



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 25/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 009 529.1-53

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dipl. Wirt.-Phys. Maile und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F vom 2. Oktober 2006 wird aufgehoben.

2. Die Patentanmeldung wird zur erneuten Entscheidung über die Patenterteilung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 2. März 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt die bei diesem unter dem Aktenzeichen 10 2005 009 529.1-53 geführte Erfindung mit der Bezeichnung

„Datenverarbeitungssystem zur Integration zweier Frameworks“

zum Patent angemeldet.

Die Patentanmeldung wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F vom 2. Oktober 2006 zurückgewiesen. Als Begründung ist im Beschluss ausgeführt, dass beim geltenden Anspruch 1 nicht erkennbar sei, was unter Schutz gestellt werden soll. Denn es bleibe unklar, ob es sich bei dem beanspruchten Datenverarbeitungssystem um ein Verfahren, das in Form von Programmen ausgeführt wird oder um ein Erzeugnis in Form eines Datenträgers mit Programminformation zur Ausführung eines Verfahrens handle. Dies sei der Anmelderin mit Bescheiden vom 28. November 2005, Punkt 2.2) und Punkt 4) bzw. vom 30. August 2006 bereits mitgeteilt worden.

In diesen der Patentzurückweisung vorangegangenen zwei Prüfungsbescheiden, zu denen trotz Aufforderung durch die Anmelderin (*vgl. Bescheid vom*

30. August 2006, Punkt 1) keine Recherche von der Prüfungsstelle durchgeführt wurde, führt die Prüfungsstelle unter anderem aus, dass der Anspruch 1 bezüglich des Begriffs Datenverarbeitungssystem unklar sei (*Punkt 2.2 des Bescheids vom 28. November 2005*). Auch lasse der Anspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit hinsichtlich der beanspruchten Adapterkomponente erkennen, da eine solche Anordnung „notorisch im Bereich fachmännischer Überlegungen“ liege, so dass sich ein schriftlicher Nachweis des Standes der Technik erübrige (*vgl. Bescheid vom 28. November 2005, Punkt 2.3 bzw. Bescheid vom 30. August 2006, Punkt 2*).

Auf die Ladung der Prüfungsstelle vom 30. August 2006 zu der von der Anmelderin mit Schreiben vom 1. März 2006 selbst anregten (*vgl. dortige Seite 5, le. Abs.*) Anhörung am 4. Oktober 2006 hat diese mit Telefonat vom 31. Juli 2006 mitgeteilt, dass sie einen Anhörungstermin vorerst nicht wahrnehmen, sondern zuerst einen weiteren Bescheid mit einem recherchierten Stand der Technik abwarten wolle. Mit Schreiben vom 20. September 2006 hat sie erklärt, dass sie nicht beabsichtige zur geladenen Anhörung zu erscheinen, und Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 2. Oktober 2006 richtet sich die fristgerecht eingelegte Beschwerde der Anmelderin vom 18. Oktober 2006.

In der mit Schreiben vom 8. Februar 2007 eingereichten Beschwerdebegründung tritt die Anmelderin den Ausführungen der Prüfungsstelle zur fehlenden Klarheit entgegen. Ferner rügt sie die „Verweigerung rechtlichen Gehörs“, da der „angebliche Mangel [...] vor Erteilung des Zurückweisungsbeschlusses nicht gerügt worden ist“. Vielmehr sei im der Zurückweisung vorangegangenen Bescheid vom 30. August 2006 gerade ein Rechtsschutzbedürfnis seitens der Prüfungsstelle bejaht worden, indem sie ausdrücklich die im Absatz 4, letzter Abschnitt des Bescheids vom 28. November 2006 vertretene Auffassung (*„Für einen weiteren nebengeordneten Patentanspruch, dessen Gegenstand ein Computersystem ist, auf dem ein Computerprogramm ausgeführt wird, ist kein Rechtsschutzbedürfnis er-*

kennbar, wenn das Computersystem über das Computerprogramm hinaus nur allgemein übliche Vorrichtungsmerkmale wie Prozessor, Speicher, Netzwerk etc. aufweist.“) nicht weiterverfolgt habe.

Sie führt zudem aus, dass der Gegenstand der Anmeldung neu und erfinderisch sei, da offensichtlich kein relevanter Stand der Technik existiere, der dem Anmeldegegenstand entgegenstehe (*vgl. Schreiben vom 8. Februar 2007, Seite 12, Abs. 3*).

