



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 1/13

Verkündet am
29. Juni 2015

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 20 720.1-53

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G 07 B des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 15. Oktober 2012 die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 103 20 720.1 und der Bezeichnung

„Mobile Vorrichtung zur Erfassung, Verarbeitung und zum Austausch von Signalen und/oder Daten“

zurückgewiesen.

Der Zurückweisung lagen die mit Schriftsatz vom 15. Februar 2012 eingereichten Patentansprüche 1 bis 8 zu Grunde, die am 20. Februar 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss argumentiert, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Druckschriften DE 101 04 499 A1 (**D1**), GB 2 336 911 A (**D5**) und US 2001/0 005 804 A1 (**D6**) ergebe. Anspruch 1 sei demnach mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Prüfungsstelle verwiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 7. November 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin. Eine Beschwerdebegründung hat sie nicht eingereicht. An der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin - wie mit Schreiben vom 26. Juni 2015 angekündigt - nicht teilgenommen.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 5. November 2012 sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2012 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 15. Februar 2012, beim DPMA eingegangen am 20. Februar 2012

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 7 vom Anmeldetag (8. Mai 2003)

Beschreibungsseite 3a vom 22. Oktober 2010, beim DPMA per Fax eingegangen am selben Tag

Beschreibungsseite 3b vom 15. Februar 2012, beim DPMA eingegangen am 20. Februar 2012

Zeichnungen:

(einzige) Figur 1 vom Anmeldetag (8. Mai 2003).

Der geltende Anspruch 1 lautet:

„ Vorrichtung (100) zur Erfassung, Verarbeitung und zum Austausch von Signalen und/oder Daten bezüglich der Erfassung von Nutzungsgebühren, welche für die Nutzung von gebührenpflichtigen Wegstrecken zu entrichten sind oder bezüglich des Flottenmanagements eines Fuhrparks, mit einem Gehäuse, mindestens einem Navigationsmodul zum Empfangen und/oder Senden von drahtlos empfangbaren Signalen zur Navigation, mindestens einem Infrarot/Mikrowellenmodul zum Empfangen und/oder Senden von Infrarotsignalen und/oder Mikrowellensignalen und mindestens einem Mikrowellenmodul zum Empfangen und/oder Senden von Mobilfunksignalen und mindestens einem Mittel zum Verarbeiten von Signalen und/oder Daten, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung in einem Fahrzeug reversibel arretierbar ausgebildet ist, dass das Navigationsmodul (38), das Infrarot/Mikrowellenmodul (18, 40) sowie deren Antennen (36) und das Mobilfunkmodul (28, 36) innerhalb des Gehäuses (10, 12) angeordnet sind und dass die Vorrichtung zum Schutz vor Manipulation mindestens einen Mikroschalter und/oder mindestens eine Spezialschraube aufweist, welche die unbefugte Öffnung des Gehäuses indizieren, dass die Vorrichtung ein Mittel zur Befestigung der Vorrichtung auf dem Dashboard eines Kraftfahrzeuges aufweist, und dass das Mittel zur Befestigung mindestens einen Saugnapf aufweist. „

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche wird auf den Akteinhalt verwiesen.

Der Senat hat mit Schreiben vom 16. Juni 2015 die Druckschrift WO 02/075 664 A1 (D7) eingeführt und mitgeteilt, dass er sich vor einer abschließenden Entscheidung auch mit der Lehre dieser Druckschrift auseinandersetzen wird.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteinhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG):

1. Der geltende Anspruch 1 vom 15. Februar 2012 lässt sich folgendermaßen gliedern (entspricht der Gliederung im Zurückweisungsbeschluss):

- M1 Vorrichtung (100) zur Erfassung, Verarbeitung und zum Austausch von Signalen und/oder Daten bezüglich der Erfassung von Nutzungsgebühren, welche für die Nutzung von gebührenpflichtigen Wegstrecken zu entrichten sind oder bezüglich des Flottenmanagements eines Fuhrparks,
- M2 mit einem Gehäuse,
- M3 mindestens einem Navigationsmodul zum Empfangen und/oder Senden von drahtlos empfangbaren Signalen zur Navigation,
- M4 mindestens einem Infrarot/Mikrowellenmodul zum Empfangen und/oder Senden von Infrarotsignalen und/oder Mikrowellensignalen und
- M5 mindestens einem Mikrowellenmodul zum Empfangen und/oder Senden von Mobilfunksignalen
- M6 und mindestens einem Mittel zum Verarbeiten von Signalen und/oder Daten,
dadurch gekennzeichnet,
- M7 dass die Vorrichtung in einem Fahrzeug reversibel arretierbar ausgebildet ist,

