



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 163/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Juni 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 101 34 973.4-53**

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 24. Juli 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 101 34 973.4-53 wurde nach mehreren Prüfungsbescheiden und Durchführung einer Anhörung durch die Prüfungsstelle für Klasse G06F mit Beschluss vom 23. Dezember 2011 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des damals geltenden Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften

**D6:** US 6 052 690 A1 und

**D7:** DE 197 50 692 A1

beruhe.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2012 verteidigt die Anmelderin ihre Patentanmeldung mit Ansprüchen 1 bis 8 nach Hauptantrag, mit Ansprüchen 1 bis 8 nach Hilfsan-

trag 1 sowie mit Ansprüchen 1 bis 7 nach Hilfsantrag 2. Sie führt im Schriftsatz vom 13. April 2012 sinngemäß aus, dass die jeweiligen neuen Anspruchsgegenstände ursprünglich offenbart und patentfähig seien.

**Anspruch 1** nach **Hauptantrag** lautet unter Hinzufügung einer senatsseitigen Merkmalsgliederung und Kennzeichnung von Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1:

**M1** „Verfahren zum Speichern einer Datei eines Computer Betriebssystems auf einer Chipkarte mit einem Chipkartendateisystem,

**M1.1** wobei die Chipkarte ein Chipkartenbetriebssystem aufweist, und wobei die Speicherung der Datei in mehreren Elementardateien eines Chipkartendateisystems des Chipkartenbetriebssystems erfolgt, wobei die Datei Header-Informationen und Nutzinformationen beinhaltet,

wobei das Verfahren die folgenden Schritte beinhaltet:

**M2** - Anlegen einer Verzeichnisstruktur in dem Chipkartendateisystem zur Aufnahme einer ersten Elementardatei (EF DIR 4) zur Speicherung einer Kennung der Datei und zur Speicherung der Header-Informationen, einer zweiten Elementardatei (EF DIR 5) zur Speicherung von einem oder mehreren Zeigern auf dritte Elementardateien (EF Data 6), wobei die dritten Elementardateien zur Speicherung der Nutzinformationen dienen,

**M3** - Zuordnung einer Kennung für die Datei in der Verzeichnisstruktur,

- M4** - Speicherung der Kennung und der Header-Informationen in der ersten Elementardatei, wobei die Kennung als Zeiger auf die eine oder mehreren Zeiger der zweiten Elementardatei dient,
- M5** - Speicherung von den ein oder mehreren Zeigern auf die dritten Elementardateien des Chipkartendateisystems in den zweiten Elementardateien ~~in der Verzeichnisstruktur,~~
- M6** - Speicherung der ~~Datei~~ Nutzinformationen in der oder den dritten Elementardateien.“

**Anspruch 1** nach **Hilfsantrag 1** weist die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auf unter Ersetzung des Merkmals M1 durch nachfolgendes Merkmal M1\* sowie unter Ersetzung des Merkmals M3 durch die nachfolgenden Merkmale M3\* und M3\*\* (Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

- M1\*** „Verfahren zum Speichern einer Datei eines Computer Betriebssystems eines Computers auf einer Chipkarte, [...]
- M3\*** - Zuordnung einer Kennung für die Datei in der Verzeichnisstruktur, wobei die Kennung durch ein Computerprogramm des Computers vergeben wird,
- M3\*\*** - Ermittlung der Zeiger durch das Computerprogramm des Computers, [...]“

**Anspruch 1** nach **Hilfsantrag 2** weist die Merkmale M1 bis M6 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag auf unter Hinzufügung des folgenden Merkmals:

**M7** „wobei die Verzeichnisstruktur eine Datei zur Beschreibung der Verzeichnisstruktur beinhaltet und die Datei zur Beschreibung der Verzeichnisstruktur ein Datenfeld zur Angabe, ob die Speicherung der Dateien statisch oder dynamisch erfolgt, sowie ein oder mehrere der folgenden Datenfelder aufweist:

