



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
20. September 2023

...

4 Ni 57/22 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 684 552

(DE 50 2006 011 896)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. September 2023 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter Dipl.-Ing. Müller, die Richterin Werner M.A., sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt und Dipl.-Ing. Tischler

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 684 552 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 4 und 7 für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 1 684 552 (Streitpatent), das am 2. Januar 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität deutschen Patentanmeldung 10 2005 002 974 vom 21. Januar 2005 angemeldet worden ist. Die Erteilung des europäischen Patents ist am 29. August 2012 veröffentlicht worden. Das in deutscher Sprache gefasste Streitpatent ist in Kraft.

Das Deutsche Patent- und Markenamt führt das Streitpatent unter dem Aktenzeichen 50 2006 011 896.3. Es trägt die Bezeichnung:

“Erweiterte Tastersteuerung von Leuchtmittelbetriebsgeräten”

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung sieben Patentansprüche, wobei die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 10. Juni 2022 das Patent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 sowie 7 angreift. Dabei sind der auf ein Verfahren zur Konfigurierung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel gerichtete Patentanspruch 1 und der auf ein Verfahren zur Ansteuerung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel gerichtete Patentanspruch 7 einander nebengeordnet und die weiteren angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4 jeweils unmittelbar oder mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogen.

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung:

1. Verfahren zur Konfigurierung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen Taster oder Schalter, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
 - manuelle Betätigung des Tasters oder Schalters, um somit selektiv die Versorgungsspannung als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen, und
 - Auswertung des Steuersignals und Abspeicherung, Veränderung oder Löschen einer Funktionalität des Betriebsgeräts, derart dass diese Funktionalität im zukünftigen Betrieb des Betriebsgeräts entsprechend aufrufbar zur Verfügung steht bzw. gelöscht ist.

Patentanspruch 7 lautet in der erteilten Fassung:

7. Verfahren zur Ansteuerung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen Taster oder Schalter, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
 - Vorabprogrammierung von Funktionalitäten in dem Betriebsgerät, und
 - Manuelle Betätigung des Tasters oder Schalters, um somit selektiv die Versorgungsspannung als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen

und eine der vorab programmierten Funktionalitäten zu aktivieren, wobei die Funktionalitäten umfassen:

- Adressvergabe,
- adressierte Ansteuerung,
- Programmierung von Funktionalitäten,
- Programmierung von Parametern für zukünftige Ansteuerungen und/oder
- Aufruf von Abfolgen.

Wegen des Wortlauts der weiteren angegriffenen abhängigen Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent offenbare das Verfahren gemäß erteiltem Patentanspruch 7 nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann es ausführen könne. Im Übrigen seien die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 4 sowie 7 nicht patentfähig, nämlich nicht neu und beruhen nicht auf einer erfinderschen Tätigkeit.

Dabei stützt die Klägerin ihr Vorbringen unter anderem auf folgende Druckschrift:

NK6 DE 195 25 719 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 684 552 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 4 und 7 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen (Hauptantrag), soweit sie sich gegen die eingeschränkte Fassung des Streitpatents entsprechend Anlage HA zum Schriftsatz vom 14. April 2023 richtet,

hilfsweise, die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 1 bis 3, Anlagen HA1 bis HA3 eingereicht mit dem Schriftsatz vom 14. April 2023, richtet,

mit der Maßgabe, dass die Hilfsanträge in der numerischen Reihenfolge geprüft werden sollen und als geschlossene Anspruchsätze gestellt sind.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und verteidigt das Streitpatent mit dem Hauptantrag vom 14. April 2023 mit einem geänderten Anspruchssatz. In diesem nimmt die Beklagte Patentanspruch 3 in Patentanspruch 1 auf, streicht Patentanspruch 4 und ändert Patentanspruch 7, sodass die danach verbliebenen Patentansprüche 1 bis 3 wie folgt lauten:

1. Verfahren zur Konfigurierung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen Taster oder Schalter, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
 - manuelle Betätigung des Tasters oder Schalters, um somit selektiv die Versorgungsspannung als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen, und
 - Auswertung des Steuersignals und Abspeicherung, Veränderung oder Löschen einer Funktionalität des Betriebsgeräts, derart dass diese Funktionalität im zukünftigen Betrieb des Betriebsgeräts entsprechend aufrufbar zur Verfügung steht bzw. gelöscht ist, wobei durch eine vorab definierte Betätigung des Tasters oder Schalters das Betriebsgerät in einen Konfigurierungsmodus gesetzt wird, in dem das Abspeichern, Verändern oder Löschen einer Funktionalität ermöglicht ist, und wobei bei aktiviertem Konfigurierungsmodus das Betriebsgerät weitere Taster- oder Schalterbetätigungen als ein Abspeichern, Verändern oder Löschen einer Funktionalität interpretiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei die abgelegte Funktionalität durch Betätigung des Taster [sic!] oder Schalters aufgerufen wird.

