



# BUNDESPATENTGERICHT

**18 W (pat) 89/14**

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am

24. Juni 2015

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 002 155.2 - 53**

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2014 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die unter Inanspruchnahme der Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung 11/333,938 vom 18. Januar 2006 am 15. Januar 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2007 002 155.2 mit der Bezeichnung

„Verfahren und System für automatisierte Installation von  
systemspezifischen Treibern“

wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2010 zurückgewiesen, da der Gegenstand des (damals geltenden) Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf die Druckschrift

**D1** US 6 694 354 B1

jeweils wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Senat hat mit Schriftsatz vom 4. Mai 2015 auf die Druckschrift

**D2** US 6 473 854 B1

als weiteren relevanten Stand der Technik hingewiesen.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2010 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
  - Patentansprüche 1 bis 14, eingegangen am 11. Juni 2015, *hilfsweise*  
Patentansprüche 1 bis 6, eingegangen am 11. Juni 2015,
  - Beschreibung, Seiten 1, 2, 4 bis 12, eingegangen am 16. April 2007,  
Seiten 3, 3a, eingegangen am 30. März 2009,
  - Figuren 1 bis 3, eingegangen am 16. April 2007,
  
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hauptantrag lautet:

- M1** „Ein Informationsverarbeitungssystem aufweisend:
- M2** ein Zielsystem, das einen nicht flüchtigen Speicher aufweist mit einem Treiberlokalisierer, der darauf gespeichert ist, wobei das Zielsystem betriebsbereit ist, um auf den Treiberlokalisierer in einer Umgebung zuzugreifen, in welcher noch kein Betriebssystem installiert ist;
- M3** eine Betriebssysteminstallationsressource, die mit dem Zielsystem kommuniziert;

- M4** wobei der Treiberlokalisierer geeignet ist, die Verbindung des Zielsystems mit der Betriebssysteminstallationsressource in der Umgebung zu unterstützen, in welcher noch kein Betriebssystem installiert ist;
- M5a** die Betriebssysteminstallationsressource geeignet ist, zumindest einen Treiber, der für das Zielsystem notwendig ist, basierend auf dem Treiberlokalisierer zu ermitteln; und
- M5b** die Betriebssysteminstallationsressource ferner geeignet ist, den zumindest einen Treiber abzurufen und den zumindest einen Treiber auf dem Zielsystem zu installieren.“

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene nebengeordnete **Anspruch 12** gemäß Hauptantrag lautet:

- N1** „Ein Verfahren für die automatische Installation von Treibern in einer Umgebung, in welcher noch kein Betriebssystem installiert ist, aufweisend:
- N2** Bereitstellung eines Treiberlokalisierers innerhalb eines nicht flüchtigen Speichers eines Zielsystems;
- N3** Zugreifen auf den Treiberlokalisierer in einer Umgebung, in welcher noch kein Betriebssystem installiert ist;
- N4** Zugreifen auf eine Betriebssysteminstallationsressource mittels des Treiberlokalisierers;
- N5** Ermitteln durch die Betriebssysteminstallationsressource von zumindest einem Treiber basierend auf dem Treiberlokalisierer; und

**N6** Abrufen des zumindest einen Treibers durch die Betriebssysteminstallationsressource und Installieren des zumindest einen Treibers auf dem Zielsystem durch die Betriebssysteminstallationsressource.“

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 11, 13 und 14 gemäß Hauptantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unter Anfügen des folgenden Merkmals am Ende des Anspruchs:

„[...]“;

**M6** wobei der Treiberlokalisierer eine Netzwerkadresse in Form eines Universal Resource Locators (URL) umfasst, wobei der URL beinhaltet: eine Systemtypkennung, die zu dem Systemtyp des Zielsystems gehört und eine Kennung, welche das Zielsystem eindeutig identifiziert.“

Der nebengeordnete **Anspruch 6** gemäß Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 12 gemäß Hauptantrag unter Änderung dessen Merkmals N2 entsprechend der Ergänzung in Anspruch 1 des Hilfsantrags:

**N2\*** „Bereitstellung eines Treiberlokalisierers innerhalb eines nicht flüchtigen Speichers eines Zielsystems, wobei der Treiberlokalisierer eine Netzwerkadresse in Form eines Universal Resource Locators (URL) umfasst, wobei der URL beinhaltet: eine Systemtypkennung, die zu dem Systemtyp des Zielsystems gehört und eine Kennung, welche das Zielsystem eindeutig identifiziert;“

