



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 4/18

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
5. November 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 011 105.4

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Priorität einer deutschen Voranmeldung vom 26. Juli 2016 in Anspruch nimmt, wurde am 14. September 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Vorrichtung zur Herstellung sich unterscheidender Begleitumstände für ein Wecksignal und Verfahren“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 27. September 2017 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 9 in der Fassung nach Hauptantrag sowie der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 8 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 nicht patentfähig seien, weil mit ihnen jeweils Schutz für ein Computerprogramm als solches begehrt werde, was gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. Abs. 4 PatG ausgeschlossen sei; der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 hingegen sei nicht zulässig, weil sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde des Anmelders gerichtet.

Zur Begründung trägt der Anmelder vor, im Patentanspruch 9 des Hauptantrags bzw. Patentanspruch 8 des Hilfsantrags 1 werde kein „Schutz für ein Computerprogramm als solches begehrt“, sondern es handele sich um ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung, welche ja mindestens aus den Merkmalen aus Patentanspruch 1 bestehe. Die zu verarbeitenden Daten stammten von vielfältigen technischen Sensoren, daher handele es sich nicht um „allgemeine untechnische Daten“.

Ferner würden technische Gegebenheiten berücksichtigt, und es würde messend, steuernd und regelnd in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingegriffen.

In der mündlichen Verhandlung erläutert der Anmelder die beanspruchte Vorrichtung und das entsprechende Verfahren insbesondere in der Fassung des bisherigen Hilfsantrags 1 und stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 9. März 2017,
Beschreibung Seiten 1 bis 9 vom 27. September 2017,
7 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 vom 5. Januar 2017.

Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 dieses Antrags, der dem Hilfsantrag 1 des Zurückweisungsbeschlusses entspricht, lauten, mit einer Gliederung versehen:

- M1** 1. Vorrichtung zur Herstellung sich unterscheidender Begleitumstände zu einer frei wählbaren Anzahl an Weckprozessen innerhalb eines geschlossenen oder offenen Zeitraums, ausgestattet und verbunden mit:
- M2** – einer Eingabeeinheit (10), die eine Eingabe aller relevanten Prozessdaten und Steuerungsbefehlen ermöglicht
- M3** – einer Steuereinheit (20), die konfiguriert ist, Daten aufzunehmen, Vergleiche von Daten durchzuführen, Rechenprozesse auszuführen

- M4** – einer Neubahnungs-Einheit (21), die ausgebildet ist, auf Basis von Dateneingaben, sowie gemessenen und gespeicherten Daten, Vergleiche von Daten auszuführen, um schließlich, als Ziel, sich unterscheidende Begleitumstände zu identifizieren
- M5** – einer Ausgabeeinheit (30), die ausgebildet ist, die Daten- und Signalausgaben an den Nutzer oder Untersysteme durchzuführen, sowie Wecksignale zu generieren
- M6** – einem Datenspeicher (40), der alle relevanten Eingaben, Messdaten, Prozessdaten, Steuerbefehle, sowie Leistungs- und Zieldaten, Projektdaten und Reports speichert
- M7** – sowie mindestens einem Sensor (50), der, die sich verändernden Systemzustände, wie zum Beispiel Systembewegung oder die sich unterscheidenden Begleitumstände, wie Außentemperatur misst
- M8** – sowie mindestens einer Anwendung (60), nämlich der Ermittlung der Systemzeit
- M9** – einer Planungseinheit (80), die die Realisierbarkeit der gewählten Anzahl der Weckprozesse, innerhalb des vom Nutzer begrenzten Zeitraums, durch die Durchführung von Rechenprozessen überprüft und überwacht
- M10** – einem Planungsgenerator (81), der Datenlisten erstellt, Rechenprozesse durchführt, Textnachrichten generiert und Daten aufbereitet, um dem Nutzer Leistungs- und Zieldaten zur Verfügung zu stellen.

- V1** 8. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung, die es erlaubt, auf Basis der
- V2** a) Vorgaben und Eingaben des Nutzers (10), (11),
- V3** b) der gesammelten Daten in Echtzeit (50), (60), (511) – (699) und
- V4** c) der generierten und gespeicherten Datensätze (40), (80)
- V5** unter Nutzung des Verfahrens der Neubahnung,
- V6** eine frei wählbare Anzahl, sich unterscheidender Umstände eines Weckereignisses (30), (31) in einem geschlossenen oder offenen Zeitraum zu generieren.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 7 wird auf die Akte (Eingabe vom 9. März 2017) verwiesen.

II.