3. Verfahren zur Ansteuerung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen Taster oder Schalter, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
 - Vorabprogrammierung von Funktionalitäten in dem Betriebsgerät, und
 - Manuelle Betätigung des Tasters oder Schalters, um somit selektiv die Versorgungsspannung als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen und eine der vorab programmierten Funktionalitäten zu aktivieren, wobei die Funktionalitäten umfassen:
 - Adressvergabe,
 - adressierte Ansteuerung,und/oder
 - Aufruf von Abfolgen.

Die Beklagte ist der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents in dieser geänderten Fassung gehe nicht über die ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, sei hinreichend deutlich und vollständig offenbart und gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 vom 14. April 2024 schutzfähig.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung gemäß Hauptantrag dadurch, dass nach dem Merkmal

einer Funktionalität des Betriebsgeräts,

Folgendes eingefügt ist:

bei der es sich nicht um das Ein- und Ausschalten sowie um die unmittelbare Umsetzung in einen Dimmpegel für das Leuchtmittel handelt,

Hilfsantrag 2 besteht aus den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag vom selben Tag.

Hilfsantrag 3 besteht aus den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1 vom selben Tag.

Die Klägerin tritt auch dem geänderten Hauptantrag und den Hilfsanträgen entgegen und sieht auch die Gegenstände der Patentansprüche in den Fassungen nach dem geänderten Hauptantrag und den Hilfsanträgen als unzulässig erweitert und als nicht patentfähig an, insbesondere auch mit den jeweils hinzugefügten Merkmalen als nicht neu und nicht erfinderisch.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 6. Februar 2023 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2023 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A.

Auf die zulässige Klage ist das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären. Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, soweit die Beklagte es nicht mehr verteidigt. Auch darüber hinaus ist die Klage erfolgreich, da dem Streitpatent in der verteidigten Fassung nach dem geänderten Hauptantrag im

angegriffenen Umfang jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ entgegensteht. Auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents, zur Aufgabe, zum Fachmann und zur Auslegung

1. Gegenstand des Streitpatents ist ein Verfahren zur Konfigurierung bzw. zur Ansteuerung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel.

Hintergrund bzw. Anwendungsgebiet der Erfindung seien Betriebsgeräte, mit denen Leuchtmittel, wie beispielsweise LEDs, Gasentladungslampen, Hochdrucklampen etc. auf vorab definierte Dimmpegele (Dimmstufen) gesteuert und/oder geregelt werden könnten (Absatz 0001 der Streitpatentschrift), wobei derartige elektronische Betriebsgeräte üblicherweise elektronische Vorschaltgeräte (EVG) genannt würden (Absatz 0002).

Aus dem Stand der Technik sei bekannt, derartige elektronische Vorschaltgeräte (EVGs) beispielsweise über einen Digitalbus anzusteuern. Dabei würden einem Leuchtmittelbetriebsgerät an einem Steuereingang digitale Signale zugeführt, die u. a. Dimm-Sollwerte vorgeben könnten (Absatz 0003). Ein Benutzer sei nicht immer gewillt, zu einem Leuchtmittelbetriebsgerät mit einer derartigen digitalen Schnittstelle auch die zugehörige Buseinrichtung einschließlich digitalem Controller zu verwenden. Daher seien aus dem Stand der Technik auch Betriebsgeräte bekannt, bei denen an einem derartigen digitalen Steuereingang (digitale Schnittstelle) wahlweise ein Digitalsignal oder aber auch ein mittels eines mit Netzspannung versorgten Tasters erzeugtes Signal angelegt werden könne. In diesem Fall könne ein Benutzer, wenn er denn die digitale Peripherie nicht verwenden möchte, den Digitalsteuereingang des Betriebsgeräts mittels Tasterbetätigung ansteuern. Dabei werde beispielsweise die Zeitdauer sowie die Wiederholrate der Tasterbetätigung durch das angeschlossene Betriebsgerät als Signal zum Ein-/Ausschalten oder zum Dimmen ausgewertet (Absatz 0004).

