



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 187/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 11 2010 000 431.5 - 53**

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2010 000 431.5 geht aus einer PCT-Anmeldung (veröffentlicht als WO 2010/079453 A2) hervor, die am 7. Januar 2010 unter Inanspruchnahme von zwei US-amerikanischen Prioritäten eingereicht worden ist. Die Patentanmeldung trägt die Bezeichnung

„Netzwerkverbindungsverwaltungseinrichtung“

und wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2013 aus Gründen des Bescheids vom 14. November 2013 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 7. April 2014 sinngemäß, den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und ein Patent auf Basis der geltenden Unterlagen zu erteilen, d. h. mit

- Patentansprüchen 1 bis 23, eingegangen am 7. April 2014,
- Beschreibung, Seiten 1 bis 16, eingegangen am 6. Juli 2011, ergänzt um den Einschub zur Beschreibung vom 7. August 2013 zwischen den Absätzen 6 und 7 der Veröffentlichungsschrift,
- Figuren 1 bis 6, eingegangen am 6. Juli 2011.

Mit Schriftsatz vom 7. April 2014 verteidigt die Anmelderin ihre Patentanmeldung. Sie führt sinngemäß aus, dass die jeweiligen Anspruchsgegenstände der Patentansprüche 1 bis 23 dem Patentschutz zugänglich, so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne und patentfähig seien.

Mit Ladungszusatz vom 9. November 2016 zur mündlichen Verhandlung ist die Anmelderin unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der geltende Patentanspruch 1 Merkmale umfassen dürfte, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehen.

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2016 hat die Anmelderin den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage beantragt.

**Anspruch 1** lautet:

1. Verfahren zum Betreiben eines Computers (10), der für Datenkommunikation angepasst ist, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:

Zusammenstellen eines Konnektivitätsregelsatzes, der eine Mehrzahl von Konnektivitätsregeln aufweist,

gegenseitiges Aktualisieren von Statusdaten für zumindest eine erste Netzwerkdatenverbindung und eine zweite Netzwerkdatenverbindung mit jeweiligen Konnektivitätsregeln in dem Konnektivitätsregelsatz, um einen Datensatz zu bilden, der eine Mehrzahl von Kandidaten-Kommunikationsverbindungen darstellt, und

Anfordern einer Netzwerkverbindung für eine ausgewählte der Kandidaten-Kommunikationsverbindungen;

wobei die Netzwerkverbindung für diejenige Kandidaten-Kommunikationsverbindung ausgewählt wird, mit der bereits zuvor eine Konnektivität bestand, falls die seit der vorherigen Konnektivität vergangene Zeitdauer kürzer als eine vorgegebene Zeitdauer ist.

Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 23 wird auf die Akte verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wurde gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung unzulässig erweitert (§ 38 Satz 1 PatG). Die Frage der Patentfähigkeit der Ansprüche 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 System und ein entsprechendes Verfahren zum Verwalten und Aktivieren von Verbindungen zu Telekommunikationsnetzwerken und insbesondere zu Netzwerken, die Internetprotokolle oder ähnliches verwenden (geltende Beschreibung, S. 1, Z. 16-19).

Die Anmeldung geht davon aus, dass im Wesentlichen alle PCs heutzutage zumindest für einen Teil der Zeit, während der sie aktiv genutzt werden, mit dem Internet verbunden seien. Für mobile PCs ergäben sich dadurch besondere Herausforderungen, weil sie wahrscheinlich mit verschiedenen Internetdiensteanbietern (ISP) oder auch mit einem bevorzugten ISP unter Verwendung von verschiedenen physikalischen Verbindungstypen und -modi verbunden würden. Außerdem könnten mobile PCs unter stark veränderlichen Bedingungen betrieben werden. Die physikalische/geographische Position spiele gewöhnlich eine Rolle für den Typ der verwendeten Netzwerkverbindung, insbesondere in dem üblichen Fall, wenn der Computer mit dem Internet verbunden sei. Unabhängig davon, welche Algorithmen in Bezug auf ISPs verwendet würden, müssten alle Situationen schnell gehandhabt werden (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 23-30).

Mobile PCs könnten gewöhnlich unter Verwendung von drahtlosen Adaptern und/oder über einen kabelgebundenen Verbindungsstandard (wie etwa den IEEE 802.3-Standard) mit dem Internet verbunden werden. Aufgrund ihrer Mobilität müssten sich mobile PCs je nach ihrer Position und aus verschiede-

nen anderen Gründen mit einer Anzahl von verschiedenen ISPs und/oder mit einem bevorzugten ISP über eine Mehrzahl von Verbindungstypen und -modi verbinden. Herkömmliche Verbindungsimplementierungen seien nicht in der Lage, eine ausreichend bequeme und schnelle Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, und könnten die Verbindungsauswahl und die Verbindungsherstellung nicht ausreichend optimieren (geltende Beschreibung, S. 2, Z. 13-25).

