



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 46/08

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
8. April 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 029 655.6-56

...



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt.

### **Gründe**

#### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 L - hat die am 23. Juni 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern eines Automatisierungssystems“

durch Beschluss vom 4. April 2008 zurückgewiesen.

Der Zurückweisung lagen die mit der Eingabe vom 13. Oktober 2006, beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am 14. Oktober 2006, im Original am 21. Oktober 2006, eingegangenen neuen Patentansprüche 1 bis 14, zugrunde.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung hat die Prüfungsstelle damit begründet, dass der neue Patentanspruch 1 den Gegenstand der Anmeldung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise erweitere.

Gegen den von der Prüfungsstelle in der Anhörung am 4. April 2008 verkündeten Beschluss hat der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelder mit Schreiben vom 21. Mai 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am gleichen Tage, Beschwerde eingelegt.

Mit der mit dem Schriftsatz vom 4. April 2013 eingereichten Beschwerdebegründung, eingegangen beim Bundespatentgericht als Fax am selben Tag, und einem diesen Schriftsatz ergänzenden Vorbringen, eingegangen beim Bundespatentgericht als Fax am 5. April 2013, verfolgen die Anmelder ihre Anmeldung im Rahmen eines Hauptantrags und dreier Hilfsanträge weiter. Ferner wird angekündigt, dass der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelder den Termin zur mündlichen Verhandlung am 8. April 2013 nicht wahrnehmen wird.

Die Anmelder haben mit Schriftsatz vom 4. April 2013 sinngemäß beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2008 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Hauptantrag

**Patentansprüche:**

Patentansprüche 1 bis 14 vom 13. Oktober 2006, beim DPMA eingegangen am 21. Oktober 2006

**Beschreibung:**

Beschreibungsseiten 1 bis 23 vom Anmeldetag (23. Juni 2005) sowie Beschreibungsseiten 14a bis 14e und 15a bis 17a vom 3. April 2013, eingegangen per Telefax bei Gericht am 5. April 2013

**Zeichnungen:**

Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag (23. Juni 2005).

Ferner wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

*Hilfsantrag 1:*

Patentansprüche:

Patentansprüche 1, 3 und 9 vom 3. April 2013, per Telefax eingegangen am 4. April 2013

Patentansprüche 2, 4 bis 8 und 10 bis 14 vom 13. Oktober 2006

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Ferner wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Hilfsantrag 2:

Patentansprüche 1, 2, 3, 4 und 9 vom 3. April 2013, per Telefax  
eingegangen am 4. April 2013

Patentansprüche 5 bis 8 und 10 bis 14 vom 13. Oktober 2006

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Ferner wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Hilfsantrag 3:

Patentansprüche 1, 2, 3, 4 und 8 vom 3. April 2013, per Telefax  
eingegangen am 4. April 2013

Patentansprüche 5, 6 und 7 und 9 bis 13 (jeweils neue Nummerie-  
rung) vom 13. Oktober 2006

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Ferner wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Der Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet:

„1. Verfahren zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP, M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung, welche mindestens einen „quasi dezidierten“ Kommunikations-Controller (KC) aufweisen, der über mindestens eine frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) mit einer nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung von mit dem Bussystem koppelbaren Hardwarekomponenten (M) zusammenarbeitet, bei dem:

- der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten eines bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und per Interrupt der Steuereinrichtung (CPU) meldet,
- die Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) selbständig die synchronen Steuerungsfunktionen für die Hardwarekomponente (M) ausführt und
- zwischen den Synchronisationszeitpunkten die Mess- und Stellwerte zwischen Kommunikations-Controller (KC) und Steuereinrichtung (CPU) ausgetauscht werden,

so dass die Interruptlatenzzeiten der nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU) nicht in die direkte Synchronisation der Steuerungsfunktionen der Hardwarekomponente (M) eingehen.“

Bezüglich der weiteren Ansprüche, insbesondere der nebengeordneten Ansprüche 2 und 9 wird auf die Akte verwiesen.

