukt nach Patentanspruch 18 auf ein auf bloßer menschlicher Verstandestätigkeit beruhendes Verfahren bzw. auf ein zur Durchführung des Verfahrens geeignetes Computerprogramm bzw. ein dazu zur Verfügung gestelltes Computerprogrammprodukt reduzierbar sei, sondern technische Überlegungen unerlässlich seien, um sowohl das Verfahren wie auch das Computerprogramm und das Computerprogrammprodukt entwickeln zu können.

Außerdem seien die Gegenstände der einander nebengeordneten Patentansprüche neu und beruhten auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Am 2. Juli 2008 ist die Anmeldung auf die C... GmbH in H..., umgeschrieben worden. Eine Erklärung, dass sie das Beschwerdeverfahren an Stelle der S... AG übernehmen wolle, hat die C... GmbH nicht abgegeben.

Mit Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde der ursprüngliche Anmelderin mitgeteilt, dass in der mündlichen Verhandlung zunächst zu klären sein werde, durch welche konkreten Maßnahmen die in den unabhängigen Patentansprüchen genannte "Umschaltfunktion" bei laufendem Betrieb realisiert werden solle.

Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Senat zu der Überzeugung gelange, dass die Erfindung in den ursprünglichen Unterlagen nicht hinreichend deutlich und vollständig offenbart sei.

Wie schriftsätzlich angekündigt, ist die ursprüngliche Anmelderin zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet unter Einfügung einer Gliederung:

"Verfahren zum Bereitstellen mindestens einer

- 1.1a zu einer ersten Funktionseinheit (12, 24) alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28)
- 1.1b in einer Steuereinheit (2) in einem Antriebssystem eines Motors, bei dem
- 1.2a in der Steuereinheit (2) in einem flüchtigen Speicher (6)
- 1.2b zumindest für die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) Speicherplatz bereitgestellt,
- 1.2c die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) dort abgespeichert und
- 1.3a eine Umschaltfunktion vorgesehen wird,
- 1.3b über welche nach Speichern der alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) in dem flüchtigen Speicher (6)
- 1.3c zwischen der ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) bei laufendem Betrieb der Steuereinheit dynamisch umgeschaltet werden kann,
- 1.3d wobei eine Funktionalität der Steuereinheit (2) dahingehend modifiziert wird, dass die erste Funktionseinheit (12, 24) und die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) gegeneinander ausgetauscht werden."

Der geltende Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet unter Einfügung einer Gliederung:

"Steuereinheit zum wahlweisen Bereitstellen

10.1a einer ersten und mindestens einer zur ersten alternativen Funktionseinheit, die

10.2a einen flüchtigen Speicher (6) mit Speicherplatz, in dem

10.2b zumindest die alternative Funktionseinheit gespeichert und von dort ausgeführt werden kann, und

10.3a eine Umschaltfunktion aufweist, die dazu ausgebildet ist, dass

10.3c bei laufendem Betrieb der Steuereinheit (2) zwischen der ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) umgeschaltet werden kann,

10.2b wenn die alternative Funktionseinheit in dem flüchtigen Speicher (6) gespeichert ist."

Der geltende Patentanspruch 16 gemäß Hauptantrag lautet:

"Steuereinheit nach einem der Ansprüche 10 bis 15, das in einem Antriebssystem eines Motors, insbesondere einer Verbrennungskraftmaschine, einer Getriebesteuereinheit und/oder eines Hybrids als kombiniertem Antrieb mit einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor, verwendbar ist."

Der geltende Patentanspruch 17 gemäß Hauptantrag lautet:

"Computerprogramm mit Programmcodemitteln, um alle Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 durchzuführen, wenn das Computerprogramm auf einem Computer oder ei-

ner entsprechenden Recheneinheit, insbesondere einer Steuereinheit (2) nach einem der Ansprüche 10 bis 16 durchgeführt wird."

