



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 13/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2016 012 103.3

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Januar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Bayer, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 08. Oktober 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und trägt die Bezeichnung

„Sicherheit Bit“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 16. April 2019 zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Prüfungsstelle aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 über den Inhalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (§ 38 PatG) und somit nicht zulässig sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde des Anmelders gerichtet.

Der Senat hat dem Anmelder mit Schreiben vom 24. November 2020 mitgeteilt, dass die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen sein dürfte, da u.a. der Gegenstand des Anspruchs 1 unzulässig erweitert sei.

Mit Schreiben vom 28. Dezember 2020 hat der Anmelder folgendes mitgeteilt:

„Ich lege nun gegen das Schreiben von ihnen keinen Antrag ein im laufenden Verfahren einen Antrag zu stellen da in einem schwebendem Verfahren ein Antrag auf Änderung der geltenden Ansprüche Sie berechtigt das Verfahren aus Formellen Gründen zu schließen. Ich bin aber bereit Ihnen eine Kopie von den Zusätzen zu übersenden weil Sie ja nach so langer Zeit nicht mehr in der Lage sind diese zu lesen.“

Die in der Eingabe des Anmelders angegebenen Zusätze bestehen aus den Ansprüchen 1 bis 7 vom 18. 1. 2017.

Der geltende **Patentanspruch 1** lautet:

„Programm für die Umstellung der Erweiterung von 8 auf 10 Bit pro Zeichen für die Computer Datenspeicher“.

Dieser Anspruch ist wörtlich identisch mit dem am 07.09.2017 eingegangenen Anspruch 1, der der vorläufigen Beurteilung des Senats im Schreiben vom 20. November 2020 zugrunde lag.

Im Prüfungsverfahren wurde folgender Stand der Technik genannt:

**D1: WIKIPEDIA: Merkle's Puzzle. 25.06.2016, im Internet:
<https://de.wikipedia.org/wiki/Merkles_Puzzle>.**

II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unzulässig erweitert ist (§ 38 PatG).

1. Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sicherheit Bit (vgl. Offenlegungsschrift, Bezeichnung).

Gemäß der Anmeldung (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0001]) könnten durch Erweiterung des Datenspeichers von 8 auf 10 Bit die Sicherheitsstufen der Daten erhöht werden. Die zusätzlichen Bits seien dabei nicht zu sehen.

Eine **Aufgabe** ist in der Anmeldung nicht angegeben. Aus den Schriftsätzen des Anmelders (bspw. Eingabe vom 18.01.2017) ist zu entnehmen, dass die vorliegende Anmeldung die Sicherheit erhöhen soll.

Diese Aufgabe soll mit einem Programm nach Anspruch 1 gelöst werden.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Sicherheit in einem Datenspeicher durch Verschlüsselung der Daten zu erhöhen, ist ein Informatiker mit Hochschulausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Sicherheits- bzw. Verschlüsselungsverfahren anzusehen.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 verlässt den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. Die Patentanmeldung wird hierdurch unzulässig erweitert.

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist (BGH GRUR 2010, 910 – *Fälschungssicheres Dokument*).

Aus den ursprünglich am 8. Oktober 2016 eingereichten Unterlagen ist zu entnehmen, dass durch eine Erweiterung des Datenspeichers von 8 auf 10 Bit viel Sicherheitsstufen der Daten erreicht werden.

Im nunmehr geltenden Anspruch 1 ist ein „Programm für die Umstellung der Erweiterung von 8 auf 10 Bit pro Zeichen für die Computer Datenspeicher“ beansprucht.

Die ursprüngliche Lehre der Anmeldung betrifft somit die Erweiterung des Datenspeichers. Dabei ist konkret ausgeführt, dass die Bitbreite des Datenspeichers von 8 auf 10 Bit erweitert wird.

In den gesamten ursprünglichen Unterlagen vom 8. Oktober 2016 ist jedoch nicht von einem Programm für die Umstellung der Erweiterung die Rede.

Aus den ursprünglichen Unterlagen ist somit weder unmittelbar noch eindeutig ein derartiges Programm, wie es nunmehr beansprucht wird, zu entnehmen.

Der Fachmann, der die ursprüngliche Offenbarung las, hätte auch nicht erwarten können, dass ein Programm gemäß Anspruch 1 von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst werde oder zumindest umfasst werden könnte und somit mit zur Erfindung gehören sollte (PatG § 38).

Sonach ist die Lehre des Patentanspruchs 1 in der geltenden Fassung aus den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

3. Mit dem Anspruch 1 fallen auch die übrigen Ansprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Morawek

Bayer

Baumgardt

Hoffmann