- Datenfeld zur Festlegung des maximal zur Verfügung stehenden Speichers,
- Datenfeld zur Angabe, wie viel Speicher durch Daten belegt ist,
- Datenfeld zur Festlegung der maximalen Anzahl von Dateien, die gespeichert werden können,
- Datenfeld zur Angabe, wie viel Dateien sich auf der Chipkarte befinden,
- Datenfeld zur Festlegung der Größe einer Elementardatei,
- Datenfeld zur Beschreibung der Datenkonsistenz,
- Datenfeld für zukünftige Erweiterungen,

wobei im Falle der dynamischen Speicherung die Größe der Elementardateien zur Laufzeit entsprechend des von der Datei benötigten Speicherplatzes vergrößert oder verkleinert wird.“

Die jeweiligen **Ansprüche 6** nach **Haupt- und Hilfsantrag 1** lauten:

„Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5 mit einer Formatierung einer Chipkarte mit den folgenden Schritten:

- Speicherung eines ersten Codes in einer Verzeichnisstruktur der Chipkarte vor Beginn der Formatierung,
- Durchführung der Formatierung,
- Speicherung eines dritten Codes in der Verzeichnisstruktur, wenn die Formatierung vollständig durchgeführt ist.“

Zu den Ansprüchen 2 bis 5 sowie 7 und 8 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 wird auf die Akte verwiesen.

**Anspruch 5** nach **Hilfsantrag 2** ist auf die Ansprüche 1 bis 4 nach Hilfsantrag 2 rückbezogen und ansonsten wortgleich zu den jeweiligen Ansprüchen 6 nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1.

Zu den Ansprüchen 2 bis 4 sowie 6 und 7 nach Hilfsantrag 2 wird ebenfalls auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 13. April 2012 beantragt, ein Patent auf Basis des neu eingereichten Hauptantrags zu erteilen, hilfsweise auf Basis von Hilfsantrag 1, weiter hilfsweise auf Basis von Hilfsantrag 2.

Die Anmelderin hat weiterhin mit Schriftsatz vom 13. April 2012 für den Fall, dass keiner dieser Anträge gewährt werden sollte, die Zurückverweisung der Anmeldung an die erste Instanz beantragt.

Zudem hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. April 2012 beantragt, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Äußerst hilfsweise hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. April 2012 für den Fall der Nichtgewährung der Anträge die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Mit Ladungszusatz zur mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2016 ist die Anmelderin u. a. darauf hingewiesen worden, dass sich mit den geltenden Anspruchssätzen gemäß Haupt- und Hilfsanträgen 1 und 2 jeweils Merkmalskombinationen ergeben dürften, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehen.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2016 hat die Anmelderin die Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung angekündigt und Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gestellt. Entsprechend ihrer Ankündigung ist die Anmelderin zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 6 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sowie der Gegenstand des Anspruchs 5 gemäß Hilfsantrag 2 wurden gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung unzulässig erweitert (§ 38 Satz 1 PatG). Die Frage der Patentfähigkeit der Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG kann somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Chipkartensystem und ein Verfahren zum Speichern von Dateien auf einer Chipkarte. Gemäß geltender Beschreibungseinleitung sind aus dem Stand der Technik verschiedene Kommunikationsprotokolle und Interfaces für die Kommunikation zwischen Chipkarten und Computern bekannt. Ein gemeinsamer Nachteil der aus dem Stand der Technik bekannten Schnittstellen und Kommunikationsprotokollen für die Kommunikation zwischen einem Computer und einer Chipkarte sei, dass eine Computer-Datei, insbesondere auch die mit der Datei verbundene Header-Information, nicht auf einer Chipkarte abspeicherbar sei (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, vorle. Abs. und S. 3, vorle. Abs.).

Der Anmeldung liegt gemäß geltender Beschreibung (S. 3a le. Abs.) die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Chipkartensystem und Verfahren zur Speicherung von Dateien auf einer Chipkarte zu schaffen.