Die rechtzeitig eingelegte und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil die Lehre des geltenden Patentanspruchs 1 in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen könnte (§ 34 (4) PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung soll gemäß Abs. [0001] der Offenlegungsschrift „eine Vorrichtung zur Herstellung sich unterscheidender Begleitumstände“ für Wecksignale betreffen, sowie ein Verfahren dazu. Im Mittelpunkt der Anmeldung stehen „Veränderungen“, welche auf „sich wandelnden Parametern (Aktuelle Messwerte) zwischen zwei Messpunkten (siehe Zeichnung 5), die gespeichert werden“

und auf „den gespeicherten Messdaten (Datensatz aktuelle Messwerte und Datensatz vorheriger Weckereignisse) die dazu dienen, immer neue Messsituationen und Referenz- oder Beobachtungsperspektiven zu generieren“ (Abs. [0021], [0022]) beruhen. Gemäß Abs. [0023] könnte man „diese Informationen verbindend ... sagen, dass sich nicht nur verändert was der Beobachter beobachtet, also der Messwert und die Messqualität (siehe Zeichnung 5), sondern auch aus welcher Perspektive bzw. welchem „Sein“ (neuem Systemzustand) diese Beobachtung getätigt wird.“

Auf diese Weise soll die Vorrichtung laut Abs. [0024] die **Zielsetzung und Aufgabe** erfüllen,

1. eigene Prämissen in Frage zu stellen und überprüfen zu können („vitale Systemparameter verändern sich hier“, anders, als bei vielen anderen Systemen),
2. eigene Routinen in Frage zu stellen und überprüfen zu können („hier sich ändernde Weckzeiten“, anders, als bei vielen anderen Systemen),
3. eigene Strukturvorgaben (70) (Sensoren/Anwendungswechsler) (mit anderen Worten, die Struktur kann bei dieser Vorrichtung verändert werden) und
4. eigene Programmvorgaben in Frage zu stellen und überprüfen zu können („hier, anders als bei vielen anderen Systemen, werden viele Systemvorgaben nicht als fix betrachtet“).

Als **Fachmann**, der damit betraut wird, eine Vorrichtung oder ein Verfahren zur Lösung einer solchen Aufgabe zu schaffen, ist im gegebenen Kontext der Auslösung von Weckprozessen – in Übereinstimmung mit der Definition der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss – ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik oder Diplom-Informatiker mit Erfahrung in der programmtechnischen Weiterverarbeitung von Messwerten anzusehen.

2. Der Antrag des Anmelders auf Erteilung eines Patents muss abgelehnt werden.

2.1 Allerdings hält der Senat die Argumentation im Zurückweisungsbeschluss nicht für überzeugend.

Die Prüfungsstelle hat den vorliegenden Antrag (dort als „Hilfsantrag 1“) zurückgewiesen, weil mit dem Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 8 Schutz für ein „Computerprogramm als solches“ begehrt werde, was gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. Abs. 4 PatG ausgeschlossen ist. Es könne nicht erkannt werden, dass mit der beanspruchten Verarbeitung und Auswahl allgemein untechnischer Daten ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werde.

Der Anmelder hat gegen eine solche Beurteilung eingewendet, bei dem beanspruchten Verfahren würden sehr wohl technische Gegebenheiten berücksichtigt, denn es werde messend, steuernd und regelnd in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingegriffen. Bei den Daten handele es sich beispielsweise um Messdaten verschiedenster Sensoren, die aufgrund ihrer technischen Bedeutung miteinander verknüpft würden.

Der Senat hält die Beurteilung der Prüfungsstelle für zu eng. Schon dass hier „untechnische Daten“ verarbeitet würden, wird dem Gegenstand der Anmeldung nicht gerecht. Die Frage kann aber dahinstehen, weil hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss (siehe BGH GRUR 2004, 667 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*, II. 4.; BGH GRUR 1991, 120 – *Elastische Bandage*, II. 1.) und der vorliegende Antrag bereits aus anderem Grund nicht gewährbar ist.

2.2 Die Lehre des Patentanspruchs 1 ist in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könnte (§ 34 (4) PatG).

a) Mit dem Gattungsbegriff (Merkmal **M1**) ist eine „Vorrichtung zur Herstellung sich unterscheidender Begleitumstände“ beansprucht. Aus der Beschreibung (siehe z.B. Offenlegungsschrift Abs. [0078] Punkt 3 und Punkt 4) und aus dem Merkmal **M7** des Patentanspruchs 1 („Begleitumstände, wie Außentemperatur“) ist entnehmbar, dass es sich bei „Begleitumständen“ um außerhalb der Vorrichtung bestehende Gegebenheiten (wie z.B. die Temperatur) handelt, die mittels Sensoren gemessen werden sollen. Beansprucht ist aber, dass die Vorrichtung die in Rede stehenden Begleitumstände „herstellen“ soll (vgl. Abs. [0020] „Die Vorrichtung produziert auch Veränderung ... also sie generiert sich unterscheidende Begleitumstände für ein Wecksignal“). Der o.g. Fachmann wird diese Lehre so verstehen, dass die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 messbare Begleitumstände, also z.B. Raum- oder Außentemperaturen „verändern“ soll. Wie und wodurch das möglich sein könnte, ist der gesamten Anmeldung nicht entnehmbar.

