



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 86/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Dezember 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 005 226.6-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 3. Februar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie trägt die Bezeichnung

"Verfahren zum Erzeugen von Datensätzen".

Die Prüfungsstelle für Klasse G06Q hat durch Beschluss vom 9. Juli 2007 die Anmeldung zurückgewiesen, da der Patentanspruch 1 aufgrund § 1 Abs. 3 und 4 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

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

gemäß Hauptantrag mit
Patentansprüchen 1 bis 5 vom Anmeldetag,
Beschreibung Seiten 1 bis 19 vom Anmeldetag,
Ergänzungsseite 2a vom 24. Januar 2007,

9 Blatt Zeichnungen mit 11 Figuren vom Anmeldetag,

gemäß Hilfsantrag 1 mit

Patentanspruch 1 vom 17. Dezember 2012,

Patentansprüchen 2 bis 5 vom Anmeldetag,

Beschreibung Seiten 1, 2 sowie 5 bis 19 vom Anmeldetag,

Ergänzungsseite 2a vom 24. Januar 2007,

Austauschseiten 3, 4 vom 17. Dezember 2012,

9 Blatt Zeichnungen mit 11 Figuren vom Anmeldetag,

gemäß Hilfsantrag 2 mit

Patentanspruch 1 vom 17. Dezember 2012,

Patentansprüchen 2 bis 4 vom Anmeldetag,

Beschreibung Seiten 1, 2 sowie 5 bis 19 vom Anmeldetag,

Ergänzungsseite 2a vom 24. Januar 2007,

Austauschseiten 3, 4 vom 17. Dezember 2012,

9 Blatt Zeichnungen mit 11 Figuren vom Anmeldetag.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass das beanspruchte Verfahren auf technischem Gebiet liege; es erfülle keinen der in § 1 Abs. 3 und 4 PatG aufgezählten Ausschlussstatbestände und sei dem Patentschutz prinzipiell zugänglich. Das durch die Erfindung objektiv gelöste Problem sei technischer Natur; zu seiner Lösung seien technische Überlegungen erforderlich.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist folgende Druckschrift genannt worden:

D1: Surajit Chaudhuri, Umeshwar Dayal: "An Overview of Data Warehousing and OLAP Technology", SIGMOND Record (ACM), Vol. 26(1), 1997, pp. 65-74.

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Sie konnte jedoch keinen Erfolg haben, da das Verfahren des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich ist.

1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen von Datensätzen mit Informationen über buchbare Pauschalreisen.

Gemäß S. 1 Abs. 1 bis S. 3 Abs. 1 der Anmeldeunterlagen (Abs. [0001] bis [0007] der Offenlegungsschrift) umfassen Pauschalreisen im Wesentlichen einen Flug und eine Unterkunft, z. B. ein Hotel. Aufgrund der Vielzahl von Hotels und von möglichen Variationen (hinsichtlich Flughafen, Reisedatum usw.) ergäben sich auch dann, wenn die Veranstalter bereits eine Vorauswahl trafen, extrem große Datenmengen, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden müssten.

Weiterhin böten die Veranstalter Arrangements "Nur Flug" und "Nur Hotel" an mit zeitlich veränderlichen Preisen. Die Zusammenstellung eines Arrangements müsse der Kunde oder ein Reisebüro von Hand durchführen. Dabei müssten die Daten und die Verfügbarkeit für jedes Angebot einzeln überprüft werden. Dies sei besonders mühsam und zeitaufwändig.

Eine Zusammenstellung der verfügbaren Flüge und der verfügbaren Hotels, insbesondere verschiedener Anbieter, in einer Datenbank sei aufgrund der zu großen Kombinationszahl praktisch nicht möglich. Die Anzahl der Reiseangebote würde zu einer extrem großen Datenbank führen. Diese Datenbank könnte nicht in ausreichend kurzer Zeit durchsucht werden. Eine Automatisierung der Zusammenstellung sei daher bisher nicht vorgenommen worden und die Angebote für Flug und Hotel erfolgten jeweils unabhängig voneinander.