Als zuständiger Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Informationstechnik anzusehen, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Speicherverwaltung und Dateispeicherung bei Chipkarten aufweist.

Die Aufgabe soll gelöst werden durch die Merkmale der auf ein Verfahren zum Speichern einer Datei eines Computer-Betriebssystems auf einer Chipkarte gerichteten Ansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. nach Hilfsanträgen 1 und 2.

2. Die jeweiligen Anspruchssätze nach Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1 und 2 sind nicht zulässig; die **Ansprüche 6** nach **Hauptantrag** und **Hilfsantrag 1** sowie **Anspruch 5** nach **Hilfsantrag 2** beinhalten Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung, die den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG).

Die in der geltenden Fassung jeweils als Unteransprüche formulierten Ansprüche 6 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 weisen ebenso wie Unteranspruch 5 nach Hilfsantrag 2 die Merkmale des ursprünglichen unabhängigen Nebenanspruchs 7 auf, in welchem das Merkmal der „Speicherung eines ersten Codes in einer Verzeichnisstruktur der Chipkarte vor Beginn der Formatierung“ lediglich im Zusammenhang mit der „Durchführung der Formatierung“ und der „Speicherung eines dritten Codes in der Verzeichnisstruktur, wenn die Formatierung vollständig durchgeführt worden ist“ offenbart ist. Durch die in den geltenden Unteransprüchen 6 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 sowie die im geltenden Unteranspruch 5 nach Hilfsantrag 2 aufgeführten Rückbezüge auf die jeweiligen Ansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1 und 2 ergeben sich jedoch Kombinationen des vorstehend genannten Merkmals der „Speicherung eines ersten Codes in einer Verzeichnisstruktur der Chipkarte vor Beginn der Formatierung“ aus dem ursprünglichen Nebenanspruch 7 mit den Merkmalen eines „Verfahrens zum Speichern einer Datei eines Computer Betriebssystems“, welches das „Anlegen einer Verzeichnisstruktur“ mit den Merkmalen M1, M1.1 und M2 bzw. M1\* der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsanträgen 1 und 2 umfasst. Diese nunmehr beanspruchte Kombination von Merkmalen ist weder in den ursprünglich eingereichten, voneinander unabhängigen Ansprüchen 1 und 7 noch in den anderen ursprünglich eingereichten Ansprüchen offenbart. Die sich durch den Rückbezug auf die jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsanträgen ergebende neu beanspruchte Merkmalskombination ist auch nicht in der ursprünglichen Beschreibung bzw. den ursprünglich eingereichten Figuren offenbart. Der Fachmann kann den Beschreibungsunterlagen lediglich entnehmen, dass das Anlegen einer Verzeichnisstruktur im Zusammenhang mit der Speicherung eines ersten Codes in der vorstehend genannten Verzeichnisstruktur vor Beginn der Formatierung in einem speziellen Datenfeld stattfindet, welches zur Beschreibung einer Datenkonsistenz dient, wobei das Datenfeld hier in einer Elementardatei „EF\_CHIPDATA 2“ des Dateisystems der Chipkarte angeordnet ist, welche zudem eine Beschreibung

der Verzeichnisstruktur enthält (vgl. ursprüngliche Beschreibung, insbes. S. 5 le. Abs. bis S. 7 dritter Abs. i. V. m. S. 7 vierter Abs. und S. 8 fünfter Abs. sowie Fig. 1 und 2).