Die ursprünglich eingereichten und dem Zurückweisungsbeschluss vom 20. Oktober 2006 unverändert zugrundeliegenden Patentansprüche 1 und 12 lauten:

„1. Datenverarbeitungssystem zur Integration zweier Programm-Anwendungsgerüste, umfassend:

- einen generischen Behälter (1), der mit in einem ersten Anwendungsgerüst implementierten Applikationen (2) kommunizieren kann und deren Kommunikation untereinander ermöglicht,
- eine in dem ersten Anwendungsgerüst implementierte generische Komponente (6), welche die Funktionalitäten eines zweiten Anwendungsgerüsts bereitstellt;
- zumindest eine mittels des zweiten Anwendungsgerüsts oder eines mittels des zweiten Anwendungsgerüsts erzeugten dritten Anwendungsgerüsts erstellten Neu-Applikation (8), welche die Funktionalitäten des zweiten Anwendungsgerüsts verwendet; und

- eine Adapterkomponente (7) zur Kommunikation zwischen der generischen Komponente (6) und der Neu-Applikation (8).“

„12. Verfahren zur Integration von Applikationen (8) eines zweiten Anwendungsgerüsts in eine Funktionsgruppe mit Applikationen (2) eines ersten Anwendungsgerüsts, folgende Verfahrensschritte umfassend:

- Bereitstellen eines generischen Behälters (1), der mit in einem ersten Anwendungsgerüst implementierten Applikationen kommunizieren kann und deren Kommunikation untereinander ermöglicht;
- Bereitstellen der Funktionalität eines zweiten Anwendungsgerüsts mittels einer generischen Komponente (6) in einer Weise, die eine Kommunikation mit dem generischen Behälter in der Art des ersten Anwendungsgerüsts gestattet; und
- Verknüpfen zumindest einer in dem zweiten Anwendungsgerüst implementierten Neu-Applikation (8) mittels einer Adapterkomponente (7) mit der generischen Komponente, so dass die Neu-Applikation im zweiten Anwendungsgerüst oder einem dritten, auf dem zweiten Anwendungsgerüst basierenden Anwendungsgerüst ablaufen und zugleich Informationen mit dem generischen Behälter in der Art des ersten Anwendungsgerüsts austauschen kann.“

Die weiteren (Neben-) Ansprüche sind hierauf zurückbezogen und stellen bevorzugte Ausführungsformen dar.

Die Anmelderin verteidigt ihre Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren mit unveränderten Patentansprüchen nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 (vgl. Schreiben vom 8. Februar 2007, Seite 2).

Mit Schreiben vom 24. Juli 2012 beantragt sie

- den Beschluss der Prüfungsstelle vom 16. Oktober 2006 aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG.

Hilfsweise wird beantragt, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, denn sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG sowie zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG an die Beschwerdeführerin.

1.

Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Datenverarbeitungssystem zur Integration zweier Programm-Anwendungsgerüste, aufweisend einen generischen Behälter, der mit in einem ersten Anwendungsgerüst implementierten Applikationen kommunizieren kann und deren Kommunikation untereinander ermöglicht, eine in dem ersten Anwendungsgerüst implementierte generische Komponente, welche die Funktionalitäten eines zweiten Anwendungsgerüsts bereitstellen, zumindest eine mittels des zweiten Anwendungsgerüsts oder eines auf dem zweiten

Anwendungsgerüst basierenden dritten Anwendungsgerüsts erstellte Neu-Applikation, welche die Funktionalitäten des zweiten Anwendungsgerüsts verwendet, und eine Adapterkomponente zur Kommunikation zwischen der generischen Komponente und der Neu-Applikation.

Die in der Patentanmeldung verwendeten Begriffe sind dabei ausdrücklich in der ursprünglich eingereichten Beschreibung definiert (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0008] bis [0011]). So ist in der Beschreibung am angegebenen Ort beispielsweise ausgeführt, dass unter einem Datenverarbeitungssystem im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Mehrzahl von Programmkomponenten mit zugehöriger Laufzeitumgebung zu verstehen ist, welche miteinander interagieren.

Die Patentanmeldung geht von einem Stand der Technik aus, bei welchem Programmieranwendungsgerüste (so genannte Frameworks) in modernen Programmierumgebungen wichtige Funktionalitäten zum Erstellen von Programmen bereitstellen, so dass beispielsweise der Programmierer bestimmte Ausgabe-/Eingaberoutinen nicht mehr explizit oder sogar hardwarenah programmieren muss, sondern auf vorgefertigte Funktionen im Framework zurückgreifen kann. Anwendungsgerüste existieren sowohl in klassischen prozeduralen Sprachen als auch in objektorientierten Sprachen. Sie können grundsätzlich unabhängig von einer Programmiersprache konzipiert oder mit einer Programmsprache eng assoziiert sein. Aufgrund von technischen Fortschritten werden die Anwendungsgerüste nach bisherigen Erfahrungen alle 5 bis 10 Jahre so nachhaltig verändert, dass in einem alten Anwendungsgerüst geschriebene Programme für das neue Anwendungsgerüst in nachteiliger Weise überarbeitet werden müssen (*vgl. ursprüngliche Unterlagen, Seite 1, erster Abs.*).