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 5 gemäß Hilfsantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche zulässig, die Gegenstände der geltenden Ansprüche dem Patentschutz zugänglich und im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags jeweils als nicht patentfähig erweist. Die Frage der Zulässigkeit des jeweils verteidigten Informationsverarbeitungssystems gemäß Anspruch 1 kann daher dahinstehen (vgl. BGH, Urteil X ZR 29/89 vom 18. September 1990, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

1. Die Anmeldung betrifft das Gebiet von Computersystemen und insbesondere ein Verfahren und ein System für die automatisierte Installation von Treibern (geltende Beschreibung, S. 1, Zn. 7-9).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Informationsverarbeitungssysteme eine Vielzahl von Hardware- oder Softwarekomponenten beinhalten, die zum Verarbeiten, zum Speichern und zum Kommunizieren der Informationen konfiguriert würden und ein oder mehrere Computersysteme, Datenspeicherungssysteme und Netzwerksysteme beinhalten könnten. Eine der Herausforderungen während der Bereitstellung von Betriebssystemen auf solchen Informationsverarbeitungssystemen bestehe in der Sicherstellung, dass der richtige Satz von Treibern bereitgestellt werde, dessen Auffinden und Installieren eine signifikante Herausforderung für den Einsatz von Betriebssystemen bleibe. Üblicherweise werde nach Installation des Betriebssystems eine netzwerkbaasierte Aktualisierung angewandt, um festzustellen, ob jedes Computersystem

alle notwendigen Treiber aufweise und um solche Treiber an das Computersystem bereitzustellen.

Zusätzlich böten verschiedene Hardware-Lieferanten Lösungen in Form von hardware-spezifischen Medien wie zum Beispiel CDs, die notwendige Treiber und Werkzeuge für eine bestimmte Hardwarekomponente trügen. Diese Medien würden üblicherweise dem Kunden zusammen mit der Systemhardware bereitgestellt. Die Bereitstellung der notwendigen Treiber und Werkzeuge auf diese Weise sei problematisch, da ein manueller Treiberinstallationsprozess die richtige Identifikation der von Lieferanten angebotenen Medien sowie die entsprechende Zeit und Erfahrung voraussetze, die für eine richtige Installation des Betriebssystems und der notwendigen Treiber notwendig sei. Zusätzlich benützten diese Anwendungen oft eine bootfähige Kernel-Umgebung, die unnötige Dateisystemkonvertierungen verursachen und nicht benötigte Treiber im System laden oder installieren könne, was Stabilitäts- und Kompatibilitätsfragen aufwerfe (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 13 bis S. 2, Z. 29).

Die Anmelderin nennt im Schriftsatz vom 11. Juni 2015 (S. 3, Abs. II.3.) als Aufgabe, in einem System zum Abrufen von entfernt vorgehaltenen Treibern zu gewährleisten, dass nach dem Verbau eines neuen Peripheriegeräts der aktuelle Treiber auf dem Zielsystem installiert wird.

Die dem Informationsverarbeitungssystem und Verfahren zugrunde liegende objektive technische Problemstellung ist darin zu sehen, bei der Installation eines Betriebssystems auf einem Zielsystem eine vereinfachte automatische Installation von zumindest einem der für dieses Zielsystem notwendigen Treiber zu ermöglichen.

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik aufweist und Erfahrung auf dem Gebiet der Betriebssystem- und Treiberinstallation bei Computersystemen besitzt.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll gemäß Hauptantrag durch die Merkmale des auf ein Informationsverarbeitungssystem gerichteten Anspruchs 1 und den auf ein Verfahren gerichteten Anspruch 12, gemäß Hilfsantrag durch die nebengeordneten Ansprüche 1 und 6 gelöst werden.

2. Einige Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag bedürfen der Auslegung.

Die Verwendung der Formulierung „betriebsbereit“ im Merkmal M2 – wie auch der Formulierung „geeignet“ in den Merkmalen M4, M5a und M5b – charakterisiert die Eignung des Systems zum Durchführen bestimmter Verfahrensschritte. Dies wird senatsseitig so verstanden, dass das beanspruchte System geeignete technische Mittel zur selbsttätigen Ausführung der jeweils genannten Verfahrensschritte aufweisen soll.