2. In der Beschreibungseinleitung ist angegeben, die vorliegende Erfindung stelle sich nunmehr die Aufgabe, die bekannte Tastersteuerung zu erweitern (Absatz 0008).

3. Zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss (Diplom oder Bachelor) der Elektrotechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Steuergeräten für Leuchtmittel. Dieser verfügt zudem über hinreichende Kenntnis in der Programmierung der Betriebsprogramme dieser Steuergeräte.

4. Die Aufgabe soll durch die Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sowie Patentanspruch 3 nach dem geänderten Hauptantrag gelöst werden.

In gegliederter Fassung lauten die einander nebengeordneten Patentansprüche 1 und 3 gemäß Hauptantrag vom 14. April 2023:

Patentanspruch 1

- a Verfahren zur Konfigurierung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen
 - a_a Taster oder
 - a_b Schalter,wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
 - b - manuelle Betätigung des
 - b_a Tasters oder
 - b_b Schalters,
 - b1 um somit selektiv die Versorgungsspannung als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen, und
 - c_a - Auswertung des Steuersignals und
 - c_b Abspeicherung,
 - c_c Veränderung oder
 - c_d Löschen

- c_e einer Funktionalität des Betriebsgeräts,
 - c1 derart dass diese Funktionalität im zukünftigen Betrieb des Betriebsgeräts entsprechend
 - c1_a aufrufbar zur Verfügung steht bzw.
 - c1_b gelöscht ist,
 - e wobei durch eine vorab definierte Betätigung des Tasters oder Schalters das Betriebsgerät in einen Konfigurierungsmodus gesetzt wird,
 - e1 in dem das Abspeichern, Verändern oder Löschen einer Funktionalität ermöglicht ist, und
 - f wobei bei aktiviertem Konfigurierungsmodus das Betriebsgerät weitere Taster- oder Schalterbetätigungen als ein Abspeichern, Verändern oder Löschen einer Funktionalität interpretiert.

Patentanspruch 3

- i Verfahren zur Ansteuerung eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung verbundenen
 - i_a Taster oder
 - i_b Schalter,wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
 - j - Vorabprogrammierung von Funktionalitäten in dem Betriebsgerät, und
 - k - Manuelle Betätigung des
 - k_a Tasters oder
 - k_b Schalters,
 - k1_a um somit selektiv die Versorgungsspannung als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen und
 - k1_b eine der vorab programmierten Funktionalitäten zu aktivieren,
- j1 wobei die Funktionalitäten umfassen:
 - j1_a - Adressvergabe,

j1_b - adressierte Ansteuerung,
und/oder
j1_c - Aufruf von Abfolgen.

5. Der Fachmann versteht die Lehre des Streitpatents und die Merkmale der Patentansprüche 1 und 3 in der verteidigten Fassung wie folgt:

5.1 Gemäß Merkmal a soll ein Betriebsgerät für Leuchtmittel konfiguriert werden. Der Beschreibung sind mehrere Angaben zu entnehmen, was im Sinne des Streitpatents unter „Konfigurieren“ zu verstehen ist. So ist von einem Auswahlsignal für komplexere Funktionalitäten die Rede (Absatz 0029), von der Aktivierung einer neuen Funktionalität (Absatz 0031), von Programmierbefehlen (Absatz 0032) sowie von der Einstellung von Parametern (Spalte 7, Zeilen 52 bis 54).

Mittels eines solchen Betriebsgeräts bzw. Vorschaltgeräts lassen sich beispielsweise unterschiedliche Lichtszenarien einstellen, die dann abrufbar sind. In der Beschreibung ist als bekannt vorausgesetzt, eine Vielzahl von Vorschaltgeräten mittels eines Digitalbusses anzusteuern (Absatz 0003). Dies setzt voraus, dass jedes Vorschaltgerät eine Adresse hat, die spätestens bei der Inbetriebnahme vergeben wird. Der Betrieb des Betriebsgeräts unter Ansteuerung mittels eines Digitalbusses soll jedoch nicht Teil des erfindungsgemäßen Verfahrens sein.

Vielmehr soll die Konfigurierung ausgehend von einem Taster (Merkmal a_a) oder einem Schalter (Merkmal a_b) erfolgen, der gemäß Merkmal b manuell betätigt wird, also von einer Person.

