



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 25/13

Verkündet am
11. Mai 2015

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 47 420.6-55

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für IPC-Klasse G 07 F - hat die am 1. Oktober 1999 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zum Ermitteln eines Gewinnwertes einer Symbolkombination an einem münzbetätigten Unterhaltungsautomaten“ mit Beschluss vom 13. Dezember 2010 am Ende der Anhörung zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen der in der Anhörung überreichte Patentanspruch 1 sowie die am 29. März 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentansprüche 2 bis 3 zugrunde. Die Prüfungsstelle begründete ihren Zurückweisungsbeschluss damit, dass der Gegenstand des Patentanspruches 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Hiergegen richtet sich die am 1. Februar 2011 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2010 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentanspruch 1 vom 13. April 2011, eingegangen beim BPatG per Fax am 14. April 2011

Patentansprüche 2 und 3 vom 28. März 2008, eingegangen beim DPMA am 29. März 2008

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 und 2 vom 28. März 2008, eingegangen beim DPMA am 29. März 2008, daran anschließend Beschreibungsseiten 2 bis 4 vom Anmeldetag (1. Oktober 1999)

Zeichnungen:

(einzige) Figur vom Anmeldetag (1. Oktober 1999).

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

- „ Verfahren zur Ermittlung eines Gewinnwertes an einem münzbetätigten Unterhaltungsautomaten (1), wobei der Unterhaltungsautomat (1)
- eine einen Pseudozufallsgenerator aufweisende und einen Mikroprozessor umfassende Steuereinheit;
 - eine mehrere Symbole aufweisende Symbolspieleinrichtung (2), sowie
 - frontseitig angeordnete Einrichtungen (9, 10) zur Darstellung eines einer Symbolkombination zugeordneten Gewinnwertes
- aufweist, und bei dem verfahrensgemäß
- von der Steuereinheit geprüft wird, ob eine gewinnbringende Symbolkombination vorliegt und bei Vorliegen einer gewinnbringenden Symbolkombination ein zugeordneter Gewinnwert – Ursprungsgewinnwert – gewährt wird, und
 - zufallsbedingt eine Gewinnwertverbesserung durchgeführt wird, indem der Ursprungsgewinnwert mit einem Faktor multipliziert wird,
- dadurch gekennzeichnet, dass**
- von der Steuereinheit geprüft wird, ob die gewinnbringende Symbolkombination ein vorbestimmtes Symbol aufweist;
 - bei Vorliegen eines vorbestimmten Symbols eine neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination ermittelt und angezeigt wird;
 - die Steuereinheit prüft, ob die neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination ein vorbestimmtes Symbol aufweist, und
 - bei Vorliegen eines vorbestimmten Symbols in der neuen pseudozufallsermittelten Symbolkombination die Gewinnwertverbesserung durchgeführt wird, wobei die Gewinnwertverbesserung so häufig durchgeführt wird, wie ein vorbestimmtes Symbol von der Symbolspieleinrichtung angezeigt wird. „

Wegen der abhängigen Ansprüche 2 bis 3 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt die Anmelderin und Beschwerdeführerin vor, die von der Prüfungsstelle genannten Druckschriften

D1 DE 197 28 203 A1

D2 DE 195 30 693 A1

könnten die Patentfähigkeit der Anmeldung nicht in Frage stellen. Auch sonst seien keine Gründe ersichtlich, die einer Patentierung entgegenstehen könnten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da sich der Gegenstand des Patents als nicht patentfähig erweist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft ein Verfahren zum Ermitteln eines Gewinnwertes einer Symbolkombination an einem münzbetätigten Unterhaltungsautomaten.

Als technische Aufgabe wird in der Beschwerdebegründung vom 13. April 2011 (vgl. S. 5, 4. Absatz) angegeben, die Gewinnwertverbesserung ressourcensparend durchzuführen, d. h. eine zusätzliche Belastung/Auslastung der Steuereinheit zu vermeiden.

2. Der geltende **Patentanspruch 1** lautet mit eingefügten Gliederungszeichen:

- V1 Verfahren zur Ermittlung eines Gewinnwertes an einem münzbetätigten Unterhaltungsautomaten (1), wobei der Unterhaltungsautomat (1)
- V1.1 - eine einen Pseudozufallsgenerator aufweisende und einen Mikroprozessor umfassende Steuereinheit;
- V1.2 - eine mehrere Symbole aufweisende Symbolspieleinrichtung (2), sowie
- V1.3 - frontseitig angeordnete Einrichtungen (9,10) zur Darstellung eines einer Symbolkombination zugeordneten Gewinnwertes aufweist, und bei dem verfahrensgemäß
- V2 - von der Steuereinheit geprüft wird, ob eine gewinnbringende Symbolkombination vorliegt und bei Vorliegen einer gewinnbringenden Symbolkombination ein zugeordneter Gewinnwert – Ursprungsgewinnwert - gewährt wird, und
- V3 - zufallsbedingt eine Gewinnwertverbesserung durchgeführt wird, indem der Ursprungsgewinnwert mit einem Faktor multipliziert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- V4 - von der Steuereinheit geprüft wird, ob die gewinnbringende Symbolkombination ein vorbestimmtes Symbol aufweist;
- V5 - bei Vorliegen eines vorbestimmten Symbols eine neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination ermittelt und angezeigt wird;
- V6 - die Steuereinheit prüft, ob die neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination ein vorbestimmtes Symbol aufweist, und
- V7 - bei Vorliegen eines vorbestimmten Symbols in der neuen pseudozufallsermittelten Symbolkombination die Gewinnwertverbesserung durchgeführt wird,
- V8 - wobei die Gewinnwertverbesserung so häufig durchgeführt wird, wie ein vorbestimmtes Symbol von der Symbolspieleinrichtung angezeigt wird.