Aus der DE 102 59 206 A1 sei ein sehr schnelles Verfahren zur Auswahl eines oder mehrerer Datensätze aus einer Datenbank mit Pauschalreisearrangements bekannt, wobei die Datensätze vor der Abfrage von Auswahlkriterien gruppiert und die gruppierten Datensätze und zugehörige Listen separat in einem Speicher gespeichert würden. Das Verfahren beziehe sich jedoch ausschließlich auf fertige Pauschalreisearrangements. Neue Kombinationen aus Flügen oder Hotels würden nicht erstellt.

Gemäß S.3 Abs. 2 der Anmeldeunterlagen soll die Aufgabe der Erfindung darin bestehen, ein Verfahren zu schaffen, mit welchem es möglich ist, Angebote für Flüge und Unterkünfte systematisch in einer solchen Weise zusammenzustellen, dass wenig Speicherplatz gebraucht wird und gleichzeitig ein schnelles Suchergebnis erreicht wird.

In der nachfolgenden Wiedergabe der Patentansprüche nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 wurden die Gliederungszeichen teilweise vom Senat geändert, um die Bezeichnungen der Merkmale in den verschiedenen Anträgen zu vereinheitlichen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag betrifft (mit teilweise geänderten Gliederungsbuchstaben) ein

Verfahren zum Erzeugen von Datensätzen mit Informationen über buchbare Pauschalreisen mit den Schritten:

- (a) Erzeugen einer Vielzahl von Matrizen, von denen jede jeweils ein buchbares Hotel repräsentiert, wobei jede Matrix Spalten umfasst, welche mögliche Anreisedaten repräsentieren und Zeilen, welche mögliche Reisedauern repräsentieren und weiterhin jeder Punkt der Matrix einen Wert enthält, der dem Preis entspricht, der zu den Koordinaten aus Anreisedatum und Reisedauer gehört,

- (b) Abfragen von Auswahlkriterien der zu buchenden Reise,
- (c) Erzeugen einer die Auswahlkriterien berücksichtigenden Flugmatrix mit Spalten, welche mögliche Anreisedaten repräsentieren und Zeilen, welche mögliche Reisedauern repräsentieren, jeder Punkt der Flugmatrix einen oder mehrere Werte enthält, der ein Wertetupel aus Preis, Reiseziel und Carrier repräsentiert, das Wertetupel zu den Koordinaten aus Anreisedatum und Reisedauer gehört, und den Punkten innerhalb der Flugmatrix, welche den Auswahlkriterien nicht in ausreichendem Maß entsprechen, ein hierfür vorgesehener Wert, insbesondere 0, zugeordnet wird,
- (e) Auswahl eines oder mehrerer Hotels, für welches eine Hotelmatrix vorliegt, unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien,
- (f) Bestimmen eines Koordinatenpaares, welches den in der Flugmatrix enthaltenen Bereich repräsentiert, in dem Werte eingetragen sind,
- (g) Auslesen der Daten, welche in dem Bereich der ausgewählten Hotelmatrizen liegen, der durch das Koordinatenpaar aus (f) repräsentiert wird,
- (h) Verknüpfen von Daten aus der Flugmatrix und aus der Hotelmatrix mit identischen Koordinaten zu einem Datensatz.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind demgegenüber die Merkmale (a) bis (c) ersetzt durch

- (a') Erzeugen einer Vielzahl von Matrizen Hotelmatrizen aus einer Hoteldatenbank, von denen jede jeweils ein buchbares Hotel repräsentiert, wobei jede Matrix Spalten umfasst, welche mögliche Anreisedaten repräsentieren und Zeilen, welche mögliche Reisedauern repräsentieren und weiterhin jeder Punkt

der Matrix einen Wert enthält, der dem Preis entspricht, der zu den Koordinaten aus Anreisedatum und Reisedauer gehört,

- (b') Abfragen von Auswahlkriterien der zu buchenden Reise **über das Internet mittels einer Abfrageoberfläche,**