Der geltende Patentanspruch 18 gemäß Hauptantrag lautet:

"Computerprogrammprodukt, mit Programmcodemitteln, die auf einem computerlesbaren Datenträger gespeichert sind, um alle Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 durchzuführen, wenn das Computerprogramm auf einem Computer oder einer entsprechenden Recheneinheit, insbesondere einer Steuereinheit (2) nach einem der Ansprüche 10 bis 16 durchgeführt wird."

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- "Verfahren zum Bereitstellen mindestens einer
- 1.1a zu einer ersten Funktionseinheit (12, 24) alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28)
  - 1.1b in einer Steuereinheit (2) in einem Antriebssystem eines Motors
  - 1.1c zum Betreiben der Steuereinheit, bei dem
  - 1.2a in der Steuereinheit (2) in einem flüchtigen Speicher (6)
  - 1.2b zumindest für die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) Speicherplatz bereitgestellt,
  - 1.2c die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) dort abgespeichert und
  - 1.3a eine Umschaltfunktion vorgesehen wird, die dazu ausgebildet ist,
  - 1.3c<sub>1</sub> dass bei laufendem Betrieb der Steuereinheit
  - 1.3b nach Speichern der alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) in dem flüchtigen Speicher (6)

- 1.3c<sub>2</sub> zwischen der ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) dynamisch umgeschaltet werden kann,
- 1.3d wobei eine Funktionalität der Steuereinheit (2) dahingehend modifiziert wird, dass die erste Funktionseinheit (12, 24) und die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14'', 28) gegeneinander ausgetauscht werden."

Die weiteren Patentansprüche gemäß Hilfsantrag sind gegenüber dem Hauptantrag unverändert.

Als Aufgabe ist in den ursprünglichen Unterlagen (Seite 2, Absatz 3) angegeben, es wäre wünschenswert, eine Möglichkeit vorzusehen, in einem Steuergerät, bzw. einer Steuereinheit, einfach und schnell zueinander alternative Funktionseinheiten bereitzustellen, zwischen denen auch während des laufenden Betriebs des Steuergerätes, d. h. online umgeschaltet werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig.

Die S... AG in M..., bleibt als ursprüngliche Anmelderin auch nach der am 2. Juli 2008, während des anhängigen Beschwerdeverfahrens erfolgten Umschreibung der Patentanmeldung auf die Einzelrechtsnachfolgerin, die C... GmbH in H..., verfahrensbeteiligte Beschwerdeführerin. Wie der Bundesgerichtshof für das Einspruchsbeschwerdeverfahren entschieden hat, findet dort die Bestimmung des § 265 Abs. 2 ZPO entsprechende Anwendung (§ 99 Abs. 1 PatG) mit der Folge, dass die Übertragung und Umschreibung des Patents die verfahrensrechtliche Stellung des ursprünglichen Patentinhabers als Beteiligter

des Einspruchsbeschwerdeverfahrens grundsätzlich unberührt lässt (vgl. BGH GRUR 2008, 87, 88 f. - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Ein Wechsel in der Verfahrensbeteiligung tritt nur dann ein, wenn der Einzelrechtsnachfolger das Verfahren an Stelle des bisherigen Rechtsinhabers als Beteiligter mit Zustimmung des Gegners übernimmt. Nichts anderes kann im Grunde für das Patentanmeldebeschwerdeverfahren gelten, obwohl dieses Verfahren einseitig und daher kein echtes Streitverfahren ist. Besonderheiten des Verfahrens stehen dem nicht entgegen (§ 99 Abs. 1 PatG). Denn die Regelung des § 265 Abs. 2 ZPO dient nicht nur dem Schutz des Gegners der Partei, auf deren Seite eine Änderung der sachlichen Legitimation eingetreten ist, sondern auch der Ökonomie des Verfahrens, unbeeinflusst von einer materiell-rechtlichen Änderung der Inhaberschaft des streitbefangenen Gegenstandes das Verfahren fortzusetzen (vgl. BGH BIPMZ 1998, 527, 528 - Sanopharm; BGH a. a. O., S. 89 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Insoweit hat der Bundesgerichtshof § 265 Abs. 2 ZPO bereits auf das ebenfalls einseitige markenrechtliche Anmeldebeschwerdeverfahren angewandt (vgl. BGH GRUR 2002, 892 - MTS; s. auch die Bezugnahme auf diese Entscheidung in BGH a. a. O., S. 90 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Vorliegend hat die Rechtsnachfolgerin eine Erklärung zur Verfahrensübernahme nicht abgegeben, sondern vielmehr ihr Einverständnis mit der weiteren Beschwerdeführung durch die ursprüngliche Anmelderin zum Ausdruck gebracht. Das Beschwerdeverfahren ist daher mit der ursprünglichen Anmelderin als Beschwerdeführerin fortzusetzen, wobei die Rechtskraft der in diesem Verfahren ergangenen Entscheidung gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 325 Abs. 1 ZPO für und gegen die nunmehrige Anmelderin als Rechtsnachfolgerin wirkt (vgl. BGH a. a. O. - Sanopharm).