Der unabhängige Anspruch 9 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet:

„9. Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP, M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung, mit:

- einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindestens einem „quasi dezidierten“ Kommunikations-Controller (KC), welcher mindestens eine frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) aufweist,
- einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten eines bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und
- mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M) verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozessors (KP) mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) und Übertragung zwischen den Synchronisationszeitpunkten,

so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine direkte Synchronisation der Steuerungsfunktionen für die Hardwarekomponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrichtung (CPU) oder die Synchronisation nach Maßgabe einer gespeicherten lokalen Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunktion erfolgt.“

Bezüglich der weiteren Ansprüche, insbesondere der nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Der unabhängige Anspruch 9 gemäß **Hilfsantrag 2** lautet:

- „9. Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP, M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung, mit:
- einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindestens einem Kommunikations-Controller (KC), welcher drei frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) aufweist, wobei die erste Kommunikations-ALU (RPA) entsprechend der Übertragungsrate den empfangenen Bit- bzw. Nibble-seriellen Datenstrom dekodiert und in eine parallele Darstellung konvertiert, wobei die zweite Kommunikations-ALU (TPA) Daten aus einer parallelen Darstellung in Bit- bzw. Nibble-seriellen Datenstrom kodiert und mit der richtigen Übertragungsrate auf die Leitung gibt und wobei die dritte Kommunikations-ALU (PEA) den Sende- und Empfangsverlauf eines zusammengehörigen Datenpakets steuert,
  - einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten eines bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und
  - mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M) verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozessors (KP) mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) und Übertragung zwischen den Synchronisationszeitpunkten,

so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine direkte Synchronisation der Steuerungsfunktionen für die Hardwarekomponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrichtung (CPU) oder die Synchronisation nach Maßgabe einer gespeicherten lokalen Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunktion erfolgt.“

Bezüglich der weiteren Ansprüche, insbesondere der nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Der unabhängige Anspruch 8 gemäß **Hilfsantrag 3** lautet:

„8. Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP, M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung, mit:

- einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindestens einem Kommunikations-Controller (KC), welcher drei frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) aufweist, wobei die erste Kommunikations-ALU (RPA) entsprechend der Übertragungsrate den empfangenen Bit- bzw. Nibble-seriellen Datenstrom dekodiert und in eine parallele Darstellung konvertiert, wobei die zweite Kommunikations-ALU (TPA) Daten aus einer parallelen Darstellung in Bit- bzw. Nibble-seriellen Datenstrom kodiert und mit der richtigen Übertragungsrate auf die Leitung gibt und wobei die dritte Kommunikations-ALU (PEA) den Sende- und Empfangsverlauf eines zusammengehörigen Datenpakets steuert und wobei die Kommunikations-ALUs (RPA,

TPA, PEA) einen breiten Befehlscode benutzen, in welchem mehrere Befehle wie logische Operationen, Programmsprünge, Setzen und Löschen von Bits, Inkrementieren und Dekrementieren von Zählern, Transfer von Daten und Bedienen von speziellen Funktionsregistern kodiert sind und wodurch in den Kommunikations-ALUs (RPA, TPA, PEA) diese Befehle in einem Takt parallel ausgeführt werden können,

- einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten eines bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und
- mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M) verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozessors (KP) mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) und Übertragung zwischen den Synchronisationszeitpunkten,

so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine direkte Synchronisation der Steuerungsfunktionen für die Hardwarekomponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrichtung (CPU) oder die Synchronisation nach Maßgabe einer gespeicherten lokalen Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunktion erfolgt.“

