



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 38/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

...

...

betreffend das Patent 10 2009 050 170

hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich, Dipl.-Phys. Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2016 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für Klasse G08C des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 21. Oktober 2009 von der MSR-Office GmbH beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete und mit der DE 10 2009 050 170 A1 am 5. Mai 2011 offengelegte Patent 10 2009 050 170 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Hausautomatisierungs- und Hausinformationssystem“ durch Beschluss vom 23. Januar 2013 erteilt. Das Patent wurde am 1. August 2013 mit der DE 10 2009 050 170 B4 veröffentlicht.

Gegen das Patent haben die Einsprechenden 1 und 2 jeweils mit Schriftsatz vom 1. November 2013, beim Deutschen Patent- und Markenamt jeweils am selben Tag über Fax eingegangen, die Einsprechende 3 mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2013, am selben Tag elektronisch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, und die Einsprechenden 4, 5 und 6 jeweils mit Schriftsatz vom Montag, den 4. November 2013, am selben Tag über Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, Einspruch erhoben. In ihren Schriftsätzen haben sie alle beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen (§ 61 PatG). Als Widerrufsgründe haben die Einsprechenden fehlende Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), sowohl im Hinblick auf fehlende Neuheit (§ 3 PatG) als auch auf fehlende erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG), mangelnde Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) und unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) angegeben.

Die Patentinhaberinnen haben den Ausführungen der Einsprechenden in allen Punkten widersprochen und mehrfach Sätze neuer Patentansprüche eingereicht, zu denen die Einsprechenden Stellung genommen haben. In der Anhörung vor der Patentabteilung am 2. Mai 2016 haben die Beteiligten neue Ansprüche 1 und 20 für den Hauptantrag hinsichtlich ursprünglicher Offenbarung, unzulässiger Erwei-

terung und Ausführbarkeit diskutiert. Die Patentinhaberin hat dann eine beschränkte Aufrechterhaltung im Rahmen des mit dem Schriftsatz vom 9. Oktober 2015 eingereichten Hauptantrags, hilfsweise im Rahmen der mit demselben Schriftsatz eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4 beantragt.

Zu diesen Anspruchssätzen hatten die Einsprechenden 1, 4 und 6 in ihren Erwiderrungsschriftsätzen u.a. bereits ausgeführt, dass durch die Aufnahme eines Verfahrensanspruchs in den Anspruchssatz der Schutzbereich des Patents unzulässigerweise erweitert würde (§ 22 Abs. 1 PatG).

In der Folge hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent am Ende der Anhörung vom 2. Mai 2016 widerrufen. Die schriftliche Begründung dieses Beschlusses wurde den Patentinhaberinnen am 13. Juni 2016 zugestellt. Darin begründet die Patentabteilung 31 den Widerruf des Patents damit, dass der Verfahrensanspruch 20 gemäß eines jeden der gestellten Anträge der Patentinhaberinnen den Schutzbereich des Patents gegenüber der erteilten Fassung erweitere, was nach § 22 Abs. 1 PatG unzulässig sei.

Gegen diesen Beschluss richteten sich die am 8. Juli 2016 über Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Beschwerden der Patentinhaberinnen, die mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2016 begründet worden sind. Mit dieser gemeinsamen Begründung haben die Patentinhaberinnen neue Anspruchssätze als Hauptantrag sowie 1. und 2. Hilfsantrag eingereicht.

Die Patentinhaberinnen und Beschwerdeführerinnen beantragen mit dieser Beschwerdebegründung sinngemäß:

1. Den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2016 aufzuheben.

2a. (**Hauptantrag**) Das Patent 10 2009 050 170 mit der Bezeichnung „Hausautomatisierungs- und Hausinformationssystem“ und dem Anmeldetag 21. Oktober 2009 beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 19 gemäß Hauptantrag vom 26. Oktober 2016, eingegangen am 28. Oktober 2016 und
- Beschreibung und Zeichnung gemäß Patentschrift

2b. (**1. Hilfsantrag**) Hilfsweise vorgenanntes Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 19 gemäß 1. Hilfsantrag vom 26. Oktober 2016, eingegangen am 28. Oktober 2016 und
- Beschreibung und Zeichnung gemäß Patentschrift

2c. (**2. Hilfsantrag**) Weiter hilfsweise vorgenanntes Patent beschränkt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 19 gemäß 2. Hilfsantrag vom 26. Oktober 2016, eingegangen am 28. Oktober 2016 und
- Beschreibung und Zeichnung gemäß Patentschrift.

Die Einsprechenden haben bisher zu diesen Anträgen der Patentinhaberinnen noch nicht Stellung genommen.

Hinsichtlich der Anspruchstexte und der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht erhobenen Beschwerden der Patentinhaberinnen erweisen sich insoweit als begründet, als der Beschluss der Patentabteilung 31 vom 2. Mai 2016 aufzuheben ist, denn der von der Patentabteilung 31 zur Begründung ihres Widerrufs herangezogene Grund der Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber der erteilten Fassung des Patents (§ 22 Abs. 1 PatG) durch einen Kategoriewechsel der Ansprüche ist weggefallen. Zu den weiteren von den Einsprechenden geltend gemachten Widerrufsgründen, insbesondere dem Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit, hat die Patentabteilung noch nicht abschließend Stellung genommen, so dass sie in der Sache selbst noch nicht entschieden hat. Aus diesem Grund werden die Einsprüche zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrensstadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prüfen (*Vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 9. Auflage, § 59 Rdn. 51 und 150 bis 152; BGH GRUR 1972, 592 – „Sortiergerät“*), da nur das Vorliegen eines zulässigen Einspruchs die weitere sachliche Überprüfung eines erteilten Patents erlaubt.

