



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 32/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 010 283.2-55

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Ing. Albertshofer in der Sitzung vom 14. Mai 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Anmelder hat die vorliegende Anmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Flottendisposition" am 1. März 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Im (einzigen) Prüfungsbescheid vom 2. November 2007 führte die Prüfungsstelle neben der vom Anmelder bereits genannten Druckschrift

D1 DE 100 51 810 C2

die Druckschriften

D2 JUNEJA, B.; ANAND, S.S.: Location Services Using Cellular Digital Packet Data; IEEE International Conference on Personal Wireless Communications, 1996, Seiten 222 - 226,

- D3** KER-TSUNG LEE; PEI-JU WU; SHIH-HAN WANG; The Panning and Design of Taxipooling on Feeder System, IEEE International Conference on Networking, Sensing & Control, 2004, Seiten 376 - 381 und
- D4** LIAO, Z.; Taxi Dispatching via Global Positioning Systems, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 48, Nr. 3, Aug. 2001, Seiten 342 - 347

ein.

Zur Begründung der aus ihrer Sicht nicht gegebenen Patentfähigkeit stellte die Prüfungsstelle einleitend fest, die Patentansprüche 1 bis 10 seien "u. a. nicht gewährbar, weil ihre Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nicht als Erfindung angesehen werden dürfen." Zwar verwende das Verfahren des Patentanspruchs 1 ein zweifellos technisches Mobilfunkkommunikationsnetzwerk, die Ortsbestimmungsfähigkeit solcher Netzwerke sei jedoch längst bekannt, wie die Druckschriften **D1** und **D2** belegten. Auch ausweislich der Beschreibung der streitigen Anmeldung sei bei Mobilfunkkommunikationsnetzwerken die Ortung über die Signalstärke gemäß Patentanspruch 3 üblich und zudem der technische Prozess der Ortung nicht Gegenstand der vorliegenden Anmeldung. Bekannte technische Alltagsgegenstände wie Handys zu Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüssen zu verwenden, mache diese geschäftlichen Tätigkeiten und die mit ihnen verbundenen Dienstleistungen nicht zu patentfähigen Erfindungen im Sinne des § 1 PatG. Dieser Patentierungsausschluss sei unabhängig davon zu bewerten, ob das Verfahren der geschäftlichen Tätigkeit "nun neu und nicht naheliegend ist oder nicht". An diese Aussagen schließt sich ein Passus an (vgl. Erstbescheid, Seite 2, letzter Absatz und Seite 3, erster Absatz) demgemäß Taxiflottendispositionsverfahren unter Verwendung eines Mobilfunkkommunikationsnetzwerks bereits von den Druckschriften **D3** und **D4** gezeigt würden. Zwar werde in keiner dieser Druckschriften explizit auf die Herstellung einer Kommunikationsverbindung zwischen einem

Dienstleistungsnachfrager und einem Dienstleistungsanbieter eingegangen, diese üblicherweise vorhandene technische Fähigkeit könne jedoch keine Erfindung begründen. Weiter führte die Prüfungsstelle aus, gegenüber diesem Stand der Technik (Druckschriften **D3** und **D4**) ließe sich auch aus den Vorrichtungsmerkmalen der Patentansprüche 11 bis 16 kein neuer technischer Gegenstand erkennen, da alle nur funktional beanspruchten technischen Mittel auch "dort vorhanden sein müssen". Soweit es sich um die Funktionalität von Computerprogrammen handle, sei auch hier der "Ausschlusskatalog des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG zu berücksichtigen". Abschließend führte die Prüfungsstelle aus, bei dieser Sachlage könne eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden, es müsse vielmehr mit einer Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden. Sollte die Anmeldung weiterverfolgt werden, "so müsste der Anmelder neue Ansprüche vorlegen, deren Gegenstände gegenüber dem zitierten Stand der Technik neu sein müssten und für welche die Patentfähigkeit zweckmäßigerweise vom Anmelder dargelegt werden sollte".

In ihrer Erwiderung vom 5. Februar 2008 legte der Anmelder dem weiteren Prüfungsverfahren neue Patentansprüche 1 bis 15 zugrunde. Der neue Anspruch 1 sei gestützt auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2. Entsprechendes gelte für den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 10. Der Anspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zur automatischen Flottendisposition unter Verwendung eines Mobilfunkkommunikationsnetzwerks (31), das stationäre Basisstationen (32) und mobile Kommunikationsvorrichtungen (33) umfasst,
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- a. Orten der mobilen Kommunikationsvorrichtungen (33) von Dienstleistungsanbietern mit Hilfe des Mobilfunkkommunikationsnetzwerkes (31);

- b. Zuweisen der Dienstleistungsanbieter zu Wartelisten anhand ihrer beim Orten ermittelten Positionen;
- c. Empfangen eines Kommunikationsbegehrens eines Dienstleistungsnachfragers zum Abschließen eines Dienstleistungsvertrags in einer Vermittlungsstelle (35) des Mobilfunkkommunikationsnetzwerks (31);
- d. Orten des Dienstleistungsnachfragers;
- e. Auswählen einer der Wartelisten anhand einer beim Orten des Dienstleistungsnachfragers ermittelten Nachfragerposition;
- f. Auswählen eines der Dienstleistungsanbieter aus der ausgewählten Warteliste (48); und
- g. Herstellen einer Kommunikationsverbindung zwischen dem Dienstleistungsnachfrager und dem Dienstleistungsanbieter über das Mobilfunkkommunikationsnetzwerk (31) zum Aushandeln des Dienstleistungsvertrags."

Der Anmelder führte in seiner Eingabe aus, mit dem geltenden Anspruch 1 werde kein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche beansprucht, vielmehr sei ein Verfahren nicht als untechnisch zu bewerten, nur weil die einzelnen technischen Verfahrensschritte bekannt seien. Es sei der Patentanspruch bzw. sein Gegenstand als Ganzes zu betrachten, wobei nicht-technische Aspekte nicht zur Begründung der Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen seien. Der Anmelder könne sich den Ausführungen der Prüfungsstelle zur Druckschrift **D2** anschließen, im beanspruchten Verfahren werde der Dienstleistungsanbieter, wie in der Druckschrift **D2**, mittels des Mobilfunkkommunikationsnetzwerks geortet, d. h. das System kenne vorab die Position der Dienstleistungsanbieter. Gemäß der

Lehre der Druckschrift **D1** hingegen kenne die Zentrale die Orte der Dienstleistungsanbieter nicht und die Druckschriften **D3** und **D4** beträfen jeweils Verfahren zur automatischen Flottendisposition, wobei die Ortung mittels GPS erfolge.

Ausgehend vom Stand der Technik (insbesondere von den Druckschriften **D3** oder **D4**) liege der Anmeldung das technische Problem zugrunde, ein Verfahren zur automatischen Flottendisposition zur Verfügung zu stellen, das einen geringen Hardwareaufwand benötige, flexibel sei und eine hohe Akzeptanz bei den Beteiligten habe.

Die Lösung bestehe nun anmeldungsgemäß darin, anstelle des Einsatzes von GPS die Ortung der Dienstleistungsanbieter mit Hilfe der mobilen Kommunikationsvorrichtung vorzusehen und die so georteten Dienstleistungsanbieter örtlich aufgeteilten Wartelisten zuzuordnen, was anschaulich einem virtuellen Taxistand entspreche. Eine solche (automatische) Aufteilung der Ortungsdaten auf Wartelisten offenbare keine der Druckschriften und dies stelle auch einen technischen Schritt dar. Das gesamte Verfahren, mit Ausnahme des Anrufs des Dienstleistungsnachfragers, finde vollautomatisch statt, wobei technische Größen, wie ermittelte Ortskoordinaten, verarbeitet würden. Einem solchen Verfahren sei der technische Charakter nicht abzusprechen. Auch ergäbe sich ein solches Verfahren nicht naheliegend aus dem Stand der Technik.

In ihrem Zurückweisungsbeschluss vom 15. Februar 2008 stellte die Prüfungsstelle unter Abschnitt II. fest, der Patentanspruch 1 stehe der Patentfähigkeit nach § 1 Abs. 4 PatG entgegen, weil sein Gegenstand nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht als Erfindung angesehen werden dürfe.

Die Prüfungsstelle führte aus, der Patentanspruch 1 gehe auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 zurück, zu denen bereits im Erstbescheid Stellung genommen worden sei. Im Beschlusstext folgt eine Auslegung des geltenden Patentanspruchs 1, wobei sich die Prüfungsstelle in einem ersten Schritt auf die beim beanspruchten Verfahren Handelnden bezieht (vgl. Seite 3, Ziffern 1 bis 4) und in einem zweiten Schritt zu einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs Stellung nimmt (vgl. Seite 3, letzter Absatz bis Seite 5, zweiter Absatz).

Die Prüfungsstelle kommt sodann zu der Schlussfolgerung "Gegenstand des Verfahrens beim Flottendispositionsdienstleister ist folglich das Rufumleitungs-/Vermittlungssystem, das über eine oder mehrere Mobiltelefonnummern angerufen werden kann" (vgl. Seite 5, dritter Absatz). Es folgen Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit einzelner Merkmale, welche die Prüfungsstelle, unter Berufung auf die BGH-Entscheidung "Logikverifikation", mit der Feststellung abschließt, bei "der Beurteilung, ob die Gesamtheit der Verfahrensschritte eine Erfindung im Sinne des Gesetzes ist, komme es nicht darauf an, ob die Gesamtheit aller technischen und untechnischen Merkmale nun neu und nicht naheliegend ist, oder nicht [...]. Maßgeblich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt" (vgl. Seite 6, letzter Absatz).

Die Prüfungsstelle folgert in ihrem Beschluss weiter, die Ursprungsoffenbarung lasse einzig den Schluss zu, dass das beanspruchte Verfahren mit handelsüblichen Computern ausgeführt werden könne. Grundvoraussetzung für das beanspruchte Verfahren seien handelsübliche (mobile) Kommunikationsvorrichtungen und existierende Mobilfunkkommunikationsnetzwerke. Die Realisierung des beanspruchten Verfahrens mache zudem ausschließlich softwarebasiert Sinn, derartige Programme unterfielen jedoch dem Urheberrechtsschutz (vgl. Seite 7, erster Absatz).

Im vorliegenden Patentanspruch 1 gehe es nicht um die konkrete Umsetzung technischer Überlegungen zur Lösung der technischen Problemstellung, wie man an Ortsinformationen von Dienstleistungsanbietern komme, denn es würden bereits bekannte Informationsquellen bestimmungsgemäß und in üblicher Weise genutzt (vgl. Seite 7, zweiter Absatz). Die Prüfungsstelle könne damit nur feststellen, dass Patentanspruch 1 von dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG erfasst werde (vgl. Seite 7, dritter Absatz).

Im Beschlusstext folgen sodann Überlegungen zum, von der Prüfungsstelle gesehenen, Spannungsfeld zwischen Urheberrechtsschutz und Patentrecht. Die gesetzlich geregelte Zuständigkeitsbestimmung zwischen UrhG und PatG sei insofern eindeutig. Im Zweifelsfall wäre aber eine Klärung der Zuständigkeitsfrage ausschließlich durch die zuständigen BGH-Senate herbeizuführen.

Die Beschwerde des Anmelders richtet sich gegen den vorgenannten Zurückweisungsbeschluss. Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle vom 15. Februar 2008 aufzuheben und ein Patent mit den Ansprüchen zu erteilen, die mit der Eingabe vom 5. Februar 2008 eingereicht wurden.

Hilfsweise beantragt er eine mündliche Verhandlung.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Anmelders ist zulässig und auch begründet, denn der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an wesentlichen Mängeln leidet (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG).

Die Prüfungsstelle hat mit der Begründung ihres Zurückweisungsbeschlusses eine Verletzung des rechtlichen Gehörs des Anmelders (Art. 103 Abs. 1 GG) begangen.

1.) Gemäß § 45 Abs. 2 PatG hat die Prüfungsstelle, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass eine nach den §§ 1 bis 5 patentfähige Erfindung nicht vorliegt, dies dem Patentsucher unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Die Umstände oder Gründe, auf denen die spätere Entscheidung der Prüfungsstelle beruht, sind dem Anmelder vor Erlass der Entscheidung mitzuteilen, um ihm Gelegenheit zur Äußerung zu geben (§ 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Dies hat die Prüfungsstelle unterlassen.

Im einzigen Prüfungsbescheid vom 2. November 2007 stellte die Prüfungsstelle unter Abschnitt b) fest: "Die Ansprüche 1 bis 10 sind u. a. nicht gewährbar, weil ihre Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nicht als Erfindung angesehen werden dürfen". Eine nachvollziehbare Begründung dieser Feststellung ist in dem Bescheid der Prüfungsstelle nicht zu finden. Die unmittelbar folgenden Ausführungen im Bescheidstext (Seite 2, vorletzter Absatz) beziehen sich schon formal ausschließlich auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 und 3. Ohne sich mit den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen auseinanderzusetzen, äußert die Prüfungsstelle, das "Verfahren des Anspruchs 1 verwendet ein zweifellos technisches Mobilfunkkommunikationsnetzwerk...", die Ortsbestimmungsfähigkeit solcher Mobilfunknetzwerke sei jedoch aus den Druckschriften **D1** bzw. **D2** längst

bekannt. Ein Hinweis, in welcher Weise das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren in seiner Merkmalsgesamtheit ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten darstelle, findet sich nicht. In gleicher Weise wird der Gegenstand des Patentanspruchs 3 abgehandelt: Ausweislich der Beschreibung der in Rede stehenden Anmeldung sei "bei diesen Mobilfunkkommunikationsnetzwerken die Ortung über die Signalstärke ... üblich und der technische Prozess der Ortung der Vertragspartner ist nicht Gegenstand der vorliegenden Anmeldung." Auch diese Ausführungen liefern keinen Hinweis, in welcher Weise das mit dem Patentanspruch 3 beanspruchte Verfahren in seiner Merkmalsgesamtheit ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten darstelle.

Die diesen Absatz des Bescheids abschließende pauschale Behauptung, bekannte technische Alltagsgegenstände wie Handys zu Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüssen zu verwenden, mache diese geschäftlichen Tätigkeiten und die mit ihnen verbundenen Dienstleistungen nicht zu patentfähigen Erfindungen, ist angesichts des Wortlauts der Patentansprüche nicht nachvollziehbar.

Soweit die Prüfungsstelle im folgenden Absatz (seitenübergreifend Seite 2 unten und Seite 3 oben) offensichtlich das Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Frage stellen möchte, unterlässt sie es, die Lehren der zitierten Druckschriften **D3** bzw. **D4** in Beziehung zu den Merkmalen der Patentansprüche zu setzen. Die einzige Ausnahme hiervon stellt die Auseinandersetzung mit dem Verfahrensschritt g) des Patentanspruchs 1 dar, wobei unklar bleibt, in welcher Weise die Fähigkeit der Anrufweiterleitung diesem Merkmal im Gesamtkontext des Anspruchsgegenstandes die erfinderische Tätigkeit nehmen könnte.

Auch die pauschale Behauptung im Folgeabsatz (vgl. Seite 3, zweiter Absatz), die Druckschriften **D3** bzw. **D4** nähmen den Gegenständen der Patentansprüche 11 bis 16 die Neuheit, ist aufgrund der fehlenden Auseinandersetzung mit den Merkmalen dieser Patentansprüche nicht nachvollziehbar. Hieran ändert auch der ebenso pauschale Verweis auf den Ausschlußkatalog des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG nichts.

Aus den Ausführungen des (einzigen) Prüfungsbescheides war für den Anmelder somit nicht nachvollziehbar ersichtlich, unter welcher Begründung er mit einer Zurückweisung der Anmeldung hätte rechnen müssen.

Mit ihrer Eingabe vom 5. Februar 2008 legte der Anmelder u. a. einen neuen Patentanspruch 1 vor, der sich aus den Merkmalen der ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 2 ergibt. Hierdurch war eine neue Sachlage entstanden, denn zu einem derartigen Anspruchsgegenstand hatte die Prüfungsstelle im Verfahren vor der Zurückweisung der Anmeldung noch nicht begründet Stellung genommen; auf eine Kombination der Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 war die Prüfungsstelle in der Argumentation ihres ersten Bescheids nicht eingegangen. Wie oben dargelegt, finden sich im Erstbescheid - über die pauschale nicht begründete Behauptung des ersten Absatzes in Abschnitt b) hinaus - nur Ausführungen zu den Patentansprüchen 1 und 3 sowie 11 bis 16.

Den Anforderungen des § 45 Abs. 2 PatG ist damit nicht genüge geleistet und damit zugleich § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG verletzt worden.

2.) Die Prüfungsstelle hat darüber hinaus gegen § 47 Abs. 1 Satz 1 verstoßen, wonach Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begründen sind.

Als Begründung genügen insbesondere nicht allgemeine Behauptungen oder in sich unklare und widersprüchliche, unverständliche und verworrene Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Überlegungen bzw. Gründe für die Entscheidung maßgebend waren (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl. § 47 Rdn. 19 bis 21; Busse PatG, 6. Aufl. § 47 Rdn. 26, 27; vgl. auch BPatG 21 W (pat) 15/05, 19 W (pat) 13/08). Dies ist hier der Fall:

Die Prüfungsstelle verweist zu Beginn des Abschnitts II ihres Zurückweisungsbeschlusses darauf, der Patentanspruch 1 stehe der Patentfähigkeit nach § 1 Abs. 4 PatG entgegen, da sein Gegenstand nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht als Erfindung angesehen werden dürfe.

Die nachfolgenden Ausführungen, soweit sie sich überhaupt mit Merkmalen des Patentanspruchs beschäftigen, beziehen sich jedoch größtenteils auf Überlegungen zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (vgl. beispielsweise Ausführungen zu den Verfahrensschritten c), d) und g), Seite 4, vorletzter Absatz bis Seite 5, zweiter Absatz).

Völlig unverständlich bleibt die im Beschlusstext folgende Schlussfolgerung der Prüfungsstelle: "Gegenstand des Verfahrens beim Flottendispositionsdienstleister ist folglich das Rufumleitungs-/Vermittlungssystem, das über eine oder mehrere Mobiltelefonnummern angerufen werden kann." (vgl. Seite 5, dritter Absatz, Unterstreichungen hinzugefügt). Auch die hierauf gegebenen Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit bezüglich einiger Eigenschaften des Vermittlungssystems können nichts zur Begründung des Vorliegens eines Ausschlussstatbestandes nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 hinsichtlich des beanspruchten Verfahrens beitragen.

Soweit die Prüfungsstelle weiter ausführt, die Ursprungsoffenbarung lasse einzig den Schluss zu, dass das beanspruchte Verfahren mit handelsüblichen Computern ausgeführt werden könne und Grundvoraussetzung für das beanspruchte Verfahren seien handelsübliche (mobile) Kommunikationsvorrichtungen und existierende Mobilfunkkommunikationsnetzwerke (vgl. Seite 7, erster Absatz), liefern auch diese Aussagen keine nachvollziehbare Begründung bezüglich des Vorliegens eines Ausschlussstatbestandes nach § 1 Abs. 3 Nr. 3. Dies gilt in gleicher Weise für die Behauptung, die Realisierung des beanspruchten Verfahrens mache ausschließlich softwarebasiert Sinn, derartige Programme unterfielen jedoch dem Urheberrechtsschutz (vgl. ebenda).

Völlig unnachvollziehbar bleiben vor dem Hintergrund des geltend gemachten Zurückweisungsgrundes und im Lichte des Wortlauts des geltenden Patentanspruchs 1 die pauschalen Ausführungen der Prüfungsstelle, im vorliegenden Patentanspruch gehe es nicht um die konkrete Umsetzung technischer Überlegungen zur Lösung der technischen Problemstellung, wie man an Ortsinformationen von Dienstleistungsanbietern komme, denn es würden bereits bekannte Informationsquellen bestimmungsgemäß und in üblicher Weise genutzt (vgl. Seite 7, zweiter Absatz).

Schließlich sind auch die abschließenden Ausführungen der Prüfungsstelle zum Patentrecht und Urheberrecht und die hieraus abgeleitete Schlussfolgerung, es sei ihr verboten, patentrechtlichen Schutz ohne gesetzliche Zuständigkeitsregelung eigenmächtig auf Computerprogramme auszudehnen, im Hinblick auf das Patentgesetz und die Rechtsprechung des X. Senats des BGH unverständlich und nicht nachvollziehbar.

Es handelt sich bei den Ausführungen des Zurückweisungsbeschlusses somit um eine Ansammlung von nicht nachvollziehbaren Überlegungen und Feststellungen der Prüfungsstelle. Die entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen in logischer Gedankenführung, die zu dem Zurückweisungsbeschluss geführt haben, sind im Beschluss der Prüfungsstelle nicht erkennbar. Somit bleibt unklar, mit welchem Zurückweisungsgrund des Patentgesetzes und mit welcher Begründung die Zurückweisung letztendlich erfolgt ist.

III.

Die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt, da bisher kein geordnetes Prüfungsverfahren hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung durchgeführt worden ist; dies stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne des § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG dar.

Bei der Fortführung des Prüfungsverfahrens ist die Prüfung der Patentanmeldung auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzuführen, wobei die Prüfungsstelle die in den Entscheidungen des X. Senats des BGH und des BPatG genannten Kriterien zu Technizität, Computerprogrammen als solchen und Computerprogrammprodukten zu berücksichtigen hat. Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären ist, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten dient, weist die für den Patentschutz vorauszu-

setzende Technizität auf (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09 - Webseitenanzeige).

Sollte nach erfolgter Prüfung kein Ausschlussgrund als vorliegend erachtet werden, wird umfassend Neuheit und erfinderische Qualität der beanspruchten Lehren zu prüfen sein; dies ist bisher unterblieben.

IV.

Da der Senat mit der Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses insoweit dem Antrag des Anmelders gefolgt ist und über eine Patenterteilung wegen des fehlerhaften Prüfungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte eine, vom Anmelder nur hilfsweise beantragte, mündliche Verhandlung unterbleiben.

Der Senat hat gem. § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, weil es der Billigkeit entspricht, dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr zu erstatten, wenn die Zurückverweisung des Verfahrens - wie hier - auf wesentlichen des patentamtlichen Verfahrens beruht, wie sie vorliegend durch die Verletzung des rechtlichen Gehörs und den Verstoß gegen die Begründungspflicht gegeben sind.

Dr. Mayer

Kopacek

Musiol

Albertshofer

Pü