Der auf ein Informationsverarbeitungssystem gerichtete Anspruch 1 gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag umfasst jeweils ein Zielsystem (vgl. Merkmale M2, M3) und eine Betriebssysteminstallationsressource (vgl. Merkmale M3, M4, M5a/b).

Beim Zielsystem handelt es sich um ein Computersystem, das einen nicht flüchtigen Speicher aufweist. Weitergehende Angaben zu Aufbau und Komponenten des Zielsystems macht die Anmeldung nicht, womit eine Unterscheidung zwischen Zielsystem und (Peripherie-)Komponenten, wie sie die Anmelderin vorgebracht hat, keine Basis in der Anmeldung findet. Vielmehr zeigt die Anmeldung das übliche Verständnis von (handelsüblichen) Computersystemen, die neben einem Prozessor oder einer Steuerlogik verschiedenste weitere Komponenten umfassen können (vgl. geltende Beschreibung, S. 5, Z. 26 bis S. 6, Z. 7).

Die in der Anmeldung auch als Betriebssysteminstallationseinheit bezeichnete Betriebssysteminstallationsressource ist mittels Netzwerk oder anderer geeigneter Verbindung mit dem Zielsystem verbunden (vgl. geltende Beschreibung

S. 8, Zn. 19-20). Bei der Betriebssysteminstallationsressource handelt es sich um eine Datenverarbeitungseinheit, da sie Mittel aufweist, um anhand übermittelter Informationen den zumindest einen Treiber zu ermitteln, der für das Zielsystem notwendig ist (vgl. S. 4, Zn. 12-16, und S. 10, Zn. 18-26).

Im nicht-flüchtigen Speicher des Zielsystems ist ein Treiberlokalisierer gespeichert (vgl. Merkmale M2, M4, M5a). Hierbei handelt es sich um eine Information, welche die Kommunikation des Zielsystems mit der Betriebssysteminstallationsressource unterstützt, indem sie bspw. in Form einer Netzwerkadresse bzw. URL auf eine Betriebssysteminstallationsressource verweist (vgl. geltende Beschreibung, S. 3, Zn. 22-28, sowie S. 6, Zn. 18-21 und Zn. 29-31), und die der Betriebssysteminstallationsressource dazu dient, zumindest einen Treiber zu ermitteln, der für das Zielsystem notwendig ist. Der Treiberlokalisierer enthält somit die zur Ermittlung des Treibers notwendigen Informationen (vgl. S. 3, Zn. 28-31, S. 4, Zn. 9-16 und S. 10, Zn. 18-26).

Nach Merkmal M5b ist die Betriebssysteminstallationsressource dazu geeignet, den (zumindest einen) für das Zielsystem notwendigen Treiber abzurufen und auf dem Zielsystem zu installieren. Die Formulierung entspricht dem ursprünglich eingereichten Anspruch 10 in seiner deutschen Übersetzung. Die Anmeldung gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, wie eine Betriebssysteminstallationsressource über das Netzwerk oder eine vergleichbare Verbindung auf das Zielsystem zugreifen kann, um selbst aktiv eine solche Installation durchzuführen. Der Beschreibung ist vielmehr nur zu entnehmen, dass die Betriebssysteminstallationsressource die notwendigen Treiber für die Installation an das Zielsystem bereitstellen kann, sowie das dem Zielsystem das Installieren von zielsystemspezifischen Treibern ermöglicht wird (vgl. S. 11, Zn. 1-3, bzw. S. 4, Zn. 21-23). Die Eignung der Betriebssysteminstallationsressource, für das Zielsystem notwendige Treiber auf dem Zielsystem zu installieren, wird daher seitens des Senats allgemein im Sinne eines Ermöglichens oder auch eines Startens der Installation durch das Bereitstellen der jeweiligen Treiber für das Zielsystem verstanden.

3. Das Informationsverarbeitungssystem nach **Anspruch 1** gemäß Hauptantrag ist ausgehend von der Lehre der Druckschrift D2 nicht neu.