b) Merkmal **M4** ist auf eine „Neubahnungs-Einheit“ gerichtet, die ausgebildet sein soll, „auf Basis von Dateneingaben, sowie gemessenen und gespeicherten Daten, Vergleiche von Daten auszuführen, um schließlich, als Ziel, sich unterscheidende Begleitumstände zu identifizieren“. Soweit der Begriff „Neubahnungs-Einheit“ nur als Synonym für eine beliebige Rechnerschaltung verstanden wird (die rein prinzipiell immer geeignet sein dürfte, Vergleiche von Daten auszuführen und sich unterscheidende Daten oder Kategorien von Daten zu identifizieren), stellt das Merkmal keinerlei Besonderheit und auch keine Schwierigkeit für den Fachmann dar. Aus der Beschreibung ergibt sich jedoch, dass der Anmelder der beanspruchten „Neubahnungs-Einheit“ weitere Eigenschaften beimisst: Gemäß Abs. [0009] soll die Neubahnungs-Einheit (21) in der Lage sein, „Bezüge auf zeitliche, örtliche, ähnliche oder auch kausale Zusammenhänge, nach Nutzervorgabe ... *systematisch aufzulösen*“; gemäß Abs. [0021] und Abs. [0036] soll sie „sich unterscheidende Begleitumstände“ für Wecksignale *herstellen* (siehe dazu auch oben **a**)); gemäß Abs. [0077] soll der von der Neubahnungs-Einheit (21) durchgeführte Prozess „mit dem „Verfahren der Einstellung und Anpassung der Prozessdauer“ ... *verzahnt*“ sein, wenn dieses aktiviert wird. All diese zusätzlichen Angaben scheinen in die

Definition der beanspruchten „Neubahnungs-Einheit“ einzufließen, ohne dass dem Fachmann aber klar wird, wie er eine solche Einheit im Detail aufbauen soll.

c) Mit Merkmal **M9** ist ferner eine „Planungseinheit (80)“ beansprucht, „die die Realisierbarkeit der gewählten Anzahl der Weckprozesse, innerhalb des vom Nutzer begrenzten Zeitraums, durch die Durchführung von Rechenprozessen“ *überprüfen* und überwachen soll. Die Weckprozesse selbst hängen davon ab, dass bestimmte Messwerte (z.B. Ortskoordinaten, Uhrzeiten, Temperaturen) erreicht werden; dieses hängt aber, wie unmittelbar einsichtig ist, von zahlreichen Unwägbarkeiten ab (für das Erreichen bestimmter Ortskoordinaten: Verkehr, durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit; für das Erreichen einer bestimmten Temperatur einer Werkhalle: Außentemperatur, Wetter) und ist ohne Weiteres nicht vorhersagbar. Insoweit muss der Fachmann rätseln, wie die beanspruchte Planungseinheit „überprüfen“ könnte, ob eine bestimmte Anzahl von Weckprozessen innerhalb eines gegebenen Zeitraums erreichbar („realisierbar“) ist. Allenfalls könnte hier eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung stattfinden; wie genau diese auszugestaltet ist und nach welchen Kriterien die Planungseinheit ihre Abschätzung treffen soll, ist der gesamten Anmeldung jedoch nicht zu entnehmen.

2.3 Der Anmelder hat in der mündlichen Verhandlung die Arbeitsweise der beanspruchten Vorrichtung und des Verfahrens erläutert und Beispiele ausgeführt. So könne etwa ein Wecksignal zum Auslösen einer größeren Menge von Sensorabfragen nach einer ersten Auslösung solange nicht wieder neu erzeugt werden, bis ein signifikanter Parameter (z.B. die Temperatur in einer Werkhalle) sich in einem bestimmten (vom Nutzer vorgebbaren) Maß geändert hat; dies erspare eine aufwändige ständige Abfrage der größeren Menge von Sensoren (und Speicherung aller Sensordaten), weil die Abfrage erst dann erneut durchgeführt zu werden brauche, wenn der geänderte Parameter eine neue, erfassungswerte Situation signalisiert.

Auch weitere erläuterte Beispiele können aber nicht darüber hinweghelfen, dass die konkrete Arbeitsweise der genannten Vorrichtungsteile (s.o. **2.2 a), b) c)**) in der Anmeldung nicht so klar und deutlich offenbart ist, dass der o.g. Fachmann sie nachbauen könnte; allein die Vorgabe zu erreichender Ziele (z.B. „Realisierbarkeit ... überprüfen“) genügt nicht, wenn der Fachmann keine hinreichende Anleitung erhält, durch welche konkreten Maßnahmen er zu diesem Ziel gelangen könnte. Auch die vom Anmelder herangezogenen Figuren (Zeichnung 5, Zeichnung 6) liefern beispielhaft nur Anhaltspunkte, was gemeint sein könnte, geben aber keine vollständige technische Lehre, die der Fachmann allein anhand der Anmeldeunterlagen und mit seinem Fachwissen, aber ohne ausführliche Versuche und Ergänzungen der Lehre, nacharbeiten könnte.

2.4 Die fehlende Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 hat die Zurückweisung der gesamten Beschwerde zur Folge, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 - *Elektrisches Speicherheizgerät*).

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. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Fa