



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 5/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28.06.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 038 340.3

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28.06.2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Musiol, der Richterin Dorn sowie der Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Christoph

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 03.02.2022 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Prüfungsstelle für IPC-Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat im Prüfungsverfahren die am 14.08.2007 eingegangene Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 038 340.3 und der Bezeichnung „Systeme und Verfahren zur Wartung von Prozesssteuersystemen“, welche die Priorität US 11/465,036 vom 16.08.2006 in Anspruch nimmt, mit am Ende der Anhörung vom 03.02.2022 verkündetem Beschluss zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 sowohl nach dem damals geltenden Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen 1 und 2 unter Berücksichtigung des fachmännischen Wissens bzw. des vorliegenden Stands der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Hiergegen richtet sich die am 15.03.2022 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre Anmeldung weiterverfolgt.

Der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt zuletzt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 03.02.2022 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentanspruch 1, dem BPatG überreicht in der mündlichen Verhandlung am 28.06.2023

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 63 vom 25.10.2007, beim DPMA eingegangen am 26.10.2007

Zeichnungen:

Figuren 1, 2, 26 bis 32 vom 25.10.2007, beim DPMA eingegangen am 26.10.2007

Figuren 3 bis 25 vom 12.08.2016, beim DPMA eingegangen am selben Tag.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Verfahren zur Kommunikation von Informationen an einen Benutzer eines Prozesssteuerungssystems, falls Wissensdatenbankartikel mit dem Prozesssteuerungssystem oder einem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, das folgende Schritte aufweist:

Registrieren von überwachten Prozesssteuerungssystemen;

Abruf erster Informationen aus einer Datenstruktur, die zur Speicherung einer Vielzahl von Wissensdatenbankartikeln konfiguriert ist, die mit einer Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen in Zusammenhang stehen;

Bestimmung, ob die ersten Informationen einen Wissensdatenbankartikel enthalten, der ein Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs ist;

Erzeugung, falls die ersten Informationen ein Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs enthalten, von zweiten Informationen, die angeben, dass die ersten Informationen mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen und dass die ersten Informationen in Form des Wissensdatenbankartikels für alle überwachten Prozesssteuerungssysteme gelten;

Bestimmung, falls die ersten Informationen keinen Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs enthalten, ob die ersten Informationen in Form des Wissensdatenbankartikels mit einem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, wobei der Knoten ein Feldgerät in dem Prozesssteuerungssystem umfasst, wobei die Bestimmung, ob die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, den Vergleich eines in den ersten Informationen beschriebenen Knotentyps mit einem Knotentyp des bestimmten Knotens enthält; und

Erzeugung, falls die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, von dritten Informationen, die angeben, dass die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten in Zusammenhang stehen; und

Kommunizieren der ersten Informationen an einen Benutzer des Prozesssteuerungssystems, falls zweite Informationen erzeugt wurden, somit die ersten Informationen mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen, oder, falls dritte Informationen erzeugt wurden, somit die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen.

Als Stand der Technik sind im Prüfungsverfahren vor dem DPMA folgende Druckschriften genannt worden:

(E1) DE 102 17 107 A1

(E2) US 6 633 782 B1

(E3) DE 102 01 021 A1

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das DPMA zur erneuten Prüfung und Entscheidung auf der Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1 führt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

1. Gemäß den ursprünglichen Unterlagen betrifft der Gegenstand der Anmeldung allgemein Prozesssteuerungssysteme einer Prozessanlage und insbesondere Systeme und Verfahren zur Wartung von Prozesssteuerungssystemen (vgl. ursprüngliche Unterlagen [UU], deutsche Übersetzung eingegangen beim DPMA am 26.10.2007, Abs. [0001]).

Prozesssteuerungssysteme, wie sie in der Chemie-, Erdöl- und weiteren Industrien verwendet würden, enthielten üblicherweise eine oder mehrere zentrale Prozesssteuerungen, die zur Kommunikation über analoge, digitale oder kombinierte analog-digitale Busleitungen an wenigstens einen Host oder einen Bedienrechner angeschlossen seien. Feldgeräte, die z. B. Ventile, Ventilsteller, Schalter und Sensoren (z. B. Temperatur-, Druck- und Durchflusssensoren) sein könnten, führten innerhalb des Prozesssteuerungssystems Funktionen wie das Öffnen und Schließen von Ventilen und die Messung von Verfahrensparametern aus. Eine zentrale Prozesssteuerung empfangen Signale, die von den Feldgeräten vorgenommene Prozessmessungen und/oder sonstige Informationen in Zusammenhang mit den Feldgeräten wiedergäben, und sie verwende diese Informationen zur Implementierung einer Steuerroutine und erzeuge anschließend Steuersignale, die über die Busleitungen oder über andere

Kommunikationsleitungen zu den Feldgeräten übertragen würden, um den Betrieb des Prozesssteuerungssystems zu steuern (vgl. UU, Abs. [0002]).

