



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 23/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 043 460.9-13

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse F 02 M des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung 10 2006 043 460.9-13 mit Beschluss vom 1. August 2008 nach der Anhörung zurückgewiesen, da auch der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 (vom 4. Dezember 2007) in der Anmeldung weiterhin nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.

Die Prüfungsstelle begründet dies damit, dass der Gegenstand dieses Anspruchs zwar sowohl neu und gewerblich anwendbar sei, wie auch ursprünglich offenbart. Der im beanspruchten Verfahren angeführte Optimierungsalgorithmus „Particle swarm optimization (PSO)“ sei jedoch nicht ein Oberbegriff für eine bekannte, abgeschlossene Anzahl von Algorithmen, die der Fachmann einfach ausprobieren könne.

Vielmehr habe, wie in der Druckschrift „Wilke, D. N.: Analysis of the particle swarm optimization algorithm“, Seiten 50 bis 52 (D1) in den Figuren 5.3 bis 5.11 aufgezeigt, die Formulierung des Algorithmus signifikante Auswirkungen auf das Ergebnis, so dass dabei schon geringfügige Änderungen über den Erfolg einer Optimierung entscheiden könnten.

Schon im vorhergehenden Prüfungsbescheid vom 13. April 2007 war die Anmelderin mit Bezug auf die Schrift D1 auf diese Auffassung der Prüfungsstelle hingewiesen und ausgeführt worden, dass deshalb eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden könne.

Angesichts der in der o. g. D1 dazu ausgeführten Beispiele konnte die Aussage der Anmelderin in der Anhörung, dass die Auswahl des Algorithmus keine Rolle spiele, zu keiner geänderten Beurteilung der Auffassung der Prüfungsstelle führen, dass ohne Angabe des zu verwendenden Algorithmus der Fachmann nicht in der Lage sei, das beanspruchte Verfahren mit zumutbarem Aufwand und ohne erfinderische Tätigkeit auszuführen.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schreiben vom 19. September 2008 Beschwerde eingelegt.

Eine Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin nicht vorgelegt.

## II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73), jedoch unbegründet.

Die Überprüfung des angefochtenen Beschlusses im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat ergeben, dass die Prüfungsstelle die Patentanmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Der Senat macht sich die Begründung der Prüfungsstelle aus dem Zurückweisungsbeschluss vom 1. August 2008, die unter Würdigung des im Prüfungsbescheid vom 13. April 2007 genannten Standes der Technik zutreffend die Ausführbarkeit (§ 21, Abs. 1, Nr. 2 PatG) in Bezug auf den vorliegenden Gegenstand verneint, in vollem Umfang zu Eigen.

Da seitens der Anmelderin in der Sache keine weitere Äußerung erfolgt ist, ist auch nicht ersichtlich, in welcher tatsächlichen oder rechtlichen Hinsicht der angefochtene Beschluss für fehlerhaft gehalten wird.

Die Anmelderin hatte in den seit Einreichung der Beschwerde verstrichenen etwa 6 Jahren zudem ausreichend Zeit, ihre Auffassung zur Sach- und Rechtslage

darzulegen, so dass für den Senat kein Anlass bestand, die Entscheidung noch länger aufzuschieben (vgl. dazu BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Insbesondere war der Senat nicht gehalten, eine Begründung anzumahnen oder den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung vorher bekanntzugeben (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco; BGH GRUR 2000, 597, 598 f. Kupfer-Nickel-Legierung).

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Schneider

Bayer

Schlenk

Ausfelder

Me