Bezüglich der weiteren Ansprüche, insbesondere der nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig; sie führt jedoch nicht zum Erfolg, da in den Anspruchssätzen aller Anträge Gegenstände beansprucht werden, die gegenüber dem Anmeldegegenstand der Ursprungsunterlagen unzulässige Erweiterungen beinhalten (§ 38 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft laut Ursprungsunterlagen (Seite 1, Absatz 1) ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung. Es sei seit längerem bekannt, in der Steuer- und Automatisierungstechnik z. B. Feldbusse zur Datenkommunikation zwischen einzelnen, an der Steuerung eines Prozesses beteiligten Einheiten, zu verwenden. Es bestehe zudem die Notwendigkeit, einfache und kostengünstige Kommunikationsmechanismen zur Verfügung zu stellen, um industrielle Geräte netzwerkfähig zu machen, v. a. im Zusammenhang mit der Kopplung von Antriebskomponenten bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen und Robotern. Bei der zunehmenden Vernetzung verschiedenster technischer Systeme wachse deshalb die Forderung nach standardisierten Strukturen in der Industrie (Seite 1, Absatz 2 bis Seite 3, Absatz 2). Aus dem Stand der Technik sei bekannt, dass in der Automatisierungstechnik zur Kommunikation zwischen einzelnen Geräten verschiedene Schnittstellen mit ihren physikalischen Eigenschaften und Übertragungsprotokollen definiert und in internationale Normen eingebracht würden oder sich als Industriestandards etablierten. Diese Systeme würden allgemein als Feldbussystem bezeichnet, wobei auch die Ethernet-basierten Technologien dazu zu zählen seien. Die Schnittstellen seien in Form von dedizierten Kommunikations-Controllern, zum Teil mit CPU, als integrierte Schaltkreise aufgebaut. In der Regel realisiere der Kommunikations-Controller jeweils nur ein spezielles Feldbussystem zur Kommunikation der üblichen SPS-Funktionsbausteine, wobei beispielsweise Antriebe über schnelle, deterministische und jitterfreie Kommunikationsverbindungen miteinander synchronisiert würden. Dies erfolge über das Detektieren eines bestimmten Date oder

Ereignisses im Kommunikations-Controller, der die nachgeschaltete CPU über einen Interrupt veranlasse, die synchronen Antriebsfunktionen, wie das Messen einer Position oder das Ausgeben von Stellgrößen, auszuführen. Dieses Verfahren habe den Nachteil, dass in die Genauigkeit der Synchronisation die Interruptlatenz-Zeiten der CPU, besonders bei Verwendung von Betriebssystemen, welche die Interrupte für bestimmte Zeiten sperren würden, entscheidend eingingen. Deshalb fehlten in der Praxis kostengünstige Verfahren und Funktionsbausteine für ein in Echtzeit betreibbares Automatisierungssystem, die Automatisierungslösungen auch ohne zusätzliche Hardware-Funktionsmodule und ohne aufwändige Schnittstellenanpassungen schnell zu realisieren helfen.

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung derart auszugestalten, dass eine automatische und hochgenaue Synchronisation ermöglicht werde (Seite 14, Absatz 2).

**2.** Der Senat erachtet als zuständigen Fachmann für die Beurteilung des Gegenstandes der jeweils beantragten Patentansprüche einen Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Fachhochschulabschluss, der mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und dort in der Datenkommunikation zwischen vernetzten Einzelkomponenten in Fertigungsprozesseinrichtungen besitzt.

### **3. Zum Hauptantrag**

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist identisch mit dem Patentanspruch 1, wie er dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes zugrunde gelegen hat.

Durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag wird der Gegenstand der Anmeldung, wie er sich aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergibt, unzulässig erweitert. Dies ergibt sich im Einzelnen nachvollziehbar aus der zutreffenden Begründung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes, zuständig für die Klasse H 04 L, vom 4. April 2008. Der Senat macht sich diese Begründung zu eigen und verweist insoweit auf sie (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 – X ZB 22/92, GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter).

#### **4. Zu den Hilfsanträgen**

##### **4.1 Hilfsantrag 1**

Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 9 lässt sich hierbei wie folgt gliedern (Änderungen im Vergleich zum Patentanspruch 9 gemäß Hauptantrag durchgestrichen):

- 9.1 Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander über einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP, M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung, mit:
- 9.2 einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindestens einem „quasi dezidierten“ Kommunikations-Controller (KC),
- 9.3 welcher mindestens eine frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) aufweist,
- 9.4 einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU)
- 9.5 zur Steuerung mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten eines bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und
- ~~9.7 und per Interrupt der Steuereinrichtung (CPU) meldet und~~

- 9.8 mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M) verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozessors (KP)
- 9.9 mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) und Übertragung zwischen den Synchronisationszeitpunkten,
- 9.10 so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine direkte Synchronisation der Steuerungsfunktionen für die Hardwarekomponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrichtung (CPU) oder die Synchronisation nach Maßgabe einer gespeicherten lokalen Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunktion erfolgt.