Ein Unternehmen könne mehrere verfahrenstechnische Anlagen betreiben, die jeweils ein oder mehrere Prozesssteuerungssysteme mit unterschiedlichen Konfigurationen hätten. Die Organisation und Durchführung der Wartung bei der Hardware und Software derartiger Systeme könne aufwändig sein. Da die Prozesssteuerungssysteme an unterschiedlichen Stellen der Anlage und an unterschiedlichen geografischen Standorten angeordnet sein könnten, müssten die Techniker möglicherweise häufig zwischen den einzelnen Anlagestandorten reisen. Alternativ dazu könne jeder Anlagestandort eigene Techniker haben, die für die Wartung der Hardware und Software in Zusammenhang mit den Komponenten eines Prozesssteuerungssystems verantwortlich seien. In jedem Fall umfasse die Wartung von Prozesssteuerungssystemen eines Unternehmens häufig unterschiedliche Wartungsprozeduren (vgl. UU, Abs. [0003]).

Laut Beschreibung schlägt die Erfindung gemäß einem Beispiel ein Verfahren vor, das die Abfrage erster Informationen sowie die Bestimmung, ob die ersten Informationen mit einem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen, einschließt. Falls die ersten Informationen mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen, werden zweite Informationen erzeugt, die angeben, dass die ersten Informationen mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen. Anschließend wird bestimmt, ob die ersten Informationen mit einem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen. Falls die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, werden dritte Informationen erzeugt, die angeben, dass die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten in Zusammenhang stehen (vgl. UU, Abs. [0004]).

2. Der geltende Patentanspruch 1 lässt sich – bei gleichzeitiger Korrektur eines offensichtlichen Fehlers – wie folgt gliedern:

M1 Verfahren zur Kommunikation von Informationen an einen Benutzer eines Prozesssteuerungssystems, falls Wissensdatenbankartikel mit dem Prozesssteuerungssystem oder einem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, das folgende Schritte aufweist:

M1.1 Registrieren von überwachten Prozesssteuerungssystemen;

M1.2 Abruf erster Informationen aus einer Datenstruktur, die zur Speicherung einer Vielzahl von Wissensdatenbankartikeln konfiguriert ist, die mit einer Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen in Zusammenhang stehen;

M1.3 Bestimmung, ob die ersten Informationen einen Wissensdatenbankartikel enthalten, der ein Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs ist;

M1.4 Erzeugung, falls die ersten Informationen ein[en] Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs enthalten, von zweiten Informationen, die angeben, dass die ersten Informationen mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen und dass die ersten Informationen in Form des Wissensdatenbankartikels für alle überwachten Prozesssteuerungssysteme gelten;

M1.5 Bestimmung, falls die ersten Informationen keinen Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs enthalten, ob die ersten Informationen in Form des Wissensdatenbankartikels mit einem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, wobei der Knoten ein Feldgerät in dem Prozesssteuerungssystem umfasst, wobei die

Bestimmung, ob die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, den Vergleich eines in den ersten Informationen beschriebenen Knotentyps mit einem Knotentyp des bestimmten Knotens enthält; und

M1.6 Erzeugung, falls die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, von dritten Informationen, die angeben, dass die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten in Zusammenhang stehen; und

M1.7 Kommunizieren der ersten Informationen an einen Benutzer des Prozesssteuerungssystems, falls zweite Informationen erzeugt wurden, somit die ersten Informationen mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang stehen, oder, falls dritte Informationen erzeugt wurden, somit die ersten Informationen mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen.