- (c') Erzeugen einer die Auswahlkriterien berücksichtigenden Flugmatrix **aus einer Flugdatenbank nach der Abfrage gemäß Merkmal (b')** mit Spalten, welche mögliche Anreisedaten repräsentieren und Zeilen, welche mögliche Reisedauern repräsentieren,
jeder Punkt der Flugmatrix einen oder mehrere Werte enthält, der ein Wertetupel aus Preis, Reiseziel und Carrier repräsentiert,
das Wertetupel zu den Koordinaten aus Anreisedatum und Reisedauer gehört, und
den Punkten innerhalb der Flugmatrix, welche den Auswahlkriterien nicht in ausreichendem Maß entsprechen, ein hierfür vorgesehener Wert, insbesondere 0, zugeordnet wird,
- (d) wobei die Hotelmatrizen und die Flugmatrix unabhängig voneinander gespeichert werden,**

hieran schließen die Merkmale (e), (f), (g) und (h) (siehe oben) an.

Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das letzte Merkmal (h) ersetzt durch

- (h') Verknüpfen von Daten aus der Flugmatrix und aus der Hotelmatrix mit identischen Koordinaten zu einem Datensatz, **der im Format von bereits bestehenden Pauschalreisen in eine Datenbank geschrieben wird,**

- (i) wobei die erzeugten Datensätze in einer Trefferliste angezeigt werden, in welcher auch Treffer vorliegen, die aus einer Datenbank mit Datensätzen der bereits bestehenden Pauschalreisen erzeugt wurden.**

Demnach wird zunächst entsprechend der Vielzahl von buchbaren Hotels eine Vielzahl von Matrizen (für jedes Hotel eine Matrix) erzeugt, die Informationen zu den verfügbaren Reiseangeboten enthält, nämlich einen den Reisepreis repräsentierenden Wert in Abhängigkeit von den Zeilen- und Spalten-Parametern Anreisedatum und Reisedauer (Merkmal (a)). Dass die Daten aus einer bereits vorhandenen Hoteldatenbank extrahiert werden, ist in Merkmal (a') der Hilfsanträge 1 und 2 explizit angegeben; dies liest der Fachmann auch in Merkmal (a) des Hauptantrags mit.

Zur Ermittlung eines Reiseangebots werden sodann Auswahlkriterien einer zu buchenden Reise erfasst (Merkmal (b)), die sowohl zur Auswahl eines Hotels als auch eines Flugs verwendet werden. Gemäß Merkmal (b') erfolgt die Erfassung über das Internet mittels einer Abfrageoberfläche. Zumindest die Erfassung mittels einer Abfrageoberfläche liest der Fachmann bereits in Merkmal (b) des Hauptantrags mit.

Gemäß Merkmal (c) wird anhand der Auswahlkriterien eine Flugmatrix erzeugt, in welcher in Abhängigkeit von den Zeilen- und Spalten-Parametern Anreisedatum und Reisedauer Werte gespeichert sind, die Informationen zu den Flugreiseangeboten repräsentieren (Preis, Reiseziel und Carrier); diese Flugreiseangebote sind, was in Merkmal (c') der Hilfsanträge 1 und 2 explizit angegeben ist und der Fachmann in Merkmal (c) bereits mitliest, in einer Flugdatenbank gespeichert und werden aus dieser nach der Abfrage zur Erzeugung der Flugmatrix extrahiert. Den Punkten in der Flugmatrix, die den Auswahlkriterien nicht in ausreichendem Maß entsprechen, d. h nicht passenden Flugangeboten wird hierbei der Wert Null zugeordnet.

Die Hotelmatrix und die Flugmatrix werden gemäß Merkmal (d) der Hilfsanträge 1 und 2 unabhängig voneinander gespeichert. Dies liest der Fachmann auch im Anspruch 1 des Hauptantrags bereits mit, da die Hotelmatrix und die Flugmatrix gemäß den Merkmalen (a) und (c) unabhängig voneinander erstellt werden.

Mit Hilfe der Auswahlkriterien werden ein oder mehrere Hotels (anhand der Hotelmatrizen) ausgewählt (Merkmal (e)).

Zudem wird ein Parameterbereich (Paar aus Anfangs- und Endkoordinaten in Zeilen bzw. Spalten) innerhalb der Flugmatrix bestimmt, der Werte enthält (die zumindest teilweise von Null verschieden sind, vgl. den umrandeten Bereich in Fig. 6 mit dem Koordinatenpaar A7 bis C7) und damit den Auswahlkriterien hinreichend entsprechende Flugangebote repräsentiert (Merkmal (f)).