Der Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag 1 weist mit den Merkmalen **9.8 und 9.9**, die beide einen so genannten „Logikfunktionsblock“ beschreiben, Merkmale auf, die den Gegenstand der Patentanmeldung in unzulässiger Weise erweitern, da sie für den Fachmann in der beanspruchten Form den Ursprungsunterlagen so nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind.

Das Merkmal **9.8**, das laut Verfahrensbevollmächtigtem der Anmelder in seinem Schreiben vom 13. Oktober 2006 in den Ursprungsunterlagen auf Seite 18, Absatz 2 bis Seite 19, Absatz 1 zu entnehmen sei, beinhaltet, dass im Rahmen des Automatisierungssystems „mindestens ein[en] mit der Hardwarekomponente (M) verbundene[r] Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozessors (KP)“ vorgesehen ist, kann dort in der beanspruchten Form nicht entnommen werden. Vielmehr stößt der Fachmann in den Ursprungsunterlagen nur auf Seite 17, Absatz 2, Spiegelpunkt 3 der Aufzählung und im ursprünglichen Patentanspruch 5 auf einen so genannten „Logikfunktionsblock“. An beiden Textstellen ist jedoch lediglich offenbart, dass letzterer „mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-ALU“ versehen ist, wofür aus fachmännischer Sicht auch eine geeignete Verbindung zum Kommunikations-ALU benötigt wird. Es ist jedoch nicht

offenbart, dass der Logikfunktionsblock mit der Hardwarekomponente (M) verbunden ist. Ein „Logikfunktionsblock“ ist vom Fachmann in den Figuren 1 und 2 nicht identifizierbar, da weder eine direkte Benennung eines Teils der Vorrichtung mit dieser Bezeichnung noch ein Bezugszeichen in den Figuren mit zugehöriger Figurenbeschreibung existiert. Somit kann den Figuren auch keine Verbindung eines Logikfunktionsblocks mit der Hardwarekomponente (M) entnommen werden.

Somit stellt die mit Merkmal 9.8 beanspruchte Verbindung zwischen der „Hardwarekomponente (M)“ und dem „Logikfunktionsblock“ eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem Anmeldegegenstand dar.

Gleiches gilt auch für den beanspruchten Sachgehalt des Merkmals **9.9**, in dem der „Logikfunktionsblock“ neben „Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-ALU“ zusätzlich auch Mittel aufweisen soll, um deren „Übertragung zwischen den Synchronisationszeitpunkten“ zu bewerkstelligen. Dies ist jedoch vom Fachmann den Ursprungsunterlagen, insbesondere den vom Verfahrensbevollmächtigten der Anmelder hierfür angegebenen Stellen, die identisch mit denen für das Merkmal 9.8 sind, ebenfalls nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Zwar ist auf Seite 15, Zeilen 1 und 2 von „Synchronisationszeitpunkten“ die Rede, allerdings in dem Zusammenhang, dass im durch diese beiden Zeitpunkte begrenzten Zeitintervall, Mess- und Stellwerte mit einer nachgeschalteten Steuereinrichtung ausgetauscht werden sollen. Dies geschieht aber ohne eindeutig „den anderen Tauschpartner“ zu benennen. Es wird in der Figurenbeschreibung der Figur 1 der Ursprungsunterlagen (Seite 21, letzter Absatz bis Seite 22, Absatz 1) zwar insoweit präzisiert, als dieser Austausch unter Vermittlung der „beiden Encoderlogiken EL oder eine[r] Sample-Hold-Schaltung SH und eine[m] AD-Wandler“ stattfindet, jedoch ohne explizit einen „Logikfunktionsblock“ als den oben genannten „Tauschpartner“ anzuführen, in den genannten Vorgang einzubeziehen oder gar im Signalverlauf zu verorten. Eine Gleichsetzung der so genannten „Encoderlogik (EL)“ mit dem „Logikfunktionsblock“ ist für den Fachmann ausgeschlossen, da gemäß Ursprungsunterlagen die Encoderlogik (EL) lediglich Messwerte,

wie die Position, den Motorstrom oder eine Phasenspannung, überträgt (Seite 21, Absatz 3, Zeilen 10 bis Seite 22, Zeile 2) oder eine Istposition einliest (Seite 19, Absatz 2, Zeilen 3; ursprünglicher Anspruch 10); die Messung oder Übertragung von Zeiten stellt gemäß den Ursprungsunterlagen keine Fähigkeit der Encoderlogik (EL) dar.