2.1 Als für die Beurteilung der Lehre der Patentanmeldung zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung sowie Programmierung von Unterhaltungsautomaten an, der die von einem Spieleentwickler entwickelten Spielideen umsetzt.

Dieser Fachmann entnimmt dem geltenden Anspruch 1 und der Beschreibung, dass das anspruchsgemäße Verfahren zur Ermittlung eines Gewinnwertes an einem münzbetätigten Unterhaltungsautomaten ausgeführt wird (Merkmal V1), der eine Steuereinheit mit einem Pseudozufallsgenerator und einem Mikroprozessor aufweist (Merkmal V1.1), wobei an dem Unterhaltungsautomaten Symbolkombinationen (Merkmal V1.2) sowie der einer Gewinnkombination zugeordnete Gewinnwert (Merkmal V1.3) zur Anzeige gebracht werden. Dass es sich dabei um einen münzbetätigten Unterhaltungsautomaten handelt, ist für das beanspruchte Verfahren unerheblich, da kein Verfahrensschritt darauf gerichtet ist. Einzelheiten, die die technische Ausgestaltung bzw. die Ansteuerung der Anzeigevorrichtung selbst betreffen (vgl. insbesondere in Fig. 1 das Bezugszeichen 2) sind ebenfalls nicht Gegenstand des anspruchsgemäßen Verfahrens.

Für den einschlägigen Fachmann handelt es sich bei dem für das beanspruchte Verfahren verwendeten Unterhaltungsautomaten somit um eine Datenverarbeitungsanlage, welche in üblicher Form von einem Mikroprozessor gesteuert wird und eine Anzeigevorrichtung aufweist.

2.2 Das Verfahren des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig; es unterfällt dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, 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 (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 Rn. 15 und 17 – Webseitenanzeige).

a) Das Verfahren des Patentanspruchs 1 liegt auf dem Gebiet der Technik gemäß § 1 Abs. 1 PatG, weil es der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten mittels eines Geräts dient und somit den Einsatz von programmierbaren Einheiten, d. h. des Mikroprozessors, bedingt. Es lehrt eine bestimmte Nutzung der Komponenten eines Unterhaltungsautomaten und gibt damit eine Anweisung zum technischen Handeln (BGH, Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214, Rn. 20-22 – Dynamische Dokumentengenerierung).

b) Die Lehre des Patentanspruchs 1 betrifft nicht die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln.

Ob ein konkretes technisches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Dies ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu entwickeln. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe fungiert lediglich als Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems (vgl. BGH a. a. O Rn. 20 m. w. N. - Webseitenanzeige).

Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden (BGH a. a. O. Rn. 21 – Webseitenanzeige). Unter „adressiert“ ist hier zu verstehen, ob die Gerätekomponenten in einer grundsätzlich anderen Weise als üblich in

den Verfahrensablauf einbezogen sind bzw. im Verfahrensablauf zusammenarbeiten.

Von einem zur Lösung eines technischen Problems eingesetzten technischen Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (BGH a. a. O. Rn. 22 - Webseitenanzeige).

Keine dieser Voraussetzungen ist hier erfüllt.

aa) Aus Sicht des Senats ist kein technisches Problem erkennbar.

Das beanspruchte Verfahren ist darauf gerichtet, dem Nutzer eines Unterhaltungsautomaten eine Gewinnwertverbesserung in Aussicht zu stellen. Eine derartige Gewinnwertverbesserung stellt sowohl ihrem Wortsinn als auch dem fachmännischen Verständnis nach jedoch kein technisches Problem dar, sondern ist als Maßnahme und/oder als Ziel anzusehen, den Spieler durch die in Aussicht gestellten Gewinnchancen (Gewinnwertverbesserung) möglichst lange im Spiel zu halten (vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 1, 2. Absatz). Ein technisches Problem wird dadurch nicht gelöst.

Das technische Problem liegt aus Sicht des Senats auch nicht darin – wie es die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung meint –, die Gewinnwertverbesserung ressourcensparend durchzuführen, d. h. eine zusätzliche Belastung/Auslastung der Steuereinheit zu vermeiden. Denn die genannten Verfahrensschritte werden anspruchsgemäß alle von der Steuereinheit durchgeführt.