Für den Parameterbereich, in dem mögliche Flugdaten vorhanden sind, werden passende Hoteldaten (anhand der ausgewählten Hotelmatrizen) ermittelt (Merkmal (g)). Dies hat den Vorteil, dass in den Hotelmatrizen nur dieser Parameterbereich durchsucht zu werden braucht, alle übrigen Daten werden nicht gelesen und verarbeitet, vgl. S. 13 le. Abs. der Anmeldeunterlagen (Abs. [0057] der Offenlegungsschrift).

Die gefundenen Flugdaten aus der Flugmatrix und Hoteldaten aus der Hotelmatrix werden zu einem Datensatz verknüpft (Merkmal ((h))). Nach den Merkmalen (h') und (i) des Hilfsantrags 2 wird dieser Datensatz im Format von bereits bestehenden Pauschalreisen in eine Datenbank geschrieben, wobei sowohl die aus den getrennten Hotel- und Flugdatenbanken erzeugten Datensätze als auch Datensätze, die aus einer vorhandenen Datenbank mit Pauschalreiseangeboten (Hotel und Flug) erzeugt wurden, angezeigt werden. Damit kann dem Kunden ein umfassendes Angebot vorgelegt werden, so dass dieser eine Reise auswählen und buchen kann, vgl. S. 18 vorle. Abs. bis S. 19 Abs. 2 der Anmeldeunterlagen (Abs. [0075] bis [0077] der Offenlegungsschrift).

Als Fachmann sieht der Senat hier einen Informatiker oder Mathematiker an, der Erfahrung in der Entwicklung von Internetanwendungen (einschließlich der zugehörigen Datenbanksysteme), insbesondere von Buchungsmaschinen besitzt.

2. Das Verfahren nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 ist nicht patentfähig, da es gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Die beanspruchte Lehre muss vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Nichts anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als mathematische Methode oder als Regel oder Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nicht als Erfindung anzusehen ist, vgl. BGH in GRUR 2005, 143-145 - Rentabilitätsermittlung, m. w. N.; vgl. auch BGH in GRUR 2009, 479-480 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGH in GRUR 2011, 610-613 - Webseitenanzeige.

2.1. Im Verfahren nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 und 2 können keine Anweisungen erkannt werden, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2005, 141 - Anbieten interaktiver Hilfe).

Im vorliegenden Fall liegt die Leistung der beanspruchten Lehre darin, Informationen für eine Reisebuchung bereitzustellen, wobei bereits in Datenbanken

vorhandene Daten zu Reiseangeboten (Hotelangebote und Flugangebote) geeignet parametrisiert und angeordnet (Hotelmatrix) werden, teilweise auf Basis von vom Benutzer einzugebenden Auswahlkriterien (Flugmatrix), und anhand der Auswahlkriterien mögliche Reisekombinationen (Hotel und Flug) ausgewählt, zu Datensätzen verknüpft und gespeichert werden, so dass diese (ebenso wie Pauschalreisen) als Angebote angezeigt werden können.

Das objektive Problem besteht demnach darin, zur Bereitstellung von Informationen für eine Reisebuchung die hinterlegten Daten so zu organisieren, dass die automatisierte Auswahl eines kombinierten Reiseangebots gemäß den getroffenen Auswahlkriterien ermöglicht wird.

Das genannte Problem ist ein reines Problem der Datenverarbeitung, und zwar der Bereitstellung von Informationen, deren Aufbereitung, Abruf und Auswertung; es hat keinen Bezug zur Welt der Technik.

Die Daten sind so zu organisieren und aufzubereiten, dass eine zielgerichtete Suche nach Reiseinformation ermöglicht werden kann. Die in den Schritten (a) bzw. (a'), (c) bzw. (c'), (d) und (h') einzusetzenden Datenbanken dienen lediglich der strukturierten Sammlung von Daten im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Die bloße Speicherung von Daten ist aber als außertechnisch anzusehen (BGH, a. a. O. - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten).