Im Unterschied zu dem damals geltenden, dem angefochtenen Beschluss zugrunde gelegenen Patentanspruch 1 weist der nunmehr geltende Patentanspruch 1 den zusätzlichen Verfahrensschritt des Registrierens von überwachten Prozesssteuerungssystemen auf (Merkmal M1.1). Darüber hinaus bildet das nunmehr beanspruchte Verfahren eine Verzweigung im Ablauf ab, und zwar abhängig von der Bedingung, ob die ersten Informationen einen Wissensdatenbankartikel allgemeinen Typs enthalten oder nicht (Merkmale M1.4 und M1.5).

3. Die Anmeldung wendet sich ihrem Inhalt nach – wie von der Prüfungsstelle zutreffend festgestellt – an einen Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Automatisierungstechnik auf dem Gebiet der Wartung von Prozesssteuerungssystemen.

4. Dieser Fachmann versteht das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 wie folgt:

Das Verfahren dient dazu, eine Information, die bspw. im Zusammenhang mit einem Wartungserfordernis steht, an einen Benutzer eines Prozesssteuerungssystems zu kommunizieren, wenn eine Datenbankabfrage ergibt, dass ein Wissensdatenbankartikel (z. B. ein Datenbankeintrag, der technische Informationen zu einem Prozesssteuerungssystem oder Teilen davon enthält, vgl. UU, S. 12, 2. Absatz) mit dem Prozesssteuerungssystem oder einem Knoten des Prozesssteuerungssystems des Benutzers in Zusammenhang steht (**M1**).

In einem ersten Schritt werden die zu überwachenden Prozesssteuerungssysteme, d. h. eine mögliche Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen, in einer Datenstruktur registriert (**M1.1**).

In einem zweiten Schritt werden erste Informationen aus einer Datenstruktur abgerufen, die zur Speicherung einer Vielzahl von Wissensdatenbankartikeln konfiguriert ist, welche mit einer Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen in Zusammenhang stehen (**M1.2**). D. h. der Fachmann versteht darunter auch, dass die ersten Informationen einen Wissensdatenbankartikel repräsentieren.

Im nächsten Schritt wird bestimmt, ob der Wissensdatenbankartikel ein Artikel allgemeinen Typs ist. Der Fachmann erkennt, dass dies der Fall ist, wenn der Wissensdatenbankartikel mit einer Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen in Zusammenhang steht (**M1.3**). Falls der Vergleich positiv ausgeht, werden zweite Informationen erzeugt, die aussagen, dass die ersten Informationen sowohl mit dem Prozesssteuerungssystem des Benutzers in Zusammenhang stehen, als auch für alle überwachten Prozesssteuerungssysteme relevant sind (**M1.4**).

Andernfalls, d. h. wenn die ersten Informationen keinen Artikel allgemeinen Typs enthalten, wird im nächsten Schritt bestimmt, ob die ersten Informationen mit einem bestimmten – ein Feldgerät umfassenden – Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang stehen, wobei diese Bestimmung einen Vergleich des im Wissensdatenbankartikel beschriebenen Knotentyps mit einem Knotentyp des bestimmten Knotens beinhaltet (**M1.5**). Falls dieser Vergleich positiv ausfällt, werden entsprechende dritte Informationen erzeugt (**M1.6**).

Im letzten Schritt wird die erste Information, d. h. Inhalte des Wissensdatenbankartikels, an den Benutzer des Prozesssteuerungssystems ausgegeben. Dies wird durchgeführt, falls der Artikel mit dem Prozesssteuerungssystem in Zusammenhang steht oder falls der Artikel mit dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems in Zusammenhang steht (**M1.7**). Der Benutzer erhält Informationen, die passgenau zum Prozesssteuerungssystem oder dem bestimmten Knoten des Prozesssteuerungssystems aus der Datenstruktur herausgesucht und bereitgestellt werden. Die Wissensdatenbank bezieht sich dabei auf eine Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen und die darin enthaltenen Feldgerätetypen.

Zusammenfassend versteht der Fachmann, dass das Verfahren eine Art von Expertensystem abbildet, welches Informationen eines exakt passenden Wissensdatenbankartikels (z. B. mit Wartungsinformationen) zu einem Prozesssteuerungssystem bzw. einem bestimmten Knoten eines Prozesssteuerungssystems vorschlägt und anzeigt.

5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und ist damit zulässig (§ 38 Satz 2 PatG).