Hiervon ausgehend liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit [ein Datenverarbeitungssystem und ein entsprechendes Verfahren] bereitzustellen, mit der die in einem neuen Anwendungsgerüst geschriebenen Applikationen

innerhalb eines bereits vorhandenen älteren Anwendungsgerüsts funktionieren können (*vgl. ursprüngliche Unterlagen, Seite 2, 1e Abs.*).

Diese Aufgabe soll durch das Datenverarbeitungssystem des geltenden Anspruchs 1 sowie dem Verfahren zur Integration von Applikationen eines zweiten Anwendungsgerüsts in eine Funktionsgruppe mit Applikationen eines ersten Anwendungsgerüsts gemäß Anspruch 12 gelöst werden.

2.

Der Gegenstand des unverändert geltenden Anspruchs 1 ist klar.

Die Zurückweisung der vorliegenden Patentanmeldung wurde von der zuständigen Prüfungsstelle damit begründet, dass nicht erkennbar sei, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll.

Hierzu führt die Prüfungsstelle im jetzt angefochtenen Beschluss im Detail aus, dass der Begriff „Datenverarbeitungssystem“ ein allgemein bekannter Fachbegriff für ein System mit einem Computer für die numerische und/oder alphanumerische Datenverarbeitung sei. Gemäß Definition in der Beschreibung - hier verweist die Prüfungsstelle in ihrer Beschlussbegründung Seite 4, Abs. 1 ausdrücklich auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen - sei aber unter einem Datenverarbeitungssystem ein System von Programmkomponenten zu verstehen.

Selbst bei einer Auslegung des Begriffs „Datenverarbeitungssystem“ im Sinne der Anmelderin lasse dieses weiter offen, ob es sich hierbei um ein Verfahren, das in Form von Programmen ausgeführt wird oder um ein Erzeugnis in Form eines Datenträgers mit Programminformation zur Ausführung eines Verfahrens handle.

Somit sei unklar, was mit dem geltenden Anspruch 1 unter Schutz gestellt werden solle.

Dieser Auffassung ist nicht zu folgen. Denn – wie die Prüfungsstelle im jetzt angefochtenen Beschluss selbst ausführt – hat es die Patentanmelderin bzw. der Erfinder selbst in der Hand, wie sie ihre Erfindung mittels eines Patentanspruchs umschreibt. Hiervon ausgehend sind die von der Anmelderin verwendeten Begriffe nicht in ihrem Wortsinn sondern im Kontext der Gesamtanmeldung auszulegen (vgl. bspw. BGH, GRUR 2001, 232, Leitsatz - „Briefflocher“). Bei der Auslegung der Fachbegriffe stellt die Patentanmeldung ihr eigenes Lexikon dar (§ 14, Satz 2 PatG, BGH GRUR 1999, 909, 2. Leitsatz – „Spannschraube“). Eine Einschränkung oder Umdeutung der Fachbegriffe durch das übliche Verständnis des Fachmanns ist hierbei nicht zulässig und im Übrigen ersichtlich auch nicht aus dem von der Prüfungsstelle hierfür herangezogenen § 126 PatG ableitbar. Vorliegend ist der im Anspruch verwendete, und von der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss als unklar bemängelte Begriff „Datenverarbeitungssystem“ in der ursprünglichen Beschreibung wörtlich wie folgt definiert:

„Ein Datenverarbeitungssystem im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine Mehrzahl von Programmkomponenten und zugehöriger Laufzeitumgebung, die miteinander interagieren.“

Diese Definition ist nach vorstehenden Ausführungen zwingend der Auslegung des Gegenstands des Anspruchs 1 zugrunde zu legen. Somit umfasst der Gegenstand des Anspruchs 1 weder ein Verfahren, das in Form von Programmen ausgeführt wird noch ein Erzeugnis in Form eines Datenträgers mit Programminformation zur Ausführung eines Verfahrens unter Verfahren, sondern eindeutig und zweifelsfrei eine Mehrzahl von (Software-) Programmkomponenten einschließlich zugehöriger Laufzeitumgebung, wobei die Programmkomponenten miteinander interagieren.