Zwar ist anzuerkennen, dass das beanspruchte Verfahren mit relativ wenig Speicherplatz auskommt, und dass ein zur Durchführung des Verfahrens eingesetztes Datenverarbeitungsprogramm relativ schnell ablaufen kann. Dies ist bedingt durch die Art der Organisation und der Verarbeitung der Datensätze. Dass eine bestimmte Art des Aufbaus und der Verwaltung von Datensätzen besondere Auswirkungen auf den Speicherbedarf zeigt, begründet für sich aber noch keine technische Leistung. Auch der Geschwindigkeitsvorteil beruht ausschließlich auf

Maßnahmen der Datenverarbeitung und kann nicht als Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln angesehen werden. Eine zur Durchführung des Verfahrens eingesetzte Datenverarbeitungsanlage arbeitet gemäß ihrer Bestimmung und wird in technischer Hinsicht nicht verändert. Technische Überlegungen, etwa hinsichtlich des Aufbaus und der technischen Wirkungsweise der Datenverarbeitungsanlage waren zum Auffinden der beanspruchten Lehre nicht erforderlich.

Zudem ist der Vorschlag, Auswahlkriterien zu erfassen (Merkmal (b)), lediglich durch geschäftliche Überlegungen begründet. Deren Umsetzung mittels einer geeigneten Abfrageoberfläche (teilweise Merkmal (b')) stellt eine reine Softwaremaßnahme dar, die keine technischen Überlegungen erfordert. Die Durchführung der Abfrage über das Internet (restlicher Teil des Merkmals (b')) lässt sich nur dem allgemeinen Problem zuordnen, die im Rahmen des vorgegebenen Geschäftsmodells vom Nutzer zu erhebenden Daten mit Hilfe üblicher elektronischer Datenverarbeitung zu ermitteln und zu übertragen. Das ist aber kein konkretes technisches Problem, sondern geht nicht über die gerade nicht genügende allgemeine Zielsetzung hinaus, sich zur Erreichung eines außertechnischen Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung und -übertragung zu bedienen, vgl. BGH in GRUR 2005, 143-145 - Rentabilitätsermittlung sowie BGH in GRUR 2005, 141-143 - Anbieten interaktiver Hilfe; vgl. hierzu auch BGH in GRUR 2011, 610-613 - Webseitenanzeige, in welcher Entscheidung der Bundesgerichtshof in einem Verfahren, das in der Kommunikation im Internet geläufige Maßnahmen nutzt, keine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln erkannt hat.

Dass der aus den Hotelmatrizen und der Flugmatrix erzeugte Datensatz im Format bereits bestehender Pauschalreisen in eine Datenbank geschrieben wird, und dass die Datensätze in einer Trefferliste zusammen mit Treffern aus Pauschalreisedatensätzen aus einer Pauschalreisedatenbank angezeigt werden (im Hilfsantrag 2 neu hinzugekommener Teil des Merkmals (h') sowie Merkmal (i)),

beruht auf der geschäftlichen Vorgabe, dem Kunden sowohl Pauschalreiseangebote als auch aus getrennten Hotel- und Flugreisen zusammengestellte Angebote zu unterbreiten; die Umsetzung geht nicht über reine Softwaremaßnahmen hinaus.

Insgesamt gehen die zur Lösung des Datenverarbeitungsproblems durchzuführenden Verfahrensschritte des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 und 2 nicht über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Daten hinaus. In ihnen sind nur Maßnahmen der Datenverarbeitung zu sehen und nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln.

2.2. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs "Logikverifikation" (GRUR 2000, 498-501), "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (GRUR 2002, 143-146) und "Aufzeichnungsträger" (GRUR 2005, 749-753), auf welche die Patentanmelderin hingewiesen hat.

In der Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" aus dem Jahr 2001 wird ebenso wie in den oben zitierten, jüngeren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs "Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten" und "Webseitenanzeige" betont, dass zur Überwindung eines Patentierungsausschlusses gemäß § 1 Abs. 3 und 4 PatG die beanspruchte Lehre Anweisungen enthalten muss, die der Lösung eines konkreten technischen Problems (mit technischen Mitteln) dienen.