Aus Druckschrift D2 ist ein Informationsverarbeitungssystem entnehmbar (vgl. Fig. 1 / **Merkmal M1**), das ein Zielsystem („computer system 108“ mit „device 102“, vgl. Fig. 1) mit einem nicht flüchtigen Speicher aufweist („non-volatile memory“, vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Zn. 3-6). In diesem Speicher ist ein Treiberlokalisierer („locator“) gespeichert (ebd.), wobei das Zielsystem geeignet ist, um im Zielsystem auf den Treiberlokalisierer in einer Umgebung zuzugreifen, bevor ein Betriebssystem ausgeführt wird. Denn der Zugriff auf den Treiberlokalisierer erfolgt durch eine Funktionalität des BIOS und ist damit unabhängig davon, ob bereits ein Betriebssystem installiert ist oder nicht. Somit weist das Druckschrift D2 für den Fachmann entnehmbare Informationssystem alle Voraussetzungen auf (d. h. ist „betriebsbereit“), um auch in einer Umgebung gemäß Merkmal M2, in welcher kein Betriebssystem installiert ist, auf den Treiberlokalisierer („locator“) zuzugreifen (vgl. Sp. 2, Zn. 3-6, i. V. m. Sp. 2, Zn. 19-21 bzw. Sp. 5, Zn. 26-34 / **Merkmal M2**).

Das Druckschrift D2 entnehmbare Informationsverarbeitungssystem weist weiterhin eine Betriebssysteminstallationsressource auf („server 112“ bzw. „remote host“), die mit dem Zielsystem kommuniziert (vgl. Fig. 2, Sp. 2, Zn. 6-9 und Sp. 3, Zn. 42-44 / **Merkmal M3**). Der Treiberlokalisierer („locator“) ist dabei geeignet, die Verbindung des Zielsystems mit der Betriebssysteminstallationsressource unabhängig davon zu unterstützen, ob ein Betriebssystem auf dem Zielrechner bereits installiert ist oder nicht (vgl. Sp. 2, Zn. 6-9, i. V. m. Sp. 2, Zn. 19-21 bzw. Sp. 5, Zn. 26-34 / **Merkmal M4**). Die Betriebssysteminstallationsressource ist zudem geeignet, zumindest einen Treiber („current driver“), der für das Zielsystem notwendig ist, basierend auf dem Treiberlokalisierer zu ermitteln (vgl. Sp. 2, Zn. 6-9, i. V. m. Sp. 4, Zn. 42-44 / **Merkmal M5a**) und den zumindest einen Treiber abzurufen, der dann auf dem Zielsystem installiert wird (vgl. Sp. 2, Zn. 6-10, sowie vorstehenden Auslegung des Merkmals M5b unter Abschnitt II.2.) (**Merkmal M5b**).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

4. Das Informationsverarbeitungssystem nach **Anspruch 1** gemäß Hilfsantrag beruht ausgehend von der Lehre der Druckschrift D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags in dem am Ende des Anspruchs angefügten Merkmal M6, nach dem der Treiberlokalisierer eine Netzwerkadresse in Form eines Universal Resource Locators (URL) umfasst. Diese URL beinhaltet eine Systemtypkennung, die zu dem Systemtyp des Zielsystems gehört und eine Kennung, welche das Zielsystem eindeutig identifiziert.

Dieses Merkmal kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Denn aus Druckschrift D2 ist ein „Universal Resource Locator“ (URL) bekannt, der einen (Treiber-)Lokalisierer bzw. eine Adressinformation enthält („any type of locator“) und der dazu verwendet werden kann, einen aktuellen Treiber („current driver 116“) zu lokalisieren und abzurufen (Sp. 4, Zn. 13-16, sowie Sp. 5, Zn. 8-11). Weiterhin ist zu entnehmen, dass das Abrufen des aktuellen Treibers das Übermitteln von einem Identifizierer des Zielsystems („identifier for computer system 108“) an die Betriebssysteminstallationsressource („remote host“, „server 112“) umfasst, auf dessen Basis die Betriebssysteminstallationsressource eine Version des aktuellen Treibers liefert, der auf das Zielsystem zugeschnitten ist („tailored to computer system 108“; vgl. Sp. 5, Zn. 13-17). Zwar kann der Anmelderin insoweit gefolgt werden, dass Druckschrift D2 zwischen URL und einem Identifizierer unterscheidet. Aus dieser Unterscheidung folgen jedoch für den Fachmann nicht zwangsläufig zwei unabhängige Übermittlungsvorgänge, da die Übermittlung von Parametern als Teil der URL (was als „Query String“ oder allgemein als „URL Encoding“ be-

zeichnet wird) eine übliche Maßnahme zum Übertragen von Parametern im Internet darstellt, wie sie auch bereits zum Anmeldezeitpunkt gebräuchlich war. Der Fachmann entnimmt Druckschrift D2 somit einen Treiberlokalisierer, der eine Netzwerkadresse in Form einer URL umfasst, wobei für ihn naheliegt, die aus Druckschrift D2 bekannte Übermittlung des für das Zielsystem eindeutigen Identifizierers als Teil der URL vorzusehen.