Dass eine „Speicherung des ersten Codes in einer Verzeichnisstruktur“ in Kombination mit dem „Anlegen einer Verzeichnisstruktur“ gemäß den jeweils geltenden Ansprüchen 6 bzw. 5 mit entsprechenden Rückbezügen auf die Ansprüche 1 nach Haupt- bzw. Hilfsanträgen geschehen kann, wobei die in den jeweiligen Unteransprüchen 6 bzw. 5 nach Haupt- bzw. Hilfsanträgen genannte Verzeichnisstruktur aufgrund des wiederholt vorangestellten unbestimmten Artikels nicht mit der Verzeichnisstruktur übereinstimmen muss, die in den jeweiligen Ansprüchen 1 aufgeführt wird, ist damit weder in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen noch in den ursprünglich eingereichten Beschreibungsunterlagen mitsamt zugehörigen Figuren offenbart.

3. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Merkmale M1, M1.1, M2 und M5 bzw. M1\*, M3\* und M3\*\* der jeweiligen Ansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. Hilfsanträgen 1 und 2, die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 beinhalten, ursprünglich offenbart sind. Es kann ebenfalls dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände der Ansprüche 7 und 8 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 sowie die Gegenstände der Ansprüche 6 und 7 nach Hilfsantrag 2 mit den indirekten Rückbezügen auf die jeweiligen Ansprüche 1 ursprünglich offenbart sind.
4. Mit den nicht zulässigen Ansprüchen 6 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 sowie dem nicht zulässigen Anspruch 5 nach Hilfsantrag 2 sind auch die weiteren Ansprüche der Haupt- und Hilfsanträge nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Schutzbegehren gerichtet war (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05; GRUR 2007, 862 Abs. III 3a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

5. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

### III.

Eine Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß Antrag im Schriftsatz vom 13. April 2012 kommt nicht in Betracht, da kein zulässiger Anspruchssatz vorliegt und die Sache damit bereits entscheidungsreif war (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 79 Rn. 17, 18).

### IV.

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG ist zurückzuweisen, weil ein Billigkeitsgrund hierfür nicht besteht.

Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 22). Die Billigkeit kann demnach eine Rückzahlung erfordern, wenn sich die Zurückweisung der Anmeldung als eine unangemessene Sachbehandlung darstellt, die sich beispielsweise aus zumindest einem schwerwiegenden Verfahrensfehler durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder aus einer anderweitig unsachgemäßen Behandlung der Sache zu Lasten eines Beteiligten ergibt, und zum anderen, dass aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers gerade dieser Verfahrensfehler oder diese unsachgemäße Sachbehandlung Anlass für die Einlegung der Beschwerde war (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 73 Rn. 123 ff., insb. Rn. 132, 137, 148; Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 83 ff., insb. Rn. 93; Benkard/Schäfers, a. a. O.; BPatGE 2, 69, 77; 49, 154, 160 ff.). Eine Ursächlichkeit zwischen Verfahrensverstoß und Beschwerdeeinlegung liegt vor, wenn der Erlass einer anderen, nicht zur Beschwerdeeinlegung zwingenden Entscheidung ohne den Fehler je-

denfalls nicht ausgeschlossen werden kann. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr scheidet aber aus, wenn ein verständiger Beschwerdeführer die Beschwerde auch bei ordnungsgemäßer Sachbehandlung eingelegt hätte.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem Beschluss vom 23. Dezember 2011 keine Gründe genannt, zu denen die Anmelderin noch keine Stellung nehmen konnte, so dass diesbezüglich das rechtliche Gehör gewahrt worden ist. Eine von der Anmelderin im Prüfungsverfahren beantragte Anhörung wurde im Übrigen am 4. März 2011 durchgeführt. Die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 13. April 2012 beanstandete Fehleinschätzung der Prüfungsstelle hinsichtlich der Relevanz der mit mehreren Bescheiden ins Prüfungsverfahren eingeführten sieben Druckschriften zum Stand der Technik rechtfertigt die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ebenfalls nicht (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Auflage, § 73, Rn 137).

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs oder sonstige erhebliche Verfahrensmängel, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnten, sind damit nicht erkennbar. Somit liegt kein Billigkeitsgrund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG vor, so dass der hierauf zielende Antrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen war.

**V.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den 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. 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dipl.-Ing. Altvater

Hu