In der Entscheidung "Logikverifikation" wurde die Zugänglichkeit zum Patentschutz bejaht für einen Zwischenschritt in einem Prozess, der mit der Herstellung von Chips endete. In diesem Zwischenschritt wurde lediglich von einer bestimmungsgemäß eingesetzten Datenverarbeitungsanlage Gebrauch gemacht, ohne diese in irgendeiner Weise zu verändern. Dem Zwischenschritt wurde technischer Charakter zugestanden, da die ihm zugrunde liegende Lehre geprägt

war durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung.

In der Entscheidung "Aufzeichnungsträger" wurde ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge von Datenbits in eine Folge von Kanalbits als dem Patentschutz zugänglich angesehen, das physikalische Eigenschaften, nämlich Niederfrequenzspektrumseigenschaften des aus den umkodierten Kanalbits abzuleitenden Signals verbessert.

Im vorliegenden Fall wird dagegen lediglich ein geschäftliches Verfahren mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung umgesetzt. Wie oben unter 2.1 ausgeführt, waren technische Überlegungen zum Auffinden der beanspruchten Lehre nicht erforderlich.

3. Bei dieser Sachlage konnte weder dem Hauptantrag noch einem der Hilfsanträge gefolgt werden. Die Beschwerde der Anmelderin war folglich zurückzuweisen.

4. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat Erfolg.

Wegen der Formulierung "kann" in § 80 Abs. 3 PatG wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich u. a. aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Auflage (2006), PatG § 80 Rdnr. 21; Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage (2008), § 80 Rdnr. 111, 112 sowie § 73 Rdn. 124, 132, 147).

Dies ist hier der Fall. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mängel des Erteilungsverfahrens vor der Prüfungsstelle der Grund für die Einlegung der Beschwerde waren.

Dass die Prüfungsstelle dem Antrag der Anmelderin auf eine erste Anhörung nicht stattgegeben hat, war nicht sachdienlich. Sachdienlich ist eine Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren einmal (BPatGE 18, 30). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht. Das gilt besonders dann, wenn es sich wie hier um eine erste Anhörung handelt. Für die Ablehnung des Antrages müssen daher triftige Gründe vorliegen, z. B., dass die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.).

Im vorliegenden Fall sind objektive, die Ablehnung des Antrages auf eine erste Anhörung rechtfertigende Gründe nicht ersichtlich. Die Anmelderin hat in ihren beiden Eingaben vom 24. Januar 2007 und vom 19. Juni 2007 zwar ihr Patentbegehren nicht geändert, sie ist jedoch jeweils auf die Argumentation der Prüfungsstelle ausführlich eingegangen und hat ihre von der Beurteilung der Prüfungsstelle abweichende Sicht der Dinge erläutert. In ihrer ersten Eingabe hat die Anmelderin hilfsweise eine Anhörung beantragt; in ihrer zweiten Eingabe hat sie die Anträge aus ihrer ersten Eingabe (und damit auch den hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung) aufrechterhalten. Somit hat sie deutlich ihre Gesprächsbereitschaft und ihr Interesse an einer zielgerichteten Weiterführung des Verfahrens gezeigt. Das Verhalten der Anmelderin gab keinen Anlass für die Vermutung, dass die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern würde. Gerade im Fall unterschiedlicher Ansichten von Prüfungsstelle und Anmelderin ist eine Anhörung regelmäßig ein schneller und zielführender Weg zur Klärung im Gegensatz zu einer Vielzahl von Prüfungsbescheiden oder gar der Einlegung einer Beschwerde.

Auch war der der Anmeldung zugrunde liegende Sachverhalt nicht so klar und unmittelbar einsichtig, dass die Durchführung einer Anhörung nicht sachgerecht gewesen wäre.

Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhörung das Verfahren so weit hätte gefördert werden können, dass die Anmelderin auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hätte.

Auch wenn das Prüfungsverfahren ansonsten regelgerecht durchgeführt wurde (insbesondere hat die Prüfungsstelle jeweils zügig auf die Eingaben der Anmelderin geantwortet), so war doch hinsichtlich der Verweigerung der beantragten Anhörung die Sachbehandlung mangelbehaftet und ursächlich für die Beschwerdeerhebung.

Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Thum-Rung

Dr. Forkel

Me