Das in Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Kommunikation von Informationen an einen Benutzer eines Prozesssteuerungssystems ist in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in den Absätzen [0055], [00123], [00145] bis [00146] i. V. m. Figur 28 offenbart und wird durch Merkmale beschrieben, die auf einer Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 10 (Merkmale M1, M1.2, M1.6, M1.7), des Absatzes [00123] (Merkmal M1.1), der Absätze [00145] und [00146] i. V. m. Figur 28 (Merkmale M1.3, M1.4, M1.5_{teilweise}) sowie des ursprünglichen Anspruchs 6 und Absatzes [0055] (Merkmal M1.5_{Rest}) der ursprünglichen Unterlagen beruhen.

6. Der zweifellos auf einem Gebiet der Technik liegende und gewerblich anwendbare Anmeldungsgegenstand in der geltenden Fassung ist ausführbar offenbart (§ 34 Abs. 4 PatG), da die in den Anmeldungsunterlagen enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, das anspruchsgemäße Verfahren umzusetzen.

7. Das nach dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren fällt auch nicht unter den Ausschlussbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG, denn nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, 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 (vgl. BGH, Urteil vom 24.02.2011 - X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige; BGH, Beschluss vom 22.04.2010 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 – Dynamische Dokumentengenerierung).

Dies ist vorliegend der Fall. Denn bei dem mit dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahren bilden die in der Datenstruktur registrierten Prozesssteuerungen und Feldgeräte real existierende technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage – hier: Art und Typ von Prozesssteuerungssystemen sowie deren Wartungserfordernisse, die in einem oder mehreren produzierenden Industrierwerken installiert sind – ab und schaffen ihrerseits damit eine Grundlage für die Struktur einer Wissensdatenbank. Damit beschreibt das beanspruchte Verfahren zweifelsfrei die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln.

8. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG).

8.1 Keine der bisher im Verfahren befindlichen Druckschriften vermag die Neuheit des beanspruchten Verfahrens nach Patentanspruch 1 in der nunmehr geltenden Fassung in Frage zu stellen.

Druckschrift **E1** (DE 102 17 107 A1) beschreibt eine in einem Prozesssteuerungssystem angeordnete Alarmanzeige- und Schnittstellenanordnung sowie ein Verfahren zum Anzeigen von Geräte- bzw. Prozessalarmen und repräsentiert dabei einen vorhergehenden Stand der Technik der Beschwerdeführerin (E1, Abstract, Absatz [0002], Merkmal M1_{teilweise}, M1.1). Die E1 beschreibt allgemein, dass das Prozesssteuerungssystem von einer alarmerzeugenden Software innerhalb einer Prozesssteuerung generierte Alarmnachrichten empfängt und dass verschiedene Kategorien von Alarmnachrichten existieren, wobei die Alarmnachrichten Probleme bestimmter Einrichtungen des Prozesssteuerungssystems wiedergeben (E1, Absatz [0036] i. V. m. Figur 1, Merkmale M1.2_{teil}, M1.3_{teil}, M1.4_{teil}). Weiter offenbart die E1 eine Bestimmung, ob Informationen mit einem bestimmten Knoten in Zusammenhang stehen, erzeugt damit zusammenhängende zweite Informationen und kommuniziert diese an einen Bediener (E1, Absatz [0036] i. V. m. Figur 1,

Merkmale M1.5_{teil}, M1.6_{teil}, M1.7_{teil}). Die E1 erwähnt dabei weder explizit noch implizit eine Wissensdatenbank, womit Teile der Merkmale M1, M1.2, M1.3 und M1.4 nicht offenbart sind.

Druckschrift **E2** (US 6 633 782 B1) repräsentiert ebenfalls einen vorhergehenden Stand der Technik der Beschwerdeführerin selbst. Die E2 offenbart allgemein ein Diagnosesystem zur Verwendung in einem Prozesssteuerungssystem, welches gesammelte Informationen in einer Datenbank speichert. Das Prozesssteuerungssystem umfasst dabei u. a. Feldgeräte, Funktionsblöcke („function blocks“) und Regelschleifen („control loops“). Die gesammelten Informationen beziehen sich dabei auf die Operationen des einen Prozesssteuerungssystems (E2, Abstract und Sp. 1, Z. 10-15). Die E2 beschreibt weiter, dass eine Steuerung eine Diagnosedatensammeleinheit umfasst, welche Daten sammelt, die verschiedenen Funktionsblöcken in dem Prozesssteuerungssystem zugeordnet sind. Diese Daten können zur Erkennung von Problemen der Funktionsblöcke verwendet werden. Die E2 beschreibt ferner ein Diagnostool, welches Probleme bei den Funktionsblöcken oder bei Einrichtungen detektiert. Eine sog. „expert engine“ fragt dabei zwei Datenbanken ab: „event journal“ und „historian“, wobei die erste Datenbank Ereignisse protokolliert und die zweite Datenbank eine Art Wissensdatenbank darstellt, und gibt Lösungsvorschläge (darunter auch Wartungsvorschläge) an einen Benutzer aus (E2, Sp. 3, Z. 50 bis Sp. 4, Z. 43; Merkmale M1, M1.1, M1.5 bis M1.7).