5.2 Patentanspruch 3 gemäß geändertem Hauptantrag ist auf ein Verfahren zur Ansteuerung des Betriebsgerätes gerichtet. Aufgrund der Angabe in Merkmal k1_b, dass eine „vorab programmierte Funktionalität“ „aktiviert“ wird, legt der Fachmann Patentanspruch 3 dahingehend aus, dass vorhandene Funktionen, beispielsweise ein voreingestelltes Beleuchtungsszenario oder eine definierte Lichtsequenz, aufgerufen werden. Im einfachsten Fall wird eine Lampe beispielsweise mit einer bestimmten vorprogrammierten Leuchtstärke eingeschaltet.

Solche Lichtszenarien sind zwar in der Beschreibung (Spalte 6, Zeilen 18 bis 24) erwähnt, jedoch nicht im Wortlaut des Patentanspruchs genannt.

Daher versteht der Senat die Angabe „umfassen“ in Merkmal j1 nicht als eine abschließende Aufzählung, vielmehr können offensichtlich auch andere Funktionalitäten vorab programmiert und aktivierbar sein.

5.3 Die „und/oder“-Verknüpfung in der Merkmalsgruppe j1 versteht der Fachmann aufgrund der Angaben in der Beschreibung (Absätze 0019 und 0030) dahingehend, dass diese für alle in der Merkmalsgruppe aufgezählten Funktionalitäten gilt, da dort ausgeführt ist, dass es sich bei diesen Funktionalitäten lediglich um Beispiele handelt.

Auch der Umstand, dass eine adressierte Ansteuerung (Merkmal j1_b) voraussetzt, dass bereits eine Adresse vorhanden ist, führt zu keinem anderen Verständnis. Vielmehr kann die Adresse des Betriebsgerätes beispielsweise auch bereits werkseitig vorprogrammiert sein (Absätze 0018 und 0033).

5.4 In Patentanspruch 1 ist nicht beansprucht, dass eine Funktionalität neu erstellt wird, vielmehr werden Funktionalitäten lediglich gespeichert (Merkmal c_b), verändert (Merkmal c_c) oder gelöscht (Merkmal c_d). Allerdings setzen diese Angaben voraus, dass die in Rede stehenden Funktionalitäten in dem Betriebsgerät an sich bereits vorhanden sind.

Gemäß Patentanspruch 3 werden die Funktionalitäten als vorab programmierte Funktionalitäten (Merkmale j sowie k1_b) beschrieben, also ebenfalls in dem Betriebsgerät als vorhanden vorausgesetzt. In der Beschreibung ist zwar angegeben, dass Tasterbetätigungen als Programmierbefehle interpretiert werden (Absatz 0032). Jedoch wurde diese Ausgestaltung bei der Formulierung der Patentansprüche nicht berücksichtigt.

5.5 Laut den Merkmalen a und i muss der Taster oder Schalter mit einer Versorgungsspannung verbunden sein. In den beiden Schaltbildern ist zwar symbolisch eine Netzwechselfspannung von 230 Volt dargestellt, da aber Halogenleuchtmittel

und LEDs mit niedrigeren Spannungen betrieben werden, beispielsweise mit 12 Volt oder 24 Volt, sieht der Senat keinen Anlass, beschränkend eine Netzwechselspannung mitzulesen.

Der Hinweis der Beklagten die primäre Aufgabe des Betriebsgerätes bestehe darin, die eingangsseitige Netzwechselspannung von 230 Volt auf eine für das zu betreibende Leuchtmittel geeignete niedrigere Spannung von beispielsweise 12 Volt oder 24 Volt umzusetzen, führt zu keiner anderen Auslegung. Zum einen ist die Funktion des Betriebsgerätes als Tiefsetzsteller weder in den Patentansprüchen noch an anderer Stelle der Streitpatentschrift genannt, zum anderen mag diese Funktion bei den Betriebsgeräten der Beklagten gegeben sein; daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass dies allgemeingültig ist.

5.6 Weder Patentanspruch 1 noch Patentanspruch 3 sind auf die Betätigung durch genau einen Taster oder Schalter noch auf genau einen Steuereingang beschränkt. Beansprucht ist lediglich, dass an einen Steuereingang durch die Betätigung eines Tasters oder Schalters eine Versorgungsspannung angelegt wird.

In den beiden in der Streitpatentschrift wiedergegebenen Schaltbildern ist allerdings jeweils nur ein Taster dargestellt, der mit genau einem Steuereingang zusammenwirkt.