Die im Merkmal M6 angegebene Aufteilung der mittels URL übermittelten Identifizierungsinformation in eine Systemtypkennung und eine eindeutige Identifizierung des Zielrechners bestimmt bzw. beeinflusst im vorliegend beanspruchten Gegenstand nicht die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln und ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen; BGH, Urteil vom 23. April 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – Fahrzeugnavigationssystem). Denn beide Parameter dienen in Kombination nur dem Identifizieren des passenden Treibers für die auf dem Zielsystem herrschende Umgebung einschließlich dessen Systemkomponenten. Einer solchen Bestimmung des passenden Treibers für ein bestimmtes Zielsystem dient aber auch der Identifizierer, der Druckschrift D2 zu entnehmen ist (vgl. Sp. 5, Zn. 13-17 / **Merkmal M6**).

Die von der Anmelderin darüber hinaus angesprochene mögliche Verwendung der eindeutigen Identifizierung des Zielsystems im Rahmen einer Authentifizierung ist nicht Gegenstand des vorliegenden Anspruchs und kann daher den Anspruchsgegenstand nicht gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift D2 abgrenzen.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von der technischen Lehre der Druckschrift D2 in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher nicht patentfähig.

5. Mit dem jeweils nicht patentfähigen Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags sind auch der nebengeordnete Patentanspruch 12 des Hauptantrags und Patentanspruch 6 des Hilfsantrags sowie die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche jeweils kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist und über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH, Beschluss X ZB 6/05 vom 27. Juni 2007, GRUR 2007, 862, Abs. III. 3. aa – Informationsübermittlungsverfahren II).
  
6. Nachdem die Anspruchssätze gemäß Hauptantrag sowie gemäß Hilfsantrag jeweils nicht patentfähig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.

### III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 111 - 114 und § 73 Rdn. 131 ff.; Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 90 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 142, 154), da die Prüfungsstelle die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 30. März 2009 hilfsweise beantragte Anhörung abgelehnt hat und im Beschluss auf die Ausführungen der Anmelderin nicht inhaltlich eingegangen ist.

Bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der hilfsweise beantragten Anhörung ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle überschritten worden. § 46 Abs. 1

Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rdn. 11 m. w. N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In der Rechtsprechung wird die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rdn. 15).

Die Durchführung der beantragten Anhörung hätte nur bei fehlender Sachdienlichkeit unterbleiben dürfen. Objektive Gründe, die die Ablehnung des Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

Allein aus der Tatsache, dass eine unveränderte Anspruchsfassung des Patentanspruchs 1 (im Haupt- und Hilfsantrag) aufrecht erhalten wurde, kann nicht geschlossen werden, dass, wie die Prüfungsstelle im Beschluss ausführt, bereits alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt wurden, insbesondere wenn seitens der Anmelderin ausführlich auf einen aus ihrer Sicht wesentlichen Unterschied zum Stand der Technik hingewiesen wurde und sie mit dem Einreichen eines Hilfsantrags ihre Bereitschaft erkennen ließ, den Bedenken der Prüfungsstelle durch Anpassung des Patentbegehrens Rechnung zu tragen.

Die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 30. März 2009 vorgebrachten Argumente bezüglich der Eignung des beanspruchten Systems zur Durchführung der Verfahrensschritte in einer „Vorbetriebssystemumgebung“ belegen vielmehr, dass nicht bereits alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt worden waren. Die Prüfungsstelle hat im einzigen Prüfungsbescheid die Unterscheidung von Vor- und Nachbetriebssystemumgebung als geringfügigen Unterschied bezeichnet und pauschal dem fachmännischen Können und Handeln zugeschrieben. Auf die hierzu vorgebrachten Argumente der Anmelderin, die hierin ein erfindungswesent-

liches, aus dem Stand der Technik auch nicht nahegelegtes Merkmal sieht, geht die Prüfungsstelle im Beschluss nicht ein, sondern wiederholt zu diesem Unterschied nur wörtlich ihre Ausführungen aus dem Prüfungsbescheid.

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prüfungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten (Busse, a. a. O., § 80 Rdn. 102 und 118).

#### IV.

##### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

Hu