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Erfindung nicht, wie in § 34 Abs. 4 PatG gefordert, in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbar ist, dass ein Fachmann, der hier als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Informatik, Elektrotechnik oder Mechatronik mit Hochschulabschluss anzunehmen ist, sie

ausführen kann. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 48 i. V. m. § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Ob der Gegenstand der Anmeldung von dem Patentierungsverbot nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 letzte Variante PatG betroffen ist, wonach Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht als Erfindungen anzusehen und deshalb nicht dem Patentschutz zugänglich sind, muss dahin gestellt bleiben, da der Anmeldung, wie im Folgenden ausgeführt eine Lehre zur Lösung der Aufgabe nicht zu entnehmen ist. Damit kann auch nicht festgestellt werden, ob die von der Anmelderin angestrebte Lösung technischer oder nichttechnischer Natur ist.

Nach Überzeugung des Senats könnte eine nacharbeitbare Lösung des Problems, in einem Steuergerät einfach und schnell zueinander alternative Funktionseinheiten bereitzustellen, zwischen denen auch während des laufenden Betriebs des Steuergerätes umgeschaltet werden kann, sowohl in einer veränderten Programmierung als auch in einer bislang nicht bekannten Schaltung bestehen.

Zu keinem der beiden für den Senat vorstellbaren Lösungsansätze enthalten die Unterlagen eine verwertbare Aussage. Nachdem für die Funktionseinheiten Speicherplatz bereitzustellen ist, mag es sich um Softwareprodukte handeln, da nichts anderes in den in der Anmeldung genannten Speichern gespeichert werden kann. Darüber hinaus erschöpfen sich aber die Ausführungen zu der Realisierbarkeit der Erfindung darin, dass eine "Umschaltfunktion" zwischen einer ersten Funktionseinheit und einer dazu alternativen Funktionseinheit bei laufendem Betrieb dynamisch umschaltet. Gemäß Patentanspruch 15 soll diese Umschaltfunktion in einem "Selektor" integriert sein. Doch bezüglich dieses Selektors lassen die gesamten Unterlagen wiederum offen, ob es sich dabei um ein Programm oder um einen Hardwarebaustein handelt. Ebenso wenig wird dem Fachmann irgendein Hinweis gegeben, wie er mit einer Programmierung oder einer Schaltung das keineswegs triviale Problem bewältigen kann, bei einem Steuergerät für einen Motor im laufen-

den Betrieb von einer Steuersoftware auf eine andere umzuschalten, ohne dass er zuvor das ganze System stillsetzt und anschließend wieder hochfährt.

Somit wird der Fachmann durch die am Anmeldetag eingereichten Unterlagen nicht in die Lage versetzt, die Erfindung mit zumutbarem Aufwand selbst auszuführen.

Da es somit versäumt wurde, die Erfindung in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen hinreichend vollständig und deutlich zu offenbaren, ist eine Patenterteilung weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag möglich.

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

Bertl

Kirschneck

Dr. Scholz

J. Müller

Pü