Aufgrund der unzulässigen Erweiterungen gegenüber dem Anmeldegegenstand in den Merkmalen **9.8 und 9.9** des Patentanspruchs 9 gemäß Hilfsantrag 1 ist dieser mangels Patentfähigkeit seines Gegenstandes nicht gewährbar.

#### **4.2 Hilfsanträge 2 und 3**

Der unabhängige Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag 2 und der unabhängige Patentanspruch 8 gemäß Hilfsantrag 3 weisen zusätzliche Abwandlungen der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 9 des Hilfsantrags 1 auf, jedoch in funktional gleichem Vorrichtungskontext auch unverändert die Merkmale 9.8 und 9.9 des Patentanspruchs 9 gemäß Hilfsantrag 1. Da für diese Merkmale bereits im Rahmen des Hilfsantrags 1 festgestellt wurde, dass sie als unzulässige Erweiterungen gegenüber dem Anmeldegegenstand zu werten sind, gelten für die genannten Ansprüche die Ausführungen zum Hilfsantrag 1.

**4.3** Nachdem sich die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 9 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 und des Patentanspruchs 8 gemäß Hilfsantrag 3 als nicht patentfähig erweisen, fallen jeweils auch die übrigen Ansprüche der Hilfsanträge (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 – X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 – Installiereinrichtung, Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

**5.** Eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 (3) PatG ist nicht veranlasst.

**5.1** Zum Hauptantrag: Der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelder hat in seinem Schriftsatz vom 3. April 2013 ausgeführt, dass den Anmeldern als Fazit seiner Argumentation in der Beschwerdebegründung von Seite 2. letzter Absatz bis Seite 3, Absatz 1, aufgrund billigen Ermessens die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei. Zur Begründung führt er an, dass der dem Beschluss der Prüfungsstelle vom 4. April 2008 zugrunde gelegte Zurückweisungsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht gegeben sei.

Der Senat kann seitens der Prüfungsstelle keinen Verfahrensfehler erkennen, der die Rückerstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde, denn ihr Beschluss ist auf Gründe gestützt, zu denen sich die Anmelder im Rahmen der durch die Prüfungsstelle anberaumten Anhörung äußern konnten. Die Begründung lässt erkennen, dass das Vorbringen der Anmelder auch Berücksichtigung gefunden hat (siehe Protokoll der Anhörung vom 4. April 2008, Amtsakte Seite 100 bis 104 und Zurückweisungsbeschluss vom 4. April 2008, Amtsakte Seite 113, letzter Absatz bis Seite 114, Absatz 1). Zudem wäre auch eine abweichende Beurteilung einer Rechtsfrage kein Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Besondere hinzutretende Umstände, aufgrund derer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr billig wäre, sind nicht zu erkennen (vgl. BPatG, 12 W (pat) 23/07, Beschluss vom 10. November 2011 - Muffelofen für industrielle Zwecke).

**5.2** Zu den Hilfsanträgen: Mit dem Anspruchssatz der Hilfsanträge 1 bis 3 werden im Vergleich zu dem des Hauptantrags jeweils Gegenstände beansprucht, die erst im Beschwerdeverfahren formuliert und eingereicht wurden und daher der Entscheidung der Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss nicht zugrunde gelegen haben. Sie können somit auch keine Ursache und Begründung für die Beschwerde sein. Daher sind die im Rahmen der genannten Hilfsanträge gestellten Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gegenstandslos.

6. Bei dieser Sachlage kann den Anträgen der Anmelder, nämlich den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 4. April 2008 aufzuheben und in Folge ein Patent auf Basis eines der von ihnen im Schriftsatz vom 4. April 2013 gestellten Anträge zu erteilen, und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, jeweils nicht stattgegeben werden.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angezeigt.

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Dr. Wollny

Pü