5.7 Der in Merkmal e genannte Verfahrensschritt, dass das Betriebsgerät zuerst in einen Konfigurierungsmodus versetzt werden muss, könnte der Fachmann als eine selbstverständliche Voraussetzung dafür sehen, dass die nachfolgenden Verfahrensschritte c_a bis c_e realisiert werden können.

Andernfalls würde das Betriebsgerät eine Betätigung des Tasters lediglich als üblichen Ein- bzw. Ausschaltbefehl interpretieren. Daher muss definiert sein, wie das Betriebsgerät initial in den Konfigurierungsmodus versetzt werden kann.

Das Merkmal f fasst die voranstehenden Merkmale b bis c_{1b} zusammen, wobei die

Aufzählung „Abspeichern, Verändern oder Löschen einer Funktionalität“ dem Wortlaut folgend abschließend ist, sodass weitere Interpretationen, wie die Vergabe von Adressen beim Verfahren gemäß Patentanspruch 1, nicht vorgesehen sind.

II. Zur erteilten bzw. verteidigten Fassung

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, soweit die Beklagte es nicht mehr verteidigt. Darüber hinaus steht dem Streitpatent im angegriffenen Umfang nach geändertem Hauptantrag jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ entgegen.

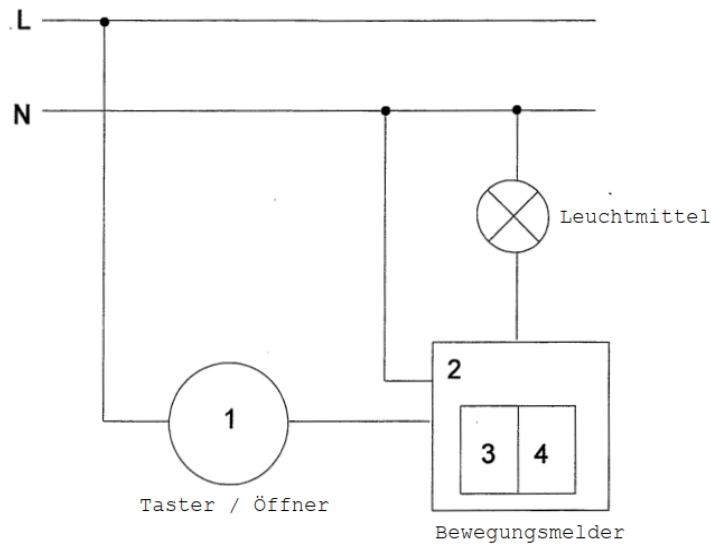
1. Der Fachmann ist durchaus in der Lage, die Verfahren nach den geänderten Patentansprüchen 1 sowie 3 nachzuarbeiten, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

Die Programmierung der in der Beschreibung genannten komplexen Funktionalitäten mithilfe manuell eingegebener Taster- oder Schaltersequenzen dürfte zwar aufwändig sowie fehleranfällig sein. Allerdings ist es in der elektronischen Datenverarbeitung gang und gäbe, Programme, die in einer höheren Programmiersprache verfasst sind, mittels eines Compilers in eine Maschinensprache zu übersetzen, die nur aus einzelnen Bits besteht.

Daher ist es möglich, mittels manuell erzeugter Datentelegramme die fraglichen Funktionalitäten zu programmieren und aufzurufen.

2. Aus der Druckschrift DE 196 25 719 A1 [NK6] sind dem Fachmann die Verfahren gemäß den Patentansprüchen 1 bis 3 nach geändertem Hauptantrag bekannt bzw. nahegelegt.

2.1 Durch die Druckschrift NK6 ist ein Verfahren mit den im Patentanspruch 1 nach geändertem Hauptantrag genannten Schritten vorweggenommen:



Figur 1 der NK6 mit Beschriftung durch den Senat

Ein

- a Verfahren zur Konfigurierung eines Betriebsgeräts (*Bewegungsmelder 2*) für Leuchtmittel (Schaltzeichen für Glühlampe in Figur 1) ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung („*Netzleitung L/N*“) verbundenen
 - a_a Taster 1 oder
 - a_b Schalter („*Öffner 1*“) (Spalte 1, Zeile 59),
wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
- b - manuelle Betätigung (Spalte 1, Zeile 58 bis 61) des
 - b_a Tasters 1 oder
 - b_b Schalters 1
- b1 um somit selektiv die Versorgungsspannung L als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen (Spalte 1, Zeilen 58 bis 61: „*Durch Unterbrechen mittels eines Tasters/Öffners 1 wird die Netzleitung L/N von einem Bewegungsmelder 2 kurzzeitig unterbrochen.*“), und
- c_a - Auswertung des Steuersignals (Spalte 1, Zeilen 61 bis 63: „*Diese Unterbrechung wird durch eine programmierbare Logik 3 im Bewegungsmelder 2 erkannt.*“) und

- c_b Abspeicherung,
- c_c Veränderung ~~oder~~
- ~~c_d Löschen~~
- c_e einer Funktionalität des Betriebsgeräts (Zumindest die Dauer des Einschaltens nach der Dämmerung von n-Stunden (Spalte 1, Zeilen 39 und 40; Spalte 2, Zeile 26) erfüllt die Bedingung „Verändern“. Die Bedingung „Abspeicherung“ liest der Fachmann mit, da ein Bewegungsmelder nicht jeden Tag neu konfiguriert wird, ergibt sich aber auch aus Spalte 1, Zeilen 36 bis 40: „... können dann verschiedene Funktionen bzw. Betriebsarten hinterlegt werden ...“.),
- c1 derart, dass diese Funktionalität im zukünftigen Betrieb des Betriebsgeräts entsprechend
 - c1_a aufrufbar zur Verfügung steht ~~bzw.~~
 - ~~e1_b gelöscht ist,~~ (siehe Anmerkung zu Merkmal c_e, insbesondere Spalte 1, Zeilen 36 bis 40: „... verschiedene Funktionen bzw. Betriebsarten hinterlegt ...“)
- e wobei durch eine vorab definierte Betätigung des Tasters oder Schalters das Betriebsgerät in einen Konfigurierungsmodus gesetzt wird (Spalte 1, Zeilen 34 bis 36: „Die erste Netzunterbrechung wird für die bisherige Funktion `Bewegungsmelder einschalten` benutzt.“),
- e1 in dem das Abspeichern, Verändern ~~oder Löschen~~ einer Funktionalität ermöglicht ist (Spalte 1, Zeilen 36 bis 40: „Mit jeder weiteren Netzunterbrechung können dann verschiedene Funktionen bzw. Betriebsarten hinterlegt werden, wie beispielsweise Dauer-EIN, Dauer-AUS, Testbetrieb, nach Dämmerung n-Stunden einschalten oder dergleichen.“), und
- f wobei bei aktiviertem Konfigurierungsmodus das Betriebsgerät weitere Taster- oder Schalterbetätigungen als ein Abspeichern, Verändern ~~oder Löschen~~ einer Funktionalität interpretiert (Spalte 1, Zeilen 36 bis 40; Spalte 2, Zeilen 23 bis 27).

Somit ist das Verfahren gemäß geändertem Patentanspruch 1 gegenüber dem aus der Druckschrift NK6 bekannten Stand der Technik **nicht neu**.

2.2 Der Gegenstand der Druckschrift NK6 (DE 195 25 719 A1) ist zwar als Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder bezeichnet, da dieses Gerät jedoch wesentlich mehr Funktionen aufweist, als das bloße Erkennen eines Lebewesens oder eines Gegenstandes das bzw. der Infrarotstrahlung abgibt und daraufhin ein Ausgangssignal ausgibt bzw. durchschaltet, handelt es sich nicht um einen konventionellen Bewegungsmelder, sondern um ein Betriebsgerät zur Ansteuerung eines Leuchtmittels im Sinne des Streitpatents.

2.3 Aus der Druckschrift NK6 ist auch das Verfahren gemäß Patentanspruch 3 nach geändertem Hauptantrag bekannt: Ein

i Verfahren zur Ansteuerung eines Betriebsgeräts (*Bewegungsmelder 2*) für Leuchtmittel (vgl. Figur 1, Schaltzeichen für Glühlampe) ausgehend von einem mit einer Versorgungsspannung L verbundenen

i_a Taster 1 oder

i_b Schalter 1,

wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

j - Vorabprogrammierung von Funktionalitäten in dem Betriebsgerät (Spalte 2, Zeilen 3 bis 5: „... *vorher festgelegte Funktion bzw. Betriebsart ausgeführt, die in der programmierbaren Logik 3 abgelegt ist.*“), und

k - Manuelle Betätigung des

k_a Tasters 1 oder

k_b Schalters 1 (Spalte 1, Zeilen 58 bis 61),

k1_a um somit selektiv die Versorgungsspannung L als Steuersignal an einen Steuereingang des Betriebsgeräts anzulegen (Patentanspruch 1: „... *Taster/Öffner, womit durch eine Netzunterbrechung ein Bewegungsmelder erneut einschaltbar ist ...*“) und

k1_b eine der vorab programmierten Funktionalitäten zu aktivieren (Spalte 1,

Zeilen 36 bis 40: „Mit jeder weiteren Netzunterbrechung können dann verschiedene Funktionen bzw. Betriebsarten hinterlegt werden, wie beispielsweise Dauer-EIN, Dauer-AUS, Testbetrieb, nach Dämmerung n-Stunden einschalten oder dergleichen.“; Spalte 1, Zeilen 63 bis 65: „Je nach Häufigkeit der Unterbrechung werden in der programmierbaren Logik 3 verschiedene Programmteile abgearbeitet.“),

j1 wobei die Funktionalitäten umfassen:

j1_a—Adressvergabe,

j1_b—adressierte Ansteuerung,

und/oder

j1_c Aufruf von Abfolgen (Spalte 1, Zeilen 39 bis 40: „... nach Dämmerung n-Stunden einschalten ...“; Spalte 1, Zeilen 63 bis 65: „Je nach Häufigkeit der Unterbrechung werden in der programmierbaren Logik 3 verschiedene Programmteile abgearbeitet.“; Spalte 2, Zeilen 2 bis 4: „... wird eine entsprechende vorher festgelegte Funktion bzw. Betriebsart ausgeführt ...“).

2.4. Entsprechend Patentanspruch 2 nach Hauptantrag ist gemäß dem aus der Druckschrift NK6 bekannten Verfahren vorgesehen, die abgelegten Funktionalitäten durch eine Betätigung des Tasters aufzurufen (Spalte 1, Zeile 58 bis Spalte 2, Zeile 5: „Durch Unterbrechen mittels eines Tasters ... 1 wird die Netzleitung ... unterbrochen. ... Nach einer Zeit ... wird diese Netzunterbrechung akzeptiert. ... wird eine entsprechende vorher festgelegte Funktion ... ausgeführt, die in der programmierbaren Logik 3 abgelegt ist.“).

III. Zu den Hilfsanträgen

Die Beklagte kann das Streitpatent mit keinem der Hilfsanträge erfolgreich verteidigen, da diesen jeweils zumindest der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), c) und e) EPÜ i. V. m. Art. 52 und 54 EPÜ).

1. Hilfsantrag 1

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung gemäß Hauptantrag dadurch, dass nach dem Merkmal c_e

c_e einer Funktionalität des Betriebsgeräts,

Folgendes eingefügt ist:

c_{e1}^{Hi1} bei der es sich nicht um das Ein- und Ausschalten
 c_{e2}^{Hi1} sowie um die unmittelbare Umsetzung in einen Dimmpegel
für das Leuchtmittel handelt,

1.1 Bei den eingefügten Merkmalen handelt es sich um einen Disclaimer, der sprachlich auf den Absatz 0010 der Streitpatentschrift zurückgeht. Ob der Fachmann diese Formulierung als zur Erfindung gehörend wahrgenommen hat, kann jedoch dahinstehen.

1.2 Die in der Druckschrift NK6 genannten Programmierungen betreffen offensichtlich weder das bloße Ein- oder Ausschalten eines Leuchtmittels, noch das unmittelbare Vorgeben eines Dimmpegels, sodass auch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegenüber dem Inhalt der Druckschrift NK6 nicht neu ist.

1.3 Zudem ist im Hilfsantrag 1 der nebengeordnete Patentanspruch 3 unverändert genannt, dessen Gegenstand, wie vorstehend zum Hauptantrag ausgeführt, nicht neu ist.

2. Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 2 vom 14. April 2023 besteht aus den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag vom selben Tag.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist aus den vorstehend zum Hauptantrag ausgeführten Gründen nicht neu.

3. Hilfsantrag 3

Hilfsantrag 3 vom 14. April 2023 besteht aus den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1 vom selben Tag.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist aus den vorstehend zum Hilfsantrag 1 ausgeführten Gründen nicht neu.

B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen

dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Voit

Müller

Werner

Dr. Haupt

Tischler