Aber selbst wenn ein technisches Problem vorliegen würde, so fehlt es an den technischen Mitteln zur Lösung dieses Problems.

bb) Ersichtlich zielt keine der im Patentanspruch 1 aufgezeigten Maßnahmen bzw. Verfahrensschritte auf die konkrete Modifikation einer Gerätekomponeute oder auf eine andere als die übliche Nutzung der genannten Komponenten im gegebenen Kontext.

Das anspruchsgemäße Verfahren besteht für den Fachmann aus sechs einzelnen Verfahrensschritten, die wie folgt auszulegen sind:

Die Steuereinheit prüft, ob eine gewinnbringende Symbolkombination vorliegt, und falls diese vorliegt, wird ein zugeordneter Gewinnwert (Ursprungsgewinnwert) gewährt (Merkmal V2). Anschließend wird überprüft, ob die gewinnbringende Symbolkombination ein vorbestimmtes Symbol aufweist (Merkmal V4). Beide Schritte erfolgen, wie der Fachmann unmittelbar erkennt, durch ein auf dem Mikroprozessor der Steuereinheit laufendes Softwareprogramm. Falls eine gewinnbringende Symbolkombination vorliegt, wird eine neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination ermittelt und angezeigt (Merkmal V5). Einzelheiten, die die technische Ansteuerung der Symbolspieleinrichtung selbst betreffen (vgl. insbesondere in Fig. 1 das Bezugszeichen 2), sind nicht Gegenstand des anspruchsgemäßen Verfahrens. Diese neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination wird aus fachmännischer Sicht mittels eines Softwarealgorithmus als Pseudozufallsgenerator mit Hilfe der Steuereinheit erzeugt. Daran anschließend prüft die Steuereinheit wiederum, ob die neue pseudozufallsermittelte Symbolkombination ein vorbestimmtes Symbol aufweist (Merkmal V6); bei Vorliegen eines vorbestimmten Symbols in der neuen pseudozufallsermittelten Symbolkombination wird eine Gewinnwertverbesserung durchgeführt (Merkmale V3 und V7), wobei der Ursprungsgewinnwert rechenstechnisch mit einem Faktor multipliziert wird (z. B. verdoppelt; vgl. ursprüngliche Unterlagen, S. 3, erster Absatz). Diese Gewinnwertverbesserung (Verfahrensschritte V4 bis V7) wird solange durchgeführt, wie das bestimmte Symbol von der

Symbolspieleinrichtung angezeigt wird (Merkmal V8), was programmiertechnisch einer Programmierschleife entspricht.

Das Verfahren erschöpft sich darin, Informationen zu erfassen, auszuwerten und in bestimmter Weise aufzubereiten. Hierzu sieht es nicht vor, etwa technische Parameter - zu denen beispielsweise eine Eingabe des Benutzers oder Parameter zur Steuerung der Symbolspieleinrichtung zählen könnten - durch geeignete Messeinrichtungen zu erfassen oder die Daten in Abhängigkeit von technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage zu verarbeiten. Die Informationen werden vielmehr allein aus den Daten abgeleitet, die die Steuereinheit selbst erzeugt, insbesondere auch die pseudoermittelte Symbolkombination. Auch die vorgesehene Übermittlung einer Darstellung an eine Anzeigevorrichtung des Automaten wird nicht durch technische Parameter, sondern durch die Steuereinheit selbst ausgelöst. Das anspruchsgemäße Verfahren erschöpft sich somit darin, digitale Daten zu erzeugen, darzustellen, zu überprüfen und ggfls. zu verändern (Gewinnwertverbesserung), also in den üblichen Operationen einer Datenverarbeitung.

Da sich die Merkmale demnach mit rein programmtechnischen Maßnahmen zur Verarbeitung digitaler Daten auseinandersetzen, handelt es sich um ein Computerprogramm unter Nutzung der üblichen, einer Datenverarbeitungsanlage zugeordneten technischen Komponenten, der Anzeigevorrichtung für die Symbolkombination und der Gewinnwerte. Das Verfahren geht damit nicht über den Bereich der Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche hinaus und ist somit nicht patentfähig (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG).

2.3 Bei dieser Sachlage konnte dahinstehen, ob das beanspruchte Verfahren sich in zulässiger Weise aus den ursprünglichen Unterlagen ergibt.

3. Nachdem sich der Patentanspruch 1 als nicht patentfähig erweist, kann die beantragte Patenterteilung nicht erfolgen. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch alle anderen Ansprüche. Aus der Fassung des Antrags und dem zu seiner Begründung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren der auch in der mündlichen Verhandlung anwaltlich vertretenen Anmelderin, das Patent ausschließlich in der beantragten Fassung zu verteidigen (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 Rn. 22 m. w. N. – Installiereinrichtung).

Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Dorn

Albertshofer

Dr. Wollny

Pü