Der vorgelegte Anspruch 1 lässt daher eindeutig und zweifelsfrei erkennen, was unter Schutz gestellt werden soll. Der anderslautende Beschluss der Prüfungs-

stelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts ist daher aufzuheben.

3.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 betrifft eine Anweisung zum Aufbau eines Datenverarbeitungssystems mit einer Mehrzahl von Software-Programmkomponenten und zugehöriger Laufzeitumgebung, die miteinander interagieren und geht somit über einen Programmcode an sich hinaus. Der beanspruchte Gegenstand unterliegt somit nicht dem Patentausschlusskriterium nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Zur weiteren Frage der Patentfähigkeit wurde im Prüfungsverfahren vor dem DPMA bislang lediglich pauschal, also ohne Bezug auf einen druckschriftlichen Stand der Technik, Stellung genommen. Eine entsprechende Patentrecherche hierzu wurde bislang erkennbar nicht einmal durchgeführt. Nachdem somit vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann, dass insbesondere unter Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein der Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer umfassenden Berücksichtigung des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemittel in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage des Antrags der Beschwerdeführerin vom 24. Juli 2012 nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

4.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird nach § 80 Abs. 3 PatG angeordnet.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung (z. B. sachliche Fehlbeurteilung, Verfahrensfehler, Verstoß gegen die Verfahrensökonomie) in Betracht

(vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn 111.; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn 20 ff. m.w.N.; Busse, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdn 95 m. w. N.).

Vorliegend liegt, wie bereits ausgeführt, eine sachliche Fehlbeurteilung der Prüfungsstelle vor, was zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führt. Zwar vermag dies für sich allein eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr noch nicht zu rechtfertigen. Hier kommen aber erschwerende Umstände hinzu, welche eine solche Billigkeitsentscheidung im vorliegenden Einzelfall gebieten.

Denn die Rechtsauffassung der Prüfungsstelle stellt sich angesichts der oben dargestellten einhelligen, bislang nicht bestrittenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, gegen die auch die Prüfungsstelle keine sachlichen Einwände erhoben hat, als kaum mehr vertretbar dar, was die Entscheidung als willkürlich erscheinen lässt. Hinzu kommt, dass die Prüfungsstelle eine Anhörung ohne zuvor durchgeführte Recherche zum Stand der Technik, lediglich zur strittigen Frage der Klarheit von Ansprüchen, anberaumt hat. Eine solche Vorgehensweise wäre aber nur vertretbar, wenn es sich hierbei um einen offensichtlichen und nicht behebbaren Mangel handeln würde. Hiervon kann vorliegend aber keine Rede sein. War aber bei der gebotenen ergebnisoffenen Durchführung der Anhörung eine Klärung dieser formalen Frage auch aus Sicht der Prüfungsstelle im Bereich des Möglichen, hätte es erst recht nahegelegen, zuvor eine Recherche zum Stand der Technik durchzuführen, um diese (auch) zum Gegenstand der Anhörung machen zu können. Indem dies ohne sachlichen Grund unterblieb, verstieß die Prüfungsstelle auch gegen das Gebot der ökonomischen Verfahrensführung, da diese Vorgehensweise zu der nunmehr unvermeidbaren Verzögerung der Bearbeitung der Anmeldung infolge der Aufhebung des rechtswidrigen Beschlusses und der Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt wegen der unterbliebenen Sachprüfung führte.

Dem stehen auch die allgemeinen Ausführungen der Prüfungsstelle zur Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands aus dem schriftlichen Verfahren, wo-

nach mit Verweis auf die dem Fachmann bekannten, im Anspruchswortlaut verwendeten Fachbegriffe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfindерischen Tätigkeit beruhe, nicht entgegen. Denn diese Ausführungen ohne Nennung eines entsprechenden Nachweises aus dem Stand der Technik lassen die im Anspruch beanspruchte Wechselwirkung der mit den Fachbegriffen umschriebenen Einzelkomponenten und damit die beanspruchte technische Lehre des zu beurteilenden Anspruchs völlig außer Acht und genügen somit nicht der Begründungspflicht der Patentabteilung (*vgl. BGH, GRUR 2010, 858, 1. Leitsatz - „Crimpwerkzeug III*).

Auch der von der Anmelderin nach Ladung durch die Prüfungsstelle gestellte Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten führt zu keiner anderen Beurteilung, da sie mit diesem Antrag ersichtlich nur auf die erkennbare Voreingenommenheit der Prüfungsstelle reagieren wollte.

Höppler

Schwarz

Maile

Dr. Schwengelbeck

Hu