Vorliegend sind die form- und fristgerecht erhobenen Einsprüche zulässig, weil zu den geltend gemachten Einspruchsgründen gem. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG substantiiert Stellung genommen wurde. So haben alle Einsprechenden zum Einspruchsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) angegeben, wo in den jeweils zitierten Druckschriften welche Merkmale des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 offenbart seien. Auch zu den übrigen geltend gemachten Einspruchsgründen haben die Einsprechenden jeweils konkrete Angaben gemacht. Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und auch die

Patentinhaberinnen wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene Nachforschungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgründe vorliegen (*vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 9. Auflage, § 59 Rdn. 83 bis 89*).

2. Der sich aus § 22 Abs. 1 PatG ergebende Widerrufsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber der erteilten Fassung des Patents auf Grund eines Kategoriewechsels der Ansprüche ist weggefallen.

So enthält das erteilte Patent nur einen selbständigen Anspruch, der sich auf ein Hausautomatisierungs- und Hausinformationssystem, also einen Gegenstand bezieht. Die übrigen Ansprüche 2 bis 19 sind auf diesen Anspruch 1 zurückbezogen und bilden diesen als Unteransprüche weiter (*vgl. Ansprüche 1 bis 19 der Patentschrift*). Die Anspruchssätze der in der Anhörung vor der Patentabteilung 31 gestellten Anträge enthalten alle einen weiteren, nebengeordneten Patentanspruch 20, der auf ein Verfahren zum Betrieb eines Hausautomatisierungs- und Hausinformationssystems mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 gerichtet ist (*vgl. den Schriftsatz der Patentinhaberin vom 9. Oktober 2015 und dessen Anhang*). In einem solchen Kategoriewechsel von einer Vorrichtung zu einem Verfahren hat die Patentabteilung grundsätzlich eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs gesehen, weshalb sie das Patent widerrufen hat.

Auch wenn der Patentabteilung 31 nicht darin zuzustimmen ist, dass ein Kategoriewechsel zwingend mit einer Erweiterung des Schutzbereichs einhergeht, hat sie im vorliegenden Fall das Patent zurecht widerrufen, denn die Formulierungen der Verfahrensansprüche aller Anträge haben zu einer Erweiterung des Schutzbereichs geführt. So ist der in allen Ansprüchen 20 verwendete Ausdruck „zum Betrieb eines Hausautomatisierungs- und Hausinformationssystems (2) mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1“ lediglich eine Zweckangabe, die eine Eignung des Verfahrens ausdrückt. Das Verfahren muss demnach nicht auf einer Vorrichtung nach Anspruch 1 ausgeführt werden, sondern kann auch auf einer anderen

Vorrichtung, die nicht alle Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, ausgeführt werden, was zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt.

In den nunmehr geltenden, mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2016 eingereichten Anspruchssätzen gibt es keine Verfahrensansprüche mehr, so dass eine Erweiterung des Schutzbereichs durch einen Kategoriewechsel nicht mehr stattfindet. In der Folge ist der von der Patentabteilung herangezogene Widerrufsgrund für die geltenden Anspruchssätze hinfällig.

3. Die Patentabteilung 31 hat bisher noch nicht zu den übrigen von den Einsprechenden geltend gemachten Einspruchsgründen Stellung genommen. Insbesondere hat sie zur Patentfähigkeit der beanspruchten Gegenstände gegenüber den von den Einsprechenden zitierten Druckschriften noch nicht Stellung genommen. Für diesen Fall, dass das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat, sieht das Patentgesetz die Möglichkeit vor, die Entscheidung des Patentamtes aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden (§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG; vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79 Rdn. 21, 22*). Diese Möglichkeit zu nutzen, war im vorliegenden Fall geboten, da die Parteien auf diese Weise keine Instanz verlieren, die in der Lage ist, ihr Vorbringen sachlich zu beurteilen.

Im Übrigen ist es nicht Sache des vorrangig für die Rechtskontrolle zuständigen Bundespatentgerichts, die dem Deutschen Patent- und Markenamt als Verwaltungsbehörde vom Patentgesetz übertragenen exekutiven Aufgaben wahrzunehmen. Die Prüfung der Patentfähigkeit einer zur Erteilung eines Patents angemeldeten technischen Lehre gehört zu den vom Patentgesetz dem Deutschen Patent- und Markenamt übertragenen und von diesem zu erledigenden Kernaufgaben (vgl. *Benkard/Schäfers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 79 Rn. 41*).

4. Die Einsprechenden und Beschwerdegegner haben sich bisher zu den neu von den Patentinhaberinnen eingereichten Patentansprüchen und der damit verbundenen Argumentation der Patentinhaberin nicht geäußert. Das rechtliche Ge-

hör ist gleichwohl gewahrt, denn zum einen ist objektiv der von der Patentabteilung herangezogene Widerrufsground weggefallen. Zum anderen erhalten die Einsprechenden die Möglichkeit, ihre Ansichten zu allem anderen zunächst vor der Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und möglicherweise in einem nachgelagerten Beschwerdeverfahren vor dem Senat des Patentgerichts uneingeschränkt vorzubringen.

Ein vorheriger Bescheid und ein damit verbundenes Warten auf eine Stellungnahme der Einsprechenden hätte nur zu einer unnötigen Verzögerung der Entscheidung und damit einer verzögerten Fortsetzung des Einspruchsverfahrens geführt, so dass bei dieser Sachlage der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten - vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwerde - das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass 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. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä