



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 59/14

Verkündet am
7. Mai 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 033 694.1-53

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2014 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 20. Juli 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität der japanischen Patentanmeldung 2005-210401 vom 20. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2006 033 694.1-53 mit der Bezeichnung

„Datenumprogrammierungsverfahren und -system“

wurde durch die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 7. September 2009 zurückgewiesen, da es dem Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschrift

D1 DE 100 08 974 A1

an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie stellt in den Schriftsätzen vom 12. November 2009 und 31. Oktober 2011 den Antrag,

- den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und
- ein Patent auf Grundlage der geltenden Unterlagen zu erteilen mit

Patentansprüchen 1 bis 22 vom 4. August 2008,

hilfsweise

Patentansprüchen 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag I vom 31. Oktober 2011,

hilfsweise

Patentansprüchen 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag II vom 31. Oktober 2011,

hilfsweise

Patentansprüchen 1 bis 19 gemäß Hilfsantrag III vom 31. Oktober 2011,

hilfsweise

Patentansprüchen 1 bis 19 gemäß Hilfsantrag IV vom 31. Oktober 2011,

jeweils mit

Beschreibung, Seiten 1 bis 99 vom 20. Oktober 2006, und

Zeichnungen 1 bis 32 (30 Blatt) vom 20. Oktober 2006 unter Ersatz von Blatt 20/30 (Fig. 21) durch die Fassung vom 4. August 2008.

Die Anmelderin beantragt weiterhin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie die Zurückverweisung der Akte an die Prüfungsstelle.

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hauptantrag lautet (Änderungen gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 hervorgehoben):

M1 „~~Ein~~ Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibbaren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus gespeichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von gültig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:

- M2.1** eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Elementen von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu empfangen,
- M2.2** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangseinheit gesendet ~~werden~~ wird,
- M2.3** wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche Identifizierer hinzugefügt ist; und

- M3.1** eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten ~~zu überprüfen~~ miteinander abzugleichen und
- M3.2** mindestens ein Element der Daten als die gültig gemachten Daten auf ein Bestimmen auf der Grundlage des ~~überprüften~~ des Abgleichens Ergebnisses zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten eine vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem verbleibenden Element der Daten erfüllt.“

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag I lautet:

- M1** „Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibbaren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus gespeichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von gültig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:

- M2.1** eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Elementen von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu empfangen,

- M2.2** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangseinheit gesendet wird,
- M2.3** wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche Identifizierer hinzugefügt ist; und

- M3.1** eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und
- M3.2** mindestens ein Element der Daten als die gültig gemachten Daten auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abgleichens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten eine vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem verbleibenden Element der Daten erfüllt,
- M3.3** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der Empfangseinheit empfangen werden, mindestens ein Element von nicht gültig gemachten Daten beinhaltet,
- M3.4** wobei das mindestens eine Element von nicht gültig gemachten Daten unvereinbar mit dem mindestens einen Element ist, das von der Extraktionseinheit extrahiert wird.“

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag II lautet:

- M1** „Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibbaren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus gespeichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von gültig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:

- M2.1** eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Elementen von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu empfangen,
- M2.2** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangseinheit gesendet wird,
- M2.3** wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche Identifizierer hinzugefügt ist; und

- M3.1** eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und
- M3.2** mindestens ein Element der Daten als die gültig gemachten Daten auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abgleichens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten eine vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem verbleibenden Element der Daten erfüllt,
- M3.5** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der Empfangseinheit empfangen wird, drei oder mehr Elementen von Daten beinhaltet,
- M3.6** wobei mindestens zwei der drei oder mehr Elemente von Daten zueinander identisch sind,
- M4.1** wobei die Datenextraktionseinheit dazu ausgelegt ist:
die drei oder mehr Elemente von Daten miteinander abzugleichen,
- M4.2** um zu erfassen, dass mindestens zwei der drei oder mehr Elemente von Daten zueinander identisch sind,
- M4.3** um dadurch zu bestimmen, dass eines der mindestens zwei identischen Elemente von Daten die vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem anderen der mindestens zwei identischen Elemente von Daten erfüllt; und
- M4.4** als die gültig gemachten Daten das eine der mindestens zwei identischen Elemente der Daten auf der Grundlage des Bestimmens extrahiert.“

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag III lautet:

M1 „Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibbaren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus gespeichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von gültig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:

M2.1 eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Elementen von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu empfangen,

M2.2 wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangseinheit gesendet wird,

M2.3 wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche Identifizierer hinzugefügt ist; und

M3.1 eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und

M3.2 mindestens ein Element der Daten als die gültig gemachten Daten auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abgleichens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten eine vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem verbleibenden Element der Daten erfüllt,

M3.3* wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der Empfangseinheit empfangen wird, mindestens ein Element von nicht gültig gemachten Daten beinhaltet,

M3.4 wobei das mindestens eine Element von nicht gültig gemachten Daten unvereinbar mit dem mindestens einen Element ist, das von der Extraktionseinheit extrahiert wird,

- M3.5** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der Empfangseinheit empfangen wird, drei oder mehr Elementen von Daten beinhaltet,
- M3.6** wobei mindestens zwei der drei oder mehr Elemente von Daten zueinander identisch sind,
- M4.1** wobei die Datenextraktionseinheit dazu ausgelegt ist:
die drei oder mehr Elemente von Daten miteinander abzugleichen,
- M4.2** um zu erfassen, dass mindestens zwei der drei oder mehr Elemente von Daten zueinander identisch sind,
- M4.3** um dadurch zu bestimmen, dass eines der mindestens zwei identischen Elemente von Daten die vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem anderen der mindestens zwei identischen Elemente von Daten erfüllt; und
- M4.4*** als die gültig gemachten Daten das eine der mindestens zwei identischen Elemente der Daten auf der Grundlage des Bestimmens zu extrahieren.“

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hilfsantrag IV lautet:

- M1** „Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibbaren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus gespeichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von gültig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:
- M2.1** eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Elementen von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu empfangen,

- M2.2** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangseinheit gesendet wird,
- M2.3** wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche Identifizierer hinzugefügt ist; und

- M3.1** eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und
- M3.2** mindestens ein Element der Daten als die gültig gemachten Daten auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abgleichens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten eine vorbestimmte Regel gegenüber mindestens einem verbleibenden Element der Daten erfüllt,
- M3.3**** wobei das Datenumprogrammierungssystem in ein Fahrzeug eingebaut ist und
- M3.4**** die Daten, die in dem umschreibbaren Speicher gespeichert sind, ein Steuerprogramm und Steuerdaten beinhalten, die zum Steuern von mindestens einer Vorrichtung verwendet werden, die in das Fahrzeug eingebaut ist,
- M3.5*** wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der Empfangseinheit empfangen wird, drei oder mehr Elemente von Daten beinhaltet,
- M3.6*** wobei eine Majorität der drei oder mehr Elemente von Daten zueinander identisch sind, und

- M4.1** die Datenextraktionseinheit dazu ausgelegt ist:
die drei oder mehr Elemente von Daten miteinander abzugleichen,
- M4.2*** um zu erfassen, dass die Majorität der drei oder mehr Elemente von Daten zueinander identisch sind,
- M4.3*** um dadurch zu bestimmen, dass mindestens eines der Majorität der drei oder mehr Elemente von Daten die vorbestimmte Regel gegenüber einem anderen mindestens einem der Majorität der drei oder mehr Elemente von Daten erfüllt; und

M4.4** als die gültig gemachten Daten das mindestens eine der Majorität der drei oder mehr Elemente von Daten auf der Grundlage des Bestimmens zu extrahieren.“

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Ansprüche 21 und 22 des Hauptantrags, der jeweils nebengeordneten Ansprüche 19 und 20 der Hilfsanträge I und II, der jeweils nebengeordneten Ansprüche 18 und 19 der Hilfsanträge III und IV und der jeweiligen Unteransprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis IV wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin führt in der Beschwerdebegründung vom 31. Oktober 2011 aus, dass der jeweilige Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen I bis IV zulässig sowie im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig sei.

Mit Anlage zur Ladung vom 27. März 2014 wurde die Anmelderin unter anderem darauf hingewiesen, dass die geänderten unabhängigen Ansprüche gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV jeweils möglicherweise Merkmale aufweisen, die den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht zum Erfolg, da der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV jeweils wenigstens ein Merkmal aufweist, das den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitert (§ 38 PatG) und die geltenden Anspruchsätze daher nicht zulässig sind.

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft Datenumprogrammierungsverfahren und -systeme, welche eine Funktion eines umschreibbaren Speichers von Daten (z. B. von Steuerprogrammdateien und/oder Steuerdaten), die verwendet werden, um beispielsweise eine in einem Fahrzeug eingebaute Vorrichtung zu steuern, aufweise (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0002]).

Die Anmeldung geht davon aus, dass normalerweise eine Mehrzahl von elektronischen Steuereinheiten (ECUs) in ein Fahrzeug eingebaut sei. Jede der ECUs sei mit einem nicht flüchtigen Speicher ausgestattet, in welchem ein Steuerprogramm und Steuerdaten im Voraus gespeichert seien, die verwendet würden, um mindestens eine in das Fahrzeug eingebaute Vorrichtung zu steuern. Es könne bei einem Versionsupgrade des Steuerprogramms erforderlich sein, die zugehörigen Beschreibungen und Steuerdaten umzuprogrammieren. Dabei bestehe die Gefahr eines nicht autorisierten bzw. illegalen Umprogrammierens. Um ein derartiges nicht autorisiertes Umprogrammieren zu vermeiden, sei es aus dem Stand der Technik bekannt, ein umzuprogrammierendes Ziel (d. h. die Steuereinheit oder die Steuerdaten) mindestens eines verwalteten Fahrzeugs mittels eines Identifikationscodes („Identifizierer“) zu identifizieren, welcher zusammen mit den Umprogrammierungsdaten gesendet werde. Wegen der häufigen Kommunikation der Steuereinheit mit externen Geräten bestehe jedoch die Gefahr, dass zufällig oder beabsichtigt ein Identifikationscode, der mit einem Bestimmungscode des Fahrzeugs übereinstimme, zusammen mit nicht autorisierten Daten übermittelt werde und ein Umprogrammieren auf Grundlage von nicht autorisierten Daten erfolge (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0003] - [0015]).

Die Anmeldung nennt als Aufgabe, den Sicherheitspegel, der einem Umprogrammieren von Daten, wie zum Beispiel einem Steuerprogramm und/oder Steuerdaten, die in einem umschreibbaren Speicher, wie zum

Beispiel einem nicht flüchtigen Speicher, gespeichert sind, aufrechtzuerhalten (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0016]).

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik vorweist und mehrjährige Erfahrung bei der Programmierung von Steuergeräten hat.

Die Aufgabe soll jeweils durch die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge I bis IV gelöst werden.

2. a) Zum Hauptantrag

In Anspruch 1 soll die Datenextraktionseinheit nunmehr dazu ausgelegt sein, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten „miteinander abzugleichen“, statt diese wie ursprünglich beansprucht „zu überprüfen“ (vgl. Merkmal M3.1). Das Extrahieren von Daten soll nunmehr auf Grundlage des „Ergebnisses des Abgleichens“ statt auf Grundlage des „überprüften Ergebnisses“ erfolgen (vgl. Merkmal M3.2).

Die Anmelderin führt zur ursprünglichen Offenbarung der geänderten Merkmale im Schriftsatz vom 4. August 2008 aus, dass diese zur Verdeutlichung dienenden Änderungen aus einer „gesamtzusammenschauenden Betrachtung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen“ ersichtlich seien.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, da ein Abgleichen von Datenelementen im Bereich der Technik ein aktives in Übereinstimmung bringen beschreibt, was nicht mit einem Überprüfen, bspw. im Sinne eines Vergleichens, synonym ist. Anspruch 1 beschreibt damit in Merkmal M3.1 einen anderen Vorgang als der ursprüngliche Anspruch. Auch dem Ergebnis eines Abgleichens kommt allein schon auf Grund der Bedeutung des Begriffs „Abgleich“ eine andere Bedeutung als einem „überprüften Ergebnis“

zu (Merkmal M3.2). Außerdem bezeichnet ein überprüftes Ergebnis das Resultat der Prüfung eines bereits vorliegenden Ergebnisses, während das Ergebnis eines Abgleichs sich auf den Abgleich von Datenelementen bezieht, bei denen es sich nicht um Ergebnisse, sondern vielmehr um die auszuwertenden Daten selbst handelt. Hieraus ergibt sich eine weitere, vom ursprünglichen beanspruchten Gegenstand abweichende Bedeutung des geänderten Merkmals M3.2.

Die ursprünglich eingereichten englischsprachigen Anmeldungsunterlagen entsprechen inhaltlich der ursprünglichen deutschen Fassung des Anspruchs (vgl. englischsprachige Fassung des Anspruchs 1 vom Anmeldetag und deutsche Fassung vom 4. August 2008). Somit handelt es sich bei den erfolgten Änderungen des Anspruchs auch nicht um Klarstellungen oder Korrekturen eines Übersetzungsfehlers. Die Änderungen beruhen auch nicht auf dem allgemeinen Teil der Beschreibung, da dieser im Wesentlichen die ursprünglichen unabhängigen Ansprüche wiedergibt (vgl. „Summary of the Invention“, S. 4, Z. 20 - S. 6, Z. 9 der englischsprachigen Anmeldungsunterlagen). Auch dieser allgemeine Teil der Beschreibung entspricht der Wortwahl der ursprünglichen Anspruchsfassung und beschreibt bezüglich der nunmehr geänderten Merkmale ein Überprüfen der Datenelemente („to verify the received plurality of items of data [...]“) bzw. ein überprüftes Ergebnis („validated data“) (vgl. jeweils S. 5, Zn. 6-11).

Der Begriff „Abgleichen“ wird darüber hinaus in der weiteren ursprünglichen Beschreibung und in den Patentansprüchen weder definiert noch verwendet. Auch diesen weiteren Unterlagen ist dabei kein Abgleichen im Sinne eines aktiv in Übereinstimmung bringen von Datenelementen zu entnehmen. Vielmehr spricht die Anmeldung in Bezug auf Datenelemente (items of data) und Ergebnisse (results) ausschließlich von einem Überprüfen (verify) oder Vergleichen (compare) an Hand einer vorbestimmten Regel (predetermined rule) (vgl. u. a. „data extracting task“, „identical comparison“ bzw.

„majority rule checking“ gemäß Fig. 9, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26 mit jeweils zugehöriger Beschreibung). Die ursprüngliche Beschreibung gibt damit ebenfalls keinen Anlass, den Begriff des Abgleichs entgegen der üblichen technischen Bedeutung auszulegen. Ein „Abgleichen“ von Datenelementen und Extrahieren von Daten basierend auf Grundlage eines „Ergebnisses des Abgleichens“, wenn bestimmt wird, dass ein Element der Daten eine Regel gegenüber mindestens einem verbleibenden Element der Daten erfüllt, ist den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen somit nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag liegt daher eine unzulässige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentanspruch 1 des geltenden Anspruchssatzes gemäß Hauptantrag ist daher nicht zulässig.

Es kann deshalb dahinstehen, ob der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung mit technischen Mitteln im Sinne des § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG dient oder ausgehend vom im Verfahren befindlichen Stand der Technik unter ausschließlicher Berücksichtigung von technischen Merkmalen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

b) Zum Hilfsantrag I

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ergänzt den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag um die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 3 (vgl. Merkmale M3.3, M3.4). Die Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag überein.

Die Änderungen gegenüber den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I enthalten.

Die weiteren Merkmale M3.3 und M3.4 geben dabei keine Veranlassung, die Merkmale M3.1 und M3.2 in anderer Weise als im Hauptantrag auszu-legen. Es gelten daher die vorstehend zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gemachten Ausführungen in gleicher Weise für Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I.

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I eine unzulässige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist somit nicht zulässig.

c) Zum Hilfsantrag II

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ergänzt den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag um die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 5 (vgl. Merkmale M3.5, M3.6, M4.1 bis M4.4) unter Ersetzen eines Überprüfens durch ein „miteinander Abgleichen“ (vgl. Merkmal M4.1). Die Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag überein.

Die unzulässigen Änderungen gegenüber den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II enthalten. Selbst wenn man ein Abgleichen nach Merkmal M3.1 im Lichte von Merkmal M4.2 als ein Erfassen identischer Datenelemente interpretiert, ist Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II als Grundlage der Bestimmung des zu extrahierenden Elements kein Überprüfen eines ermittelten Ergebnisses gemäß der ursprünglichen Offenbarung zu entnehmen.

Das Ersetzen einer solchen Überprüfung durch ein Erfassen identischer Datenelemente als Ergebnis des Abgleichens in Merkmal M3.2 geht jedoch über die in den ursprünglichen Ansprüchen und der ursprünglichen allgemeinen Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes offenbarten Eigenschaften der Datenextraktionseinheit hinaus.

Die beanspruchte Merkmalskombination ergibt sich zudem ebenfalls nicht aus den weiteren Anmeldungsunterlagen, da Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II keines der fünf Ausführungsbeispiele der Anmeldung vollständig wiedergibt. So ist Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II die Rolle der Verwaltungszentrale als Quelle der Umprogrammierungsdaten nicht zu entnehmen (vgl. bspw. erstes Ausführungsbeispiel, Beschreibung zu Fig. 3A/B; zweites Ausführungsbeispiel, Beschreibung zu Fig. 10A/B; drittes Ausführungsbeispiel, Beschreibung zu Fig. 13A/B; viertes Ausführungsbeispiel, Beschreibung zu Fig. 22; fünftes Ausführungsbeispiel, engl. Anmeldungsunterlagen, S. 88, Zn. 2-14). Auch geht Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II weder auf den Datenrahmen und die Datenblöcke zur Strukturierung der übermittelten Daten noch auf die zur Bestimmung des auszuwählenden Datenelements wesentliche konkrete Auswertung von Umprogrammierungsfaktordaten, Spiegeldaten bzw. Pseudodaten ein (vgl. bspw. jeweilige Beschreibung zum ersten Ausführungsbeispiel, Fig. 3A/B; zweites Ausführungsbeispiel Fig. 10A/B; drittes Ausführungsbeispiel, Fig. 13A/B; viertes Ausführungsbeispiel, Fig. 22; fünftes Ausführungsbeispiel, Fig. 31). Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II beinhaltet somit auch eine unzulässige Verallgemeinerung der ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiele.

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II eine unzulässige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist somit nicht zulässig.

d) Zum Hilfsantrag III

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III ergänzt den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag um die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 3 und 5 (vgl. Merkmale M3.3* bis M3.6, M4.1 bis M4.4*) unter Ersetzen eines Überprüfens durch ein „miteinander Abgleichen“ (Merkmal M4.1). Die Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag überein.

Die unzulässigen Änderungen gegenüber den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III enthalten.

Die weiteren Merkmale geben dabei keine Veranlassung, das Merkmal M3.2 in anderer Weise als im Hilfsantrag I oder II zu beurteilen. Es gelten daher die vorstehend zu Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I bzw. II gemachten Ausführungen in gleicher Weise für Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III.

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III eine unzulässige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III ist somit nicht zulässig.

e) Zum Hilfsantrag IV

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV ergänzt den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag um die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 2 und 7 (vgl. Merkmale M3.3** bis M3.6*, M4.1 bis M4.4**) unter Ersetzen eines Überprüfens durch ein „miteinander Abgleichen“ (Merkmal M4.1). Die Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag überein.

Die unzulässigen Änderungen gegenüber den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV enthalten.

Die weiteren ergänzten Merkmale geben auch hier keine Veranlassung, das Merkmal M3.2 in anderer Weise als in den vorstehenden Anträgen zu beurteilen. Daher geht auch hier das Erfassen identischer Datenelemente als Ergebnis des Abgleichens an Stelle des Überprüfens eines ermittelten Ergebnisses in Merkmal M3.2 über die in den ursprünglichen Ansprüchen und der ursprünglichen allgemeinen Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes offenbarten Eigenschaften der Datenextraktionseinheit hinaus.

Die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag IV insgesamt ergibt sich zudem ebenfalls nicht aus den Anmeldungsunterlagen, da auch die Gegenstände der fünf Ausführungsbeispiele jeweils nicht vollständig durch die beanspruchte Merkmalskombination wiedergegeben werden (bspw. bezüglich der Rolle der Verwaltungszentrale oder der Datenrahmen und der Datenblöcke; zur Offenbarung in den jeweiligen Ausführungsbeispielen vgl. Ausführungen zu Hilfsantrag II).

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag IV eine unzulässige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV ist somit nicht zulässig.

3. Mit dem jeweils nicht zulässigen Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen I bis IV sind auch die weiteren neben- und untergeordneten Ansprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche jeweils kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. III 3 aa - „Informationsübermittlungsverfahren II“).

4. Eine Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß dem Antrag vom 31. Oktober 2011 kommt nicht in Betracht, da kein zulässiger Anspruchssatz vorliegt.
5. Nachdem die geltenden Anspruchssätze nicht schutzfähig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 111 ff. und § 73 Rdn. 131 ff.; Busse, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 90 ff. m. w. N.).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der von der Anmelderin im Schriftsatz vom 4. August 2008 hilfsweise beantragten Anhörung überschritten worden. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 11 m. w. N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In der Rechtsprechung wird die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur

ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 15).

Die Begründung der mangelnden Sachdienlichkeit durch die Prüfungsstelle kann im vorliegenden Fall nicht überzeugen.

So ist die im Beschluss getroffene Feststellung zu bemängeln, die Anhörung werde aus Gründen der Verfahrensökonomie als nicht sachdienlich angesehen. Zwar verneinen die Prüfungsrichtlinien des DPMA vom 1. März 2004 (Kap. 3.6.1, 6. Abs.) die Sachdienlichkeit, wenn nach Lage der Akten die Anhörung zu einer unnötigen Verfahrensverzögerung führen würde. Ungeachtet der Frage, ob die Anhörung im vorliegenden Fall zu einem gewährbaren Anspruchssatz hätte führen können, ist bei der Entscheidung über die Sachdienlichkeit der Anhörung zu prüfen, ob diese aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann. Da sich die Anmelderin in der Eingabe vom 4. August 2008 bemüht hat, den Bedenken der Prüfungsstelle durch Anpassung des Patentbegehrens Rechnung zu tragen, bestand keine Veranlassung davon auszugehen, dass die Anmelderin in einer Anhörung nur auf ihrer bisherigen Position beharren würde.

Angesichts eines Beschreibungsumfangs von 99 Seiten mit 32 Zeichnungen und fünf Ausführungsbeispielen kann darüber hinaus ausgeschlossen werden, dass bereits im vorliegenden einzigen Prüfungsbescheid - der sich nur mit dem ursprünglich geltenden Anspruchssatz befasst - wie von der Prüfungsstelle ausgeführt, alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt wurden. Zudem wurde für eine Reihe von Unteransprüchen im Erstbescheid eine nicht ausreichend deutliche und vollständige Offenbarung bzw. fehlende Ausführbarkeit bemängelt, woraufhin die Anmelderin in der Eingabe vom 4. August 2008 diese Ansprüche sprachlich angepasst hat, so dass ihrer Auffassung nach die Beanstandungen des Prüfers ausgeräumt sein sollten. Zu diesen Ansprüchen konnte aus Sicht der Prüfungsstelle im Erstbescheid weder inhaltlich Stellung genommen noch recher-

chert werden, so dass auch die inhaltlichen Aspekte dieser Ansprüche zum Zeitpunkt der Zurückweisung nicht behandelt waren.

In der Ablehnung des Antrags auf Anhörung ist daher ein Verfahrensfehler zu sehen, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (Busse, a. a. O., § 80 Rdn. 102 und Schulte, a. a. O., § 73, Rdn. 154).

IV.

Rechtsbehelfsbelehrung

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. Otten-Dünneberger

Altvater

CI