Da sich die Lehre der E2 dabei jedoch immer auf nur ein Prozesssteuerungssystem und nicht auf eine Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen bezieht, sind Teile der Merkmale M1.2, M1.3 und M1.4 nicht offenbart.

Druckschrift **E3** (DE 102 01 021 A1) beschreibt ein Verfahren zum Instandhalten einer Produktionsanlage, die u. a. ein Prozesssteuerungssystem und mehrere Feldgeräte umfasst (E3, Abs. [0001] - [0002], Anspruch 1, Merkmal M1). Die Lehre der E3 bezieht sich dabei immer auf ein Prozesssteuerungssystem eines Herstellers (M1.1_{teilweise}, ~~M1.2~~, ~~M1.3~~, ~~M1.4~~). Weiter ist beschrieben, dass zwei verschiedene

Datenbanken verwendet werden (E3, Abs. [0009]). Eine erste Datenbank speichert Feldgeräte mit herstellerspezifischen Identifikationsnummern und eine zweite Datenbank speichert Feldgeräte mit benutzerspezifischen Identifikationsnummern. Unter Verwendung beider Datenbanken liefert eine Datenbankabfrage Informationen über ermittelte Instandhaltungskriterien. Die herstellerspezifischen Informationen umfassen dabei z. B. Daten über die Anzahl und die Häufigkeit von Instandhaltungsvorgängen. Damit kann durch eine Abfrage über beide Datenbanken ein Instandhaltungsplan erstellt und in einer Instandhaltungsdatenbank gespeichert bzw. an den Bediener kommuniziert werden (E3, Abs. [0036] - [0038], M1.5, M1.6, M1.7)

Somit offenbart keine der Druckschriften E1, E2 oder E3 eine Datenstruktur, die zur Speicherung einer Vielzahl von Wissensdatenbankartikeln konfiguriert ist, die mit einer Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen in Zusammenhang stehen.

8.2 Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie in Abschnitt 8.1 gezeigt, beschreibt die Druckschrift E2 ein Verfahren zur Kommunikation von Informationen an einen Benutzer eines Prozesssteuerungssystems, falls Wissensdatenbankartikel mit dem Prozesssteuerungssystem oder einem bestimmten Knoten desselben in Zusammenhang stehen, allerdings bezieht sich das Verfahren dabei immer auf nur ein Prozesssteuerungssystem. Der Druckschrift E2 lässt sich auch weder ein Hinweis noch eine Anregung entnehmen, dieses Verfahren dahingehend zu erweitern, dass es für eine Vielzahl von Prozesssteuerungssystemen adaptierbar wäre. Auch den weiter abliegenden Druckschriften E1 und E3 lassen sich keinerlei Anregungen in dieser Richtung entnehmen, weshalb auch sie – in Kombination mit der Druckschrift E2 – nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 führen würden.

9. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da das DPMA das Patentbegehren ersichtlich nur gemäß der damals bestehenden Antragslage zu prüfen und hiernach zu recherchieren hatte. Der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 enthält jedoch Merkmale der Beschreibung, die nicht mit dem damaligen Anspruchssatz beansprucht waren. Nachdem somit nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert, und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Stands der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des DPMA mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des § 49 Abs. 1 PatG erfüllt, insbesondere wird die Prüfungsstelle für den Fall, dass sie eine Erteilung in Betracht zieht, auf eine an den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 angepasste Bezeichnung und Beschreibung der Erfindung sowie ggf. entsprechend angepasste nebengeordnete bzw. abhängige Ansprüche zu achten haben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss 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 auf Grund 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 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG).

Musiol

Dorn

Dr. Wollny

Christoph