- M8 dass das Navigationsmodul (38), das Infrarot/Mikrowellenmodul (18, 40) sowie deren Antennen (36) und das Mobilfunkmodul (28, 36) innerhalb des Gehäuses (10, 12) angeordnet sind
- M9 und dass die Vorrichtung zum Schutz vor Manipulation mindestens einen Mikroschalter und/oder mindestens eine Spezialschraube aufweist, welche die unbefugte Öffnung des Gehäuses indizieren,
- M10 dass die Vorrichtung ein Mittel zur Befestigung der Vorrichtung auf dem Dashboard eines Kraftfahrzeuges aufweist, und dass das Mittel zur Befestigung mindestens einen Saugnapf aufweist.

2. Soweit gemäß dem geltenden Anspruch 1 in dem Merkmal M5 ein „Mikrowellenmodul“ statt wie im ursprünglichen Anspruch 1 ein „Mobilfunkmodul“ zum Empfangen und/oder Senden von Mobilfunksignalen beansprucht wird, handelt es sich zur Überzeugung des Senats um ein offensichtliches Versehen. Der Senat geht daher für die tatsächliche Sachaussage von einem Mobilfunkmodul aus.

3. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist als nicht erfinderisch gegenüber einer Zusammenschau der Druckschrift DE 101 04 499 A1 (**D1**) mit den Druckschriften GB 2 336 911 A (**D5**) und US 2001/0 005 804 A1 (**D6**) anzusehen, wie sich aus der zutreffenden Begründung der Prüfungsstelle im angefochtenen Beschluss nachvollziehbar ergibt.

Der Senat macht sich diese Begründung zu eigen und verweist insoweit auf sie, da der im Beschwerdeverfahren geltende Patentanspruch 1 bereits identisch dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrunde lag (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 – X ZB 22/92, GRUR 1993, 896 – Leistungshalbleiter).

4. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruht im Übrigen auch gegenüber der Druckschrift WO 02/075 664 A1 (**D7**) auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Diese offenbart eine Vorrichtung (OBU 3, „On Board Unit“) mit den Merkmalen M1 bis M8 sowie M10 gemäß der Gliederung des geltenden Anspruchs 1 im Zurückweisungsbeschluss (vgl. **D7**, S. 9, Abs. 2 bis S. 10, Abs. 2). Um die Gefahr von Manipulationen zu verringern, schlägt die **D7** vor, diese „On Board Unit“ (OBU 3) mit einem mechanisch robusten Gehäuse zu versehen (vgl. **D7**, S. 2, letzter Absatz in Verbindung mit S. 8, Abs. 2; Merkmal M9_{teilw}). Derartige Gehäuse deshalb so zu gestalten, dass ein unerlaubtes Öffnen erkannt werden kann, kennt der einschlägige Fachmann aus seiner Alltagserfahrung, wie dies die Prüfungsstelle unter Verweis auf die Druckschrift GB 2 336 911 A (**D5**) - bei der hierfür beispielsweise ein Mikroschalter (vgl. **D5**, S. 3, Abs. 2, „tamper sensor“) verwendet wird - im Zurückweisungsbeschluss überzeugend ausgeführt hat (Merkmal M9_{Rest}).

5. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA möglicherweise an Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. 20 W (pat) 28/12 vom 12. Mai 2014 u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).

6. Im Ergebnis konnte somit dem Antrag der Anmelderin, nämlich den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 15. Oktober 2012 aufzuheben und in Folge ein Patent auf Basis des von ihr gestellten Antrags zu erteilen, nicht stattgegeben werden. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch alle anderen abhängigen Ansprüche, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 – X ZB 22/92, GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter; BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 – X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 Rn. 22 m. w. N. - Installiereinrichtung).

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

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

Dorn

Albertshofer

Dr. Wollny

Pü