Die Anmelderin hat zuletzt im Schriftsatz vom 7. April 2014 (S. 2-3, seitenübergreifender Abs.) als die der Anmeldung zugrunde liegende **Aufgabe** genannt, ein Verfahren und System anzugeben, welches in der Lage ist, automatisiert und schnell zwischen den angebotenen Kommunikationsverbindungen auszuwählen.

Der zuständige **Fachmann** weist eine Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik auf und verfügt über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Einrichtung und des Aufbaus von Netzwerkdatenverbindungen von Computersystemen.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll unter anderem durch ein Verfahren zum Betreiben eines Computers nach Anspruch 1 gelöst werden.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** lautet unter Kennzeichnung der Änderungen gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung der PCT-Anmeldung in deutscher Übersetzung wie folgt:

**M1** „~~Ein~~ Verfahren zum Betreiben eines Computers (10), der für Datenkommunikation angepasst ist, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:

- M2** Zusammenstellen eines Konnektivitätsregelsatzes, der eine Mehrzahl von Konnektivitätsregeln aufweist,
  - M3** gegenseitiges Aktualisieren von Statusdaten für zumindest eine erste Netzwerkdatenverbindung und eine zweite Netzwerkdatenverbindung mit jeweiligen Konnektivitätsregeln in dem Konnektivitätsregelsatz, um einen Datensatz zu bilden, der eine Mehrzahl von Kandidaten-Kommunikationsverbindungen darstellt, und
  - M4** Anfordern einer Netzwerkverbindung für eine ausgewählte der Kandidaten-Kommunikationsverbindungen;
  - M5** wobei die Netzwerkverbindung für diejenige Kandidaten-Kommunikationsverbindung ausgewählt wird, mit der bereits zuvor eine Konnektivität bestand, falls die seit der vorherigen Konnektivität vergangene Zeitdauer kürzer als eine vorgegebene Zeitdauer ist.
2. Anspruch 1 beinhaltet Änderungen gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung, die den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern (§ 38 Satz 1 PatG).

Gemäß des Merkmals M5 des geltenden Anspruchs 1 soll beim Anfordern einer Netzwerkverbindung diese Netzwerkverbindung für diejenige Kandidaten-Kommunikationsverbindung ausgewählt werden, „mit der bereits zuvor eine Konnektivität bestand, falls die seit der vorherigen Konnektivität vergangene Zeitdauer kürzer als eine vorgegebene Zeitdauer ist“. Die Anmelderin bezieht sich bei dieser Ergänzung zum ursprünglichen Anspruch 1 auf die ursprüngliche Beschreibung in der deutschen Übersetzung, Seite 13, letzter Satz, nach der auch die Zeitdauer ein wichtiger Faktor sein könne: *„Wenn nur eine kurze Zeitdauer vergangen ist, dann ist es wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, dass die verfügbaren Netzwerke im wesentlichen die gleichen sind, sodass eine Entscheidung über eine zuvor hergestellte Konnektivität für eine Wieder-*

*herstellung zu bevorzugen ist*“ (vgl. auch Abs. [0059] der als WO 2010/079453 A2 veröffentlichten ursprünglichen englischsprachigen Fassung). Eine „vorgegebene Zeitdauer“ als Auswahlkriterium gemäß Anspruch 1, also die Vorgabe einer beliebigen Zeitdauer, die in keiner Weise näher charakterisiert ist, kann der Fachmann dieser Textstelle nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen.

Die einzige weitere Textstelle der Anmeldung, die ein Berücksichtigen der Zeit beim Wiederherstellen einer Verbindung anspricht, nimmt ebenfalls Bezug auf das kurzzeitige Zurückliegen einer früheren Verbindung („*etwa wenn eine vorausgehende Sitzung nur kurze Zeit zurückliegt [...]*“; vgl. deutsche Übersetzung der ursprünglichen Beschreibung, S. 12, 2. Abs., bzw. WO 2010/079453 A2, Abs. [0053]). Auch dieser Textstelle ist, wie auch den weiteren ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, eine „vorgegebene Zeitdauer“ als Auswahlkriterium entsprechend Merkmal M5 des geltenden Anspruchs 1 nicht zu entnehmen.

Das Auswahlkriterium für die Auswahl einer der Kandidaten-Kommunikationsverbindungen gemäß Merkmal M5 des geltenden Anspruchs 1 stellt damit eine unzulässige Erweiterung dar, welche über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.

3. Mit dem nicht zulässigen Anspruch 1 sind auch die weiteren Ansprüche 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. 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).
4. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

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. Schwengelbeck

Altvater

Hu